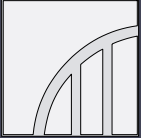


# Jabbusch Siekmann & Wasiljeff



Patentanwälte - European Patent Attorneys  
European Trademark and Design Attorneys

Gunnar Siekmann, Dipl.-Phys., LL.M.

23. OPMF Webinar am 7. Mai 2020

**Softwarepatente?**  
**CII – Computer Implemented Inventions!**

3

# OPMF Oldenburger Patent- und Markenforum

Jabbusch Siekmann & Wasiljeff

<https://www.jabbusch.de/Default.aspx>

OPMF

[https://www.opmf.de/vortraege\\_archiv.html](https://www.opmf.de/vortraege_archiv.html)

# OPMF Oldenburger Patent- und Markenforum

- IHK Oldenburg
- Frau M. A. Kathrin Siemer  
Telefon: 0441 2220-443  
[kathrin.siemer@oldenburg.ihk.de](mailto:kathrin.siemer@oldenburg.ihk.de)
- HWK Oldenburg
- Herr Dipl. Wirtschaftsingenieur Kay Lutz  
Pakula  
Telefon: 0441 232-214  
[pakula@hwk-oldenburg.de](mailto:pakula@hwk-oldenburg.de)

# Agenda

- **Einführung**
- Rechtsgrundlagen
- Stand in Deutschland
- Stand beim Europäischen Patentamt
- Vergleich DPMA / EPA
- Was beansprucht werden sollte
- Beispiele für CII - Patente
- Exkurs künstliche Intelligenz
- Internationaler Vergleich
- Durchsetzung

5

# Was kann geschützt werden?

<b>Technische Vorrichtungen, Schaltungen und Gegenstände</b>	<b>Patente, Gebrauchsmuster</b>
<b>Herstellungsverfahren</b>	<b>Patente</b>
<b>Arbeitsverfahren</b>	<b>Patente</b>
<b>Software</b>	<b>Urheberrecht, Patente</b>
<b>Neue Pflanzenzüchtungen</b>	<b>Sortenschutzrecht</b>
<b>Designs, ästhetische Formgebungen</b>	<b>Geschmacksmuster, eingetragene Designs, Urheberrecht</b>
<b>Produktnamen</b>	<b>Marke</b>
<b>Dienstleistungsnamen</b>	<b>Marke</b>
<b>Domainnamen</b>	<b>Marke</b>
<b>Firmennamen</b>	<b>Firmenrecht, Marke</b>

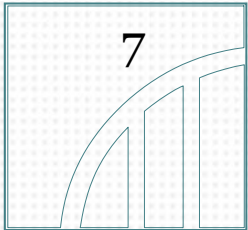
6

## „Historischer“ Rückblick

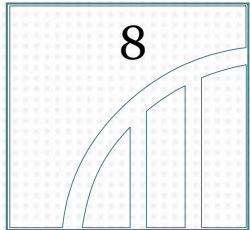
- Berühmtes frühes Patent im Computerbereich
- Dipl. Ing. Konrad Zuse
- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=DE000000975966B&xxxfull=1>

# Urheberrecht und Patentschutz

- Urheberrecht schützt den eigenpersönlichen, schöpferischen Ausdruck eines Konzeptes durch den Programmierer.
- Quellcode oder Objektcode ist durch das Urheberrecht vor Nachahmung (Kopie) geschützt.
- Schutz der Bildschirmoberfläche soweit diese eigenpersönliche Schöpfung und nicht nur alltägliche graphische Gestaltung.
- Bedienungsanleitungen, Handbücher
- Datenbankwerke



# Urheberrecht und Patentschutz



- Kein Schutz für die zugrundeliegende Programmidee.
- Patente schützen neue technische Lösungen für Vorrichtungen, Verfahren und auch computerimplementierte Verfahren
- Programmidee -> Patent
- Daraus umgesetzter Code -> Urheberrecht



# Wirtschaftliche Bedeutung

- Die Informations- und Kommunikationstechnologie ist ein bedeutender und überproportional wachsender Sektor der Wirtschaft.
- Das EPA gibt an, dass mehr als 1/3 der seit 2017 angemeldeten Patente direkt oder indirekt diesem Bereich zuzuordnen sind.

