

de Gruyter Kommentar

Patentgesetz

Mit Patentkostengesetz, Gebrauchsmustergesetz und Gesetz über den Schutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen

Bearbeitet von
Rudolf Busse, Alfred Keukenschrijver

7., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2013. Buch. LXVI, 2534 S. Gebunden

ISBN 978 3 89949 226 2

Format (B x L): 24,0 x 17,0 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz > Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht](#)

Zu [Inhaltsverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of increasing size. Below the main text, 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' is written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](#) ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

II. Patenharmonisierungsvertrag. Zu den seinerzeit vorgesehenen Vorgaben s 5. Aufl. Vgl zur weiteren Entwicklung Rn 26 Einl IntPatÜG. 12

III. Im TRIPS-Übk regelt Art 27, wofür Patentschutz erhältlich sein muss (vgl Rn 27 Einl Int-PatÜG). 13

IV. Das StraÜ enthält Regelungen in seinen Art 1–6 (vgl Rn 2 ff zu Art I IntPatÜG). 14

V. EPÜ; Unionspatent. Eine erhebliche Harmonisierungswirkung ist auch vom EPÜ und vom nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftspatentrecht (GPÜ, GPVO) ausgegangen. Entsprechendes gilt für das EPLA-Vorhaben. Diese Wirkung betrifft neben dem normativen Bereich auch die Rechtspraxis, darf jedoch nicht is einer Beurteilungsprärogative des EPA verstanden werden. Der engl CA¹⁶ hat die Auffassung vertreten, dass bei der Auslegung des nat Patentrechts den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA größte Bedeutung zukomme. Diese Bedeutung ist indessen für das dt Recht eine rein faktische; rechtl ist die Praxis des EPA nicht anders zu bewerten als etwa die Rspr des BPatG. Eine Bindung an Entscheidungen des EPA besteht für das nat Nichtigkeitsverfahren nach dt Recht nicht; auch das EPÜ fordert eine derartige Bindung nicht (Rn 8 zu Art II § 6 IntPatÜG). Erst recht besteht keine Bindung an ausländische Entscheidungen,¹⁷ auch wenn diese vielfach wertvolle Anregungen liefern, als sachverständige Äußerungen herangezogen werden können und eine Auseinandersetzung mit ihnen idR geboten sein wird. Nach der Rspr des BGH besteht für die Gerichte die Verpflichtung, Entscheidungen, die durch die Instanzen des EPA oder durch Gerichte anderer Vertragsstaaten des EPÜ ergangen sind und eine im Wesentlichen gleiche Fragestellung betreffen, zu beachten und sich ggf mit den Gründen auseinanderzusetzen, die bei der vorangegangenen Entscheidung zu einem abweichenden Ergebnis geführt haben. Dies gilt auch, soweit es um Rechtsfragen geht, zB um die Frage, ob der StdT den Gegenstand eines Schutzrechts nahegelegt hat.¹⁸ 15

§ 1 (Patentfähige Erfindungen)

(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) ¹Patente werden für Erfindungen im Sinne von Absatz 1 auch dann erteilt, wenn sie ein Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird, zum Gegenstand haben. ²Biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird, kann auch dann Gegenstand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden war.

(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. die Wiedergabe von Informationen.

(4) Absatz 3 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird.

TRIPS-Übk Art 27

DPMA-PrRI 2.6.2., 4.3.; EPA-PrRI C-IV 1, 2

Ausland: Belgien: Art 2, 3 PatG 1984; **Bosnien und Herzegowina:** Art 6 PatG 2010; **Dänemark:** § 1 Abs 1, 2 PatG 1996; **Frankreich:** Art L 611–10 CPI; **Italien:** Art 45 CDPI; **Luxemburg:** Art 4 PatG 1992/1998; **Mazedonien:** § 25 GgR; **Niederlande:** Art 2 ROW 1995; **Österreich:** § 1 öPatG (1984); **Polen:** Art 24, 28 RgE 2000; **Rumänien:** Art 7, 13 PatG; **Schweden:** § 1 Abs 1–3 PatG; **Schweiz:** Abs 1 entspricht Art 1 Abs 1, 2 PatG; **Serbien:** Art 2, 5 PatG 2004; **Slowakei:** § 5 PatG; **Slowenien:** Art 10 GgE; **Spanien:** Art 4 Abs 1–3 PatG; **Tschech. Rep.:** §§ 2, 3 PatG; **Türkei:** Art 5, 6 VO 551; **VK:** Sec 1 Abs 1, 2 Patents Act

16 RPC 1991, 305 = GRUR Int 1992, 780 Gale's Application.

17 Vgl ÖPA öPBl 2001, 56, 60.

18 BGH GRUR 2010, 950 Walzenformgebungsmaschine; vgl auch öOGH GRUR Int 2010, 431 Nebivolol.

Übersicht

	Rn		Rn
A. Entstehungsgeschichte, zeitliche Anwendbarkeit . . .	1	C. Das Patent:	
B. Die Erfindung:		I. Rechtsnatur des Patents:	
I. Elemente der Erfindung:		1. Allgemeines	88
1. Gesetzliche Regelung	5	2. Nationales Patent – europäisches Patent – einheitliches Patent für Europa	90
2. Der Begriff der Erfindung im deutschen Patentrecht	6	3. Patent und Gebrauchsmuster, Halbleiter- topographie:	
3. Der Begriff der Erfindung in der europä- ischen Praxis	10	a. Gebrauchsmuster	92
4. Folgerungen für das geltende Recht	11	b. Halbleitertopographie	94
II. Die technische Erfindung:		4. Patent und ergänzendes Schutzzertifikat (Verweisung)	95
1. Lehre zum Handeln; theoretische Begrün- dung	17	II. Arten von Patenten:	
2. Lehre zum technischen Handeln:		1. Hauptpatent, Zusatzpatent	96
a. Allgemeines	18	2. Abhängiges Patent (Verweisung)	97
b. Technischer Charakter	19	3. Einführungspatent	98
c. Biologisches Material (Absatz 2)	38	4. Grundpatent (Verweisung)	99
3. Patentierungsausschlüsse nach Absatz 3 und Absatz 4:		5. Patentarten, wirtschaftliche Einteilung	100
a. Allgemeines	40	6. Arten von Patentansprüchen	101
b. Entdeckungen, wissenschaftliche Theo- rien, mathematische Methoden	45	III. Sachschutz; Verfahrensschutz; Verwendungs- schutz:	
c. Ästhetische Formschöpfungen	47	1. Allgemeines:	
d. Pläne, Regeln und Verfahren für gedank- liche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten	49	a. Erzeugnisse und Verfahren	102
e. Programmbezogene Erfindungen	51	b. Mehrzahl von Kategorien; Mischformen	105
f. Wiedergabe von Informationen	68	2. Sachschutz:	
III. Aufgabe und Lösung:		a. Allgemeines	106
1. Allgemeines	69	b. Stoffschutz	110
2. Aufgabe	70	3. Verfahrensschutz:	
3. Lösung:		a. Allgemeines	125
a. Allgemeines	81	b. Arbeitsverfahren	126
b. Kombination und Aggregation	82	c. Herstellungsverfahren	127
IV. Übertragung und Auswahl:		d. Analogieverfahren	128
1. Übertragungserfindung	86	4. Verwendungsschutz:	
2. Auswahlerfindung	87	a. Allgemeines	134
		b. „Funktionserfindung“	135
		c. Verwendungsschutz und Sachschutz	136
		d. Erfindungskategorie	138

- 1 A. Entstehungsgeschichte, zeitliche Anwendbarkeit.** § 1 in seiner geltenden Fassung geht auf Art IV Nr 1 IntPatÜG zurück. Die Neuregelung ist nur auf die nach dem 31.12.1977 eingereichten Patentanmeldungen und darauf erteilten Patente anzuwenden (*näher 6. Aufl.*). Das BioTRIUMsG hat einen neuen Abs 2 eingefügt sowie die früheren Abs 2 und 3 in Abs 3 und 4 unnummeriert. Das Gesetz zur Umsetzung der EPÜ-Revisionsakte hat das schon früher von der Rspr postulierte Erfordernis der Technizität in Abs 1 verankert.
- 2** Zum **Übergangsrecht** 6. Aufl und vor § 147.
- 3** Nach **früherem Recht** schloss die Regelung die Patentierungserfordernisse der Neuheit (hierzu § 3) und der gewerblichen Verwertbarkeit (jetzt: gewerbliche Anwendbarkeit, hierzu § 5) ein. Zur Entwicklung des Merkmals der Erfindungshöhe (nunmehr erfinderische Tätigkeit) Rn 2 ff zu § 4, zur Erfindung als Lehre zum technischen Handeln nachfolgend, zum technischen Fortschritt Rn 4 ff vor § 1, Rn 110 ff zu § 4 und 6. Aufl Anh § 3.
- 4** **EPÜ.** Die Regelung in § 1 Abs 1, 3 und 4 entspricht der in **Art 52 Abs 1–3 EPÜ**.

B. Die Erfindung

Schrifttum Allgemein: (Patentschutz und Biotechnologie s Schrifttum zu § 1a) *Adrian* Technikentwicklung und Patentrecht, Mitt 1995, 329, auch in: *Adrian/Nordemann/Wandke* (Hrsg) Josef Kohler und der Schutz des geistigen Eigentums in Europa, 1996, 31; *Altenpohl* Erfindungen sind urheberrechtlich nicht schützbar, FS L. David (1996), 205; *Anders* Erfindungsgegenstand mit technischen und untechnischen Merkmalen, GRUR 2004, 461; *Anschtz/Nägele* Die Rechtsposition des Modellherstellers gegenüber dem Hersteller des Vorbildes in Deutschland, WRP 1998, 937; *Axster* Die Patentfähigkeit von Funktionsentdeckungen, Mitt 1959, 224; *Bakels* Software Patentability: What are the Right Questions? EIPR 2009, 514; *Baltzer* Grenzen der Patentfähigkeit zwischen technischen und geistigen Anweisungen, Mitt 1966, 170; *Bauke* Ist die Erfindung produktiver, die Entdeckung rezeptiver Natur? GRUR 1899, 153; *Bauke* Noch einmal der rezeptive Charakter der Entdeckung, GRUR 1900, 158; *Beier* Zukunftsprobleme des Patentrechts, GRUR 1972, 214, 216; *Beier/Straus* Der Schutz wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, 1982; *Beier/Straus* Der Schutz wissenschaftlicher Entdeckungen, GRUR 1983, 100; *Beyer* Der Begriff der technischen Erfindung aus naturwissenschaftlich-technischer Sicht, FS 25 Jahre BPatG (1986), 189; *Blum* Zum Begriff der patentfähigen Erfindung nach dem Europäischen

