

EUROPÄISCHES PARLAMENT



2003 - 2004



In der Sitzung vom

Mittwoch

24. September 2003

ANGENOMMENE TEXTE

P5_TA-PROV(2003)09-24

VORLÄUFIGE AUSGABE

PE 336.399

DE

DE

P5_TA-PROV(2003)0402

Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen ***I

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen (KOM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

- in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM(2002)92)¹,
 - gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 95 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C5-0082/2002),
 - in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses²,
 - gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung,
 - in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie und des Ausschusses für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport (A5-0238/2003),
1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;
 2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;
 3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu übermitteln.

Vorschlag der Kommission

Abänderungen des Parlaments

Abänderung 1
Erwägung 1

(1) Damit der Binnenmarkt verwirklicht wird, müssen Beschränkungen des freien Warenverkehrs und Wettbewerbsverzerrungen beseitigt werden, und es muss ein Umfeld geschaffen werden,

(1) Damit der Binnenmarkt verwirklicht wird, müssen Beschränkungen des freien Warenverkehrs und Wettbewerbsverzerrungen beseitigt werden, und es muss ein Umfeld geschaffen werden,

¹ ABl. C 151 E vom 25.6.2002, S. 129.

² ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 154.

das Innovationen und Investitionen begünstigt. Vor diesem Hintergrund ist der Schutz von Erfindungen durch Patente ein wesentliches Kriterium für den Erfolg des Binnenmarkts. Es ist unerlässlich, dass computerimplementierte Erfindungen in allen Mitgliedstaaten wirksam und einheitlich geschützt sind, wenn Investitionen auf diesem Gebiet gesichert und gefördert werden sollen.

das Innovationen und Investitionen begünstigt. Vor diesem Hintergrund ist der Schutz von Erfindungen durch Patente ein wesentliches Kriterium für den Erfolg des Binnenmarkts. Es ist unerlässlich, dass computerimplementierte Erfindungen in allen Mitgliedstaaten wirksam, **transparent** und einheitlich geschützt sind, wenn Investitionen auf diesem Gebiet gesichert und gefördert werden sollen.

Abänderung 2
Erwägung 5

(5) Aus diesen Gründen sollten die Rechtsvorschriften, **so wie sie von den Gerichten in den Mitgliedstaaten ausgelegt werden**, vereinheitlicht **und die Vorschriften über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen transparent gemacht** werden. **Die dadurch gewährte Rechtssicherheit sollte** dazu führen, dass Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus **Patenten für computerimplementierte Erfindungen** ziehen, und **sie sollte** Anreize für Investitionen und Innovationen **schaffen**.

(5) Aus diesen Gründen sollten die **für die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen maßgeblichen** Rechtsvorschriften vereinheitlicht werden, **um sicherzustellen, dass die daraus folgende Rechtssicherheit und das Anforderungsniveau für die Patentierbarkeit** dazu führen, dass **innovative** Unternehmen den größtmöglichen Nutzen aus **ihrem Erfindungsprozess** ziehen und Anreize für Investitionen und Innovationen **geschaffen werden. Die Rechtssicherheit wird auch dadurch sichergestellt, dass bei Zweifeln über die Auslegung dieser Richtlinie die Gerichte der Mitgliedstaaten den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften anrufen können und die letztinstanzlichen Gerichte der Mitgliedstaaten hierzu verpflichtet sind.**

Abänderung 88
Erwägung 5a (neu)

(5a) Die Regeln gemäß Artikel 52 des Europäischen Patentübereinkommens über die Grenzen der Patentierbarkeit sollen bestätigt und präzisiert werden. Die dadurch entstehende Rechtssicherheit sollte zu einem investitions- und innovationsfreudigen Klima im Bereich der Software beitragen.

Abänderung 31
Erwägung 6

(6) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind auf das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums verpflichtet (TRIPS-Übereinkommen), und zwar durch den Beschluss des Rates 94/800/EG vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche . Nach Artikel 27 Absatz 1 des TRIPS-Übereinkommens sollen Patente für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erhältlich sein, sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, sie sind neu, beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit und sind gewerblich anwendbar. Gemäß dem TRIPS-Übereinkommen sollten ferner ohne Diskriminierung nach dem Gebiet der Technik Patente erhältlich sein und Patentrechte ausgeübt werden können. Diese Grundsätze sollten demgemäß auch für computerimplementierte Erfindungen gelten.

entfällt

Abänderungen 32 und 112
Erwägung 7

(7) Nach dem Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (EPÜ) und den Patentgesetzen der Mitgliedstaaten gelten Programme für Datenverarbeitungsanlagen, Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie die Wiedergabe von Informationen ausdrücklich nicht als Erfindungen, weshalb ihnen die Patentierbarkeit abgesprochen

(7) Nach dem Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (EPÜ) und den Patentgesetzen der Mitgliedstaaten gelten Programme für Datenverarbeitungsanlagen, Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie die Wiedergabe von Informationen ausdrücklich nicht als Erfindungen, weshalb ihnen die Patentierbarkeit abgesprochen

wird. Diese Ausnahme gilt ***jedoch nur, und hat auch ihre Berechtigung nur, sofern sich die Patentanmeldung oder das Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht***, da die besagten Gegenstände und Tätigkeiten ***als solche*** keinem Gebiet der Technik zugehören.

wird. Diese Ausnahme gilt, da die besagten Gegenstände und Tätigkeiten keinem Gebiet der Technik zugehören.

Abänderung 3
Erwägung 7a (neu)

(7a) Durch diese Richtlinie soll jenes Übereinkommen nicht geändert, sondern die unterschiedliche Auslegung seiner Bestimmungen vermieden werden.