# Wirtschaftliche Bedeutung

- Patents and the Fourth Industrial Revolution von EPA und Handelsblatt in Dezember 2017
- [http://documents.epo.org/projects/babylo/n/eponet.nsf/0/17FDB5538E87B4B9C12581EF0045762F/\\$File/fourth\\_industrial\\_revolution\\_2017\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylo/n/eponet.nsf/0/17FDB5538E87B4B9C12581EF0045762F/$File/fourth_industrial_revolution_2017_en.pdf)
- DE und FR führend in Europa - siehe Graph Seite 13.

# Agenda

- Einführung
- **Rechtsgrundlagen**
- Stand in Deutschland
- Stand beim Europäischen Patentamt
- Vergleich DPMA / EPA
- Was beansprucht werden sollte
- Beispiele für CII - Patente
- Exkurs künstliche Intelligenz
- Internationaler Vergleich
- Durchsetzung

# § 1 PatG Patentfähige Erfindungen (entspricht Art. 52 EPÜ)

12

- (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) (zu biotechnologischen Erfindungen)
- (3) Als Erfindungen im Sinne des Abs. 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. Wiedergabe von Informationen.
- (4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** Schutz begehrt wird.

# Materielle Voraussetzungen

## 1. Technische Erfindung, insb. nicht

- Wissenschaftliche Theorien (z.B. Quantenphysik)
- Entdeckungen (z.B. Supraleitung)
- Mathematische Methoden (z.B. Fourier-Transformation)
- Ästhetische Formschöpfungen (z.B. die Bildschirmoberfläche)
- Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten (z.B. Ordnungsverfahren, Buchhaltung)
- Programme für Datenverarbeitungsanlagen (z.B. Quellcode)
- die Wiedergabe von Informationen (z.B. Tabellen, Formulare)
- Geschäftsmethoden

gilt immer nur für die Tätigkeiten „als solche“.

# Materielle Voraussetzungen

## 2. Neuheit

Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse die vor dem Anmeldetag (oder dem Prioritätstag) schriftlich oder mündlich, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Auch eigene Vorveröffentlichungen.

Erst anmelden, dann veröffentlichen oder verkaufen

## 3. Erfinderische Tätigkeit

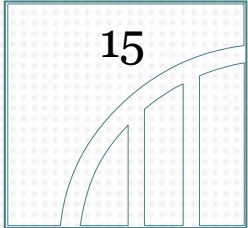
Für den einschlägigen Fachmann darf sich die Erfindung nicht in naheliegender Weise aus dem bekannten Stand der Technik ergeben.

## 4. Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Regel unproblematisch.

# Besonderheit bei vielen CII

Die Erfindung wird durch eine Kombination aus technischen und nicht-technischen Merkmalen definiert. Nur technische Merkmale können die erfinderische Tätigkeit stützen. Evtl. sind auch Merkmale relevant, die zunächst untechnisch wirken, jedoch im Erfindungszusammenhang auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen.



# Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- **Stand in Deutschland**
- Stand beim Europäischen Patentamt
- Vergleich DPMA / EPA
- Was beansprucht werden sollte
- Beispiele für CII - Patente
- Exkurs künstliche Intelligenz
- Internationaler Vergleich
- Durchsetzung



## Stand in DE

- 2019 sind 67000 Patente beim DPMA angemeldet worden.
- <https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichen/statistiken/patente/index.html>
- Transportwesen stärkster Bereich
- Explizite Digitalbereiche nicht unter Top 5 Gebieten

## Stand in DE

Laut Jahresbericht 2018 sind in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung (Kommunikationstechnik, Datenverarbeitungsverfahren, audiovisuelle Technik, Halbleiter) etwa 20000 Patente veröffentlicht worden, davon jedoch nur etwa 15% von inländischen Anmeldern.

