

THOMAS HOEREN

## Compton und kein Ende?

### Die Bedeutung des Compton-Patents für Multimediahersteller

»Compton patent stinks« – so und ähnlich beschimpften US-Multimediahersteller den Branchenriesen.<sup>1</sup> Wie eine Bombe war die Nachricht bei der letzten Comdex in Las Vegas eingeschlagen: Compton's New Media hatte im Oktober 1993 ein Patent für Multimedia erhalten, das den gesamten Markt zu abhängigen Lizenznehmern werden ließ.<sup>2</sup> Ende März 1994 hob der Patent Commissioner

Bruce Lehmann das Patent aufgrund heftiger Proteste auf.<sup>3</sup> Dennoch fragt sich, wie es überhaupt zu dem Patent kommen konnte. Gerade für deutsche Multimediahersteller sind die Risiken nicht klar, die mit dem Erwerb von US-amerikanischen Multimediainstrumenten verbunden sind. Diese Risiken sollen im folgenden gerade am Beispiel des Compton-Patent dargestellt und problematisiert werden.

<sup>1</sup> Wegen der Reaktionen in der amerikanischen Multimediaindustrie siehe Worthington, Does Compton's Own Multimedia?, in: Multimedia World January 1994, 10; Foremski, Straight Outta Compton's. A Patent Play, in: Morph's Oupstpost on the Digital Frontier, January 1994, 1–5. Siehe ferner Herberger, Compton (not) inside?, jur-PC 1993, 2343.

<sup>2</sup> Die Compton-Patentschrift ist für § 3 beim Commissioner of Patents and Trademarks, Washington, DC 20231 erhältlich (Patentnummer 5.241.671). Ferner findet sie sich als Diskettenbeilage in jur-PC 11/1993.

<sup>3</sup> Vgl. hierzu den Bericht im Wall Street Journal vom 25. März 1994, B2.

<sup>4</sup> Vgl. hierzu Kullmann, Der Schutz von Computerprogrammen und Chips in der Bundesrepublik Deutschland und in den USA, Berlin 1988; K.A. Bauer, Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen in den USA, GRUR Int. 1984, 136 ff.

<sup>5</sup> Zur urheberrechtlichen Einordnung von Multimedia siehe Schulze, Urheberrecht und neue Musiktechnologien, ZUM 1994, 15 ff.; Maaßen, Urheberrechtliche Probleme der elektronischen Bildverarbeitung, ZUM 1992, 338 ff.; Hoeren, Multimedia als Herausforderung für das Urheber- und Wettbewerbsrecht, in: Heymann (Hrsg.), Der elektronische Markt, Köln 1994 (erscheint demnächst).

Dr. iur. lic. theol. Thomas Hoeren ist Privatdozent an der Juristischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

### I. Was beinhaltet das Patent?

Das US-Patentrecht schützt technische Erfindungen, sofern sie in ihrem Kern neu und nicht offensichtlich sind.<sup>4</sup> Erforderlich ist ferner eine Registrierung beim nationalen Patentamt, das nach der Anmeldung die Schutzfähigkeit prüft und abschließend ein Patent erteilt.<sup>5</sup> Bereits am 26. Oktober 1989 beantragte Compton ein solches Patent für ein Tool, das die Grundlage für »Compton's Multimedia Encyclopedia« bildete. Der Patentanspruch war sehr weit formuliert. Geschützt werden sollte »a database search system that retrieves multimedia information in a flexible, user friendly system«. Als Kennzeichen wurde ferner darauf verwiesen, daß die Suchroutinen über »multiple graphical and textual entry paths« verfügen. Diese sehr

weite Formulierung wurde durch die Geltendmachung von 41 Patentansprüchen verstärkt, die alle Routinen zur Suche nach Bildern, Titeln, Stichworten und Musik umfassen. Fast jede Zugriffs- und Suchmethode wurde von nun an patentrechtlich als Erfindung von Compton betrachtet. Das Patent erstreckte sich dabei nicht nur auf CD-ROM-Technologie, sondern auch auf interaktives Fernsehen und andere multimediale Datenbanktechnologien. Im Ergebnis war damit jedes computergesteuerte Datenbanksystem vom Compton-Patent umfaßt.

Mit Inkrafttreten des Patents zum 1. September 1993 wollte Compton alle US-Multimediaproduzenten zu Lizenznehmern machen. Bis zum 30. Juni 1994 sollten alle Unternehmen kostenlos dem »Compton's Affiliate Label Program« beitreten können. Sie hätten dann ab dem 1. September 1994 ein Prozent ihrer Nettoeinnahmen an Compton abführen müssen. Lizenznehmer, die nach dem 30. Juni 1994 beitreten, sollten zusätzlich ihre Produkte für 33% des offiziellen Verkaufspreises an Compton verkaufen und rückwirkend ab dem 1. September 1993 Lizenzgebühren entrichten. Wer sich gänzlich weigert, dem Label Program beizutreten, sollte mindestens 2,5% der Einnahmen an Compton abführen.