Abänderung 95
Erwägung 7b (neu)

(7b) Das Europäische Parlament hat wiederholt eine Überarbeitung der Bestimmungen für die Tätigkeit des Europäischen Patentamts und eine öffentliche Rechenschaftspflicht dieses Amtes gefordert. In dieser Hinsicht sollte insbesondere die Praxis in Frage gestellt werden, der zufolge es das Patentamt für angemessen hält, für die Patente, die es erteilt, bezahlt zu werden, da diese Praxis der Öffentlichkeit des Patentamtes schadet. In seiner Entschließung vom 30. März 2000 zu dem Beschluss des Europäischen Patentamts bezüglich des am 8. Dezember 1999 erteilten Patents Nr. EP 695 351⁽¹⁾ forderte das Europäische Parlament „eine Überprüfung der Tätigkeiten des EPA, um zu gewährleisten, dass es einer öffentlichen Rechenschaftspflicht unterliegt“.

(1) ABl. C 378 vom 29.12.2000, S. 95.

Abänderung 84
Erwägung 11

(11) Zwar werden computerimplementierte Erfindungen einem Gebiet der Technik zugerechnet, aber um das Kriterium der

(11) Um patentierbar zu sein, müssen Erfindungen im Allgemeinen und computerimplementierte Erfindungen im

erfinderischen Tätigkeit zu erfüllen, sollten *sie wie alle* Erfindungen einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten.

Besonderen neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein. Um das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit zu erfüllen, ***müssen computerimplementierte*** Erfindungen ***zusätzlich*** einen ***neuen*** technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten, ***um sie von reiner Software abzugrenzen.***

Abänderungen 114 und 125
Erwägung 12

(12) Folglich ***erfüllt eine Erfindung***, die keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet, z. B. ***weil dem besonderen Beitrag die Technizität fehlt, nicht das Kriterium der erfinderischen Tätigkeit und ist somit nicht patentierbar.***

(12) Folglich ***ist eine Innovation***, die keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet, ***keine Erfindung im Sinne des Patentrechts.***

Abänderungen 34 und 115
Erwägung 13

(13) ***Wenn eine festgelegte Prozedur oder Handlungsfolge in einer Vorrichtung, z. B. einem Computer, abläuft, kann sie einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten und somit eine patentierbare Erfindung darstellen. Dagegen besitzt ein Algorithmus, der ohne Bezug zu einer physischen Umgebung definiert ist, keinen technischen Charakter; er stellt somit keine patentierbare Erfindung dar.***

entfällt

Abänderung 85
Erwägung 13a (neu)

(13a) Allerdings reicht allein die Tatsache, dass eine ansonsten nicht patentierbare Methode in einer Vorrichtung wie einem Computer angewendet wird, nicht aus, um davon auszugehen, dass ein technischer Beitrag geleistet wird. Folglich kann eine computerimplementierte Geschäfts-, Datenverarbeitungs- oder andere Methode, bei der der einzige Beitrag zum Stand der Technik nichttechnischen

Charakter hat, keine patentierbare Erfindung darstellen.

Abänderung 7
Erwägung 13b (neu)

(13b) Bezieht sich der Beitrag zum Stand der Technik ausschließlich auf einen nichtpatentierbaren Gegenstand, kann es sich nicht um eine patentierbare Erfindung handeln, unabhängig davon, wie der Gegenstand in den Patentansprüchen dargestellt wird. So kann beispielsweise das Erfordernis eines technischen Beitrags nicht einfach dadurch umgangen werden, dass in den Patentansprüchen technische Hilfsmittel spezifiziert werden.

Abänderung 8
Erwägung 13c (neu)

(13c) Außerdem ist ein Algorithmus von Natur aus nichttechnischer Art und kann deshalb keine technische Erfindung darstellen. Allerdings kann eine Methode, die die Benutzung eines Algorithmus umfasst, unter der Voraussetzung patentierbar sein, dass die Methode zur Lösung eines technischen Problems angewandt wird. Allerdings würde ein für eine derartige Methode gewährtes Patent kein Monopol auf den Algorithmus selbst oder seine Anwendung in einem von dem Patent nicht betroffenen Kontext verleihen.

Abänderung 9
Erwägung 13d (neu)

(13d) Der Anwendungsbereich der ausschließlichen Rechte, die durch ein Patent gewährt werden, wird durch die Patentansprüche definiert. Patentansprüche auf computerimplementierte Erfindungen müssen unter Bezugnahme entweder auf ein Erzeugnis wie beispielsweise eine programmierte Vorrichtung oder ein

Verfahren, dass in einer solchen Vorrichtung verwirklicht wird, angemeldet werden. Werden demnach einzelne Software-Elemente in einem Kontext benutzt, bei dem es nicht um die Verwirklichung eines rechtmäßig beanspruchten Erzeugnisses oder Verfahrens handelt, stellt eine solche Verwendung keine Patentverletzung dar.

Abänderung 86

Erwägung 14

(14) Um computerimplementierte Erfindungen rechtlich zu schützen, *sollten* keine getrennten Rechtsvorschriften erforderlich *sein*, die das nationale Patentrecht ersetzen. Die Vorschriften des nationalen Patentrechts *sollten* auch weiterhin die Hauptgrundlage für den Rechtsschutz computerimplementierter Erfindungen *liefern, und lediglich in bestimmten Punkten, die in dieser Richtlinie dargelegt sind, angepasst oder ergänzt werden.*

(14) Um computerimplementierte Erfindungen rechtlich zu schützen, *sind* keine getrennten Rechtsvorschriften erforderlich, die das nationale Patentrecht ersetzen. Die Vorschriften des nationalen Patentrechts *sind* auch weiterhin die Hauptgrundlage für den Rechtsschutz computerimplementierter Erfindungen. *Durch diese Richtlinie wird lediglich die derzeitige Rechtslage klargestellt, um Rechtssicherheit, Transparenz und Rechtsklarheit zu gewährleisten und Tendenzen entgegenzuwirken, nicht patentierbare Methoden, wie Trivialvorgänge und Geschäftsmethoden, als patentfähig zu erachten.*

Abänderung 11

Erwägung 16

(16) Die Wettbewerbsposition der europäischen Wirtschaft im Vergleich zu ihren wichtigsten Handelspartnern *würde* sich verbessern, wenn die bestehenden Unterschiede beim Rechtsschutz computerimplementierter Erfindungen ausgeräumt *würden* und die Rechtslage transparenter *wäre*.