# Stand in DE

- Prüfungsrichtlinien des DPMA vom 11. Januar 2019
- Kapitel 3.2 Computerimplementierte Erfindungen
- <https://www.dpma.de/docs/formulare/patent/p2796.pdf>

# Prüfungsschema DPMA

- 1. Stufe: liegt die Erfindung auf technischem Gebiet?
  - Zumindest teilweise auf technischem Gebiet
  - Technizität gemäß §1 Abs. 1 PatG
- 2. Stufe: Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln?
  - Keine reine Geschäftsmethode / math. Methode
  - Kein Ausschluss gemäß §1 Abs. 3,4 PatG
- 3. Stufe: Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit
  - „nicht-technische“ Merkmale nicht berücksichtigen
  - Begründen die verbleibenden Merkmale Neuheit und erfinderische Tätigkeit?

BGH „Wiedergabe topographischer Informationen“ Urteil vom 26.10.2010;

[https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Entscheidungen/entscheidungen\\_node.html](https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Entscheidungen/entscheidungen_node.html)

# Beispiel für DE-Patent

<https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=DE102017103394A1&page=1&dpi=150&lang=de>

Prüfungsbescheid beanstandet angeblich fehlende erfinderische Tätigkeit (also 1. und 2. Stufe genommen und Neuheit anerkannt)

Erwiderung auf Prüfungsbescheid eingereicht.

# Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Stand in Deutschland
- **Stand beim Europäischen Patentamt**
- Vergleich DPMA / EPA
- Was beansprucht werden sollte
- Beispiele für CII - Patente
- Exkurs künstliche Intelligenz
- Internationaler Vergleich
- Durchsetzung

# Stand EPA

- 2019 sind 181000 Patente beim EPA angemeldet worden.
- [https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics\\_de.htm](https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2019/statistics_de.htm)!
- Digital Communication stärkster Bereich, dann Medizintechnik und Computertechnologie. Transportwesen nur auf Platz 5.

## Stand EPA

- Im Bereich Digitale Kommunikation etwa gleich viele Anmeldungen von chinesischen, amerikanischen und europäischen Anmeldern.
- Im Bereich Computertechnologie US Anmelder führend vor Anmeldern aus Europa. China, Japan, Südkorea mit Abstand dahinter.



# Prüfungsschema EPA

- Prüfungsrichtlinien des EPA
- Extra Index für CII
- [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/cii-index\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines/cii-index_de.html)

# Prüfungsschema EPA

- 1. Liegt die Erfindung auf einem Gebiet der Technik bzw. weist sie technischen Charakter auf? (gegeben, wenn der Anspruch technische Merkmale, z.B. Hardware-Komponenten oder technische Merkmale bei Verfahrensansprüchen; bei „Computerprogrammprodukt“-Ansprüchen „weiterer technischer Effekt“)

# Prüfungsschema EPA

- 2. Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Erfinderische Tätigkeit wird mit „Aufgabe-Lösungsansatz“ geprüft. Dabei werden nur die technischen Merkmale berücksichtigt. (Ausschluss von nicht-technischen Merkmalen „als solche“)
- T0641/00 COMVIK
- T154/04 Duns Licensing
- G3/08 bestätigt diese Rechtsprechung
- [https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search_de.html)

# Beispiel für EP-Patent

- EP1 474 927 B1
- <https://register.dpma.de/DPMAREGISTER/pat/PatSchrifteneinsicht?docId=EP000001474927B1&page=1&dpi=300&lang=de&full=true>
- Technisch?
- Medizinisches Diagnostizierverfahren?
- Neu und erfinderisch?

# Beispiel für EP-Patent

- Nichtigkeitsklage;
- BPatG erklärt das Patent für nichtig.
- In der Berufung vom BGH bestätigt
- BGH X ZR 37/13 „Bildstrom“
- <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=71047&pos=0&anz=1>

## EPA aktuell; KI als Erfinder?

- In zwei EP-Anmeldungen war „DABUS“, ein KI-System, der Erfinder.
- Das EPA hat die Anmeldungen zurückgewiesen. Erfinder muss natürliche Person sein. Umgehung Arbeitnehmerrechte.
- Beschwerde kann noch eingelegt werden.
- [https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128\\_de.html](https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128_de.html)

# EPA aktuell; G1/19 (T489/14) Simulation?

- Beschwerdekammer:  
[https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/09/a86\\_de.html](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/09/a86_de.html)
- 3 Vorlagefragen
- 24 Amicus Curiae Briefe, die meisten für positive Beantwortung der Frage 1.