## II. Wie konnte es dazu kommen?

Compton hatte eine Schwäche des amerikanischen Patentrechts geschickt für sich ausgenutzt. Anders als in Europa werden in den Vereinigten Staaten Anmeldungen nicht offengelegt. Jeder kann auch für fremde Leistungen Patente beantragen, ohne daß der Betroffene davon erfährt. Nach dem US Patent Act aus dem Jahre 1984 findet eine Offenlegung erst nach Patenterteilung statt. Patentrechtler aus aller Welt haben die USA vor dieser Regelung gewarnt. Die US-Industrie hat jedoch alle Kritik mit Verweis darauf abgeblockt, daß eine zu frühe Offenlegung lediglich den Wissensdurst der ostasiatischen Konkurrenz stille. Nun muß sie die Rechnung für diesen Trotz zahlen.

Allerdings ist auch dem *US Patent Office* ein schwerer Fehler unterlaufen. Nach § 102 des US Patent Act besteht ein Anspruch auf ein Patent nur, wenn die Erfindung nicht vorher schon in den USA bekannt gewesen ist. Das Patentamt hätte folglich genauestens prüfen müssen, ob die angemeldete Erfindung wirklich neu ist. Dabei hätte es festgestellt, daß die geschützten Suchroutinen bereits Jahre vorher auf dem Markt eingesetzt wurden. Insbesondere die Beethoven-CD-ROM von Voyager soll zahlreiche Techniken enthalten haben, die Compton erst Jahre später entwickelt haben will.

Das Patentamt hat sich statt dessen auf die Angaben Comptons verlassen, das in seiner Patentschrift ausführlich auf angebliche Mängel und Defizite von Konkurrenzprodukten hinwies. Hier zeigt sich einmal wieder, daß das *US Patent Office* mit der Prüfung der Neuheit von EDV-Produkten überfordert ist. Schon früher hatte es in dieser Hinsicht Reklamationen gegeben.

Daraufhin war zur Entlastung des *Patent Office* gesetzlich angeordnet worden, daß Software als solche nicht patentfähig sei. Erst seit sieben Jahren kann Software wieder in größerem Umfang patentiert werden. Doch dem *Patent Office* fehlt Personal und Know-how zur gründlichen Prüfung einer Patentanmeldung. Und so mehren sich in den USA wieder die Stimmen, die vor den Gefahren der Softwarepatentierung warnen. Der Fall »Compton« gibt diesen Kritikern recht. Zu Recht hat daher bereits *Philip Dodds* von der *Interactive Multimedia Association* das Verhalten des Patentamtes kritisiert: »The *Patent Office* is issuing extremely sweeping patents that are for basic computer and multimedia processes that have been used for many years, and which are obvious and not novel«.

## III. Wie weit reichte das Patent?

Das Patent betraf nicht nur amerikanische Hersteller. Es hätte auch erhebliche Auswirkungen für den deutschen Markt gehabt. Zwar konnte sich Compton nicht gegen den Vertrieb von Multimediaprodukten in Deutschland wenden, da sich die Wirkung von Patenten immer nur auf den nationalen Bereich erstreckt. Die USA sind jedoch auch der Pariser Verbandsvereinbarung beigetreten, die den internationalen Schutz von Patenten regelt. Dort ist vorgesehen, daß die ausländische Voranmeldung gegenüber einer US-Anmeldung Priorität genießt. Meldet also ein ausländischer Erfinder bei einem ausländischen Patentamt seine Erfindung an, ist damit die Erteilung eines Patents für eine spätere US-Anmeldung eines anderen Erfinders unter bestimmten Voraussetzungen gesperrt. Die frühere Auslandsanmeldung wird so gesehen, als sei sie mit dem ausländischen Anmeldedatum in den USA eingereicht worden. Umgekehrt verhindert eine US-Anmeldung auch die Erteilung für Patente an deutsche Erfinder nach dem US-Anmeldedatum.

Hieraus ergeben sich für die Reichweite des Compton-Patents eine Reihe von Folgen. Zunächst hätte der deutsche Multimediahersteller seine Produkte nicht mehr ohne eine Lizenz von Compton in den USA vertreiben dürfen. Wären nicht-lizenzierte Produkte auf dem amerikanischen Markt aufgetaucht, hätten dem deutschen Hersteller Unterlassungs- und Schadensersatzklagen gedroht. Diese Klagen werden vor amerikanischen Gerichten verhandelt. Die Anwaltsgebühren sind in solchen Fällen immens hoch. Auch die Höhe des Schadensersatzes geht schnell ins Unermeßliche.

Daneben hätte das Compton-Patent jede weitere Anmeldung einer multimediabezogenen Erfindung in den USA gesperrt. Das *US Patent Office* müßte zwangsläufig jeden Antrag auf Patenterteilung zurückweisen, sofern er sich auf das bereits erteilte Patent von Compton oder ähnliche Gegenstände bezieht. Innovationen aus der deutschen Multimediawirtschaft wäre damit auf Jahrzehnte der Zugang zum amerikanischen Markt erschwert gewesen.

