

# Softwarepatente & Bird & Bird

Warum können SP sinnvoll sein?

Wie kann ich SP erwerben?

Wie sollte ich mit SP umgehen?

# 1. Warum Softwarepatente?

# Verbreitete Irrtümer

Software kann nicht durch Patente geschützt werden, dafür ist das Urheberrecht da

Bei der Softwareentwicklung – vor allem, wenn wir mit Drittanbietern arbeiten – ist vor allem wichtig, dass wir uns vertraglich die IP – Rechte sichern

# Es gibt sie doch...

- EPO schätzt Ausgaben für Anmeldung und Rechtsverfolgung bzgl. Softwarepatente auf € 2 bis 3 Mrd.
- Derzeit ca. 70 000 Softwarepatente in Kraft (europaweit)
- DPMA (Jahresbericht 2012): ca. 10% der Anmeldungen betreffen softwarebezogene Erfindungen
- Weit höhere Zahl in den USA (Erteilungshürden niedriger)

# ... und sie können sehr wertvoll sein!

- Greifbarer, bezifferbarer Wert
  - Patente wesentlich "konkreter" als Urheberrechte
  - Validitätsvermutung
- Einkommensquelle
  - Lukrative Lizenzstrategien
  - Verwertung von R&D - Investitionen
- Teil ganzheitlicher Verteidigungsstrategie
  - Schutz vor Bedrohung mit fremden Patenten durch Wettbewerber (Cross-licensing etc.)

# Patentschutz vs. Urheberrechtsschutz

Patentschutz

Urheberrechtsschutz

20 Jahre  
(ab Anmeldedatum)

Schutzdauer

70 Jahre  
(ab Tod des Urhebers)

Funktionalität  
(inklusive äquivalenter  
Verwirklichung)

Schutzgegenstand

Konkrete  
Ausgestaltung  
(Code selbst)

Validitätsvermutung

Rechtssicherheit  
des Schutzes

"Your guess is as  
good as mine"

# Patentansprüche: Beispiel 1

A method for the perspective display of a part of a topographic map by selecting, in dependence of a position (c) of a vehicle, topographic information from a data structure, where under the influence of a coordinate transformation the display takes place according to a viewing position (k) which moves together with the position (c) of the vehicle and with a solid angle (g) that takes into account the instantaneous motion of the vehicle, characterized in that for an earthbound vehicle the viewing position is above the earth and the solid angle (g) contains an actual simulated position of the vehicle itself.

# Patentansprüche: Beispiel 1





# Patentansprüche: Beispiel 2

Verfahren zur Erzeugung einer Darstellung für das Wiederfinden einer bereits von der Startseite (50) eines Informationsanbieters aus aufgerufenen und inzwischen verlassenen Informationsseite, welche über das Internet, ein Intranet oder ein Extranet aufrufbar ist, aufweisend folgende Verfahrensschritte:

- a) Registrieren eines Benutzers (5) bei Aufruf der Startseite (50),
- b) Registrieren der von dem Benutzer unmittelbar und mittel-bar von der Startseite (50) aus aufgerufenen Informations-seiten des Informationsanbieters und
- c) Erzeugung einer anzeigbaren Darstellung (80, 81), aus der die Abfolge der von dem Benutzer (5) aufgerufenen Informationsseiten des Informationsanbieters erkennbar ist.

## 2. Rechtlicher Rahmen

# Rechtliche Grenzen: PatG und EPÜ

## *Deutsches PatG*

### § 1

- (1) Patente werden für **Erfindungen** auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.
- (2) [betrifft biologisches Material]
- (3) Als **Erfindungen** im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere **nicht angesehen**:
  1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
  2. ästhetische Formschöpfungen;
  3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie **Programme für Datenverarbeitungsanlagen**;
- (4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** Schutz begehrt wird.

## *Europäisches Patentübereinkommen*

### Art. 52

- (1) European patents shall be granted for any **inventions**, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.
- (2) The following in particular shall **not be regarded as inventions** within the meaning of paragraph 1:
  - a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
  - b) aesthetic creations;
  - c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and **programs for computers**;
  - d) presentations of information
- (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities **as such**.

# Warum diese Beschränkungen?

- Rechtsdogmatische Bedenken: Schutzbereich definier- und abgrenzbar halten
- "Philosophische" Bedenken: Monopolstellung für Ideen?
  - Patentansprüche schützen immer abstrakte Lösungen
  - Sorge: Allgemeine Idee / allgemeines Prinzip patentiert, weil statt eines Menschen ein Programm die Arbeit erledigt
- Wirtschaftliche Bedenken: Prozessführung potentiell kostenintensiv, ebenso Registrierung – Vorteil für große Konzerne gegenüber Mittelständlern / Freelancern?

# Leichte Umgehungsmöglichkeit?

Wie wäre es, wenn wir unser Patent nicht "Softwarepatent" nennen, sondern

**computerimplementierte  
Erfindung?**

Kann es wirklich so einfach sein...?