Patentübereinkommen, GRUR Int 1977, 357; *Boguslawski* Der Rechtsschutz von wissenschaftlichen Entdeckungen in der UdSSR, GRUR Int 1983, 484; *Bunke* 40 Jahre „Rote Taube“, die Entwicklung des Erfindungsbegriffs, Mitt 2009, 169; *Cueni* Erfindung als geistiges Sein und ihr Schutz, GRUR 1978, 78; *Deschamps* Patenting Computer-related Inventions in the US and in Europe: The Need for Domestic and International Legal Harmony, EIPR 2011, 103; *Di Cataldo* Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico, Riv.dir.comm. 1985 I 277; *Donner* Should some Algorithms be Patentable? Patenting Engineering Approximations of Law of Nature, EIPR 1993, 162; *Donner* A New-and-Improved „Formula“ to „Calculate“ Statutory Subject-Matter for Inventions with Algorithms, EIPR 1993, 394; *Eichmann* Technizität von Erfindungen – Technische Bedingtheit von Marken und Mustern, GRUR 2000, 751; *Engel* Zum Begriff der technischen Erfindung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, GRUR 1978, 201; *Engel* Persönlichkeitsrechtlicher Schutz für wissenschaftliche Arbeiten und Forschungsergebnisse, GRUR 1982, 705; *Franzosi* Patentable Inventions: Technical and Social Phases: Industrial Character and Utility, EIPR 1997, 251; *Frei* Patentfähig ist nur die Herbeiführung eines technischen Erfolgs mit technischen Mitteln (Eine ganz vertrackte Binsenweisheit), FS L. David (1996), 51; *Fröhlich* Düfte als geistiges Eigentum, 2008; *Ganahl* Ist die Kerntheorie wieder aktuell? Mitt 2003, 537; *Geissler* Struktur und Eigenschaften – Elektroden der Patentrechtsbatterie, FS F.-K. Beier (1996), 37; *Godenhelm* Ist die Erfindung etwas Immaterielles? GRUR Int 1996, 327; *Godt* Eigentum an Information: Patentschutz und allgemeine Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Information, 2007 (Habil-Schrift Bremen 2005); *Hagen* Die Erfindung im Modell betrachtet, GRUR 1971, 487; *Hammer Jensen* Non-Patentable Inventions: Consequences on R & D in Europe and Competitivity of European firms, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 19; *Harrison* Intellectual Property Rights, Innovation and Software Technologies: The Economics of Monopoly Rights and Knowledge Disclosure, 2008; *Henkenborg* Der Schutz von Spielen – Stiefkind des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts (1995); *Hüttermann/Storz* A Comparison between Biotech and Software Related Patents, EIPR 2009, 589; *Kambli/Mannhardt* Erfindung und Entdeckung im Patentrecht, SMI 1957, 62; *Keil* Umweltschutz als Patenthindernis, GRUR 1993, 705; *Kilian* Entwicklungsgeschichte und Perspektiven des Rechtsschutzes von Computersoftware in Europa, GRUR Int 2011, 895; *Kindermann* Die Rechenvorschrift im Patentanspruch, GRUR 1969, 509; *Kindermann* Zur patentrechtlichen Grenzziehung zwischen Rechenregel und technischer Erfindung, GRUR 1974, 305; *Kindermann* Zur Lehre von der Technischen Erfindung, GRUR 1979, 443, 501; *W. Koch* Patentierbarkeit von Skalenanordnungen auf Rechenschiebern, Mitt 1968, 130; *Kolle* Die patentfähige Erfindung im europäischen Patenterteilungsverfahren, FS Ulmer (1973), 207; *Kolle* Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht, GRUR 1977, 58; *Körber* Anforderungen an den gewerblichen Rechtsschutz und Anfragen an die Rechtswissenschaft aus der Sicht der Industrie, in: *van Raden (Hrsg)* Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 101; *Kraßer* Erweiterung des patentrechtlichen Erfindungsbegriffs? GRUR 2001, 959; *Kronz* Patentschutz für Forschungsergebnisse, Mitt 1983, 26; *Kulhavy* Erfindungsbegriff werturteilsfrei, Mitt 1979, 124; *Kulhavy* Die Entwicklung der Erfindungslehre, Mitt 1980, 61; *Kulhavy-Sturm* Erfindungsbegriff und Prüfungsverfahren, GRUR 1975, 401; *Kumm* Erfindungen und ihre Kriterien, GRUR Int 1963, 289; *Kumm* Die technische Analyse und rationelle Beschreibung technischer Erfindungen, GRUR 1966, 349; *Kumm* Systematische Kennzeichnung der schutzfähigen und der nicht schutzfähigen Erfindungen, GRUR 1967, 621; *Kuster* Zur Frage der Definition des Erfindungsbegriffes, SJZ 1975, 69, 85; *Kuster* Über die Möglichkeit einer Definition des Erfindungsbegriffes, SJZ 1971, 210; *Lehmann* The answer to the machine is not in the machine, FS J. Pagenberg (2006), 413; *Lindenberg* Welche Fähigkeiten haben Patentgegenstände? Mitt 2006, 409; *Louët-Feisser* Hoe technisch dient een uitvinding te zijn om geocrooierd te kunnen worden? BIE 2000, 243; *Markey* Patentierbarkeit mathematischer Algorithmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, GRUR Int 1991, 473; *May* Die Erfindung als technisches System, Mitt 2012, 259; *Mediger* Über Geistesansweisungen mit technischer Funktion, GRUR 1961, 5; *Mediger* Skalen gegen Tabellen an Meßgeräten, Mitt 1961, 85; *Mediger* Die Anweisung an den menschlichen Geist als Voraussetzung des Patentwesens, Mitt 1964, 9; *Mediger* Patentfähigkeit von Skalen, Mitt 1965, 107; *Müller* Zum Begriff der „Erfindung“, Mitt 1926, 122; *Nack* Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, zugl Diss München 2002; *Niedlich* Die technische Erfindung, GRUR 1988, 17; *Niedlich* Anmerkungen zu *Ganahl* „Ist die Kerntheorie wieder aktuell?“, Mitt 2004, 291; *Ochmann* Zum Begriff der Erfindung als Patentschutzvoraussetzung, FS R. Nirk (1992), 759; *Oechsler* Die Idee als persönliche geistige Schöpfung, GRUR 2009, 1101; *Parfomak* The Karmarkar Algorithm – „New“ Patentable Subject Matter? IIC 1990, 31; *Pedrazzini* Die Entwicklung des Erfindungsbegriffes, FS 100 Jahre eidgen. PatG (1988), 21; *Peterson* Now You See It, Now You Don't: What Is a Patentable Machine of an Unpatentable „Algorithm“? Geo.Wash.L.Rev. 1995, 90; *Pfeifer* Informationsverarbeitung und Patentschutz. Das Erfordernis der „Technischen Lehre“ in der Praxis des Deutschen, Europäischen und US-Patentamtes, CR 1988, 975; *Pila* Dispute over the Meaning of „Invention“ in Art. 52(2) EPC: The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europoe, IIC 36 (2005), 173; *Pila* Article 52(2) of the Convention on the Grant of European Patents: What Did the Framers Intend? IIC 36 (2005), 755; *Plügge* Das Recht des Entdeckers, GRUR 1938, 297; *Poth* Die Patentierungsausschlüsse nach Art 52 (2) und (3) EPÜ, Mitt 1992, 305; *Rasch* Zum Wesen der Erfindung (1899); *Reichel* Neue Grenzen des Patentschutzes im Bereich der mechanischen Technologie beim Einsatz von Rechenregeln vollziehenden Bauteilen? GRUR 1979, 355; *Reichel* Die technische Erfindung, Mitt 1981, 69; *Rogel Vide (Hrsg)* Nuevas tecnologías y propiedad intelectual, 1999; *Rummmler* Computer Program Inventions Before the German Courts – A Review, IIC 36 (2005), 225; *Ruschke* Die elektrische Schaltung als Gegenstand des gewerblichen Rechtsschutzes, 1934; *Schack* Neue Techniken und Geistiges Eigentum, JZ 1998, 753; *Schanze* Erfindung und Entdeckung, Hirth's Annalen des Deutschen Reichs 1897 H. 9 und 10; *Schanze* Über das Verhältnis von Erfindung und Entdeckung, GRUR 1897, 285; *Schanze* Erfindung und Entdeckung, GRUR 1900, 73; *Schanze* Die Patentfähigkeit nach Ebermayer, MuW 11, 97; *Schar* Zum objektiven Technikbegriff im Lichte des Europäischen Patentübereinkommens, Mitt 1998, 322; *Schar* What is „Technical“? A Contribution to the Concept of „Technically“ in the Light of the European Patent Convention, 2 JWIP 93 (1999); *Schauwecker* Nanotechnologische Erfindungen im U.S.-amerikanischen Patentrecht, GRUR Int 2009, 27; *Schick* Erfindungsbegriff und Erkenntnistheorie, Mitt 1979, 41; *Schickedanz* Zum Problem der Erfindungshöhe bei Erfindungen, die auf Entdeckun-

gen beruhen, GRUR 1972, 161; *Schickedanz* Kunstwerk und Erfindung, GRUR 1973, 343; *Schickedanz* Die Patentfähigkeit von Bionik-Erfindungen, Mitt 1974, 232; *Schickedanz* Das Patentierungsverbot von „mathematischen Methoden“, „Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten“ und die Verwendung mathematischer Formeln im Patentanspruch, Mitt 2000, 173; *Schölch* Patentschutz für computergestützte Entwurfsmethoden – ein Kulturbuch? GRUR 2006, 969; *Schrader* Technizität im Patentrecht – Aufstieg und Niedergang eines Rechtsbegriffs, Diss Jena 2006/2007, auch KWI Bd 15 (2007); *Schramm* Die schöpferische Leistung, ohne Jahr (1958); *Schütze* Die Struktur der Erfindungen, GRUR 1900, 36, 113; *Sellnick* Erfindung, Entdeckung und die Auseinandersetzung um die Umsetzung der Biopatentrichtlinie der EU, GRUR 2002, 121; *Sena* Il problema della proprietà scientifica legata alla ricerca di base, in: Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e in Francia, 1987, 579; *Sena* Directive on Biotechnical Inventions: Patentability of Discoveries, IIC 1999, 731; *Stamm* Lehre oder Gegenstand? Zur Diskussion um den Technizitätsbegriff, Mitt 1995, 121; *Stamm* Ein Prinzip der Nichterfindungen – Zur Quantifizierung im Patentrecht, Mitt 1997, 4; *Steinbrener* Die Auslegung von Artikel 52 (1)–(3) in der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern, FS K. Bartenbach (2005), 313; *Stern* Patenting Algorithms in America, EIPR 1990, 292; *Stern* Patenting Signals in the United States, Computer and Telecommunication Law Review 1999, 5:2; *Stewart* Patenting of Software – Proposed Guidelines and the Magic Dividing Line that Disappeared, JPTOS 1995, 681; *Stobbs* Software Patents Worldwide, 2007; *Straub* Individualität als Schlüsselkriterium des Urheberrechts, GRUR Int 2001, 1; *Suffert* Ästhetik und Technik in der Architektur, FS J. Mantsch (2000), 381; *A. Troller* Begriff und Funktion der Erfindung im bürgerlichen und sozialistischen Recht, GRUR Int 1979, 59; *Trüstedt* Technische Erfindungsmerkmale und ihre Grenzen (Anweisung an den menschlichen Geist), GRUR 1960, 414; *van Raden/Wertenson* Patentschutz für Dienstleistungen, GRUR 1995, 523; *van Steijn* Mobil Oil III, een uitvinding of een ontdekking, Leiden 1999; *Vivian* Die Patentierung von Entdeckungen, VPP-Rdbr 1991, 41; *Vogel* Gewerbliche Verwertbarkeit und Wiederholbarkeit als Patentierungsvoraussetzungen, Diss München (TU), 1977; *von Hellfeld* Sind Algorithmen schutzfähig? GRUR 1989, 471; *von Hellfeld* Zweckangaben in Sachansprüchen, GRUR 1998, 243; *Watkin/Rau* Intellectual Property in Artificial Neural Networks – In Particular Under the European Patent Convention, IIC 1996, 447; *Weber* Patente auf Erkenntnisse und Entdeckungen, GRUR 1940, 117; *Welte* Der Schutz von Pioniererfindungen, 1991; *Wertenson* Technische Erfindungsmerkmale und ihre Grenzen (Anweisung an den menschlichen Geist), GRUR 1960, 414; *Wertenson* Patentschutz für nicht-technische Erfindungen, GRUR 1972, 59; *Wertenson* Die Ausnahmebestimmungen des § 1 Abs. 2 PatG und das Grundgesetz, Mitt 1993, 269; *Wiebe* Information als Naturkraft. Immaterialgüterrecht in der Informationsgesellschaft, GRUR 1994, 233; *Wiebe* Information als Schutzgegenstand im System des geistigen Eigentums, in: *Fiedler ua* (Hrsg) Information als Wirtschaftsgut (1997), 93; *Wiebe/Heidinger* Ende der Technizitätsdebatte zu programmbezogenen Lehren? GRUR 2006, 177; *Zardi* La brevetabilité des méthodes commerciales, sic! 2001, 699; *Zipse* Wird das künftige europäische Patenterteilungsverfahren den modernen, zukunftsintensiven Technologien gerecht? GRUR Int 1973, 182; *Zipse* Technische Verfahrensschritte und Anweisungen an den menschlichen Geist unter Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung und neurophysiologischer Erkenntnisse, Mitt 1974, 246.

Computerprogramme; Geschäftsmethoden: Patenting of Computer Software. Union Round Table Conference – Munich 9th and 10th December 1997, 1998; *Aebi* Patentfähigkeit von Geschäftsmethoden, Diss St. Gallen 2005; *Ahn* Der urheberrechtliche Schutz von Computerprogrammen im Recht der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Korea, Diss München 1998; *Albrecht* Technizität und Patentierbarkeit von Computerprogrammen, CR 1998, 694; *Anders* Die Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen: Rechtsprechung im Fluß? GRUR 1989, 861; *Anders* Patentierbare Computerprogramme – Ein Versuch der Besinnung auf PatG § 1 und die Dispositionsprogramm-Entscheidung, GRUR 1990, 498; *Anders* Patentability of Programs for Data Processing Systems in Germany: Is the Case Law Undergoing a Change? IIC 1991, 475; *Anders* Sind Patente für Computerprogramme und Geschäftsmethoden gut? VPP-Rdbr 2001, 79; *Anders* Wie viel technischen Charakter braucht eine computerimplementierte Geschäftsmethode, um auf erfinderischer Tätigkeit zu beruhen? GRUR 2001, 555; *Anders* – Erfindungsgegenstand mit technischen und nichttechnischen Merkmalen, GRUR 2004, 461; *Appleton* European Patent Convention: Article 52 and Computer Programs, EIPR 1985, 279; *Arriola* Aktuelle Entwicklungen im Patentschutz von Computerprogrammen und mathematischen Algorithmen in den USA, GRUR Int 1996, 9; *Austin* Software Patents, 7 Texas Int. Prop. L.J. 225 (1999); *Ayers* Interpreting In re Alappat with an Eye Towards Prosecution, JPTOS 1994, 741; *Bakels/Hugenholz* Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen, JURI 107 DE, 09-2002; *Balk* Patentierung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Mitt 1988, 25; *Bardehle* Die praktische Bedeutung der Patentfähigkeit von Rechenprogrammen, Mitt 1973, 141; *Bauer* Rechtsschutz von Computerprogrammen in der Bundesrepublik Deutschland – Eine Bestandsaufnahme nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 9. Mai 1985, CR 1985, 5; *Beier* Zukunftsprobleme des Patentrechts, GRUR 1972, 214; *Bender* Business Method Patents: The View from the United States, EIPR 2001, 375; *Bender* Business method patents: an alternative view, CRI 2001, 65; *Beresford* Patenting Software Under the European Patent Convention, 2000; *Betten* Schutz von Computerprogrammen, Elektronik 1980 H. 6, 65; *Betten* Zum Rechtsschutz von Computerprogrammen, Mitt 1983, 62; *Betten* Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen? Mitt 1984, 201; *Betten* Wege zum patentrechtlichen Schutz von Software, CR 1986, 311; *Betten* Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen, GRUR 1988, 248; *Betten* Aktuelle juristische Fragen, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 87; *Betten* Patentschutz von Computerprogrammen, GRUR 1995, 775; *Betten* Patentschutz von Computerprogrammen, GRUR 2000, 501; *Betten* The Final Frontier – What should be the limits of patent protection for software? (unveröffentlichtes Papier zur Ischia Conference 5.–7.10.2003); *Betten/Körber* Patentierung von Computer-Software (Bericht der deutschen AIPI-Landesgruppe), GRUR Int 1997, 118; *Beyer* Der Begriff der Information als Grundlage für die Beurteilung des technischen Charakters von programmbezogenen Erfindungen, GRUR 1990, 399; *Beyer* Der Begriff der Information als Grundlage für die Beurteilung des technischen Charakters von programmbezogenen Erfindungen, GRUR Int 1992, 327; *Blind* Software-Patente – eine empirische Analyse aus ökonomischer und juristischer Perspektive, 2003; *Blind/Edler/Friedewald* Software Patents – Economic Impacts and Policy Implications, 2005; *Blind/Edler/Nack/Strauss* Mikro- und makroökonomische Implikationen der Patentierbarkeit von Softwareinnovationen