# EPA aktuell; G1/19 (T489/14) Simulation?

- 1. Kann – bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit – die computerimplementierte Simulation eines technischen Systems oder Verfahrens durch Erzeugung einer technischen Wirkung, die über die Implementierung der Simulation auf einem Computer hinausgeht, eine technische Aufgabe lösen, wenn die computerimplementierte Simulation als solche beansprucht wird.



# Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Stand in Deutschland
- Stand beim Europäischen Patentamt
- **Vergleich DPMA / EPA**
- Was beansprucht werden sollte
- Beispiele für CII - Patente
- Exkurs künstliche Intelligenz
- Internationaler Vergleich
- Durchsetzung

## Vergleich DPMA / EPA

- DE: Dreistufige Prüfung
- EP: Zweistufige Prüfung
- EP erkennt grundsätzliche Patentfähigkeit etwas leichter an.
- In der Praxis wird die Technizität durch entsprechende Anspruchsformulierung meist anerkannt.
- Zurückweisungen erfolgen eher wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit.

## Vergleich DPMA / EPA

- Prüfungsgrundsatz: die Erfindung ist als Ganzes zu beurteilen.
- Widersprüchlich: Nichtberücksichtigung von nicht-technischen Merkmalen.
- Folgerung: alle Merkmale müssen soweit wie möglich technisch formuliert werden und/oder so mit technischen Merkmalen verknüpft werden, so dass alle Merkmale mindestens einen technischen Beitrag leisten.

## Vergleich DPMA / EPA

- Subjektiver Eindruck: Nicht-technische Merkmale werden im Hinblick auf synergistische Effekte beim DPMA eher berücksichtigt.
- Bei der Frage der technischen Offenbarung muss nach deutscher Rechtsprechung ein nacharbeitbarer Weg gegeben sein. Nach europäischer Rechtsprechung muss der Patentanspruch in seiner gesamten Breite nacharbeitbar sein.

## Vergleich DPMA / EPA

- Es ist leichter CII in Anwendungsgebieten, z.B. Automotive oder Medizintechnik, als in den Kerngebieten der Informatik zu schützen.
- Rechtsprechung ist inhomogen, auch zwischen verschiedenen Bereichen wie Betriebssystem, Telekommunikation, User Interface, Simulation, E-Commerce

## Fazit DPMA / EPA

- CII sind in vielen Fällen patentfähig.
- Flussdiagramm, Architektur, Pflichtenheft
- Technische Aufgabe, technische Lösung.
- „Enge Beziehung“ zwischen technischen und anderen Merkmalen darstellen.
- Speicher- und Datenbankstrukturen.
- Sensoren, Verknüpfung mit ext. Technik.
- Nach außen erkennbarer Effekt?

# Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Stand in Deutschland
- Stand beim Europäischen Patentamt
- Vergleich DPMA / EPA
- **Was beansprucht werden sollte**
- Beispiele für CII - Patente
- Exkurs künstliche Intelligenz
- Internationaler Vergleich
- Durchsetzung

# Patentansprüche

- Verfahren (mit technischen Mitteln, Computer nennen)
- Vorrichtung (techn. Mittel z.B. Computer nennen)
- Computerprogramm/  
Computerprogrammprodukt
- Computerlesbares Speichermedium
- Computerimplementierte  
Datenbankstruktur



# Patentansprüche

- Computerlesbares Medium mit Instruktionen, die dazu vorgesehen und ausgelegt sind, einen 3D-Drucker zur Herstellung des Produkts nach Anspruch 1 zu veranlassen.
- [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f\\_iv\\_3\\_9\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_9_1.htm)

# Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Stand in Deutschland
- Stand beim Europäischen Patentamt
- Vergleich DPMA / EPA
- Was beansprucht werden sollte
- **Beispiele für CII - Patente**
- Exkurs künstliche Intelligenz
- Internationaler Vergleich
- Durchsetzung

## Beispiele für CII Patent

- MP3 Patente des Fraunhofer Instituts
- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=EP000001151610B1&xxxfull=1>
- Mehrzahl von Patenten auf MP3.
- 2017 sind wesentliche Patente ausgelaufen.