# BGH, 22.04.2010 – Xa ZB 20/08

## "Dynamische Dokumentengenerierung"

- DPMA: **Zurückweisung**, da keine erfinderische Tätigkeit
- BPatG: **Zurückweisung**, da fehlende Technizität
- BGH: **Patentfähigkeit** (vorbeh. Neuheit, Erfindungshöhe)
  - Technizität: Bei Software quasi immer gegeben
  - Ausgeschlossener Gegenstand: Begrenzung
    - prinzipielle Abwandlung der Arbeitsweise einer DV-Anlage **nicht** erforderlich (frühere Rspr. anders)
    - Ausschlussstatbestand: Entscheidend ist Lösung eines konkreten techn. Problems mit techn. Mitteln
    - Hier: Ressourcenoptimierte Dokumentengenerierung

# BGH, 26.10.2010 – X ZR 47/07

## "Wiedergabe topografischer Informationen"

- BPatG: **Nichtigkeit**, da keine Technizität
  - Rein "ergonomische" Lösung
  - Problemstellung ist eine der menschlichen Wahrnehmung
- BGH: **Nichtigkeit**, da keine Erfindungshöhe
  - Umsetzen topografischer Informationen in perspektivische Darstellung ist techn. Lösung konkreten techn. Problems
  - Der "Clou" der Erfindung lag im Wählen einer bestimmten, besonders benutzerfreundlichen Perspektive
  - Die technischen Elemente (Fahrzeugposition ermitteln, topografische Informationen automatisiert visualisieren) sind für den Fachmann zumindest naheliegend

# BGH, 24.02.2011 – X ZR 121/09

## "Webseitenanzeige"

- BPatG: **Nichtigerklärung**, da fehlende Technizität
- BGH: **Nichtigerklärung**, da Ausschlussregel greift
  - Technizität allg.: auch hier gegeben (anders als BPatG)
  - Ausgeschlossener Gegenstand: hier einschlägig, da keine Lösung eines konkreten technischen Problems
    - Kein Modifizieren der Funktion einer DV-Anlage
    - Kein Berücksichtigen bestimmter technischer Gegebenheiten in der DV-Anlage
    - Technische Umsetzung des Speicherns der "History" ist nicht spezifiziert
    - Im Übrigen nur Orientierung an Nutzerbedürfnissen



# Patentierbarkeit: Klare Fälle

- Kategorien (jedenfalls) patentfähiger computerimplementierter Erfindungen:
  - Mess-, Kontroll- und Steuersoftware technischer Anlagen
  - Betriebssoftware iVm. bestimmtem Gerätetyp
  - Hardwarenutzung modifizierende Betriebssoftware
- Wichtige Ausnahmen:
  - Reine Benutzeroberflächen, "ergonomische Zielsetzung"
  - Allgemeine Algorithmen (unabhängig vom Einsatzgebiet)

# Patentierbarkeit: Kernpunkte BGH

- Technizität: Quasi immer gegeben
- Ausschlussregel: **nicht** einschlägig wenn:
  - Klare Fallgruppe (vorherige Folie)
  - Ablauf eines zur Problemlösung eingesetzten Programms durch technische Gegebenheiten außerhalb der DV-Anlage bestimmt
  - Lösung besteht gerade darin, ein Programm so zu gestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der DV-Anlage im Sinne einer relevanten Optimierung Rücksicht nimmt
- Neuheit und Erfindungshöhe: Nur techn. Teil berücksichtigt