tionen (2001); *Bloch* The Patentable Business Methods, epi-Information 2002, 83; *Blumenthal/Ritter* Zur Patentierbarkeit programmierbarer Erfindungen in den Vereinigten Staaten, GRUR Int 1980, 81; *Bodenburg* Softwarepatente in Deutschland und der EU, 2006; *Booton* The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe, IPQ 2007, 92; *Bornmüller* Rechtsschutz für DV-Programme: Die immaterialrechtliche Zuordnung der Programme für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, 1986; *Bormann* Rechtsnatur und Rechtsschutz der Software, DB 1991, 2641; *Bostyn* Ik denk, dus ik krijg een octrooi (Octrooierbaarheid van bedrijfsvoeringsmethodes en ideeën in Europa en de VS), BIE 2001, 77; *Brandi-Dohrn* Der Schutz von Computersoftware nach dem neuen europäischen und deutschen Urheberrecht, GRUR 1992, 419; *Bulling* Sind britische Erfindungen anders als europäische? Die aktuelle Rechtsprechung der EPA-Beschwerdekammern und des britischen Court of Appeal (Civil Division) zu computerimplementierten Erfindungen, Mitt 2007, 1; *Busche* Der Schutz von Computerprogrammen – Eine Ordnungsaufgabe für Urheberrecht und Patentrecht? Mitt 2000, 164; *Busche* Softwarebezogene Erfindungen in der Entscheidungspraxis des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofes, Mitt 2001, 49; *Axel Casalonga* Ist E-Commerce in Europa patentfähig? GRUR Int 2002, 475 = Is E-Commerce Patentable in Europe, IIC 2002, 261; *Chisum* The Patentability of Algorithms, (1986) 47 Pittsburg Law Review 959; *Christie* Designing Appropriate Protection for Computer Programs, EIPR 1994, 486; *Cohen* The Patenting of Software, EIPR 1999, 607; *Cook/Lees* Test Clarified for UK Software and Business Method Patents: But What about the EPO? EIPR 2007, 115; *Dalhuisen* Patenting Computer Programs. Pragmatic Aspects, Santa Clara J. Computer & High Tech. 1993, 503; *Davies* Computer Program Claims, EIPR 1998, 429; *Davies* Searching Computer-Implemented Inventions: The Truth is Out There, EIPR 2007, 87; *Davis* Patentability of computer software, The new law journal 1999, 1872; *Dickinson* E-commerce, software patents and the law – the USPTO position, Derwent Information Newsletter, Dezember 1999; *Dietz* Das Problem des Rechtsschutzes von Computerprogrammen in Deutschland und Frankreich, BIE 1983, 305; *Doble* Patent and Copyright Protection of Board Games: Do Not Pass Go? EIPR 1997, 587; *Dogan* Patentrechtlicher Schutz von Computerprogrammen, Diss Mannheim 2005; *Dreier/Goldrian/Betten* Schutz der Computerprogramme (AIPPI-Frage 57), GRUR Int 1988, 42; *Dreier* Copyright Protection for Computer Programs in Foreign Countries: Legal Issues and Trends in Judicial Decisions and Legislation, IIC 1989, 803; *Drexel* What Is Protected in A Computer Program? (1994); *Durney* Patenting Computer Programs: Is it Feasible in Japan? Patents & Licensing April 1989, 7; *Engel* Über „Computerprogramme als solche“, GRUR 1993, 194; *Engelfriet* Open source software en octrooien: een moeilijke combinatie, BIE 2003, 204; *Engelfriet* Taking care of business (methods). How the EPO today refuses inventions involving non-technical features, epi-Information 2006, 69; *Engelhard* Sprachanalyseeinrichtung, Mitt 2001, 58; *Ensthaler* Zum patentrechtlichen Schutz von Computerprogrammen, DB 1990, 209; *Ensthaler* Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen – Zur Kritik an der Rechtsprechung des BGH, GRUR 1991, 881; *Ensthaler* Der patentrechtliche Schutz von Computerprogrammen nach der BGH-Entscheidung „Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten“, GRUR 2010, 1; *Ensthaler* – Patentrechtlicher Softwareschutz ohne konkrete Hardwareanbindung? FS 50 Jahre BPatG (2011), 199; *Ensthaler/Möllenkamp* Reichweite des urheberrechtlichen Softwareschutzes nach der Umsetzung der EG-Richtlinie zum Rechtsschutz der Computerprogramme, GRUR 1994, 151; *Erdmann/Bornkamp* Schutz von Computerprogrammen – Rechtslage nach der EG-Richtlinie, GRUR 1991, 877; *Esslinger* Zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen, Mitt 2002, 17; *Esslinger/Betten* Patentschutz im Internet, CR 2000, 18; *Esslinger/Hössle* Zur Entscheidung „State Street v. Signature Financial“ des amerikanischen Court of Appeals for the Federal Circuit, Mitt 1999, 327; *Esteve* Patent Protection of Computer-Implemented Inventions Vis-À-Vis Open Source Software, JWIP 2006, 276; *Evans* Die Bilski-Entscheidung des US Supreme Courts zur Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden und computerimplementierten Erfindungen (Foliensammlung), VPP-Rdbr 2010, 148; *Fellas* The Patentability of Software-related Inventions in the United States, EIPR 1999, 330; *Ferro* Het land van de onbeperkte mogelijkheden, het octrooien van business methods in de Verenigde Staten, BIE 2002, 369; *Fitzgerald* Patentability of Software in Australia, EIPR 1995, 547; *Fitzgerald* Intellectual Property Rights in Digital Architecture (including Software): The Question of Digital Diversity, EIPR 2001, 121; *Försterling* Anmerkung zur Entscheidung des BGH, Urteil vom 24.02.2011 (X ZR 121/09; GRUR 2011, 610) – Zum Patent einer in den Computer implementierten Erfindung, MMR 2011, 543; *A. Frei* Softwareschutz durch das Patentrecht, in *Thomann/Rauber* (Hrsg) Softwareschutz, Bern 1998; *Freischem/Claessen* Computerimplementierte Erfindungen in Deutschland, Europa und den USA, ITRB 2010, 186; *Frishauf* Positive Gerichtsentscheidungen zur Patentfähigkeit von Rechenmaschinenprogrammen in den USA, Mitt 1970, 9; *Fuelling* Manufacturing, Selling, and Accounting: Patenting Business Methods, JPTOS 1994, 471; *Gall* Computerprogramme und Patentschutz, Mitt 1985, 181; *Gall* Computerprogramme und Patentschutz nach dem Europäischen Patentübereinkommen, CR 1986, 523; *Gall* Patentschutz von Software, ÖBl 1987, 89; *Gantner* „Laden eines Computerprogramms als Vervielfältigung?“ – Eine wesentliche Frage falsch gestellt, JurPC 1994, 2752, 2793; *Ganahl* Ist die Kerntheorie wieder aktuell? Mitt 2003, 537; *Gautschi* Kein europäisches Patent für Amazons „1-Click- beziehungsweise „No checkout“-Bestelltechnik, sic! 2011, 745; *Gehring/Lutterbeck* Software-Patente im Spiegel von Softwareentwicklung und Open Source Software, 2003; *Geiger* Zur Sprachanalyseeinrichtung, JurPC Web-Dokument 165/2001; *Ghidini/Arezzo* Patent and Copyright Paradigms vis-à-vis Derivative Innovation: The Case of Computer Programs, IIC 36 (2005), 159; *Goebel* Technizität – der Patentschutz für programmbezogene Erfindungen nach der jüngeren deutschen Erteilungs- und Entscheidungspraxis, FS R. Nirk (1992), 357; *Goodman/Marlette/Trzyna* The Alappat Standard for Determining that Programmed Computers are Patentable Subject Matter, JPTOS 1994, 771; *Goodman/Marlette/Trzyna* Toward a Fact-Based Standard for Determining Whether Programmed Computers are Patentable Subject Matter, JPTOS 1995, 353; *Götting* Gewerbliche Schutzrechte bei der Softwareentwicklung von Versicherungsprodukten für das Internet, VersR 2001, 410; *Groß* Die EG-Richtlinie über den Rechtsschutz von Computerprogrammen und ihre Umsetzung in das deutsche Urheberrechts-

gesetz, Mitt 1993, 58; *Großfeld/Hoeltzenbein* CyberLaw and CyberControl: Cyberspace Patents, FS J. Druey (2002), 755; *Guglielmetti* L'invenzione di software, 1995; *Haase* Die Patentierbarkeit von Computersoftware, Diss Ilmenau 2003; *Haberstrumpf* Neue Entwicklungen im Software-Urheberrecht, NJW 1991, 2105; *Hanneman* The patentability of Computer Software, 1985; *Hanneman* The patentability of software-related inventions, 1986; *Hanneman* Octrooiëring van Computer-programma's als voortbrengsel, BIE 1986, 33; *Hanneman* Streepcodes – De octrooiëring van computer-programma's als werkwijzen, IER 1988, 21; *Hanneman* Alappat en zo – octrooiëring van software-gerelateerde uitvindingen, BIE 1994, 383; *Hanneman* Over de octrooiëring van „methoden van de bedrijfsvoering“, BIE 2000, 40; *Hanneman* The patentability of „methods of doing business“, epi-information 2000, 16; *Harris* Patenting Business methods in the U.S., Mitt 2007, 491; *Hart/Holmes/Reid* The Economic Impact of Patentability of Computer Programs, 2000; *Hilty* Der Softwarevertrag – ein Blick in die Zukunft: Konsequenzen der trägerlosen Nutzung und des patentrechtlichen Schutzes von Software, Multimedia und Recht 2003, 3; *Hilty/Geiger* Patenting Software: A Judicial and Socio-Economic Analysis, IIC 36 (2005), 615; *Ho Hsi Ming* Exclusions to Patentability under Art. 52 European Patent Convention: What is the Influence of CFPD on Aerotel/Macrossan? EIPR 2007, 247; *Hoepfner* Der Wandel der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts zur Schutzfähigkeit von Computerprogrammen, FS 25 Jahre BPatG (1986), 179; *Hollar* – Software patents in America: Current and future decisions, Mitt 2007, 486; *Holzwarth* Patentability of Software-Related Inventions under the European Patent Convention, 1994; *Hölzle* Neue Entwicklungen zur Patentierbarkeit von Software in den USA, RIW 1994, 162; *Hörl* Patente auf Software und Geschäftsmethoden? Auswirkungen der geplanten EU-Richtlinie auf die anwaltliche Beratung, AnwBl 2004, 642; *Horns* Anmerkungen zu begrifflichen Fragen des Softwareschutzes, GRUR 2001, 1; *Hössle* Patentierung von Geschäftsmethoden – Aufregung umsonst? Mitt 2000, 331; *Hössle* Der nicht-statische Technikbegriff, Mitt 2000, 343; *Huber* Zur patentrechtlichen Wertung der Programme für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1969, 642; *Huber* Patentschutz auf dem Gebiet der datenverarbeitenden Anlagen, Mitt 1969, 23; *Huber* Computer-Programme und Software-Engineering in patentrechtlicher Sicht, Mitt 1975, 101; *Hübner* Zum Schutz für software-bezogene Erfindungen in Deutschland, GRUR 1994, 883; *Hübner* Softwareschutz: Die Debatte im internationalen Vergleich, Mitt 1996, 384; *Hufnagel* Software- und Business-Patente – Herausforderung für das juristische Risikomanagement, MMR 2002, 279; *Hutter* Octrooiëring van software: een overzicht van omgekeerde tweede medische indicatie tot octrooiëring van cd's, BIE 1997, 315; *Jaeger/Metzger* Open-source-Software: rechtliche Rahmenbedingungen der freien Software, 2002; *Jander* Der Satz zur technischen Erfindung aus der ABS-Entscheidung, Mitt 1988, 227; *Jander* Zur Rechtsprechung in Sachen Computer-Software, Mitt. 1989, 205; *Jander* Zur Technizität von Computersoftware, Mitt 1991, 90; *Jander* Die derzeitige Situation in Sachen Technizität von Computer-Software, Mitt 1993, 72; *Jander* Gilt der Rechtssatz aus der ABS-Entscheidung zur Technizität einer Erfindung immer? Mitt 1994, 33; *Jander* Änderung der gesetzlichen Bestimmungen in Sachen Technizität? Mitt 1996, 1; *Jänich* Sonderrechtsschutz für geschäftliche Methoden, GRUR 2003, 483 = *Sui Generis Rights for Business Methods*, 35 IIC (2004), 376; *Jersch* Ergänzender Leistungsschutz und Computersoftware, 1993; *Jersch* Ist die amerikanische Regel bezüglich der Technizität einer Erfindung besser als die deutsche? Mitt 2000, 346; *Jonquères* Zum Schutz von Computerprogrammen, GRUR Int 1986, 455; *Jonquères* Die Patentierbarkeit der Computersoftware, GRUR Int 1987, 465; *Kamlah* Softwareschutz durch Patent- und Urheberrecht, CR 2010, 485; *Keller* Softwarebezogene Patente und die verfassungsrechtlichen Eigentumsrechte der Softwareautoren aus Art. 14 GG, 2008; *Kiesewetter-Köbinger* Über die Patentprüfung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 2001, 185; *Kiesewetter-Köbinger* Pacta sunt servanda, JurPC Web-Dokument 100/2008; *Kindermann* Zur Lehre von der Technischen Erfindung, GRUR 1979, 443 und 501; *Kindermann* Vertrieb und Nutzung von Computersoftware aus urheberrechtlicher Sicht, GRUR 1983, 150; *Kindermann* Reverse Engineering von Computerprogrammen, CR 1990, 638; *Kindermann* Softwarepatentierung, CR 1992, 577, 658; *Klaiber* Stellungnahme zu den Vorlagefragen aus der Entscheidung G 3/08 der großen Beschwerdekammer des EPA, GRUR 2010, 561; *Klopmeier* Zur Technizität von Software, Mitt 2002, 65; *F. Koch* Software-Urheberrechtsschutz für Multimedia-Anwendungen, GRUR 1995, 459; *Kolle* Der Rechtsschutz von Computerprogrammen aus nationaler und internationaler Sicht, GRUR 1973, 611, GRUR 1974, 7; GRUR Int 1974, 129, 448; *Kolle* Technik, Datenverarbeitung und Patentrecht, GRUR 1977, 58; *Kolle* Der Rechtsschutz der Computersoftware in der Bundesrepublik Deutschland, GRUR 1982, 443; *Kolle* Patentability of Software-Related Inventions in Europe, IIC 1991, 660; *König* Patentfähige Datenverarbeitungsprogramme – ein Widerspruch in sich, GRUR 2001, 577; *Kraßer* Erweiterung des patentrechtlichen Erfindungsbegriffs? GRUR 2001, 959; *Kulhavy* Kommentar zum Beitrag „Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA“ von *Beat Weibel* (sic! 6/2005, 514 ff), sic! 2005, 774; *Kumm* Zur patentrechtlichen Systematik und Wertung der Programme der Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1969, 315; *Kumm* Zu einigen Scheinproblemen aus der Datenverarbeitungstechnik, GRUR 1970, 73; *Kunin* Patentability of Computer Program Related Inventions in the United States Patent & Trademarks Office, JPTOS 1994, 149, 1995, 833; *Laakkonen/Whaite* The EPO leads the Way, but Where To? EIPR 2001, 244; *Lambert* Copyleft, Copyright and Software IPRs: is Contract Still King? EIPR 2001, 165; *Lang* Patent Protection for E-commerce Methods in Europe, Computer and Telecommunications Law review 2000, 117; *Laub* Software Patenting: Legal Standards in Europe and the US in view of Strategic Limitations of the IP Systems, JWIP 2006, 344; *Laub* Patentfähigkeit von Softwareerfindungen, GRUR Int 2006, 629; *Laurensen* Computer Software „Article of Manufacture“ Patents, JPTOS 1995, 811; *Le Vrang* Die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in der EU, 2006; *Lehmann* Die Europäische Richtlinie über den Schutz von Computerprogrammen, GRUR Int 1991, 327; *Lehmann* Der neue Europäische Rechtsschutz von Computerprogrammen, NJW 1991, 2112; *Lehmann* Titelschutz von Computerprogrammen, GRUR 1995, 250; *Lehmann* TRIPS/WTO und der internationale Schutz von Computerprogrammen, CR 1996, 2; *Lehmann* (Hrsg) Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen?, 1993; *Leisner* Das Scheitern der „Software-Patent-Richtlinie“ – was nun? EWS 2005, 396; *Lejeune/Stieckmann* Softwarepatente in den USA und aktuelle Entwicklung in Deutschland und der EU, MMR 2010, 741; *Lesshaft/Ulmer* Urheberrechtliche Schutzwürdigkeit und tatsächliche Schutzfähigkeit von Software, CR 1993, 607; *E. Liesegang* Software Patents in Europe, Computer and Telecommunication Law Reveiw 1999, 5:2; *Lindenmaier* Zum Begriff der technischen Erfindung, GRUR 1953, 13; *Likhovskiy*

