

Patentrecht und Software

– Kriterien für die Patentierung von computer-implementierten Erfindungen

Dr. Jakob Valvoda

Patentanwalt

European Patent and Trade Mark Attorney

Diplom-Informatiker

BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbH

Prof. Dr. Christian Czychowski

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

Fachanwalt für IT-Recht

BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbH

Derzeit angewandte Grundsätze

- Eine Erfindung kann sowohl technische Bestandteile als auch Bestandteile aufweisen, die als solche vom Schutz ausgenommen sind.
- Eine computer-implementierte Erfindung muss mehrere Hürden nehmen:
 - „Technische“ Erfindung, § 1 (3) PatG / Art. 52 (2) EPÜ
 - Bewertung der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit mit reduzierten Merkmalen §§ 3, 4 PatG / Artt. 54, 56 EPÜ, EPA-RiLi G-VII, 5.4
- Das „Technische“ in der Erfindung
 - Gegenstand einer Erfindung ist eine Lehre zum technischen Handeln.
 - Eine Erfindung setzt sich hierbei aus dem konkreten technischen Problem (der Aufgabe) und der Lösung des Problems mit technischen Mitteln zusammen.



Derzeitige Prüfungspraxis - DE

- Gegenstand der Erfindung muss zumindest mit einem Teilaspekt auf technischem Gebiet liegen
- Anweisungen, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen
- Prüfung Neuheit und erfinderische Tätigkeit:
 - Technische Aspekte
 - Nicht-technische Aspekte nur insoweit, als sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen (BGH „Dynamische Dokumentengenerierung“)

Derzeitige Prüfungspraxis - EP

- Erfindung muss insgesamt technischen Charakter aufweisen
 - Bspw. Verwendung eines Computers
- Erfinderische Tätigkeit wird geprüft mit:
 - Allen Merkmalen, die technisch sind oder einen Beitrag zum technischen Charakter der Erfindung leisten
 - Alle übrigen Merkmale werden als Anforderung dem Fachmann mitgeteilt → bleiben außen vor
 - T 641/00 – COMVIK
 - EPA-Guidelines G-VII, 5.4 (Nov. 2018)

Technische Lehre – Beispiele

Technische Problemlösungen (DE)

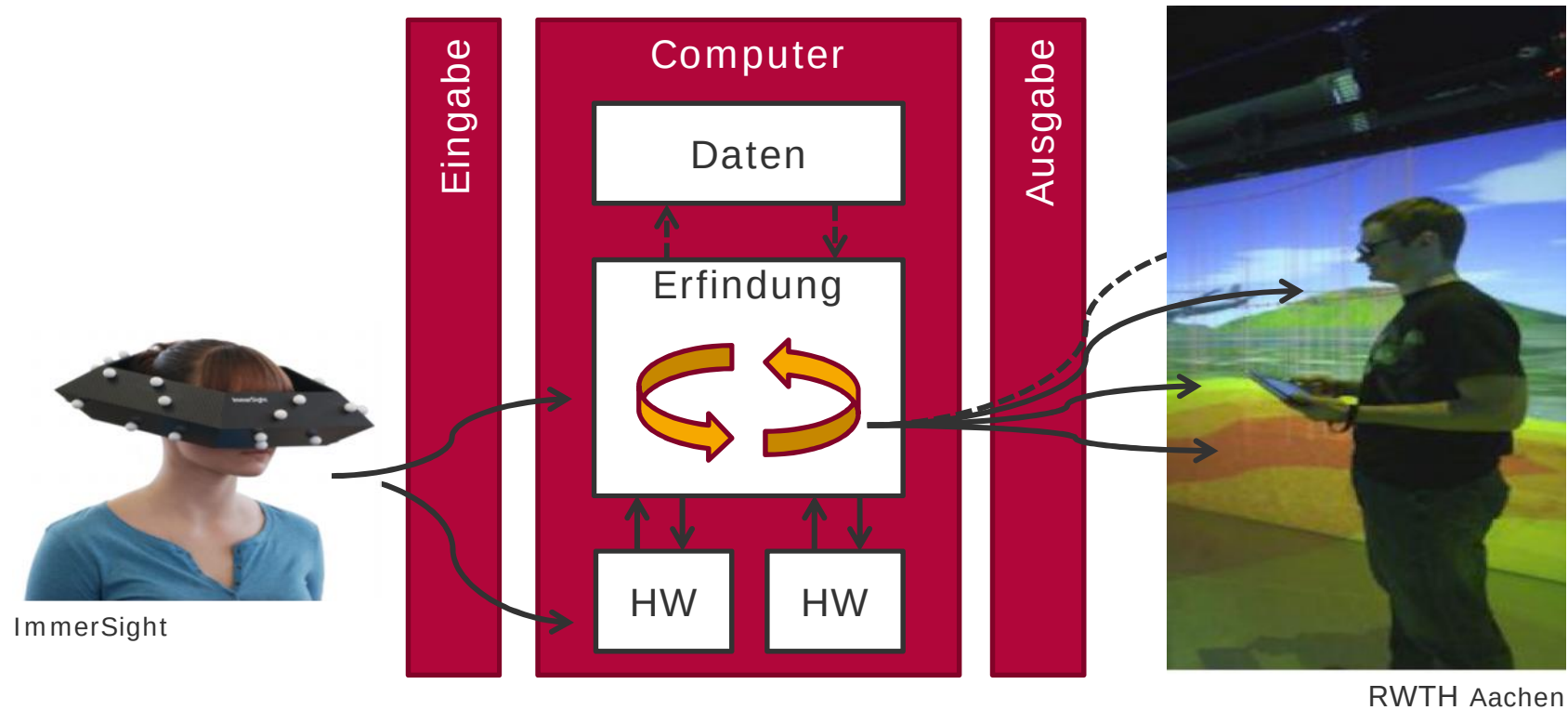
- Gerätekomponenten werden modifiziert oder grundsätzlich abweichend adressiert
- Der Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten DV-Programms wird durch technische Gegebenheiten außerhalb der DV-Anlage bestimmt
 - technische Umweltparameter: auch körperliche Eigenschaften des Benutzers! (BGH „Webseitenanzeige“)
- DV-Programm ist derart ausgestaltet, dass es auf die technischen Gegebenheiten der DV-Anlage Rücksicht nimmt
- Programmiertechnische Umsetzung (?)