# Beispiele für CII Patent

- T 0339/13 vom 17.11.2015
- Virtuelles Haustier mit haptischem Feedback.
- In Beschwerdeverfahren erteilt.
- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=EP000001440414B1&xxxfull=1>

# Beispiele für CII Patent

- Einparkassistent
- Bosch hat meiste Anmeldungen in DE
- DE-Prioritätsanmeldung, dann EP-Anm.
- Eigentlich Software, aber Verfahren rein physikalisch/technisch beschreibbar.
- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=EP000002899098B1&xxxfull=1&famSearchFromHitlist=1>

# Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Stand in Deutschland
- Stand beim Europäischen Patentamt
- Vergleich DPMA / EPA
- Was beansprucht werden sollte
- Beispiele für CII - Patente
- **Exkurs künstliche Intelligenz**
- Internationaler Vergleich
- Durchsetzung

# Künstliche Intelligenz

- Verschiedene Definitionen.
- Technisch besonders relevant: neuronale Netze.
- Bei Mustererkennung besser als konventionelle Verfahren und besser als Mensch, z.B. Verkehrszeichenerkennung.
- Bei Schach und Go ist KI besser als Mensch.

# Künstliche Intelligenz

- Neuronale Netze.
- Verschiedene Schichten.
- Gewichtete Ergebnisse.
- Trainingsdaten.
- <http://playground.tensorflow.org>
- 2016 wurde von einer Gruppe von Programmierern und KI-Experten ein „echter“ Rembrandt im 3D-Druck erzeugt
- <https://www.nextrembrandt.com/>



# Künstliche Intelligenz

- Veröffentlichte Anmeldungen seit 01.01.2017 in Klasse G06N (Rechnersysteme, basierend auf spezifischen Rechnermodellen u.a. neuronale Netze)
- CNIPA 38773
- USPTO 20958
- EPA 3921
- KIPO 3047; JPO 2887
- DPMA 787

# Künstliche Intelligenz

- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=EP000003403485B1&xxxfull=1>
- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=EP000003382960B1&xxxfull=1>
- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=EP000003261024B1&xxxfull=1>

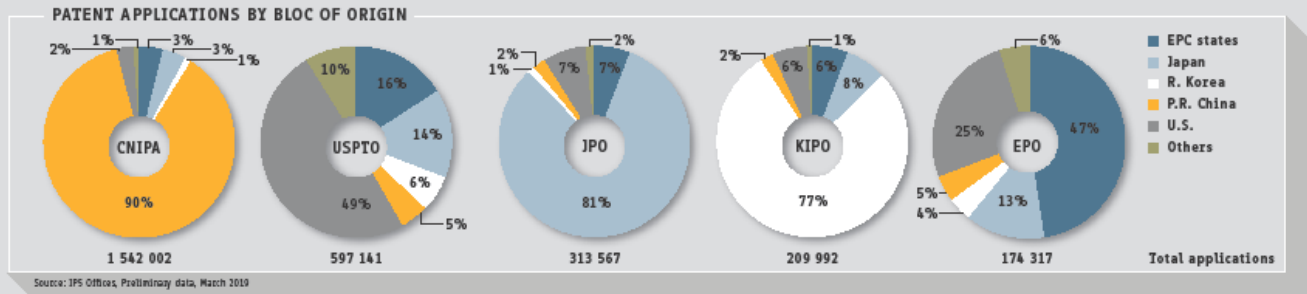
# Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Stand in Deutschland
- Stand beim Europäischen Patentamt
- Vergleich DPMA / EPA
- Was beansprucht werden sollte
- Beispiele für CII - Patente
- Exkurs künstliche Intelligenz
- **Internationaler Vergleich**
- Durchsetzung

# KEY IP5 STATISTICAL INDICATORS 2018

All statistics herein are preliminary. The full IP5 Statistics Report 2018 will become available in the last quarter of 2019.