(16) Die Wettbewerbsposition der europäischen Wirtschaft im Vergleich zu ihren wichtigsten Handelspartnern *wird* sich verbessern, wenn die bestehenden Unterschiede beim Rechtsschutz computerimplementierter Erfindungen ausgeräumt *sind* und die Rechtslage transparenter *ist*. *Beim derzeitigen Trend der klassischen verarbeitenden Industrie zur Verlagerung ihrer Betriebe in Niedriglohnländer außerhalb der Europäischen Union liegt die Bedeutung des Urheberrechtsschutzes und insbesondere des Patentschutzes auf der Hand.*

Abänderung 12
Erwägung 17

(17) Diese Richtlinie **berührt nicht** die Wettbewerbsvorschriften, insbesondere Artikel 81 und 82 *EG-Vertrag*.

(17) Die Wettbewerbsvorschriften, insbesondere Artikel 81 und 82 *des Vertrags sollen durch* diese Richtlinie **unberührt bleiben**.

Abänderung 13
Erwägung 18

(18) **Urheberrechtlich zulässige Handlungen gemäß** der Richtlinie 91/250/EWG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, insbesondere **deren** Vorschriften **über** die Dekompilierung und die Interoperabilität, **oder die Vorschriften über Marken oder Halbleitertopografien sollen unberührt bleiben von dem Patentschutz für Erfindungen aufgrund diese Richtlinie**.

(18) **Rechte, die aus Patenten erwachsen, die für Erfindungen im Anwendungsbereich dieser Richtlinie erteilt werden, bleiben unberührt von urheberrechtlich zulässigen Handlungen gemäß Artikel 5 und 6** der Richtlinie 91/250/EWG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, insbesondere **gemäß den** Vorschriften **in Bezug auf** die Dekompilierung und die Interoperabilität. **Insbesondere erfordern Handlungen, die gemäß Artikel 5 und 6 jener Richtlinie keine Genehmigung des Rechtsinhabers in Bezug auf dessen Urheberrechte an dem oder in Zusammenhang mit dem Computerprogramm erfordern, für die aber ohne Artikel 5 oder 6 jener Richtlinie eine solche Genehmigung erforderlich wäre, keine Genehmigung des Rechtsinhabers in Bezug auf die Patentrechte des Rechtsinhabers an dem oder in Zusammenhang mit dem Computerprogramm**.

Abänderung 75
Erwägung 18a (neu)

(18a) In jedem Fall muss durch die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten sichergestellt werden, dass die Patente Neuheiten und einen erfinderischen Beitrag beinhalten, um zu verhindern, dass eine Aneignung von bereits allgemein bekannten Erfindungen allein auf Grund ihrer Aufnahme in ein Computerprogramm erfolgt.

Abänderungen 36, 42 und 117
Artikel 2 Buchstabe a

a) „Computerimplementierte Erfindung“ ist jede Erfindung, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die **auf den ersten Blick** mindestens ein **neuartiges** Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird.

a) „Computerimplementierte Erfindung“ ist jede Erfindung **im Sinne des Europäischen Patentübereinkommens**, zu deren Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird und die **in ihren Implementationen – außer den technischen Merkmalen, die jede Erfindung beisteuern muss** – mindestens ein **nichttechnisches** Merkmal aufweist, das ganz oder teilweise mit einem oder mehreren Computerprogrammen realisiert wird.

Abänderungen 107 und 69
Artikel 2 Buchstabe b

b) „Technischer Beitrag“ ist ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technik, der für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist.

b) „Technischer Beitrag“, **auch „Erfindung“ genannt**, ist ein Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet der Technik, der für eine fachkundige Person nicht nahe liegend ist. **Die Technizität des Beitrags ist eine von vier Voraussetzungen für die Patentierbarkeit. Zusätzlich muss der technische Beitrag neu, nicht naheliegend und gewerblich anwendbar sein, damit ein Patent erteilt werden kann. Die Nutzung der Kräfte der Natur zur Beherrschung der physikalischen Wirkungen über die numerische Darstellung der Informationen hinaus gehört zu einem Gebiet der Technik. Die Verarbeitung, die Bearbeitung und die Darstellungen von Informationen gehören nicht zu einem Gebiet der Technik, selbst wenn dafür technische Vorrichtungen verwendet werden.**

Abänderungen 55/rev, 97 und 108
Artikel 2 Buchstabe ba (neu)

ba) „Gebiet der Technik“ ist ein gewerbliches Anwendungsgebiet, das zur Erreichung vorhersehbarer Ergebnisse der Nutzung kontrollierbarer Kräfte der Natur bedarf. „Technisch“ bedeutet „einem

Gebiet der Technik zugehörig“.

Abänderungen 38, 44 und 118
Artikel 2 Buchstabe bb (neu)

*bb) „Industrie“ im Sinne des Patentrechts
ist die automatisierte Herstellung
materieller Güter;*

Abänderung 15
Artikel 3

Artikel 3

entfällt

Gebiet der Technik

*Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine computerimplementierte Erfindung
als einem Gebiet der Technik zugehörig
gilt.*

Abänderung 45
Artikel 3a (neu)

Artikel 3a

*Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die
Datenverarbeitung nicht als Gebiet der
Technik im Sinne des Patentrechts
betrachtet wird und dass Innovationen im
Bereich der Datenverarbeitung nicht als
Erfindungen im Sinne des Patentrechts
betrachtet werden.*

Abänderungen 16, 100, 57, 99, 110 und 70
Artikel 4

*(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine computerimplementierte Erfindung
patentierbar ist, sofern sie gewerblich
anwendbar und neu ist und auf einer
erfinderischen Tätigkeit beruht.*

*(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
die Voraussetzung der erfinderischen
Tätigkeit nur erfüllt ist, wenn eine
computerimplementierte Erfindung einen*

*(1) Um patentierbar zu sein, müssen
computerimplementierte Erfindungen neu
sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit
beruhen und gewerblich anwendbar sein.
Um das Kriterium der erfinderischen
Tätigkeit zu erfüllen, müssen
computerimplementierte Erfindungen
einen technischen Beitrag leisten.*

*(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass
eine computerimplementierte Erfindung,
die einen technischen Beitrag leistet, eine
notwendige Voraussetzung einer*

technischen Beitrag leistet.