# 3. Aufbau und Verwenden eines Portfolios

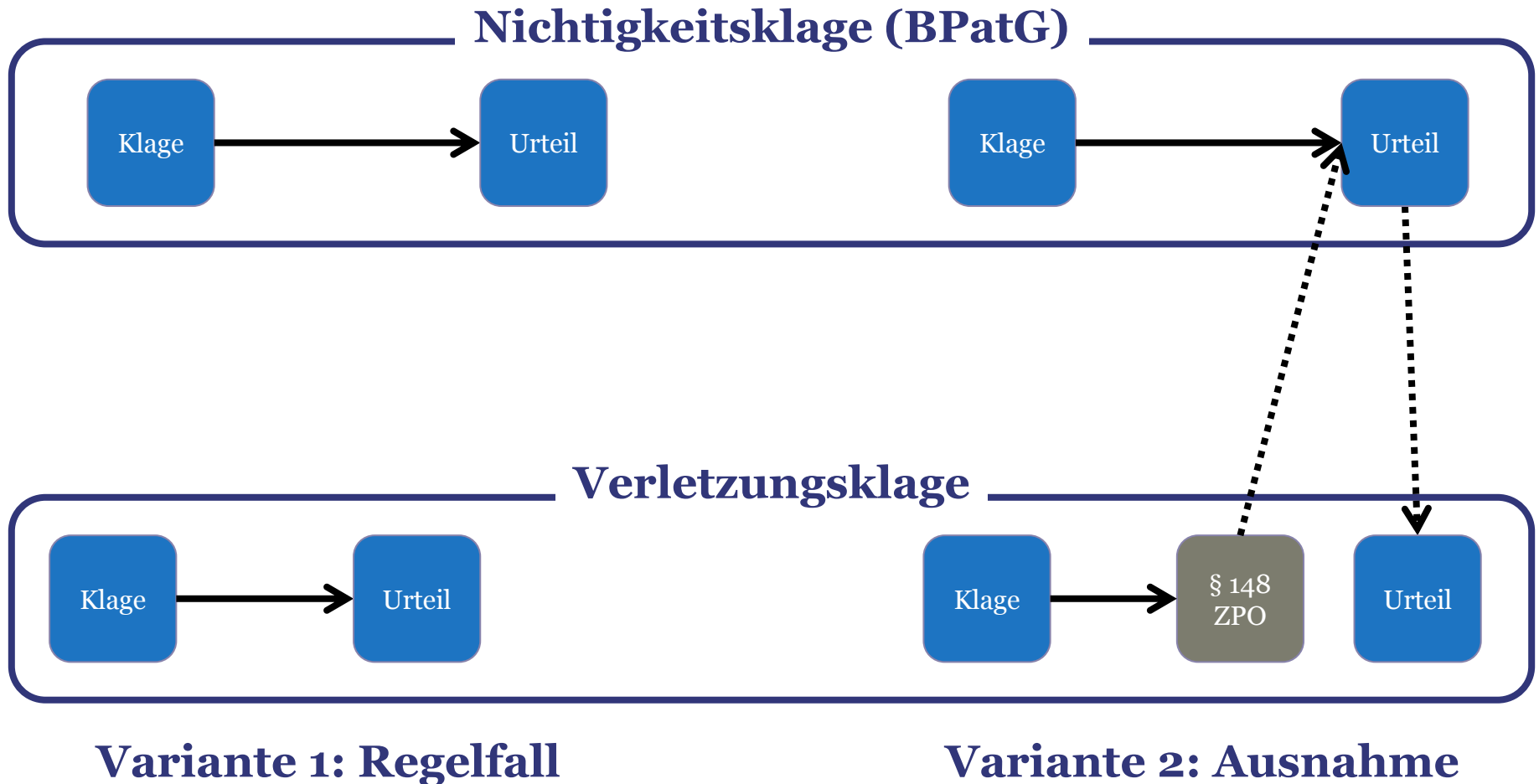
# Aufbau eines Portfolios: einige Praxistipps

- Produktentwicklungsstrategie
  - Vermeiden voreiliger Veröffentlichung von Innovationsinhalten!
  - Frühe Anmeldung
- "Freedom to operate" Analyse
  - Hindernisse auffinden, bevor Weichen gestellt werden
  - Im Idealfall: Konstantes Monitoring
  - "Clear-the-way": Klagen auf negative Feststellung
- Arbeitnehmererfindungsrecht

# Proaktives Handeln im Streitfall

- Internationale Dimension im Blick behalten
- "Clear-the-way" gegen unberechtigte Ansprüche
- Möglichkeit von "Torpedos"
- Einheitliches Patentgericht und Einheitspatent voraussichtlich ab 2016/2017

# Deutsche Besonderheit: "Bifurcation"



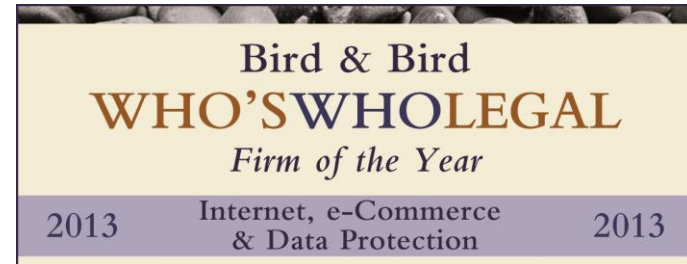
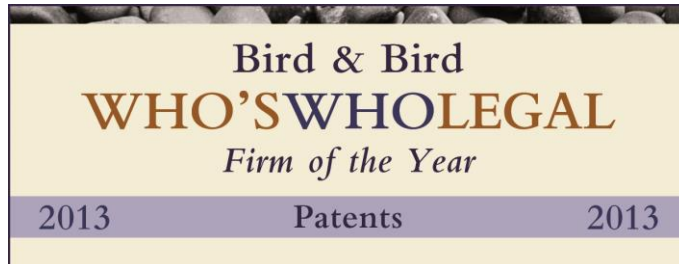
# Interesse? Sprechen Sie uns an!



IP FIRM <sup>OF THE</sup> YEAR  
**2013**



HIGH TECH TEAM <sup>OF THE</sup> YEAR  
PATENTS (EUROPE)  
**2013**



Thank you & Bird & Bird

[matthias.weiden@twobirds.com](mailto:matthias.weiden@twobirds.com)

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.

[twobirds.com](http://twobirds.com)