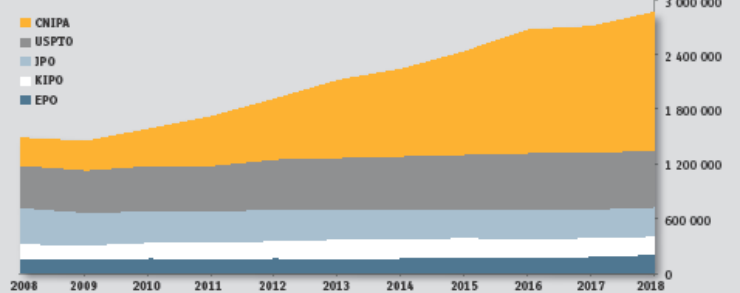
**2.8m**  
patent  
applications  
filed at the IP5 Offices in 2018



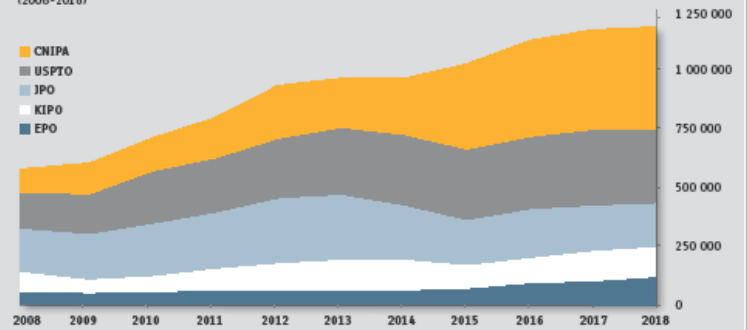
**+1%**

Growth in patent grants

**PATENT APPLICATIONS AT THE IP5 OFFICES**  
(2008-2018)



**PATENT GRANTS AT THE IP5 OFFICES**  
(2008-2018)



APPROVED

**1.2 million patents**  
granted by the IP5 Offices in 2018



**fiveIPoffices**  
 Korean Patent Office (KIPO) Japan Patent Office (JPO)  
 Russian Intellectual Property Office (RIFIPO) State Intellectual  
 Property Office of the People's Republic of China (SIPO)  
 United States Patent and Trademark Office (USPTO)

# Internationaler Vergleich

- <https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures2019/>
- Weltweit meiste Patentanmeldungen in China.
- China hat erstmals die meisten PCT-Anmeldungen.
- EPA auf Platz 5 und DPMA auf Platz 6 der Ämter mit den meisten Anmeldungen.

## CII in USA

- Kein explizites Technizitätserfordernis
- 1999 „State Street“ Entscheidung erlaubte Patentierung von Geschäftsmethoden.
- „Mayo“ und „Alice“ haben diese sehr liberale Entscheidung wieder eingeschränkt.
- Beanstandung als abstrakte Idee.
- Etwas andere Regeln als DE/EP. CII nicht leichter patentierbar.

## CII in USA

- neue Prüfungsanleitung aus Oktober 2019 schränkt zulässige Erfindungsgegenstände gemäß Graph auf den Seiten 10/11 ein.
- [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg\\_oct\\_2019\\_update.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/peg_oct_2019_update.pdf)
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Software\\_patents\\_under\\_United\\_States\\_patent\\_law](https://en.wikipedia.org/wiki/Software_patents_under_United_States_patent_law)

## CII in China

- Historisch ist das chinesische Patentgesetz stark an das deutsche Patentgesetz angelehnt.
- Keine spezielle Softwareregeln im chin. Patentgesetz.
- Technische Aufgabe, techn. Mittel, techn. Effekt erforderlich.
- Prüfungsschema vergleichbar DE/EP



## CII in China

- Prüfungsschema vergleichbar DE/EP
- Jedoch kein expliziter Ausschluss nicht-technischer Merkmale bei Prüfung auf erfinderische Tätigkeit.