Fighting the Patent Wars, EIPR 2001, 267; *Lloyd Intellectual Property in the Information Age*, EIPR 2001, 290; *Loewenheim* Möglichkeiten des Rechtsschutzes für Computerprogramme, CR 1988, 799; *Lotrin/Rein Patentability of Software after AT&T v. Excel: The Rollercoaster Ride is Almost Over*, 11 (9) J. Proprietary Rights 7, 16 (1999); *Lutterbeck/Horns/Gehring* „Softwarepatente“ – ein Thema für die Geschichtsbücher, in *Kubicek* (Hrsg) Innovation @ Infrastruktur, GRUR Int 2001, 277; *Lutz* Lizenzierung von Computerprogrammen, GRUR 1976, 331; *Lutz* Der Schutz der Computerprogramme in der Schweiz, GRUR Int 1993, 653 = Protection of Computer Programs in Switzerland, IIC 1994, 153; *Maier/Mattson* State Street Bank ist kein Ausreißer: die Geschichte der Softwarepatentierung im US-amerikanischen Recht, GRUR Int 2001, 677; *Marly* Urheberrechtsschutz für Computerprogramme – neuer Stoff für Cervantes? JurPC 1991, 1347; *Marly* Urheberrechtsschutz für Computersoftware in der Europäischen Union, 1995; *Marly* Rechtsschutz für technische Schutzmechanismen geistiger Leistungen, Kommunikation und Recht 1999, 255; *Martin* Die Patentierbarkeit programmbezogener Erfindungen in den Niederlanden, GRUR Int 1987, 471; *Maruhn* Der Schutz der Computersoftware in der Praxis, FS F. Traub (1994), 259; *Melullis* Zur Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1998, 843; *Melullis* Zum Patentschutz für Computerprogramme, FS W. Erdmann (2002), 401; *Melullis* Zur Sonderrechtsfähigkeit von Computerprogrammen, FS R. König (2003), 341; *Metzger* Softwarepatente im künftigen europäischen Patentrecht, CR 2003, 313; *Meyer* Softwareschutz – heute und morgen (Tagungsbericht), sic! 1998, 527; *Michalski* Die Neuregelung des Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen, DB 1993, 1961; *Michalski/Bösert* Vertrags- und schutzrechtliche Behandlung von Computerprogrammen, Stuttgart 1992; *Milbradt* Schutzfähigkeit von Software, Kommunikation und Recht 2002, 522; *Millard* Legal protection of computer programs and data, 1985; *Moens* Streamlining the Software Development Process, through Reuse and Patents, EIPR 2000, 418; *Möhring* Schutzfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsmaschinen, GRUR 1967, 269; *Moritz/Tybussek* Computersoftware. Rechtsschutz und Vertragsgestaltung², 1992; *Moser* Vergleichende Literaturuntersuchung hinsichtlich der Schutzfähigkeit von Rechenprogrammen für Datenverarbeitungsmaschinen, GRUR 1967, 639; *Moufang* Softwarebezogene Erfindungen im Patentrecht, FS Kolle/Stauder (2005), 225; *Müller* Künftige EG-Richtlinien über Patentierbarkeit von Computerprogrammen, CRI 2000, 17; *Chr. Müller* Zum Vorschlag einer EU-Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, sic! 2002, 638; *Müller/Gerlach* Softwarepatente und KMU, CR 2004, 389; *Nack* Sind jetzt computerimplementierte Geschäftsmethoden patentfähig? GRUR Int 2000, 853; *Nack* Die patentierbare Erfindung unter den sich wandelnden Bedingungen von Wissenschaft und Technologie, 2002; *Nack* Getrennte Welten? Die volkswirtschaftliche und die juristische Diskussion um Software-Patente, FS R. König (2003), 359; *Nack* Neue Gedanken zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen, GRUR Int 2004, 771; *Nack/Betten* Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden, AIPPI-Jahrbuch 2001/II, 106; *Nägele* Der aktuelle Stand der geplanten europäischen Gesetzgebung zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2004, 101; *Nerlich* Computersoftware nach der Urheberrechts-Novelle, MDR 1994, 757; *Newman* The Patentability of Computer-related Inventions in Europe, EIPR 1997, 701; *Niedlich* Anmerkungen zu *Ganahl* „Ist die Kerntheorie wieder aktuell?“, Mitt 2004, 291; *Niedostadek* Der Rechtsschutz von Computerprogrammen in Großbritannien, Münster 1999; *Nitschke* Geistiges Eigentum ist Diebstahl, FoR 2002, 91; *Ntouvas* Computerimplementierte Geschäftsmethoden und eBays Sofort-kaufen-Option, GRUR Int 2006, 129; *Ohly* Software und Geschäftsmethoden im Patentrecht, CR 2001, 809; *Old* Patenting Computer-Related Inventions in Australia, IIC 1993, 345; *Ölschlegel* Zur Schutzfähigkeit von Rechenprogrammen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1968, 679; *Omsels* Open Source und das deutsche Vertrags- und Urheberrecht, FS P. Hertin (2000), 141; *Ophir* The Patentability of Computer Software in Israel, GRUR Int 1996, 357; *Paschke/Kerfack* Wie klein ist die „kleine Münze“? Der Schutz von Computerprogrammen nach der Urheberrechtsnovelle 1993, ZUM 1996, 498; *Perlzweig* Die Patentwürdigkeit von Datenverarbeitungsprogrammen, Diss Frankfurt/M 2003; *Pfeiffer* Informationsverarbeitung und Patentschutz, CR 1988, 975; *Pfeiffer* Zur Diskussion der Softwareregelungen im Patentrecht, GRUR 2003, 581; *Pfeiffer* The EU-Directive on Patentability of Computer Implemented Inventions Comedy, Drama or a Nuisance? Probably all of it! epi-Information 2005, 59; *Pierson* Der Schutz der Programme für die Datenverarbeitung im System des Immaterialgüterrechts, 1991; *Pierson* Softwarepatente – Kategorien aus patentrechtlicher Sicht, JurPC Web-Dokument 182/2004; *Pierson* Softwarepatente – technische und patentrechtliche Grundlagen, JurPC Web-Dokument 181/2004; *Pierson* Aktuelle Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz: computerimplementierte Erfindungen, Neue juristische Internet-Praxis 2005, 25; *Pierson* Softwarepatente – Meilensteine der patentrechtlichen Rechtsprechung, JurPC Web-Dokument 183/2004; *Pila* Dispute over the Meaning of „Invention“ in Art. 52(2) EPC – The Patentability of Computer-Implemented Inventions in Europe, IIC 36 (2005), 173; *Pilny* Die Registrierung von Computer-Software in Japan, GRUR Int 1988, 26; *Pilny* Schnittstellen in Computerprogrammen, GRUR Int 1990, 431; *Pleister* Die neuen Richtlinien des U.S. Patent and Trademark Office zur Patentfähigkeit von computerbezogenen Erfindungen, GRUR Int 1997, 698; *Portin* Zum Schutz von Computerprogrammen in Finnland, GRUR Int 1975, 19; *Poth* Die Patentierungsausschlüsse nach Art. 52(2) und (3) EPÜ, Mitt 1992, 305; *Prasch* Technische Problemlösungen in Datenverarbeitungssystemen aus patentrechtlicher Sicht, CR 1987, 337; *Prasch* Patentfähige Erfindungen im Bereich der Datenverarbeitung, Elektronik 1986 H. 9, 54; *Prasch* Aktuelle technische Fragen, in: *van Raden* (Hrsg) Zukunftsaspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, 1995, 75; *Rau* Die Patentfähigkeit von Programmen für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Diss München (TU) 1968; *Raubenheimer* Die jüngere BGH-Rechtsprechung zum Softwareschutz nach Patentrecht, CR 1994, 328; *Raubenheimer* Die neuen urheberrechtlichen Vorschriften zum Schutz von Computerprogrammen, Mitt 1994, 309; *Rees* Some decisions of the EPO Boards of Appeal concerning software-related inventions, Mitt 2001, 493; *Reichl* Beobachtungen zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2006, 6; *Reichman* Legal Hybrids between the Patent and Copyright Paradigms, 1994 Vol 94 Issue 8 Columbia Law Review 2432; *Rempe* Öffnung des PatG für die Softwarepatentierung? MMR 2010, 552; *Renner* Rechtsschutz von Computerprogrammen. Vergleich des österreichischen Urheberrechtsgesetzes mit den europäischen TRIPS-Mindeststandards, 1998; *Riederer* Anmeldungen und Patente auf Geschäftsmethoden: Statistischer Vergleich USA, EP und DE für den Zeitraum von 1995–2006, GRUR Int 2007, 402; *Ringel* Der Rechtsschutz von Computerprogrammen in Italien, 1999; *Rössel* Patentierungsverbot für Computerpro-

gramme als solche, ITRB 2002, 50; *Rössel* Patentierung von Computerprogrammen, ITRB 2002, 90; *Röttinger* Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, CR 2002, 616; *Ruch* (Hrsg) Recht und neue Technologien, 2004; *Rudisill/Auchterlonie/Irfan* Patentschutz von Software, insbesondere von Expertensystemen in den USA, Mitt 1988, 148; *Rudy* Open source software: ein Aufriß, in: *Vieweg* (Hrsg) Spektrum des Technikrechts, Referate eines Symposiums aus Anlaß des 10jährigen Bestehens des Instituts für Recht und Technik in Erlangen, 2002, 201; *Rummeler* Computer Program Inventions Before the German Courts – A Review, IIC 2005, 225; *Sack* Der Begriff des Werkes – ein Kennzeichnungsträger ohne Kontur? Zugleich eine Stellungnahme zur Werk Eigenschaft von Software, GRUR 2001, 1095; *Sandl* Open Source-Software: politische, ökonomische und rechtliche Aspekte, CR 2001, 346; *Schauwecker* Die Rechtssache Bilski und ihre Auswirkungen auf die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in den USA, GRUR Int 2010, 1, 115; *Scheuber* Zur Patentierbarkeit von Hardware/Software, Mitt 1981, 232; *Schiffner* Open Source Software: freie Software im deutschen Urheber- und Vertragsrecht, Diss München 2002; *Schiema* TRIPS und das Patentierungsverbot von Software „als solcher“, GRUR Int 1998, 852 = TRIPS and Exclusion of Software „as Such“ from Patentability, IIC 2000, 36; *Schmidtchen* Zur Patentfähigkeit und Patentwürdigkeit von Computerprogrammen und von programmbezogenen Lehren, Mitt 1999, 281; *Schneider* Handbuch des EDV-Rechts³, 2003; *Schneider* Patentierbarkeit von Software: EU-Richtlinie, Praxis des DPMA, Rechtsprechung des BGH und EuGH, Neue juristische Internet-Praxis 2003, 17; *Schölch* Softwarepatente ohne Grenzen, GRUR 2001, 16; *Schölch* Patentschutz für computergestützte Entwurfsmethoden: ein Kulturbuch? GRUR 2006, 969; *Schöniger* Patentfähigkeit von Software, CR 1997, 598; *Schohe* Anmerkung zu einer Entscheidung des BGH, Urteil vom 24.02.2011 (X ZR 121/09; MittDtschPatAnw 2011, 359) – Zur Patentfähigkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2011, 362; *David Schramm* Patenting Your Website: It's All a Matter of Design, JPTOS 1998, 892; *Schuffenecker* Logiciel et Brevetabilité, epi-Information 1997 Sonderheft 3, 15; *Schuhmacher* Schutz von Algorithmen für Computerprogramme, Diss Münster 2003; *Schulte* Der Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes, CR 1992, 648; *Schulze* Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen – geklärte Rechtsfrage oder bloße Illusion? GRUR 1985, 997; *Schwarz* Anspruchskategorien bei computerimplementierten Erfindungen, Mitt 2010, 57; *Schwarz/de Witt* Ist in den USA wirklich „alles unter der Sonne vom Menschen Geschaffene“ patentierbar? Mitt 2007, 494; *Schwarz/Kruspzig* Computerimplementierte Erfindungen: Patentschutz für Software? 2011; *Schwerdtel* Schutz für Software aus praktischer Sicht, Mitt. 1984, 211; *Sedlmaier* Der Richtlinienvorschlag für die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen – eine Anmerkung, Mitt 2002, 97; *Sedlmaier* Verwirrung durch Klarstellungen im Softwarepatentrecht, Mitt 2002, 55; *Sedlmaier* Zur Technizität computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2002, 353; *Sedlmaier* Patentierungsverbot für Computerprogramme als solche, CR 2002, 92; *Sedlmaier* BPatG: Kein Patentanspruch für Cyber-Cash-Verfahren, CR 2002, 559; *Sedlmaier* Keine Patentierbarkeit geschäftlicher Tätigkeit, CR 2002, 718; *Sedlmaier* Anmerkung zum alternativen Formulierungsvorschlag der Bundesregierung bezüglich des EU-Kommissionsvorschlags für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2002, 448; *Sedlmaier* Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen und ihre Folgeprobleme, Diss München (Univ. der Bundeswehr) 2003/4; *Sherman* The Patentability of Computer-Related Inventions in the United Kingdom and the European Patent Office, EIPR 1991, 85; *Siepmann* Free Software – rechtsfreier Raum? 2000; *Skaupy* Urheber-, Patent- und Wettbewerbschutz von Rechenprogrammen, Mitt 1967, 121; *Skaupy* Zur Schutzfähigkeit von elektronischen Rechenprogrammen, BB 1967, 945; *Soltysinski* Protection of Computer Programs: Comparative and International Aspects, IIC 1990, 1; *Spindler* (Hrsg) Rechtsfragen bei Open Source, 2003; *Stäbler* Softwareschutz – eine Übersicht der Möglichkeiten mit Schwerpunkt Patentrecht, Diplomarbeit ETH Zürich 1998; *Steinbrener* Die Auslegung von Artikel 52 (1)–(3) EPÜ in der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern, FS K. Bartenbach (2005), 313; *Steinbrener* Die aktuelle Rechtsprechung der europäischen Beschwerdekammern zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, VPP-Rdbr 2006, 113; *Steinbrener* Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, GRUR 2008, 52; *Steiner* Computer Software Patentability – a Comparison between US and CAFC, Diplomarbeit ETH Zürich 1999; *Stern* US Court of Appeals for Federal Circuit Clarifies Patent Eligibility Guidelines: In re Bilski, EIPR 2009, 213; *Stieger* Patentierbarkeit von Geschäftsmethoden – Paradigmenwechsel im Patentrecht? 5. St. Galler Internat Immaterialgüterrechtsforum 2001, 197; *Stjerna* Neues zur Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, Mitt 2005, 49; *Stoianoff* Patenting Computer Software: An Australian Perspective, EIPR 1999, 500; *Swanson* The Patentability of Business Methods, Mathematical Algorithms and Computer-Related Inventions After the Decision by the Court of Appeals for the Federal Circuit in „State Street“, Federal Circuit Bar J. 1999, 153; *Tauchert* Zur Beurteilung des technischen Charakters von Patentanmeldungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung, JurPC 1996, 296; *Tauchert* Elektronische Speicherelemente als Erzeugnisschutz für Computerprogramme, Mitt 1997, 207; *Tauchert* Zur Beurteilung des technischen Charakters von Patentanmeldungen aus dem Bereich der Datenverarbeitung unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung, GRUR 1997, 149; *Tauchert* Elektronische Speicherelemente als Erzeugnisschutz für Computerprogramme? Mitt 1997, 207; *Tauchert* Zur Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, Mitt 1999, 248; *Tauchert* Patentschutz für Computerprogramme – Sachstand und neue Entwicklungen, GRUR 1999, 829; *Tauchert* Zur Patentierbarkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen, GRUR 1999, 965; *Tauchert* Patent Protection for Computer Programs – Current Status and New Developments, IIC 2000, 812; *Tauchert* Patentierung von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen – neue Rechtsprechung und aktuelle Entwicklungen, JurPC Web-Dokument 40/2001; *Tauchert* Zum Begriff der technischen Erfindung, JurPC Web-Dokument 28/2002; *Tauchert* Grundlagen und aktuelle Entwicklungen bei der Patentierung von Computerprogrammen, FS R. König (2003), 481; *Tauchert* Nochmals: Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme, GRUR 2004, 922; *Tauchert* Softwarepatente und computer-implementierte Erfindungen, Jur-PC Web-Dokument 6/2005; *Teufel* Schutz von Software durch Patent- und Urheberrecht, Mitt 1993, 73; *Teufel* Patentschutz für Software im amerikanisch-europäischen Vergleich, in: *Fiedler ua* (Hrsg) Information als Wirtschaftsgut (1997), 183; *Teufel* Open-Source-Programme und Softwarepatente – ein Widerspruch? VPP-Rdbr 2002, 7; *Teufel* Freie Software, offene Innovation und Schutzrechte, Mitt 2007, 341; *Teufel* Aktuelle Entwicklungen im Bereich Software-Patentierung: Patentansprüche für computerimplementierte