(3) Bei der Ermittlung des technischen Beitrags wird **beurteilt, inwieweit sich** der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit, der **sowohl** technische **als auch nichttechnische** Merkmale umfassen **kann**, vom Stand der Technik **abhebt**.

erfinderischen Tätigkeit ist.

(3) Bei der Ermittlung **des signifikanten Ausmaßes** des technischen Beitrags wird beurteilt, inwieweit sich **alle technischen Merkmale, die** der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit **aufweist**, vom Stand der Technik **abheben, unabhängig davon, ob neben diesen Merkmalen nichttechnische Merkmale gegeben sind.**

(3a) Bei der Feststellung, ob eine gegebene computerimplementierte Erfindung einen technischen Beitrag leistet, wird geprüft, ob sie eine neue Lehre über die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung in der Nutzung kontrollierbarer Kräfte der Natur darstellt, und ob sie sowohl im Hinblick auf die Methode als auch auf das Ergebnis eine industrielle Anwendung im engen Sinne dieses Ausdrucks hat.

Abänderung 17
Artikel 4a (neu)

Artikel 4a

Ausschluss von der Patentierbarkeit

Bei computerimplementierten Erfindungen wird nicht schon deshalb von einem technischen Beitrag ausgegangen, weil zu ihrer Ausführung ein Computer, ein Computernetz oder eine sonstige programmierbare Vorrichtung eingesetzt wird. Folglich sind Erfindungen, zu deren Ausführung ein Computerprogramm eingesetzt wird und durch die Geschäftsmethoden, mathematische oder andere Methoden angewendet werden, nicht patentfähig, wenn sie über die normalen physikalischen Interaktionen zwischen einem Programm und dem Computer, Computernetzwerk oder einer sonstigen programmierbaren Vorrichtung, in der es abgespielt wird, keine technischen Wirkungen erzeugen.

Abänderung 60
Artikel 4b (neu)

Artikel 4b

Die Mitgliedsstaaten sorgen dafür, dass computerimplementierte Lösungen technischer Probleme nicht allein deshalb als patentfähige Erfindungen angesehen werden, weil sie Einsparungen von Ressourcen innerhalb eines Datenverarbeitungssystems ermöglichen.

Abänderungen 102 und 111
Artikel 5 Absatz 1

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf eine computerimplementierte Erfindung entweder ein Erzeugnisanspruch erhoben werden kann, wenn es sich um ***einen programmierten Computer, ein programmiertes Computernetz oder eine sonstige*** programmierte Vorrichtung handelt, oder aber ein Verfahrensanspruch, wenn es sich um ein ***Verfahren*** handelt, ***das von einem Computer, einem Computernetz oder einer sonstigen Vorrichtung durch Ausführung von Software verwirklicht wird.***

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf eine computerimplementierte Erfindung ***nur*** entweder ein Erzeugnisanspruch erhoben werden kann, wenn es sich um eine programmierte Vorrichtung handelt, oder aber ein Verfahrensanspruch, wenn es sich um ein ***technisches Produktionsverfahren*** handelt.

Abänderung 72
Artikel 5 Absatz 1a (neu)

(1a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf computerimplementierte Erfindungen erteilte Patentansprüche nur den technischen Beitrag umfassen, der den Patentanspruch begründet. Ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm, sei es auf das Programm allein oder auf ein auf einem Datenträger vorliegendes Programm, ist unzulässig.

Abänderungen 103 und 119
Artikel 5 Absatz 1b (neu)

(1b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Erstellung, die Bearbeitung, die

Verarbeitung, die Verbreitung und die Veröffentlichung von Informationen in jedweder Form niemals eine direkte oder indirekte Patentverletzung darstellen können, selbst wenn dafür technische Vorrichtungen verwendet werden.

Abänderungen 104 und 120
Artikel 5 Absätze 1c und 1 d (neu)

(1c) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verwendung eines Computerprogramms für Zwecke, die nicht zum Gegenstand des Patents gehören, keine direkte oder indirekte Patentverletzung darstellen kann.

(1d) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in allen Fällen, in denen in einem Patentanspruch Merkmale genannt sind, die die Verwendung eines Computerprogramms erfordern, eine gut funktionierende und gut dokumentierte Referenzimplementierung eines solchen Programms als Teil der Beschreibung ohne einschränkende Lizenzbedingungen veröffentlicht wird.

Abänderung 19
Artikel 6

Zulässige Handlungen im Sinne der Richtlinie 91/250/EWG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen durch das Urheberrecht, insbesondere der Vorschriften über die Dekompilierung und die Interoperabilität, oder im Sinne der Vorschriften über Marken oder Halbleitertopografien bleiben vom Patentschutz für Erfindungen aufgrund dieser Richtlinie unberührt.

Rechte, die aus Patenten erwachsen, die für Erfindungen im Anwendungsbereich dieser Richtlinie erteilt werden, bleiben unberührt von urheberrechtlich zulässigen Handlungen gemäß Artikel 5 und 6 der Richtlinie 91/250/EWG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, insbesondere hinsichtlich der Bestimmungen über die Dekompilierung und die Interoperabilität.