## CII in China

- Vergleichende Studie zu CII EPA und CNIPA (auf Seiten 16 und 17 Schemavergleich).
- [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/o/979CF38758D25C2CC12584AC004618D9/\\$File/comparative\\_study\\_on\\_computer\\_implemented\\_inventions\\_software\\_related\\_inventions\\_EP\\_O\\_CNIPA\\_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/o/979CF38758D25C2CC12584AC004618D9/$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventions_software_related_inventions_EP_O_CNIPA_en.pdf)

## CII in Japan

- Auch in Japan muss eine Erfindung technisch sein.
- Es muss eine Idee unter Verwendung von Naturgesetzen sein (anders DE und EPA).
- Software ist in Kombination / Interaktion mit Hardware schutzfähig.

## CII in Japan

- Neuheit und erfinderische Tätigkeit werden mit Blick auf die Erfindung als Ganzes, also auch nicht-technischen Merkmalen geprüft.
- Software related inventions werden in Prüfungsrichtlinien mit vielen Beispielen erläutert.
- [https://www.jpo.go.jp/e/news/public/previous/document/feedback\\_121102/feedback\\_121102\\_2.pdf](https://www.jpo.go.jp/e/news/public/previous/document/feedback_121102/feedback_121102_2.pdf)

## CII in Japan

- Zulässigkeitshürde in Japan höher als in Europa.
- Erfinderische Tätigkeit in Japan einfacher zu begründen, da nicht-technische Merkmale berücksichtigt werden.
- In Japan derzeit sehr weitgehender Software Schutz möglich.

## CII in Südkorea

- Prüfungsrichtlinien Part IX, Chapter 10
- [https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/patent\\_examination\\_guidelines\\_2018\\_01.pdf](https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/patent_examination_guidelines_2018_01.pdf)
- Vergleichbar Japan
- Zusammenspiel von Software und Hardware erforderlich

# Agenda

- Einführung
- Rechtsgrundlagen
- Stand in Deutschland
- Stand beim Europäischen Patentamt
- Vergleich DPMA / EPA
- Was beansprucht werden sollte
- Beispiele für CII - Patente
- Exkurs künstliche Intelligenz
- Internationaler Vergleich
- **Durchsetzung**

# Durchsetzung

- Wenige Fälle
- Nachweis der Verletzung schwierig.
- Offensichtliche Verletzung bei standardessentiellen Patenten.
- Hierzu FRAND-Rechtsprechung (fair, reasonable and non-discriminatory (licenses)).
- Nicht-technische Merkmale tragen nicht zur erfinderischen Tätigkeit bei, beschränken aber den Schutzzumfang.



65

## Durchsetzung

- Grenzüberschreitende Sachverhalte durch Serverstandorte oder Lieferung?
- BGH X ZR 69/13 Audiosignalcodierung, Urteil vom 3. Februar 2015
- Fernseher mit verschiedenen Decodierungsverfahren von China nach DE geliefert. 2 von 3 Varianten waren „mittelbare Patentverletzung“.

# Durchsetzung

- Rechtsstreit Apple/Samsung 2012 bis 2018
- „Slide to unlock“; BGH hat DE-Teil widerrufen; Es existieren parallele Patente
- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=EP000001964022B1&xxxfull=1>
- <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=pdf&docid=US000007756087B2&xxxfull=1>

# Durchsetzung

- Seit 2018 diverse Klagen wegen Verletzung von Mobilfunkpatenten gegen deutsche Autohersteller.
- Broadcom gegen VW (Einigung?).
- Broadcom gegen Daimler und BMW.
- Nokia gegen Daimler.

68

**23. OPMF Webinar am 7. Mai 2020**

***Schützen Sie Ihre Innovationen!  
Vor allem auch die CII!***

**Gunnar Siekmann, Dipl.-Phys., LL.M.  
Patentanwalt – European Patent Attorney  
European Trademark and Design Attorney**

**Jabbusch Siekmann & Wasiljeff**

Hauptstraße 85 26131 Oldenburg  
Tel.: 0441-2 54 07 Fax: 0441-1 57 80  
E-Mail: [Oldenburg@jabbusch.de](mailto:Oldenburg@jabbusch.de) [www.jabbusch.de](http://www.jabbusch.de)