Erfindungen, Mitt 2008, 196; *Teufel* Aktuelles aus dem Bereich Softwarepatentierung: Das „Computerprogramm als solches“ – Vorlage an die Große EPA Beschwerdekammer, Mitt 2009, 249; *Teufel* Aktuelles aus dem Bereich Softwarepatentierung, Mitt 2010, 405; *Teufel* Aktuelles aus dem Bereich Softwarepatentierung: Das „konkrete technische Problem“ – objektiv eine noch ungelöste Aufgabe? Mitt 2011, 497; *Thouvenin* Patentierung von Geschäftsmethoden und Computerprogrammen: The English Approach, sic! 2007, 664; *Thouvenin* Computerimplementierte Erfindungen: Status quo im Europäischen Patentrecht, sic! 2010, 808; *Thurman* Der Rechtsschutz für Computer-Programme in den USA, GRUR Int 1969, 207; *Toedt* Software as „Machine DNA“: Arguments for Patenting Useful Computer Disks Per Se, JPTOS 1995, 275; *A. Troller* Der urheberrechtliche Schutz von Inhalt und Form der Computerprogramme, CR 1987, 213, 278; *Twiehaus* Hard- und Software im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, JurPC 1994, 2872 und 2936; *Ullmann* Zur Urheberrechtsschutzfähigkeit von Computerprogrammen, CR 1986, 564; *Ullmann* Urheberrechtlicher und patentrechtlicher Schutz von Computerprogrammen, CR 1992, 641; *Ullmann* Die Einbindung der elektronischen Datenbanken in den Immaterialgüterrechtsschutz, FS E. Brandner (1996), 507; *Ullmann* Schutz für die maschinelle Übersetzung als immaterielles Gut? FS W. Erdmann (2002), 221; *Ullrich/Körner* Der internationale Softwarevertrag, 1995; *Ulmer/Kolle* Der Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen, GRUR Int 1982, 489; *Välimäki* A Practical Approach to the Problem of Open Source and Software Patents, EIPR 2004, 523; *van den Berg* Patentability of computer-software-related inventions, FS 10 Jahre Rspr GBK EPA (1996), 29; *van Raden* Die Informatische Taube, Überlegungen zur Patentfähigkeit informationsbezogener Erfindungen, GRUR 1995, 451; *van Raden* Technology Dematerialised – Another Approach to Information related Inventions, EIPR 1996, 384; *van Raden* Unser Kontinent – das Alte, GRUR 1999, 904; *van Voorthuizen* Die Patentfähigkeit von Programmen für Datenverarbeitungsanlagen und computerbezogene Erfindungen nach dem EPÜ, GRUR Int 1987, 474; *Vanek/Kreutzer/Velling* Software + Patente: Patentieren von computerimplementierten Erfindungen, ein Praxis-Leitfaden, 2005; *Vietzke* Software Patent Protection. A Problem-Solution Theory for Harmonizing the Precedent, XII(1) Computer L.J. 1993, 25; *Vinje* Die EG-Richtlinie zum Schutz von Computerprogrammen und die Frage der Interoperabilität, GRUR Int 1992, 250; *von Gravenreuth* Juristisch relevante technische Fragen zur Beurteilung von Computer-Programmen, GRUR 1986, 720; *von Hellfeld* Der Schutz von Computerprogramme enthaltenden Erfindungen durch das Europäische und das Deutsche Patentamt – eine Konfrontation, GRUR 1985, 1025; *von Hellfeld* Software-Patentfähigkeit, Mitt 1986, 190; *von Hellfeld* Sind Algorithmen schutzfähig? GRUR 1989, 471; *Wagner et al* Symposium: „Article of Manufacture“: Patent Claims for Computer Instructions, XVII(1) J.MarshallJ. Computer&InfoL. 1 (1998); *Walker* Developments in the Concept of a Patentable Invention in USA and Europe – Computer Programs and Methods of Doing Business, 2001; *Weber-Steinhaus* Computerprogramme im deutschen Urhebersystem, 1993; *Weibel* Stellungnahme zur geplanten EU-Richtlinie betreffend die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen, sic! 2002, 641; *Weibel* Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA, sic! 2005, 514; *Weiser* Die Patentierung von Computerprogrammen und Systemen, Diss Wien (TU) 2001; *Wenzel* Problematik des Schutzes von Computer-Programmen, GRUR 1991, 105; *Weyand/Haase* Anforderungen an einen Patentschutz für Computerprogramme, GRUR 2004, 198 = Patenting Computer Programs: New Challenges, IIC 36 (2005), 647; *Wickhalder* Entwicklungen im Bereich der Patentierung von computergestützten Geschäftsmethoden, sic! 2002, 579; *Wiebe* Know-how-Schutz von Computersoftware, 1993; *Wiebe* Rechtsschutz für Software in den neunziger Jahren, BB 1993, 1094; *Wiebe* Softwarepatente vor dem Aus? Ecolex 2004, 869; *Wiebe* Softwarepatente – das Ende von Open Source? Medien und Recht 2004, 195; *Wiebe* Softwarepatente und Open Source: Analyse des Konfliktpotentials zwischen Open Source und dem Patentschutz für softwarebezogene Erfindungen, CR 2004, 881; *Wiebe/Heidinger* Ende der Technizitätsdebatte zu programmbezogenen Lehren? GRUR 2006, 177; *Williams* European Commission: Proposed Directive for Patents for Software-Related Inventions, EIPR 2004, 368; *Wimmer-Leonhardt* Softwarepatente: eine „Never-Ending-Story“, WRP 2007, 273; *Wolff* Der Schutz von Computersoftware in Österreich, CR 1986, 500; *Wood* Patents in Computer Software Commercially Useful is Not Enough, 9 AIPJ 134 (1998); *Xiang/Shan* The New Developments in Patent Protection for Inventions Involving Computer Programs in China, IIC 2007, 659; *Zekos* Developments on Business Method Patents, JWIP 2004, 693; *Zekos* Software Patenting, JWIP 2006, 426; *Zipse* Sind Computerprogramme Anweisungen an den menschlichen Geist? GRUR 1973, 123; *Zirn* Softwarerechtsschutz zwischen Urheber- und Patentrecht, 2004.

I. Elemente der Erfindung

1. Gesetzliche Regelung. Patente werden für Erfindungen erteilt. Der Begriff Erfindung wird im PatG nicht definiert, sondern als gegeben vorausgesetzt. Ebenso wenig definieren ihn das StraÜ oder das EPÜ. In Übereinstimmung mit diesen beiden ÜbK spricht Abs 1 von „Erfindungen“, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

2. Der Begriff der Erfindung im deutschen Patentrecht. Bis 1978 wurde ein differenzierter Erfindungsbegriff entwickelt, der neben der Prüfung am StdT den technischen Charakter der Lehre zum Handeln¹ und deren Differenzierung in Aufgabe und Lösung² einschloss.

¹ RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen; BGH GRUR 1965, 533 Typensatz.

² RGZ 150, 95 = GRUR 1936, 323 Straßenlampen; BPatGE 5, 123; BPatGE 7, 20; BPatG GRUR 1983, 239.

- 7 Hinzu kamen das Vorliegen einer **fertigen Lehre**,³ ihre **Ausführbarkeit**⁴ mit dem Unteraspekt der **Brauchbarkeit**⁵ und die **Wiederholbarkeit** der Lehre.⁶
- 8 Als weiteres Element des Erfindungsbegriffs hat der BGH die **Identifizierbarkeit der Erfindung** is einer inhaltlich bestimmten Lehre zum technischen Handeln, die es anderen Sachverständigen ermöglicht, nach ihr zu arbeiten,⁷ angesehen. Da Patente ihrem Inhaber für den Gegenstand der Erfindung ein ausschließliches Recht gewährten und Dritte von der gewerbsmäßigen Benutzung der unter Schutz gestellten Erfindung ausschlossen, müsse die Erfindung inhaltlich so eindeutig beschrieben sein, dass der Inhaber des Patents und die interessierte Öffentlichkeit erkennen könnten, welche Erfindung unter Schutz gestellt sei. Deshalb rechne die Frage der eindeutigen Identifizierbarkeit einer Erfindung auch zu den sachlich-rechtl Erfordernissen der Patentfähigkeit.⁸
- 9 Verschiedentlich ist auch in der **sozialen Nützlichkeit** ein Element des Erfindungsbegriffs gesehen worden. Wird eine technische Aufgabe durch ein technisches Arbeitsmittel gelöst, entspricht das technische Ergebnis regelmäßig auch der Befriedigung eines gesellschaftlichen Bedürfnisses; hierin liegt der Zweck der Erfindung, sie erweist sich als sozial nützlich.⁹ Der soziale Zweck betrifft ein Bedürfnis, dessen Befriedigung die Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe sozial nützlich erscheinen lassen kann.¹⁰ Der erfinderischen technischen Lehre ist wesensimmanent, dass sie nutzbringend verwendet werden kann.¹¹ Ob der sozialen Nützlichkeit in diesem Zusammenhang eigenständige Bedeutung zukam, war umstritten.¹²
- 10 **3. Der Begriff der Erfindung in der europäischen Praxis.** Ein entspr der früheren dt Praxis differenzierter Erfindungsbegriff lässt sich aus dem StraÜ und dem EPÜ nicht ableiten. Der Begriff ist im StraÜ nicht definiert worden, weil es wegen seiner unterschiedlichen Interpretation in den einzelnen Staaten unmöglich erschien, eine Einigung darüber zu erzielen, was dem Gegenstand nach eine Erfindung sei.¹³ Durch die Neuregelung 1978 ist die Bestimmung des Abs 1 in Übereinstimmung mit Art 52 Abs 1 EPÜ und mit Art 1 Abs 1 StraÜ gebracht worden. Zwar geht der Gesetzgeber davon aus, dass es den Vertragsstaaten frei stehe, selbst zu bestimmen, was als Erfindung angesehen werden soll. Für das nat Recht ist hiervon aber dadurch Gebrauch gemacht worden, dass die Regelung in Art 52 Abs 2, 3 EPÜ übernommen worden ist, um sicherzustellen, dass der Kreis der patentfähigen Erfindungen derselbe ist, gleichgültig, ob für eine Erfindung die Erteilung eines nat Patents oder eines eur Patents beantragt wird (Begr). Von daher verbietet sich eine an früheren nat Maßstäben orientierte Auslegung.¹⁴ Die geltende Bestimmung enthält ein allg Patentierungsgebot,¹⁵ die Voraussetzungen der Patentfähigkeit sind grds abschließend geregelt;¹⁶ vgl auch die EPA-PrRl C-IV 1. Die Materialien zum EPÜ liefern ebenso wenig wie die Praxis des EPA Anhaltspunkte, fertige Lehre, Ausführbarkeit, Brauchbarkeit, Wiederholbarkeit und Identifizierbarkeit als Erfindungselemente zu behandeln, sieht man davon ab, dass nach

3 RG GRUR 1938, 256 Kopiermaschinen; BGH GRUR 1961, 464, 467 Wechselstromgeneratoren; BGH GRUR 1960, 546, 549; BGH 16.1.1962 I ZR 48/60; BGH GRUR 1965, 473, 475 Dauerwellen I; BGHZ 45, 102 Appetitzügler I; BGH GRUR 1966, 558f Spanplatten; BGHZ 52, 74, 81 f = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGH GRUR 1971, 210, 212 Wildverbißverhinderung.

4 RG GRUR 1935, 921 Gerätestecker; BGH GRUR 1966, 141 Stahlveredlung; *Kraßer* S 191 (§ 13 6).

5 BGH GRUR 1965, 298 Reaktionsmeßgerät.

6 RG BIPMZ 1903, 252, 254 bobweights.

7 BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80 Trioxan; vgl *Mes* Rn 86: keine selbstständige Voraussetzung der Patentfähigkeit.

8 BGH Trioxan; vgl auch BGH BIPMZ 1984, 211, 213 optische Wellenleiter; BGHZ 92, 129 = GRUR 1985, 31, 32 Acrylfasern; Intellectual Property High Court Japan IIC 2008, 852.

9 BGH GRUR 1956, 77 Rödeldraht.

10 BGH GRUR 1955, 29 Nobelt-Bund.

11 BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I.

12 Bejahend 4. Aufl Rn 11, *Reimer* Anm 21, *Lindenmaier* Rn 31; BPatGE 19, 86 betr die Erzeugung eines künstlichen Bewusstseins; BPatGE 29, 39, 42: Verfahrens-

kostenhilfeentscheidung bzgl eines „Scheintotenentlarvungssystems“; abl *Benkard* Rn 73; aA *Schulte* Rn 47 („dem Begriff der Erfindung immanent“).

13 Begr IntPatÜG BIPMZ 1976, 332.

14 Vgl auch BGHZ 130, 259 = GRUR 1996, 109 klinische Versuche I, zu § 11 Nr 2.

15 *SingerStauder* EPÜ Art 52 EPÜ Rn 6.