Abänderung 76
Artikel 6a (neu)

Artikel 6a

Einsatz patentierter Techniken

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in allen Fällen, in denen der Einsatz einer

patentierten Technik für einen bedeutsamen Zweck wie die Konvertierung der in zwei verschiedenen Computersystemen oder -netzen verwendeten Konventionen benötigt wird, um die Kommunikation und den Austausch von Dateninhalten zwischen ihnen zu ermöglichen, diese Verwendung nicht als Patentverletzung gilt.

Abänderung 71
Artikel 7

Die Kommission beobachtet, wie sich computerimplementierte Erfindungen auf die Innovationstätigkeit und den Wettbewerb in Europa und weltweit sowie auf die europäischen Unternehmen und den elektronischen Geschäftsverkehr auswirken.

Die Kommission beobachtet, wie sich computerimplementierte Erfindungen auf die Innovationstätigkeit und den Wettbewerb in Europa und weltweit sowie auf die europäischen Unternehmen, *insbesondere auf die kleinen und mittleren Unternehmen und die Open-Source-Bewegung*, und den elektronischen Geschäftsverkehr auswirken.

Abänderung 92
Artikel 8 Buchstabe b

b) die Angemessenheit der Regeln für die Festlegung der Patentierbarkeitsanforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Neuheit, die erfinderische Tätigkeit und den eigentlichen Patentanspruch, und

b) die Angemessenheit der Regeln für die *Laufzeit des Patents und die* Festlegung der Patentierbarkeitsanforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Neuheit, die erfinderische Tätigkeit und den eigentlichen Patentanspruch, und

Abänderung 23
Artikel 8 Buchstabe ca (neu)

ca) etwaige Schwierigkeiten, die im Hinblick auf das Verhältnis zwischen dem Schutz durch Patente auf computerimplementierte Erfindungen und dem Schutz von Computerprogrammen durch das Urheberrecht, wie es die Richtlinie 91/250/EWG vorsieht, aufgetreten sind, sowie etwaige Missbräuche im Patentsystem in Verbindung mit computerimplementierten Erfindungen;

Abänderung 24
Artikel 8 Buchstabe cb (neu)

cb) ihre Einschätzung, ob es unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft wünschenswert und rechtlich möglich wäre, eine „Gnadenfrist“ hinsichtlich der Merkmale eines Patentantrags für jede Art von Erfindungen einzuführen, die vor dem Zeitpunkt des Antrags offenbart werden;

Abänderung 25
Artikel 8 Buchstabe cc (neu)

cc) die Aspekte, unter denen es unter Umständen notwendig ist, eine diplomatische Konferenz zur Überarbeitung des Europäischen Patentübereinkommens auch mit Blick auf das kommende Gemeinschaftspatent vorzubereiten;

Abänderung 26
Artikel 8 Buchstabe cd (neu)

cd) die Art und Weise, in der die Anforderungen dieser Richtlinie in der Praxis des Europäischen Patentamts und in seinen Prüfungsrichtlinien berücksichtigt worden sind;

Abänderung 81
Artikel 8 Buchstabe ce (neu)

(ce) die Vereinbarkeit der dem EPA übertragenen Befugnisse mit den Erfordernissen der Harmonisierung des EU-Rechts sowie mit den Grundsätzen der Transparenz und Rechenschaftspflicht;

Abänderung 89
Artikel 8 Buchstabe cf (neu)

cf) die Auswirkungen der Konvertierung der in zwei verschiedenen Computersystemen verwendeten Konventionen, um die Kommunikation und

den Austausch von Dateninhalten zwischen ihnen zu ermöglichen;

Abänderung 93
Artikel 8 Buchstabe cg (neu)

(cg) die Frage, ob die nach der Richtlinie zulässige Option hinsichtlich des Einsatzes einer patentierten Erfindung zum alleinigen Zweck der Sicherstellung von Interoperabilität zwischen zwei Systemen sachgerecht ist.

Abänderung 94
Artikel 8 Absatz 1a (neu)

(1a) In diesem Bericht erläutert die Kommission, warum sie eine Änderung der fraglichen Richtlinie für notwendig bzw. nicht für notwendig hält, und zählt erforderlichenfalls die Punkte auf, zu denen sie Änderungen vorzuschlagen gedenkt.

Abänderung 27
Artikel 8a (neu)

Artikel 8a

Prüfung der Auswirkungen der Richtlinie
Anhand der Beobachtung gemäß Artikel 7 und dem gemäß Artikel 8 zu erstellenden Bericht überprüft die Kommission die Auswirkungen dieser Richtlinie und unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat erforderlichenfalls Vorschläge zur Änderung der Rechtsvorschriften.

Abänderung 28
Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 1

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens am ***[DATUM (letzter Tag des betreffenden Monats)]*** nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie spätestens am* nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in

Kenntnis.

Kenntnis.

** 18 Monate nach Inkrafttreten dieser
Richtlinie.*

EUROPEAN PARLIAMENT



2003 - 2004



TEXTS ADOPTED

at the sitting of

Wednesday
24 September 2003

P5_TA-PROV(2003)09-24

PROVISIONAL EDITION

PE 336.399

EN

EN

P5_TA-PROV(2003)0402

Patentability of computer-implemented inventions ***I

European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))

(Codecision procedure: first reading)

The European Parliament,

- having regard to the Commission proposal to the European Parliament and the Council (COM(2002) 92)¹,
 - having regard to Article 251(2) and Article 95 of the EC Treaty, pursuant to which the Commission submitted the proposal to Parliament (C5-0082/2002),
 - having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee²,
 - having regard to Rule 67 of its Rules of Procedure,
 - having regard to the report of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market and the opinions of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy and the Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport (A5-0238/2003),
1. Approves the Commission proposal as amended;
 2. Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another text;
 3. Instructs its President to forward its position to the Council and Commission.