Keine technische Lehre – Beispiele

Technische Problemlösung verneint (DE)

- ☐ (reine) Implementierung von Geschäftsverfahren
- ☐ Verarbeitung von abstrakten Daten, auch: Algorithmen zur Datensuche
- ☐ Reine Modalitäten von gesammelten Informationen
- ☐ Inhalte von Daten
- ☐ Gestaltung von graphischen Benutzerschnittstellen oder Dialogen

Wo steckt die Technik drin?



Bereich	Technisch?	Techn. Problem / Mittel
Steuerung einer Maschine	+	- Konfiguration der Maschine - Steuerung / direkte Wirkung
Verarbeitung von Sensordaten (Füllstandsmessung)	+	Sensordaten: „technische“ Eingabe
Verbesserung der internen Funktionsweise eines Computers	+	- Optimierung der Computerarbeitsweise
Steuerungsverfahren (vergleiche ABS)	+	- Direkte (phys.) Wirkung - Steuerung
Spracherkennung	+	Analyse von akustischen Signalen
Verschlüsselung (z.B. verschlüsselte Internettelefonie)	+	Sichere Kommunikationsprotokolle
Bildverarbeitung (MRT-Daten)	o bis +	Abhängig von den Bilddaten, bei Scannerdaten eher +
Kompression	o	Verringerung der Datenmenge; Effiz. Speicherung/Übertragung
Suchalgorithmen / Big Data	-	Abstrakte Klassifizierung von Daten, Aber: hardware-nahe Indizes: +
Künstliche Intelligenz	- bis +	Technischer Bezug / Anwendungsbereich: +

„Optimierung“ von Computer-implementierten Erfindungen

Technischer Kontext

- Identifizieren & hervorheben
- Perspektivwechsel: Erfindung bewerten aus der Sicht von:
 - Hardware (Optimierung, Beschleunigung)
 - Interaktion von Komponenten (Kommunikationsprotokolle)
 - Konkrete Erfassung von Umweltparametern (Tracking, etc.)
 - Auswirkungen auf die Umgebung (aber keine reine GUI!)

Technische Konzepte hervorheben

- Technische Sprache in den Ansprüchen
- Berücksichtigung von technischen Details

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Jakob Valvoda
valvoda@boehmert.de

Prof. Dr. Christian Czychowski
czychowski@boehmert.de