16 So auch die Begr; vgl *Mathély* Le droit européen des brevets d'invention, 1978, S 98 f: „... les trois conditions sont exclusives. Cela signifie que, si elles sont nécessaires, elles sont suffisantes. On sait que certaines législations nationales exigent, pour la brevetabilité, outre le caractère industriel, la nouveauté et l'activité inventive, certaines conditions complémentaires, telles que l'existence d'une utilité ou d'un progrès technique. Conformément à la Convention de Strasbourg, le droit européen n'a pas retenu de telles conditions. Les seules conditions de brevetabilité sont donc celles qui sont énumérées par l'article 52 § 1“; *Paterson* The European Patent System, 1992, S 311: „If the above four criteria are met, the wording of Article 52 (1) EPC is mandatory: European patents „shall be granted“ for such inventions, subject only to the exclusions and exceptions set out in the remainder of Article 52 EPC and in Article 53 EPC, respectively“.

den EPA-PrRI der „perpetuum-mobile“-Fall am Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit gemessen werden soll (Rn 12; Rn 6 zu § 5).

4. Folgerungen für das geltende Recht. Der Erfindungsbegriff ist nach der an das EPÜ angepassten Regelung in § 1 Abs 1 auf die **vier Elemente** Erfindung iS einer Lehre zum technischen Handeln, gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit beschränkt. Der frühere dt Erfindungsbegriff kann deshalb für seit 1978 angemeldete Erfindungen keine Geltung mehr beanspruchen.¹⁷ Für den technischen Fortschritt ist dies unbestritten.

Die **Ausführbarkeit** ist unter dem Gesichtspunkt der ausführbaren Offenbarung der Erfindung ausdrücklich in § 34 Abs 4 (Art 83 EPÜ) geregelt; mangelnde Ausführbarkeit ist zum selbstständigen Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund erhoben worden (§ 21 Abs 1 Nr 2, Art II § 6 Abs 1 Nr 2 IntPatÜG, Art 100 Buchst b, Art 138 Buchst b EPÜ). Damit ist für die Praxis die Notwendigkeit entfallen, diesen Gesichtspunkt in den Erfindungsbegriff des § 1 einzubeziehen.¹⁸ Gleichwohl ist die Ausführbarkeit in Rspr¹⁹ und Lit vielfach weiterhin der Patentfähigkeit zugeordnet worden, sei es nach § 1, sei es nach § 5.²⁰ Danach müssten die Regelungen in §§ 1, 5 einerseits und § 34 andererseits konkurrieren, einmal als materielle Voraussetzung der Patentfähigkeit und zum anderen als Anmeldeerfordernis.²¹ Auch die EPA-PrRI C-II 4.1, 4.11 und C-IV 1.2 behandeln die Ausführbarkeit grds nicht im Rahmen der Patentfähigkeit und wollen nur den Fall des „perpetuum mobile“ auch an der gewerblichen Anwendbarkeit messen.²² Nach der Praxis des EPA ist die Beanstandung auf Art 83 EPÜ als die speziellere Norm zu stützen.²³

Die Regelungssystematik des geltenden Rechts spricht dafür, iS einer **Exklusivität** Ausführbarkeit sowie die damit eng zusammenhängenden Fragen der Brauchbarkeit, der Wiederholbarkeit und der fertigen Erfindung²⁴ ausschließlich an § 34 zu messen.

Für das geltende Recht kann auch die **Identifizierbarkeit** der Lehre nicht als Erfindungselement angesehen werden.²⁵ Zwar hat die Harmonisierung des Patentrechts an der Beurteilung der Identifizierbarkeit als verfahrensmäßiges Erfordernis der Patenterteilung²⁶ – jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Klarheit (Art 84 Satz 2 EPÜ) – nichts geändert.²⁷ Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass die Klarheit der Patentansprüche als eigenständiges Element der Patentfähigkeit anzusehen wäre. Unklarheiten, die sich aus der Fassung der Patentansprüche ergeben, sind jedoch bei der Bestimmung des zu schützenden Gegenstands und damit insb bei der Prüfung auf Neuheit²⁸ sowie bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen. Im Übrigen ist fehlende Identifizierbarkeit zu Unrecht generell als der Ausführbarkeit entgegenstehend angesehen worden.²⁹ Die Identifizierbarkeit ist nur soweit von Bedeutung, als ihr Fehlen einer ausführbaren Offenbarung entgegensteht; dies bedarf der Prüfung im Einzelfall.³⁰

Davon zu unterscheiden ist die Frage der „**unangemessenen Breite**“ der Patentansprüche (Rn 79 ff zu § 34).

17 Vgl Bühring § 1 GebrMG Rn 132.

18 Vgl Ruhl Unionspriorität, 2000, S 18; Benkard-EPÜ Art 52 Rn 98 f.

19 BGHZ 100, 67 = GRUR 1987, 231 Tollwutvirus; BGHZ 122, 144 = GRUR 1993, 651 tetraploide Kamille; OLG Karlsruhe 28.3.2007 6 U 146/05; anders BGH GRUR 1988, 364 Epoxidation.

20 Benkard § 21 Rn 13; Kraßer S 191 (§ 13 6); Mes Rn 75; vgl Hansen Probleme der Ausführbarkeit bei Chemie-Erfindungen, GRUR 2000, 469.

21 Vgl EPA T 541/96; BPatGE 49, 262 = BIPMZ 2006, 419; Schulte Rn 51f unterscheidet zwischen mangelnder Ausführbarkeit wegen Verstoßes gegen anerkannte physikalische Gesetze (zB perpetuum mobile) einerseits und fehlender Ausführbarkeit auf Grund von Offenbarungsmängeln, die nur an § 34 zu messen ist, andererseits; demgegenüber nimmt MGK/Teschemacher Art 83 Rn 63 Spezialisität an, die Ausführbarkeit ist danach nur an Art 83 EPÜ (entspr § 34) zu messen.

22 In diesem Sinn wohl auch CA Mailand GRUR Int 1995, 597, 599, wonach Realisierbarkeit und Reproduzierbarkeit als Voraussetzungen der gewerblichen Anwendbarkeit angesehen werden; nach ÖPA öPBl 1995,

244 ist ein „perpetuum mobile“ nie patentierbar; BPatG 1.8.1997 9 W (pat) 91/95 und BPatGE 40, 243 = GRUR 1999, 487 sehen es als nicht brauchbar an; vgl. auch BPatG GRUR 2006, 2015; BPatG 11.11.2008 3 Ni 37/07 (EU) Mitt 2009, 400 Ls „Cetirizin“; Schulte Rn 52.

23 EPA T 718/96 selbstentlüftbarer Flaschenverschluss.

24 Vgl BPatGE 34, 1 = GRUR 1995, 394, 396 mwN; BPatG GRUR 1999, 1076; BPatG 16.7.2005 21 W (pat) 25/00; Benkard-EPÜ Art 52 Rn 100 f.

25 Benkard-EPÜ Art 52 Rn 97; Benkard Rn 74b; unzutrf daher BPatG Mitt 1988, 49; BPatG 11.8.2004 4 Ni 36/03 (EU); kr Dörries GRUR 1988, 649.

26 BGHZ 57, 1 = GRUR 1972, 80, 82 Trioxan.

27 Vgl MGK/Teschemacher Art 84 EPÜ Rn 4.

28 Hierzu BGHZ 135, 369 = GRUR 1997, 612, 614 Polyäthylenfilamente.

29 BPatG 11.8.2004 4 Ni 36/03 (EU); dem widerspricht grds BGH GRUR 2009, 749 Sicherheitssystem, wonach die „Trioxan“-Rspr nicht mehr ohne Weiteres anwendbar ist.

30 BGH Sicherheitssystem; BGH 3.4.2012 X ZR 80/09.

- 16** Jedenfalls seit 1978 kann auch die **soziale Nützlichkeit** nicht mehr als selbständiges Erfindungselement angesehen werden.³¹ Hieran ist auch gegen die Stimmen festzuhalten, die Elemente der Sozial- oder Umweltverträglichkeit in die Beurteilung der Patentfähigkeit und damit in das Patenterteilungsverfahren einbeziehen wollen.³² In der Praxis hat dieser Gesichtspunkt keine größere Bedeutung erlangt.³³ Das Patentrecht ist kein Sicherheits- und Ordnungsrecht und Patentverfahren erscheinen wenig geeignet für Umweltverträglichkeits- oder Sicherheitsbeurteilungen (vgl Rn 69 Einl).³⁴ Eine positive Entscheidung über die Patentfähigkeit stellt keinen Freibrief für sozialunverträgliches Verhalten dar. Auch Nutzlosigkeit stellt für sich kein Negativkriterium für die Patentfähigkeit dar,³⁵ kann aber zu differenzierten Überlegungen bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit Anlass geben (vgl Rn 17, 61, 112 zu § 4).

II. Die technische Erfindung

- 17** **1. Lehre zum Handeln; theoretische Begründung.** Eine lückenlose und umfassende Definition des Erfindungsbegriffs erscheint nicht möglich.³⁶ Allerdings besteht über einige Elemente des Erfindungsbegriffs weitgehend Einigkeit, insb darüber, was keine Erfindung ist. Dies spiegelt sich im nicht abschließenden Katalog der von der Patentierung ausgeschlossenen Gegenstände in Abs 2 wieder. Erfindung ist danach menschliche Erkenntnis, aber nicht in ihrer abstrakten („reinen“),³⁷ sondern in angewandter Form, als Lehre zum Handeln. Die bloße Erkenntnis vorhandener Wirkungen ist nicht patentierbar, das Entdecken oder Erkennen von Naturgesetzen stellt für sich keine patentfähige Erfindung dar.³⁸ Die Entdeckung einer unbekannten Arbeits- oder Wirkungsweise eines Erzeugnisses wird erst zur Erfindung, wenn sie als Lehre zum technischen Handeln für einen bestimmten Zweck nutzbar gemacht wird.³⁹ Auch der Stoffschutz bildet hiervon keine Ausnahme. Auf die theoretische Begründung der Lehre kommt es nicht an. Gegenstand des Patents ist die konkrete Lehre, nicht die dazu gegebene theoretische Begründung. Der Erfinder braucht keine wissenschaftlich stichhaltige Erklärung für die Funktionsweise seiner Erfindung zu liefern; es genügt, wenn er offenbart, wie der von ihm erstrebte Erfolg erreicht werden kann.⁴⁰ Irrtümer in der Beurteilung der Ursachen sind für die Patentfähigkeit der Lehre unschädlich,⁴¹ ebenso eine fehlerhafte Terminologie.⁴²

2. Lehre zum technischen Handeln

- 18** **a. Allgemeines.** Die Erfindung ist Lehre zu zielgerichtetem Handeln, auf das Herbeiführen eines Handlungserfolgs gerichtet; hierdurch lässt sich das in den EPA-PrRl angeführte Gegensatzpaar „konkret/abstrakt“ erfassen. Dieser Erfolg darf nicht zufällig, sondern muss vorhersehbar auftreten, naturgesetzlichen Regeln folgen. Der Erfolg muss sich schließlich in der materiellen Welt verwirklichen. Die Abgrenzung wird herkömmlich und seit Inkrafttreten der EPÜ-Reform sowie dessen Umsetzung in das

³¹ So auch *Bühning* § 1 GebrMG Rn 137.

³² So *Keil* – unter dem Gesichtspunkt der gewerblichen Verwertbarkeit – GRUR 1993, 705; *Beyer* Patent und Ethik im Spiegel der Evolution, GRUR 1994, 541, 556; *Mes* Rn 88 meint, dass ihr Fehlen ein Verfahrenshindernis begründen könne.

³³ Vgl BPatGE 29, 39 betr ein „Scheintotenentlarvungssystem“; BPatGE 19, 86 betr „künstliches Bewusstsein“, von *Beyer* GRUR 1994, 541, 556 Fn 155 als „heute gar nicht mehr so obskur“ bezeichnet.

³⁴ Vgl auch EPA T 356/93 ABl EPA 1995, 545 = GRUR Int 1995, 978 Pflanzenzellen, wonach Erfindungen, deren Verwertung voraussichtlich ernstliche Auswirkungen auf die Umwelt hat, unter dem Gesichtspunkt des Art 53 (a) EPÜ vom Patentschutz auszunehmen sind, dies aber voraussetzt, dass die Umweltbedrohung mit hinreichender Sicherheit zum Zeitpunkt der Entscheidung feststeht.

³⁵ *Schulte* Rn 47 will gänzlich nutzlose Vorschläge („Fliegenköpfmaschine“) ausnehmen, nicht aber Kuriosa (Teekanne mit zwei Tüllen; Grußvorrichtung für Hüte; Hutbelüftung); *Mes* Rn 88 sieht sie nunmehr nur noch als Hilfskriterium für erfinderische Tätigkeit an, anders

noch *Mes*² Rn 65; vgl *Netzer* Kreativität im technischen Grenzbereich, in *Rafener* (Hrsg) Patente, Marken, Muster, Märkte (1993), 138 mit dem Bsp eines Taschentuchs, in dessen Ecken mehr Knoten als bisher geknüpft werden können; zu Nützlichkeitsüberlegungen im Verfahren über die Verfahrenskostenhilfe BPatG GRUR 1998, 42, 46f.

³⁶ Zahlreiche Definitionsversuche bei *Müller* Mitt 1926, 122 f.

³⁷ Vgl etwa BPatGE 48, 53 = BlPMZ 2004, 440 (Kapazitätsberechnung); EPA T 158/88 ABl EPA 1991, 566 = GRUR Int 1992, 279 Schriftzeichenform; EPA T 453/91; EPA T 833/91; EPA T 2/93; *Schulte* Rn 46.

³⁸ Sz BG sic! 1997, 77 Hochdruckkraftwerk.

³⁹ ÖOPM öPBl 1994, 122.

⁴⁰ RG GRUR 1937, 990 Lötstrahlbrenner; BGHZ 57, 1, 8 = GRUR 1972, 80 Trioxan; BGHZ 63, 1, 9 = GRUR 1974, 718 Chinolizine.

⁴¹ BGH GRUR 1965, 138, 142 Polymerisationsbeschleuniger; BGH GRUR 1955, 386, 388 Optik; BGH GRUR 1994, 357 Muffelofen; vgl BGH Bausch BGH 1994–1998, 479, 482 laminierte Metalledichtung.

⁴² BGH 29.4.2003 X ZR 142/99.

nat Recht auch nach dem Gesetz (Abs 1) über den Begriff der Technik („Technizität“; „auf allen Gebieten der Technik“) vorgenommen. Allerdings entzieht sich dieser ebenso wie der Erfindungsbegriff einer exakten juristischen oder naturwissenschaftlichen Definition (Rn 20).

b. Technischer Charakter

Begriff. Für das dt und eur Patentrecht (anders in den USA, wo herkömmlich auch Geschäftsmethoden patentiert wurden,⁴³ dies jetzt aber wohl durch den „machine-transformation test“ ausgeschlossen wird;⁴⁴ vgl auch die Praxis in Australien, nach der zwar nicht alles patentierbar ist, so keine abstrakten Informationen oder Informationen, und ein „physical effect“ gefordert wird mit der Folge, dass Geschäftsmethoden patentierbar sein können⁴⁵) wohl nicht ernsthaft bestritten ist, dass eine Erfindung technischen Charakter haben muss.⁴⁶ Der Begriff der Technik bildet das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen, denen Patentschutz nicht zukommt.⁴⁷ Hieran hat das PatG 1978/1981 nichts geändert⁴⁸ (zur Praxis des EPA Rn 22).