Text proposed by the Commission

Amendments by Parliament

Amendment 1
Recital 1

(1) The realisation of the internal market implies the elimination of restrictions to free circulation and of distortions in competition, while creating an environment which is favourable to innovation and investment. In this context the protection of inventions by

(1) The realisation of the internal market implies the elimination of restrictions to free circulation and of distortions in competition, while creating an environment which is favourable to innovation and investment. In this context the protection of inventions by

¹ OJ C 151 E, 25.6.2002, p 129.

² OJ C 61, 14.3.2003, p. 154.

means of patents is an essential element for the success of the internal market. *effective* and harmonised protection of computer-implemented inventions throughout the Member States is essential in order to maintain and encourage investment in this field.

means of patents is an essential element for the success of the internal market. *Effective, transparent* and harmonised protection of computer-implemented inventions throughout the Member States is essential in order to maintain and encourage investment in this field.

Amendment 2
Recital 5

(5) Therefore, the legal rules *as interpreted by Member States' courts* should be harmonised *and the law governing the patentability of computer-implemented inventions should be made transparent*. The resulting legal certainty *should* enable enterprises to derive the maximum advantage from *patents for computer-implemented inventions* and provide an incentive for investment and innovation.

(5) Therefore, the legal rules *governing the patentability of computer-implemented inventions* should be harmonised *so as to ensure that* the resulting legal certainty *and the level of requirements demanded for patentability* enable innovative enterprises to derive the maximum advantage from *their inventive process* and provide an incentive for investment and innovation. *Legal certainty will also be secured by the fact that, in case of doubt as to the interpretation of this Directive, national courts may and national courts of last instance must seek a ruling from the Court of Justice of the European Communities.*

Amendment 88
Recital 5 a (new)

(5a) The rules pursuant to Article 52 of the Convention on the Grant of European Patents concerning the limits to patentability should be confirmed and clarified. The consequent legal certainty should help to foster a climate conducive to investment and innovation in the field of software.

Amendment 31
Recital 6

(6) The Community and its Member States are bound by the Agreement on trade-related aspects of intellectual

Deleted

property rights (TRIPS), approved by Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning the conclusion on behalf of the European Community, as regards matters within its competence, of the agreements reached in the Uruguay Round multilateral negotiations (1986-1994). Article 27(1) of TRIPS provides that patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Moreover, according to TRIPS, patent rights should be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the field of technology. These principles should accordingly apply to computer-implemented inventions.

Amendments 32 and 112
Recital 7

(7) Under the Convention on the Grant of European Patents signed in Munich on 5 October 1973 and the patent laws of the Member States, programs for computers together with discoveries, scientific theories, mathematical methods, aesthetic creations, schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and presentations of information are expressly not regarded as inventions and are therefore excluded from patentability. This exception, *however*, applies *and is justified only to the extent that a patent application or patent relates to such subject-matter or activities as such*, because the said subject-matter and activities *as such* do not belong to a field of technology.

(7) Under the Convention on the Grant of European Patents signed in Munich on 5 October 1973 and the patent laws of the Member States, programs for computers together with discoveries, scientific theories, mathematical methods, aesthetic creations, schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and presentations of information are expressly not regarded as inventions and are therefore excluded from patentability. This exception applies because the said subject-matter and activities do not belong to a field of technology.

Amendment 3
Recital 7a (new)

(7a) The aim of this Directive is not to

amend the aforementioned Convention, but to prevent different interpretations of its provisions.

Amendment 95
Recital 7b (new)

(7b) The European Parliament has repeatedly asked the European Patent Office to review its operating rules and for the Office to be publicly accountable in the exercise of its functions. In this connection it would be particularly desirable to reconsider the practice whereby the Office sees fit to obtain payment for the patents that it grants, as this practice harms the public nature of the institution. In its Resolution of 30 March 2000 on the decision by the European Patent Office with regard to patent No EP 695 351 granted on 8 December 1999¹, Parliament requested a review of the Office's operating rules to ensure that it was publicly accountable in the exercise of its functions.

¹ OJ C 378, 29.12.2000, p. 95.

Amendment 84
Recital 11

(11) Although computer-implemented inventions are considered to belong to a field of technology, in order to involve an inventive step, in common with inventions in general, they should make a technical contribution to the state of the art.

(11) In order to be patentable, inventions in general and computer-implemented inventions in particular must be susceptible of industrial application, new and involve an inventive step. In order to involve an inventive step, computer-implemented inventions must in addition make a new technical contribution to the state of the art, in order to distinguish them from pure software.

Amendments 114 and 125
Recital 12

(12) Accordingly, *where* an *invention* does not make a technical contribution to the state of the art, *as would be the case, for example, where its specific contribution lacks a technical character, the invention will lack an inventive step and thus will not be patentable.*

(12) Accordingly, an *innovation that* does not make a technical contribution to the state of the art *is not an invention within the meaning of patent law.*

Amendments 34 and 115
Recital 13

(13) A defined procedure or sequence of actions when performed in the context of an apparatus such as a computer may make a technical contribution to the state of the art and thereby constitute a patentable invention. However, an algorithm which is defined without reference to a physical environment is inherently non-technical and cannot therefore constitute a patentable invention.

Deleted.

Amendment 85
Recital 13a (new)

(13a) However, the mere implementation of an otherwise unpatentable method on an apparatus such as a computer is not in itself sufficient to warrant a finding that a technical contribution is present. Accordingly, a computer-implemented business method, data processing method or other method in which the only contribution to the state of the art is non-technical cannot constitute a patentable invention.

Amendment 7
Recital 13b (new)

(13b) If the contribution to the state of the art relates solely to unpatentable matter, there can be no patentable invention irrespective of how the matter is presented

in the claims. For example, the requirement for technical contribution cannot be circumvented merely by specifying technical means in the patent claims.

