

engel patentanwaltskanzlei  
marktplatz 6  
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com  
office@engel-patent.com  
fon: +49 (3681) 7977-0  
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel

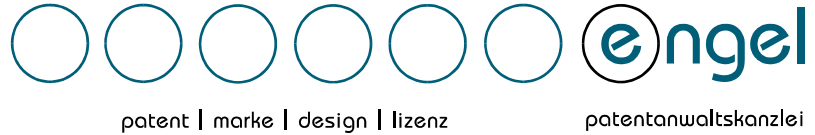
patentanwalt dipl.-ing.

european patent attorney

european trademark and design attorney

susann reinhardt

rechtsanwältin



## NEWS 04/2009

### Technische „Steuerungseinrichtung“

#### Technizität als Patentierungsvoraussetzung, Patentschutz für softwarebasierte Erfindungen

Während sich Software-Ingenieure selbstverständlich als „Techniker“ verstehen und die rasant wachsenden Möglichkeiten der Datenverarbeitungstechnologien in immer weiteren Bereichen der Wissenschaft und des täglichen Lebens ihren Einsatz finden, bereitet die Frage, ob durch Software realisierte Problemlösungen „technischer Natur“ und damit patentfähig sind, zumindest im deutschen Patentrecht noch immer Schwierigkeiten<sup>i</sup>.

In dem Anfang 2009 erlassenen Beschluss „Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten“ hat der BGH<sup>ii</sup> erneut zu dieser Problematik Stellung bezogen und die Voraussetzungen für die Patentierung softbasierter Erfindungen nochmals verdeutlicht. Es ist unterdessen unumstritten, dass Software nicht grundsätzlich von der Patentierung ausgeschlossen ist, sondern nur dann, wenn die Software „als solche“, d.h. ohne weitere Wechselwirkungen zu technischen Abläufen beansprucht wird. Ebenso herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die Patentfähigkeit nicht bereits dann erreicht ist, wenn diese Wechselwirkung zu technischen Einrichtungen lediglich darin besteht, dass die Software auf einer gewöhnlichen Hardware ausgeführt wird. Bereits vor 10 Jahren hatte der BGH Lösungen als „technisch“ angesehen, die zwar auf den unmittelbaren Einsatz beherrschbarer Naturkräfte<sup>iii</sup> verzichten, jedoch durch Anwendung von auf technischen Überlegungen beruhenden Erkenntnissen zustande gekommen sind<sup>iv</sup>.

Schwierigkeiten bereitet in der Praxis zunächst die Frage, welche Merkmale einer zum Patent angemeldeten Erfindung bei der Prüfung auf die erforderliche Technizität berücksichtigt werden müssen. Würde man beispielsweise nur diejenigen Merkmale in Betracht ziehen, die sich über den bekannten Stand der Technik erheben, blieben in vielen Fällen nur Merkmale übrig, die nicht unmittelbar technischer Natur sind. Im jüngst entschiedenen Fall<sup>ii</sup> stellt der BGH daher einleitend klar, dass die erfinderische Lehre in ihrer Gesamtheit darauf zu untersuchen ist, ob sie der Lösung eines konkreten technischen Problems dient, welches über die reine Datenverarbeitung hinaus geht. Eine Zergliederung in technische und nichttechnische Elemente und deren gewichtete Berücksichtigung bei der vorgenannten Prüfung darf jedenfalls dann nicht vorgenommen werden, wenn die Software in die Funktionsweise einer technischen Vorrichtung integriert ist. Unerheblich ist insoweit, ob der Erfindungsgegenstand neben technischen auch nichttechnische Merkmale aufweist. Bei einem Verfahren, welches in Abhängigkeit von Daten, die symptomatisch für eine bestimmte Erkrankung bzw. Diagnose sind, einen für den Patienten geeigneten Untersuchungsmodus auswählt und Steuerungsdaten für ein Untersuchungsgerät bereitstellt, sah der BGH die Technizität schon deswegen als gegeben an, weil dieses Verfahren der Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung von Daten mittels eines technischen Geräts dient.

Daraus leitet sich ab, dass die Patentfähigkeit eines Gegenstands, der eine Kombination aus technischen und nichttechnischen Merkmalen darstellt, davon abhängt, ob diese Kombination neu ist und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, es sei denn, dass andere Ausschlussgründe nach § 1 Abs. 3 PatG vorliegen.

Da Software „als solche“ von der Patentierung ausgenommen ist, genügt für die Patentierbarkeit eines Datenverarbeitungsprogramms oder eines damit umgesetzten Verfahrens diese „generelle Technizität“, die allein durch die verwendete Hardware entsteht, gerade nicht. Vielmehr müssen Merkmale oder Verfahrensschritte hinzukommen, welche die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln ermöglichen. Umfasst eine derartige Lösung auch Anweisungen, die außerhalb der Technik liegen, so können sie bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit nur dann berücksichtigt werden, wenn sie zumindest Einfluss auf die Lösung des technischen Problems haben. In vielen Fällen wird daher nicht die Verwendung einer Software die Basis einer Patentierung sein können, sondern die anzugebende technische Lösung eines bestehenden Problems.

In dem vom BGH entschiedenen Fall hatte die Anwendung dieser Kriterien zum Ergebnis, dass die auswahlabhängige Steuerung eines Untersuchungsgerätes als Lösung eines konkreten technischen Problems anerkannt wird, somit das angemeldete Verfahren grundsätzlich der Patentierung zugänglich ist. Ob das Verfahren auch **patentwürdig** ist, hängt darüber hinaus davon ab, ob eine über die Sammlung, Speicherung, Auswertung und Verwendung von Daten (als solches nach der Definition des BGH noch nicht „technisch“, da dies Merkmale einer „Software als solches“ sind) hinausgehende technische Lehre betroffen ist, die auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die für den Patentschutz erforderliche Technizität im Regelfall bereits dann gegeben ist, wenn ein zum Patent angemeldeter Gegenstand nichttechnische und technische Merkmale miteinander kombiniert. Für den Sonderfall „Software“ gelten aufgrund des gesetzlichen Patentierungsverbots, das Software „als solches“ vom Patentschutz ausnimmt, erhöhte Anforderungen. Die Technizität ist nämlich nicht allein dadurch herzustellen, dass ein softwarebasiertes Verfahren bzw. eine Software auf einem (technischen) Computer abläuft bzw. von diesem Gebrauch macht. Vielmehr muss der Patentgegenstand zusätzliche Merkmale oder Anweisungen enthalten, die zur Lösung eines weitergehenden technischen Problems beitragen. Dabei gilt gleichzeitig erleichternd, dass bereits auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnisse einen hinreichenden Bezug zu einer der Technizität genügenden Lösung darstellen.

Die Entscheidung über die Patentfähigkeit einer softwarebasierten Erfindung bedarf einer sorgfältigen Prüfung. Außerdem muss bei der Formulierung einer entsprechenden Patentanmeldung darauf geachtet werden, die erforderlichen technischen Merkmale bzw. Überlegungen, die über den „normalen“ Einsatz von Soft- und Hardware hinausreichen, deutlich darzustellen. In komplexen Fällen wird man trotzdem mit Problemen im Prüfungsverfahren vor den Patentämtern zu rechnen haben.

---

<sup>i</sup> vgl. auch unsere NEWS 04/2005 – [www.engel-patent.com](http://www.engel-patent.com)

<sup>ii</sup> BGH 2009, X ZB 22/07 „Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten“

<sup>iii</sup> so noch BGH 1969 „Rote Taube“

<sup>iv</sup> BGH 1999 „Logikverifikation“