Eine rein **naturwissenschaftliche Abgrenzung**⁴⁹ des Bereichs des Technischen, insb in der Antinomie zur Welt des Geistigen,⁵⁰ erscheint für die Zwecke des Patentrechts nicht geeignet.⁵¹ Begrifflich lässt sich Technik nur philosophisch definieren.⁵² Damit verliert sie aber ihre Fassbarkeit und Eignung als Abgrenzungskriterium. Eine Lösung kann für das Patentrecht nur in einem normativen, wertenden Technikbegriff gefunden werden.⁵³ Ein solcher muss schon mangels gesetzlicher Vorgaben an die historisch gewachsene Bedeutung des Begriffs anknüpfen. Alles, was im Bereich des Patentrechts herkömmlich als technisch behandelt worden ist (Ingenieurwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie⁵⁴), muss schon mangels jeglichen Anhaltspunkts dafür, dass der Gesetzgeber hieran etwas habe ändern wollen, aber auch angesichts der internat Entwicklung, weiterhin als technisch angesehen werden. Dass vom menschlichen Verstand Gebrauch gemacht wird oder dass ein Eingreifen des Menschen in Betracht kommt, steht der Technizität nicht entgegen,⁵⁵ ist vielmehr geradezu Kennzeichen der Technik, die die „rohe“ Natur nicht einschließt.⁵⁶ Eine psychologische Fragestellung kann Technizität für sich nicht begründen.⁵⁷ Andererseits müssen neue Gebiete, die über das hergebrachte patentrechtl Technikverständnis hinausgehen, einbezogen werden (Mikrobiologie, Informationswissenschaften⁵⁸); der Begriff der Technik muss im Patentrecht dynamisch („nicht-statisch“⁵⁹) verstanden werden. Wo die Grenze

19

20

43 Zur Problematik eingehend *Jänich* GRUR 2003, 483; vgl auch USPTO 76 USPQ 2d 1385 ex parte Lundgren.

44 US-CAFC 30.10.2008 2007–1130 in re Bilski, dort auch zum „technological arts test“ und zum Patentierungsausschluss für abstrakte Ideen; hierzu *Schauwecker* GRUR Int 2010, 1, 115, und *Stern* EIPR 2009, 213.

45 Austral Bundesgericht 2006 F.C.A.F.C. 120 Grant v. Commissioner of Patents, referiert in EIPR 2006 N-235, und hierzu *Carter Business Method Patents In Australia After Grant v Commissioner of Patents: ‚Physical Effect‘ – New Law or Clarified Law?* im Internet unter http://www.aippi.org.au/pdf/Chris_Carter.pdf.

46 BGH GRUR 1965, 533 Typensatz; BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube; BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1986, 531 Flugkostenminimierung; EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems mwN; sz ERGE sic! 2005, 589 Ls; *Benkard-EPÜ* Art 52 Rn 49 ff; für einen Verzicht auf das Technikerkriterium von *Hellfeld* GRUR 1989, 471, 483; vgl auch *Beier* GRUR 1972, 214; *Wertenson* GRUR 1972, 59; *van Raden/Wertenson* GRUR 1995, 523; *MKG/Teschemacher* Art 83 EPÜ Rn 38.

47 BGH Dispositionsprogramm; BGHZ 143, 255, 261 ff = GRUR 2000, 498 Logikverifikation; BGHZ 159, 197, 202 f = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr.

48 BGH GRUR 115, 23 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen; BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498, 499 Logikverifikation; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007 f Sprachanalyseeinrichtung; BPatGE 40, 62 = GRUR 1999, 411.

49 Zu – letztlich durchwegs unbefriedigenden – Definitionsversuchen des Technikbegriffs vgl *Benkard* Rn 43 f.

50 Vgl zB *Beyer* FS 25 Jahre BPatG (1986), 189.

51 Vgl BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1008 Sprachanalyseeinrichtung.

52 Vgl *Lindenmaier* § 1 Rn 4.

53 Vgl *Benkard-EPÜ* Art 52 Rn 60 f; BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498, 500 Logikverifikation; BGH Sprachanalyseeinrichtung; kr zu den dabei zu treffenden Wertungen *Hössle* Mitt 2000, 343, 345 f, der hierin einen Rückfall in die „Kerntheorie“ sieht; vgl auch *Schölch* GRUR 2006, 969f, der darauf hinweist, dass im Fall „Logikverifikation“ der herkömmliche Technikbegriff nicht verwirklicht ist.

54 Vgl RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen; BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube.

55 BGH Sprachanalyseeinrichtung; BGH Mitt 2002, 176 Gegensprechanlage: technisch, wenn der durch den Menschen initiierte Ablauf sich im Anschluss daran ohne weitere menschliche Eingriffe und unter Ausnutzung der Naturkräfte vollzieht.

56 Vgl BPatG Mitt 1964, 97; DPA BIPMZ 1992, 478: Beurteilung durch eine Bedienperson.

57 Vgl BPatG 21.4.2010 17 W (pat) 119/05.

58 Vgl *Wiebe* GRUR 1994, 233, 241; *van Raden* GRUR 1995, 451, 453 f, der sich ua unter Berufung auf *Müller* Mitt 1926, 122, 124 für eine pragmatische Handhabung ausspricht.

59 Vgl auch *Hössle* Mitt 2000, 343; *Schölch* GRUR 2006, 969, 970 f.

angesetzt wird, ist eine wertende Entscheidung, die im Einzelfall, wie insb die Behandlung programmbezogener Lehren zeigt, schwierig sein kann. Nach der Rspr des BGH ist die Technizität auf Grund einer Gesamtbetrachtung des Anmeldungsgegenstands im Einzelfall festzustellen;⁶⁰ dabei sind alle Merkmale des im Patentanspruch definierten Gegenstands zu bewerten, wobei entscheidend ist, wie der Fachmann diesen versteht.⁶¹ Das kann dazu führen, dass auch nicht ausdrücklich genannte Elemente mit zu berücksichtigen sind, die für den Fachmann offenkundig sind.⁶² Es genügt dabei, wenn dieser Gegenstand bestimmungsgem Teil einer aktuellen Technik ist, auch wenn es selbst nur in einer Auswahl, Ordnung und vergleichenden Verarbeitung von Daten besteht.⁶³ Als ausreichend wurde dabei zunächst angesehen, dass die Lehre auf einem Gebiet der Technik verwendet werden kann, dass sie Ausfluss technischer Überlegungen ist und der Lösung eines konkreten Problems dient.⁶⁴ Dies geht aber für das Technizitätserfordernis zu weit. Für die Technizität reicht es zwar aus, wenn ein Verfahren der datenverarbeitungsartigen Abarbeitung von Verfahrensschritten in netzwerkmäßig miteinander verbundenen technischen Geräten dient,⁶⁵ dagegen genügt nicht schon der Vorgang der elektronischen Datenverarbeitung für sich.⁶⁶ Patentierbarkeit folgt – wie häufig nicht ausreichend gesehen wird – daraus nicht notwendig. Diese kann – unabhängig von der Beurteilung gegenüber dem StdT⁶⁷ – grds daran scheitern, dass ein nach Abs 3, 4 nicht als Erfindung geltender, von der Patentierbarkeit ausgeschlossener Gegenstand vorliegt, wobei von Bedeutung ist, dass nichttechnische oder nach Abs 3, 4 von der Patentierung ausgeschlossene Elemente bei der Prüfung der Schutzfähigkeit nicht herangezogen werden dürfen.⁶⁸ Schon daraus folgt, dass für Lehren, die nur solche Elemente enthalten, Patentschutz nicht in Betracht kommt. Eine Lehre, die von den Patentierungsausschlüssen erfasst wird, wird nicht schon dadurch patentierbar, dass sie in einer auf einem herkömmlichen Datenträger gespeicherten Form angemeldet wird.⁶⁹ Erforderlich ist nach der Rspr des BGH vielmehr, dass sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dient.⁷⁰ Der Satz, dass eine nichttechnische Lehre nicht dadurch schutzfähig werde, dass sie sich technischer Mittel bediene,⁷¹ trifft daher so nicht zu (vgl Rn 22). Die brit Praxis hat auf den „technical contribution“-Test abgestellt, der zunächst feststellt, was am Patentanspruch neu ist, und dann prüft, ob das, was neu ist, eine technische Wirkung herbeiführt.⁷² Dies ist nunmehr zugunsten der Praxis des EPA (Rn 22 aE) aufgegeben.⁷³

21 Die – wohl nicht ganz exakte – gängige **Definition** verlangt eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs⁷⁴ (Rn 24). Unter Naturkräften sind herkömmlich Materie und Energie verstanden worden, daneben wurde teilweise Information als „dritte Entität“ einbezogen.⁷⁵ Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich insb gegenüber ordnenden und kaufmännischen Tätigkeiten, ästhetischen Schöpfungen, auch bei Modellen,

60 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430, 431 Tauchcomputer; BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 Seitenpuffer; BGH Logikverifikation; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1009 Sprachanalyseeinrichtung.

61 BGH Logikverifikation.

62 BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige.

63 BGH Logikverifikation; vgl OLG Düsseldorf WRP 1998, 1202; konkrete Bezugnahme auf Bergwerkstechnik und Zweckbestimmung zum Einsatz in diesem Bereich reichen aus; vgl aber BPatG 13.3.2003 17 W (pat) 40/02.

64 Schölch GRUR 2006, 969, 971.

65 Vgl BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung gegen BPatG 51, 1 = CR 2008, 626, nachgehend BPatG 28.7.2011 17 W (pat) 71/04; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige.

66 BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige; vgl BGH GRUR 2005, 141 Anbieten interaktiver Hilfe; BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr; vgl zu Spielideen BPatG 48, 276 = GRUR 2005, 493; EPA T 1023/06 EPOR 2007, 312; EPA T 1543/06; EPA T 336/07 GRUR Int 2008, 598 elektronischer Mehrfach-Poker; zu ästhetischen Merkmalen EPA T 928/03 video game.

67 BGHZ 115, 11 = GRUR 1992, 33 Seitenpuffer.

68 BGH elektronischer Zahlungsverkehr; vgl auch BPatG 48, 154 = GRUR 2004, 931.

69 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten; vgl zur Praxis im VK PatentsC RPC 1996, 511 Fujitsu; vgl auch *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255; Schölch GRUR 2006, 969, 974.

70 Vgl BGH Suche fehlerhafter Zeichenketten; BPatG 8.5.2008 17 W (pat) 6/05; Bedien-Programm-Anleitung; *Mes* Rn 20, 101; *Schulte* Rn 43ff; BPatG 9.6.2005 17 W (pat) 51/03; BPatG 12.7.2005 17 W (pat) 333/03; BPatG 1.12.2010 17 W (pat) 104/05; BPatG 28.6.2011 17 W (pat) 166/05; BPatG 15.9.2011 17 W (pat) 114/07.

71 Vgl EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems.

72 CA RPC 1988, 1 *Merrill Lynch's Application*.

73 Vgl *Vary* (Anm) EIPR 2005, 227 f.

74 Für ein Abstellen nicht auf den Einsatz, sondern auf die Wechselwirkungen von Naturkräften *Kindermann* CR 1992, 658, 665; gänzlich gegen ein Abstellen auf Naturkräfte *Schar* Mitt 1998, 322, 324 f; Kritik auch bei *Eichmann* GRUR 2000, 751, 752.

75 Insb *Beyer* FS 25 Jahre BPatG (1986), 189, und GRUR 1990, 399; *Wiebe* GRUR 1994, 233; *van Raden* GRUR 1995, 451, 456 ff, der auf die Zweckgebundenheit der eingesetzten Information abstellt.

Lehrmitteln⁷⁶ und Spielzeug⁷⁷ (Rn 47). Folgt man einem kybernetischen Maschinenbegriff, kann bereits im Entwurf eines Algorithmus die Konstruktion einer „abstrakten“ Maschine gesehen werden.⁷⁸ Im naturwissenschaftlichen Sinn kann auch schwerlich verneint werden, dass ein Rechnerprogramm technisch ist, die patentrechtl Abgrenzung muss dem allerdings nicht notwendig folgen, obgleich sich die Frage stellt, ob und wie weit bei derart grds Fragen eine Rechtsfortbildung durch Richterrecht erfolgen kann.

Der technische Charakter der Erfindung stellt auch nach der **Praxis des EPA** ein Element des Erfindungsbegriffs dar.⁷⁹ Technisch ist die simultane Anzeige von in einem Schaltgetriebe herrschenden und wünschenswerten Zuständen, auch wenn sie nichttechnische, auf Informationswiedergabe bezogene Merkmale umfasst.⁸⁰ Der technische Charakter soll fehlen, wenn dem einzigen kennzeichnenden Merkmal die kausale Bedeutung für die Herbeiführung des Erfolgs fehlt.⁸¹ Die Praxis des EPA hat (jedenfalls bei der Technizitätsprüfung zu Unrecht) einen technischen Beitrag zum StdT verlangt.⁸² Dies ist inzwischen aufgegeben (vgl Rn 44, 58).⁸³ Der technische Beitrag ist grds erst bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit gegenüber dem StdT zu berücksichtigen.⁸⁴ Nach der allerdings nicht in der tragenden Entscheidungsbegründung enthaltenen Rspr der GBK ist ein Computerprogramm nicht von der Patentierung ausgeschlossen, wenn es beim Ablaufen auf einem Computer einen technischen Effekt erzielen kann, der über die normalen physikalischen Wechselwirkungen zwischen Programm und Computer hinausgeht; dieser Effekt muss nicht neu oder erfinderisch sein, dies ist erst für die Erfindung an sich erforderlich, wobei aber nur die technischen Merkmale berücksichtigt werden. Bei der Technizitätsprüfung sind aber stets alle beanspruchten Merkmale zu berücksichtigen. Das Programmieren reicht für sich für die Bejahung des technischen Charakters nicht aus. Als technisch wurde ein System angesehen, das die Reihenfolge für die Bedienung der Kunden an mehreren Servicepunkten festlegt und insb eine Einheit für die Vergabe der Reihenfolgennummern, Terminals und eine Informationseinheit umfasst.⁸⁵ Ebenfalls als technisch angesehen wurde ein Verfahren zur Eingabe eines Drehwinkelwerts in ein interaktives System zum grafischen Zeichnen.⁸⁶ Schon das automatische optische Anzeigen von Zuständen, die in einer Vorrichtung oder einem System auftreten, wurde als technisch angesehen,⁸⁷ deshalb auch ein Verfahren zur benutzerfreundlichen Gestaltung der Hilfefunktion bei Computerprogrammen mit Analyse-, Anzeige- und Betätigungsschritten.⁸⁸ Dagegen wurde ein Verfahren zum Entwerfen eines VLSI-Chips als solches für den Entwurf eines Bilds eines nicht real existierenden Gegenstands als nicht-technisch angesehen.⁸⁹ Ein Verfahren, bei dem es nur um wirtschaftsorientierte Konzeptionen und Verfahrensweisen für geschäftliche Tätigkeiten geht, ist auch dann nicht notwendig technisch, wenn es Verfahrensmerkmale enthält, die technische Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verwenden.⁹⁰ Änderung der Software für ein Postver-

22

76 Vgl BPatGE 4, 110 = BIPMZ 1963, 357.

77 BPatG Mitt 1964, 97.

78 Gantner JurPC 1994, 2793, 2795.

79 Vgl EPA-PrRl C-IV 1.2 ii; EPA T 208/84 ABl EPA 1987, 14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung/VICOM; EPA T 22/85 ABl EPA 1990, 12 = GRUR Int 1991, 286 Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten; EPA T 158/88 ABl EPA 1991, 566 = GRUR Int 1992, 279 Schriftzeichenform; EPA T 107/87 CR 1993, 36 Daten(de)kompressionsverfahren; EPA T 854/90 ABl EPA 1993, 669 = GRUR Int 1994, 236 Kartenleser; EPA T 636/88 EPOR 1993, 517 Bagging plant; EPA T 1173/97 ABl EPA 1999, 609 = GRUR Int 1999, 1053 Computerprogrammprodukt/IBM; EPA T 935/97 RPC 1999, 861 Computer program product; EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 641/00 = GRUR Int 2003, 852 zwei Kennungen (SIM-Card); EPA T 125/01 Gerätesteuerung; EPA T 172/03 order management; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren; EPA T 424/03 Clipboard: in einem Computersystem verwirklichtes Verfahren; EPA T 1284/04 Loan system; EPA T 154/05 ABl 2008, 46 Schätzung des Absatzes; EPA T 688/05 Ticket auctioning systems;

Stellungnahme der Präsidentin des EPA im Verfahren G 3/08; schwed Regeringsrättens Dom ABl EPA 1993, 94 = GRUR Int 1991, 303.