Amendment 8
Recital 13c (new)

(13c) Furthermore, an algorithm is inherently non-technical and therefore cannot constitute a technical invention. Nonetheless, a method involving the use of an algorithm might be patentable provided that the method is used to solve a technical problem. However, any patent granted for such a method should not monopolise the algorithm itself or its use in contexts not foreseen in the patent.

Amendment 9
Recital 13d (new)

(13d) The scope of the exclusive rights conferred by any patent are defined by the claims. Computer-implemented inventions must be claimed with reference to either a product such as a programmed apparatus, or to a process carried out in such an apparatus. Accordingly, where individual elements of software are used in contexts which do not involve the realisation of any validly claimed product or process, such use will not constitute patent infringement.

Amendment 86
Recital 14

(14) The legal protection of computer-implemented inventions *should* not necessitate the creation of a separate body of law in place of the rules of national patent law. The rules of national patent law *should* remain the essential basis for the legal protection of computer-implemented

(14) The legal protection of computer-implemented inventions *does* not necessitate the creation of a separate body of law in place of the rules of national patent law. The rules of national patent law remain the essential basis for the legal protection of computer-implemented

inventions *as adapted or added to in certain specific respects as set out in this Directive*.

inventions. *This Directive simply clarifies the present legal position with a view to securing legal certainty, transparency, and clarity of the law and avoiding any drift towards the patentability of unpatentable methods such as trivial procedures and business methods.*

Amendment 11

Recital 16

(16) The competitive position of European industry in relation to its major trading partners *would* be improved if the current differences in the legal protection of computer-implemented inventions *were* eliminated and the legal situation *was* transparent.

(16) The competitive position of European industry in relation to its major trading partners *will* be improved if the current differences in the legal protection of computer-implemented inventions *are* eliminated and the legal situation *is* transparent. *With the present trend for traditional manufacturing industry to shift their operations to low-cost economies outside the European Union, the importance of intellectual property protection and in particular patent protection is self-evident.*

Amendment 12

Recital 17

(17) This Directive *shall* be without prejudice to the application of the competition rules, in particular Articles 81 and 82 of the Treaty.

(17) This Directive *should* be without prejudice to the application of the competition rules, in particular Articles 81 and 82 of the Treaty.

Amendment 13

Recital 18

(18) *Acts permitted under* Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular provisions thereof *relating to decompilation and interoperability, or the provisions concerning semiconductor topographies or trade marks, shall not be affected through the protection granted by patents for inventions within the scope of*

(18) *The rights conferred by patents granted for inventions within the scope of this Directive should not affect acts permitted under Articles 5 and 6 of* Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular *under the* provisions thereof *in respect of* decompilation and interoperability. *In particular, acts which, under Articles 5 and 6 of that Directive, do*

this Directive.

not require authorisation of the rightholder with respect to the rightholder's copyrights in or pertaining to a computer program, and which, but for those Articles, would require such authorisation, should not require authorisation of the rightholder with respect to the rightholder's patent rights in or pertaining to the computer program.

Amendment 75
Recital 18 a (new)

(18a) At all events, the legislation of the Member States must ensure that patents contain innovations and involve an inventive step, so as to prevent inventions already in the public domain from being appropriated simply by being incorporated into a computer program.

Amendments 36, 42 and 117
Article 2, point (a)

(a) "computer-implemented invention" means any invention the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus and having ***one or more prima facie novel*** features which are realised wholly or partly by ***means of*** a computer program or computer programs;

(a) "computer-implemented invention" means any invention ***within the meaning of the European Patent Convention*** the performance of which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus and having ***in its implementations one or more non-technical*** features which are realised wholly or partly by a computer program or computer programs, ***besides the technical features that any invention must possess;***

Amendments 107 and 69
Article 2, point (b)

(b) "technical contribution" means a contribution ***to the state of the art in a technical field which is not obvious to a person skilled in the art.***

(b) "technical contribution", ***also called "invention"***, means a contribution to the state of the art in a technical field. ***The technical character of the contribution is one of the four requirements for patentability. Additionally, to deserve a patent, the technical contribution has to***

be new, non-obvious, and susceptible of industrial application. The use of natural forces to control physical effects beyond the digital representation of information belongs to a technical field. The processing, handling, and presentation of information do not belong to a technical field, even where technical devices are employed for such purposes.

Amendments 55/rev, 97 and 108
Article 2, point (ba) (new)

(ba) "technical field" means an industrial application domain requiring the use of controllable forces of nature to achieve predictable results. "Technical" means "belonging to a technical field".

Amendments 38, 44 and 118
Article 2, point (bb) (new)

(bb) "industry" within the meaning of patent law means the automated production of material goods;

Amendment 15
Article 3

Article 3

Deleted.

Computer-implemented inventions as a field of technology

Member States shall ensure that a computer-implemented invention is considered to belong to a field of technology.

Amendment 45
Article 3a (new)

Article 3a

Member States shall ensure that data processing is not considered to be a field

of technology within the meaning of patent law, and that innovations in the field of data processing are not considered to be inventions within the meaning of patent law.

Amendments 16, 100, 57, 99, 110 and 70
Article 4

1. *Member States shall ensure that a computer-implemented invention is patentable on the condition that it is susceptible of industrial application, is new, and involves an inventive step.*

2. Member States shall ensure that *it is a condition of involving an inventive step that* a computer-implemented invention *must make* a technical contribution.

3. The technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between the scope of the patent claim considered as a whole, *elements of which may comprise both technical and non-technical features*, and the state of the art.

1. *In order to be patentable, a computer-implemented invention must be susceptible of industrial application and new and involve an inventive step. In order to involve an inventive step, a computer-implemented invention must make a technical contribution.*

2. Member States shall ensure that a computer-implemented invention *making* a technical contribution *constitutes a necessary condition of involving an inventive step.*

3. *The significant extent of* the technical contribution shall be assessed by consideration of the difference between *all of the technical features included in* the scope of the patent claim considered as a whole and the state of the art, *irrespective of whether or not such features are accompanied by non-technical features.*

3a. In determining whether a given computer-implemented invention makes a technical contribution, the following test shall be used: whether it constitutes a new teaching on cause-effect relations in the use of controllable forces of nature and has an industrial application in the strict sense of the expression, in terms of both method and result.