Schließlich wäre aber auch eine Patenterteilung in Deutschland aufgrund der PVÜ nicht mehr möglich ge-

wesen. Das *Deutsche Patentamt* müßte einen entsprechenden Antrag wegen des Prioritätsrechts der zeitlich früheren US-Anmeldung von Compton zurückweisen. Das deutsche Patentgesetz nimmt zwar – anders als die Regelung in den USA – »Software als solche« vom Patentschutz aus. Dennoch können auch hierzulande Computerprogramme patentrechtlich geschützt werden, wenn sie Teile eines Gesamtsystems mit technischem Charakter sind. Die Rechtsprechung hat den Begriff des technischen Charakters gerade in den letzten Monaten sehr weit ausgelegt, so daß auch Multimedia-tools als Bestandteil eines technischen Gesamtkonzeptes durchaus schutzfähig wären. Durch Comptons Patent würde den Herstellern aber diese Möglichkeit wieder genommen. Soweit sich deren Erfindung auf Teile des Compton-Patents erstrecken, hätte das Patentamt jeglichen Schutz verweigern müssen. Dies hätte vor allem Entwickler von Autorenssoftware und Tools hart getroffen.

#### IV. Was konnte man dagegen tun?

Wird ein Unternehmen wegen Patentrechtsverletzung verklagt, kann es natürlich die Nichtigkeit des Patents geltend machen. Allerdings sieht § 282 des Patent Act vor, daß das Patent bis zum Beweis des Gegenteils gültig ist. Das betroffene Unternehmen trifft damit eine schwere Beweislast. Es muß die fehlende Neuheit der Erfindung im einzelnen nachweisen. Dies dürfte bei den 41 Patentansprüchen, die der Patenterteilung im Fall Compton zugrunde liegen, sehr schwierig werden.

Man könnte daher gegen Compton nur vorgehen, indem man das Patent rechtlich aus der Welt schafft. § 303 des US Patent Act sieht vor, daß jedermann einen Antrag auf Nachprüfung stellen kann. Jeder Multimediahersteller kann daher geltend machen, daß

Compton sein Patent mangels Neuheit seiner Erfindung zu Unrecht erhalten haben. Ein einzelnes, insbesondere deutsches Unternehmen ist allerdings mangels technischem und rechtlichem Know-how kaum zur Begründung eines solchen Antrags fähig. Tatsächlich haben sich in den USA aus diesem Grund zahlreiche Multimediahersteller im Rahmen der »Interactive Multimedia Association« zum Kampf gegen das Compton-Patent zusammengetan. Der Angriff der Hersteller auf das Patent hatte letztendlich Erfolg. Am 17. März 1994 hob der Patent Commissioner *Bruce Lehmann* – wie bereits einleitend erwähnt – das Patent von Compton auf. Die Begründung der Entscheidung lag zum Zeitpunkt dieses Beitrags ebensowenig vor wie eine Reaktion von Compton.

Losgelöst davon bleibt für den deutschen Multimediaproduzenten das Risiko eines zweiten Compton-Falles bestehen.<sup>6</sup> Wie kann er sich dagegen absichern, daß ein weiterer US-amerikanischer Hersteller überraschend Rechte an einzelnen Tools geltend macht? Es bleibt in solchen Fällen nur die Möglichkeit einer vertraglichen Regelung. Es gilt, Regelungen zum Schutz gegen Rechtsmängel in Vereinbarungen mit US-Herstellern und deren Händlern zu integrieren. Wichtig ist vor allem die Freistellung von eventuellen Piraterieklagen. Hierzu ist vertraglich zu verankern, daß der US-Hersteller oder sein Distributor den Kunden von allen Ansprüchen wegen Verletzung des Patentrechts freistellt und eventuellen Klagen wegen Rechtsverletzung beiträgt. Nach §§ 434, 440 BGB hat der Hersteller/Händler in vollem Umfang Schadensersatz für alle Rechtsmängel zu leisten, selbst wenn ihn hieran kein Verschulden trifft.<sup>7</sup> Sinnvoll ist aber die zusätzliche Vereinbarung einer Vertragsstrafe, falls die andere Vertragspartei Produkte wegen eines amerikanischen Patents nicht oder nicht rechtzeitig an den Kunden liefern kann. Aber auch ein gelungenes Vertragskonzept kann letztendlich nur die negativen Folgen des Compton-Patents abmildern. Der Multimediahersteller trägt letztendlich immer das Risiko, wegen Rechtsverletzungen verklagt zu werden; dieses Risiko kann ihm niemand abnehmen.

6) Vgl. CD-ROM im Massenmarkt, Info Doc 3/1993, 38 ff.; Copyright-Rechte für Multimedia-Anwendungen noch unklar, PC-Woche vom 3. Februar 1992, 5 ff.

7) Vgl. hierzu Voss, Rechtsmängelhaftung bei Software, CR 1994, 449 ff.