Amendment 17
Article 4a (new)

Article 4a

Exclusions from patentability

A computer-implemented invention shall

not be regarded as making a technical contribution merely because it involves the use of a computer, network or other programmable apparatus. Accordingly, inventions involving computer programs which implement business, mathematical or other methods and do not produce any technical effects beyond the normal physical interactions between a program and the computer, network or other programmable apparatus in which it is run shall not be patentable.

Amendment 60
Article 4b (new)

Article 4b

Member States shall ensure that computer-implemented solutions to technical problems are not considered to be patentable inventions merely because they improve efficiency in the use of resources within the data processing system.

Amendments 102 and 111
Article 5, paragraph 1

Member States shall ensure that a computer-implemented invention may be claimed as a product, that is as a programmed **computer, a programmed computer network or other programmed apparatus**, or as a process **carried out by such a computer, computer network or apparatus through the execution of software**.

I. Member States shall ensure that a computer-implemented invention may be claimed **only** as a product, that is as a programmed **device**, or as a **technical production** process.

Amendment 72
Article 5, paragraph 1 a (new)

1a. *Member States shall ensure that patent claims granted in respect of computer-implemented inventions include only the technical contribution which justifies the*

patent claim. A patent claim to a computer program, either on its own or on a carrier, shall not be allowed.

Amendments 103 and 119
Article 5, paragraph 1 b (new)

Ib. Member States shall ensure that the production, handling, processing, distribution and publication of information, in whatever form, can never constitute direct or indirect infringement of a patent, even when a technical apparatus is used for that purpose.

Amendments 104 and 120
Article 5, paragraphs 1 c and 1 d (new)

Ic. Member States shall ensure that the use of a computer program for purposes that do not belong to the scope of the patent cannot constitute a direct or indirect patent infringement.

Id. Member States shall ensure that whenever a patent claim names features that imply the use of a computer program, a well-functioning and well documented reference implementation of such a program shall be published as a part of description without any restricting licensing terms.

Amendment 19
Article 6

Acts permitted under Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular provisions thereof *relating to* decompilation and interoperability, *or the provisions concerning semiconductor topographies or trademarks, shall not be affected through the protection granted by patents for inventions within the scope of this Directive.*

The rights conferred by patents granted for inventions within the scope of this Directive shall not affect acts permitted under Articles 5 and 6 of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs by copyright, in particular under the provisions thereof in respect of decompilation and interoperability.

Amendment 76
Article 6a (new)

Article 6a

Use of patented techniques

Member States shall ensure that, wherever the use of a patented technique is needed for a significant purpose such as ensuring conversion of the conventions used in two different computer systems or networks so as to allow communication and exchange of data content between them, such use is not considered to be a patent infringement.

Amendment 71
Article 7

The Commission shall monitor the impact of computer-implemented inventions on innovation and competition, both within Europe and internationally, and on European businesses, ***including*** electronic commerce.

The Commission shall monitor the impact of computer-implemented inventions on innovation and competition, both within Europe and internationally, and on European businesses, ***especially small and medium-sized enterprises and the open source community, and*** electronic commerce.

Amendment 92
Article 8, point (b)

(b) whether the rules governing the determination of the patentability requirements, and more specifically novelty, inventive step and the proper scope of claims, are adequate; and

(b) whether the rules governing ***the term of the patent and*** the determination of the patentability requirements, and more specifically novelty, inventive step and the proper scope of claims, are adequate; and

Amendment 23
Article 8, point (ca) (new)

(ca) whether difficulties have been experienced in respect of the relationship between the protection by patent of computer-implemented inventions and the

protection by copyright of computer programs as provided for in Directive 91/250/EEC and whether any abuse of the patent system has occurred in relation to computer-implemented inventions;

Amendment 24
Article 8, point (cb) (new)

(cb) whether it would be desirable and legally possible having regard to the Community's international obligations to introduce a "grace period" in respect of elements of a patent application for any type of invention disclosed prior to the date of the application;

Amendment 25
Article 8, point (cc) (new)

(cc) the aspects in respect of which it may be necessary to prepare for a diplomatic conference to revise the Convention on the Grant of European Patents, also in the light of the advent of the Community patent;

Amendment 26
Article 8, point (cd) (new)

(cd) how the requirements of this Directive have been taken into account in the practice of the European Patent Office and in its examination guidelines.

Amendment 81
Article 8, point (c e) (new)

(ce) whether the powers delegated to the EPO are compatible with the need to harmonise Community legislation, and with the principles of transparency and accountability.

Amendment 89
Article 8, point (cf) (new)

(cf) the impact on the conversion of the conventions used in two different computer systems to allow communication and exchange of data;

Amendment 93
Article 8, point (cg) (new)

(cg) whether the option outlined in the Directive concerning the use of a patented invention for the sole purpose of ensuring interoperability between two systems is adequate;

Amendment 94
Article 8, paragraph 1a (new)

In this report the Commission shall justify why it believes an amendment of the Directive in question necessary or not and, if required, will list the points which it intends to propose an amendment to.

Amendment 27
Article 8a (new)

Article 8a

Impact assessment

In the light of the monitoring carried out pursuant to Article 7 and the report to be drawn up pursuant to Article 8, the Commission shall assess the impact of this Directive and, where necessary, submit proposals for amending legislation to the European Parliament and the Council.

Amendment 28
Article 9, paragraph 1, subparagraph 1

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than *[DATE (last day of a month)]*. They shall forthwith inform the Commission thereof.

1. Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later than ...*. They shall forthwith inform the Commission thereof.

** Eighteen months after the entry into force of the Directive.*