80 EPA T 362/90 Mitt 1994, 126 Schaltanzeige.

81 EPA T 222/89 Mittellinie, zw; vgl auch EPA T 192/82 ABl EPA 1984, 415 Formmassen.

82 So EPA T 208/84 ABl EPA 1987, 14 = GRUR Int 1987, 173 computerbezogene Erfindung/VICOM, die Computerprogrammprodukt-Entscheidungen sowie EPA T 241/95 ABl EPA 2001, 103 = GRUR Int 2001, 460 Serotoninrezeptor.

83 EPA G 3/08 GRUR Int 2010, 608 Patentschutz für Computerprogramme; vgl PatentsC Mitt 2008, 124 Astron Clinica.

84 Vgl Sedlmaier Mitt 2002, 448, 450, Keukenschrijver FS R. König (2003), 255.

85 EPA T 1002/92 ABl EPA 1995, 605, 613 ff = CR 1995, 589 m Anm Betten Warteschlangensystem.

86 EPA T 59/93.

87 EPA T 115/85 ABl EPA 1990, 30 computerbezogene Erfindung/IBM.

88 EPA T 887/92.

89 EPA T 453/91.

90 EPA Steuerung eines Pensionssystems.

sandsystem wurde als patentierbar angesehen.⁹¹ Auf die Neuheit des jeweiligen Merkmals kann bei der Prüfung nicht abgestellt werden.⁹² Nunmehr stellt das EPA darauf ab, ob die beanspruchte Erfindung technische Merkmale aufweist.⁹³

- 23 Rechtsprechung des BPatG.** Das BPatG hat als technisch jeden durch Einwirkung des Menschen entstandenen Gegenstand, soweit er der Welt der (in Raum und Zeit vorhandenen) Dinge angehört, bezeichnet. Das Gebiet des Untechnischen soll demgegenüber, abgesehen von den Gegenständen der Natur, die Welt der Vorstellungen umfassen.⁹⁴ Das fasst den Bereich der Technik zu weit, denn auch rein künstlerische Leistungen wären hiernach als technisch anzusehen. Es hat weiter unterschieden zwischen den (patentierbaren) Gegenständen und den ihnen etwa zugeschriebenen (nicht patentierbaren) Bedeutungsinhalten.⁹⁵ Die Angabe einzuhaltender Einflussgrößen ist keine bloße Anweisung an den menschlichen Geist.⁹⁶ Eine spezielle Hardwarekonfiguration begründet Technizität.⁹⁷ Ob ein Verfahren, das neben technischen Verfahrensschritten auch Verfahrensschritte aufweist, die eine abwägende Verstandestätigkeit des Menschen erfordern, dem Patentschutz zugänglich ist, wurde unterschiedlich beurteilt.⁹⁸ Wird die angestrebte Lösung bereits allein durch den Einsatz der menschlichen Verstandestätigkeit erzielt, fehlt es an einer technischen Lehre, denn diese setzt voraus, dass die einzelnen Verfahrensschritte selbst technische Mittel bedingen, um die angestrebte Lösung herbeizuführen.⁹⁹

- 24** Nach der **Definition des BGH** ist dem Patentschutz zugänglich eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs (zu mitwirkendem tierischem Verhalten vgl. Rn 276 zu § 34).¹⁰⁰ Technische Erfindungen setzen eine angewandte Erkenntnis voraus, eine Anweisung, mit bestimmten technischen Mitteln zur Lösung einer technischen Aufgabe ein technisches Ergebnis zu erzielen.¹⁰¹ Die technische Maßnahme muss für den Erfolg kausal sein.¹⁰² Das weitere Kriterium der unmittelbaren Herbeiführung dieses Erfolgs durch Naturkräfte¹⁰³ hat der BGH fallen gelassen.¹⁰⁴ Mit beherrschbaren Naturkräften sind nur solche gemeint, die außerhalb der menschlichen Verstandestätigkeit liegen und mit ihrer Hilfe vom Menschen beherrscht werden; andernfalls würde das menschliche Denken insgesamt dem Begriff der Technik

91 EPA T 513/98.

92 EPA Steuerung eines Pensionssystems; aA wohl sz ERGE sic! 2005, 589 Is, auch referiert bei *Schneider* sic! 2006, 786, 792, unter Hinweis auf BGE 92 II 174.

93 EPA Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren.

94 BPatG Mitt 1964, 97.

95 BPatGE 6, 145 = GRUR 1966, 257.

96 BPatGE 16, 21 = Mitt 1973, 193.

97 BPatG 19.2.2004 17 W (pat) 10/02.

98 BPatG GRUR 1978, 705; BPatG 6.8.1974 17 W (pat) 53/73 BIPMZ 1975, 202 Is abl; BPatGE 16, 21 = Mitt 1973, 193 bejahend; nach BPatGE 40, 250 wird der technische Charakter eines Verfahrens durch die entfernte Möglichkeit nicht in Frage gestellt, dass eine einzelne Verfahrensmaßnahme auch mit Hilfe der menschlichen Verstandestätigkeit durchführbar ist; BPatG BIPMZ 2000, 55 unterscheidet zwischen (schädlicher) Zwischenschaltung und (unschädlicher) Vorschaltung menschlicher Verstandestätigkeit; nach BPatGE 42, 157 = GRUR 2000, 408 genügt bei einem Arbeitsverfahren, bei dem eine Handbedienung durch eine Bedienperson nicht zwingend erforderlich, die Möglichkeit, die Verfahrensschritte ohne menschliche Verstandestätigkeit allein mit technischen Mitteln durchzuführen; auch die manuelle Ausführung einzelner Schritte des Verfahrens ist unschädlich, wenn die Bedienperson lediglich ausführendes Organ ist, ohne abwägend, bewertend oder interpretierend tätig zu werden; vgl. auch BPatGE 36, 77; BPatG 18.6.1997 9 W (pat) 91/96: Verwendung des menschlichen Auges bei der Beurteilung der Lage von Testmustern macht ein Verfahren zum Abgleichen einer seriellen Aufzeichnungsvorrichtung nicht untechnisch.

99 BPatGE 29, 98; vgl. BGH GRUR 2005, 143 Rentabilitätsermittlung; BPatGE 45, 120 = BIPMZ 2002, 392 (Verfahren zum Bewerten von Dokumenten); BPatG 46, 265 = GRUR 2003, 1033 (gesicherte Transaktion im Zahlungsverkehr), aufgehoben durch BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG GRUR 2006, 43; EPA T 244/00 (Menüanordnung); EPA T 643/00 (effektive Menügestaltung); EPA T 388/04 ABl EPA 2007, 16 unzustellbare Postsendungen; EPA T 154/04 ABl EPA 2008, 46 Schätzung des Absatzes; EPA T 306/04 (Auflistung von Aufgaben); CCass GRUR Int 2005, 855; *Schulte* Rn 48, 157.

100 BGHZ 52, 74 = GRUR 1969, 672 rote Taube.

101 Vgl. BGH GRUR 1958, 602 Wettstein; BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt; BGHZ 51, 8 = GRUR 1969, 184 Lotterielos, GbmSache: Wahrnehmbarkeit mit wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden genügt.

102 *Benkard-EPÜ* Art 52 Rn 71 ff.

103 Vgl. BGH Buchungsblatt.

104 BGHZ 143, 255 = GRUR 2000, 498 Logikverifikation, wonach ein Lösungsvorschlag, der einen Zwischenschritt in einem Prozess betrifft, der mit der Herstellung eines bestimmten Gegenstands endet, nicht deshalb vom Patentschutz ausgenommen sein kann, abgesehen von den im verwendeten Rechner bestimmungsgemäß ablaufenden Vorgängen auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkräften verzichtet und die Möglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig durch auf technischen Überlegungen beruhende Erkenntnis voranzubringen sucht, insoweit in Abkehr von BGHZ 115, 23, 30 = GRUR 1992, 36 chinesische Schriftzeichen; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung.

zugeordnet und dieser damit seiner spezifischen und unterscheidenden Bedeutung beraubt.¹⁰⁵ Gelegentlich ist vorgeschlagen worden, Information zu den Naturkräften zu rechnen;¹⁰⁶ dies ist abzulehnen. Die Regel, die als solche eine gedanklich-logische Anweisung darstellt, wird nach früherer Rspr nicht dadurch technisch, dass bei ihrer Anwendung technische Mittel – zB Schreibgerät oder Datenverarbeitungsanlage – benutzt werden; es reicht nicht aus, dass technische Mittel gelegentlich der Anwendung einer untechnischen Lehre verwendet werden, die Verwendung technischer Mittel muss Bestandteil der Problemlösung selbst sein, die Erzielung des kausal übersehbaren Erfolgs bezwecken und darf nicht entfallen, ohne dass zugleich der angestrebte Erfolg entfielen.¹⁰⁷ Allerdings hat der BGH die Auffassung¹⁰⁸ abgelehnt, eine „Gebrauchsanweisung“ sei als „bloße Anweisung an den menschlichen Geist“ nicht technisch. Die Anweisung, wie mit einem technischen Gerät umzugehen ist, kann technischer Natur sein. Viele Verfahrenserfindungen, insb solche, die eine bestimmte Brauchbarkeit eines bekannten Geräts oder einer bekannten Anlage lehren, lassen sich als Gebrauchsanweisungen charakterisieren, ohne dass diese Einordnung ihrer Patentierbarkeit Abbruch täte.¹⁰⁹ Umgekehrt wird eine technische, auf den Einsatz beherrschbarer Naturkräfte gerichtete Regel nicht dadurch ihres technischen Charakters entkleidet, dass sie ihre sprachliche Darstellung in einer äußerlich von technischen Merkmalen freien Ausdrucksweise findet.¹¹⁰ Es fehlt allerdings an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg der Lehre mit gedanklichen Maßnahmen des Ordnen der zu verarbeitenden Daten steht und fällt.¹¹¹ Nach der neueren Rspr des BGH und des EPA wird das hinsichtlich der Beurteilung der Technizität nicht mehr für den Fall gelten können, dass diese Lehre in Zusammenhang mit einer technischen Vorrichtung geschützt werden soll.¹¹² Jedenfalls wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist, kommt es nicht auf die Gewichtung der technischen und der nichttechnischen Merkmale an, maßgeblich ist, ob die Lehre bei Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.¹¹³ Dabei sind aber nur die im Patentanspruch enthaltenen Anweisungen zur Lösung des technischen Problems auf ihre Patentfähigkeit zu untersuchen.¹¹⁴ Die Erzeugung einer perspektivischen Wiedergabe aus topographischen Daten mittels technischer Geräte ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn zumindest ein Teilaspekt der Lehre ein technisches Problem bewältigt.¹¹⁵

An einer Lehre zum technischen Handeln fehlt es nicht schon, wenn eines von mehreren Anspruchsmerkmalen nicht durch Anführung des zu verwendenden körperlichen Gegenstands der Erscheinungswelt (zB „normale Drucktype“), sondern durch Anführung seiner der **Vorstellungswelt** angehörenden Funktion (zB „Lesbarkeit des Abdrucks“) umschrieben ist.¹¹⁶

Beispiele für nichttechnische Lehren. Als nichttechnisch angesehen hat der BGH einen Wettoder Wahrschein, der durch Linien und Schriftzeichen für die Vornahme von Eintragungen aufgeteilt

25

26

¹⁰⁵ BGHZ 67, 22 = GRUR 1977, 20 Dispositionsprogramm.

¹⁰⁶ Beyer FS 25 Jahre BPatG (1986), 189; s auch van Raden GRUR 1995, 451.

¹⁰⁷ BGH Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1978, 102 Prüfverfahren.

¹⁰⁸ ZB in RGZ 51, 142 = BIPMZ 1902, 190 Manometerskala.

¹⁰⁹ BGH Dispositionsprogramm.

¹¹⁰ BGH GRUR 1977, 657 Straken; BGH Prüfverfahren; BGH GRUR 1978, 420 Fehlerortung; vgl auch BPatG ABl EPA 1988, 50, wonach ein Arbeitsverfahren eine technische Lehre enthält, wenn das zu seiner Durchführung benutzte Arbeitsmittel – Computertomograph – im Einzelnen, wenn auch nach dem auf der Berechnungsmethode beruhenden allg Prinzip, beschrieben ist.

¹¹¹ BGHZ 115, 23 = GRUR 1992, 36, 38 chinesische Schriftzeichen; vgl BPatGE 38, 31 = GRUR 1998, 35.

¹¹² BGH Sprachanalyseeinrichtung; BGH GRUR 2010, 660 Glasflaschenanalyse; EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 = CR Int 2001, 18 mAnm Sedlmaier/Glaser Steuerung eines Pensionssystems; aA BPatGE 46, 95 = GRUR 2003, 413, wonach die beiläufige Nennung eines Vorrichtungsmerkmals technischen Cha-

rakter nicht begründen soll; darauf, dass BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten nicht die Technizität, sondern die Patentierungsausschlüsse nach Abs 3 Nr 3, Abs 4 betrifft, weist BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr mAnm Esslinger Mitt 2004, 505 ausdrücklich hin; vgl auch BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige.

¹¹³ BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; BGH Glasflaschenanalyse; vgl BPatG BIPMZ 2007, 214.

¹¹⁴ BGH elektronischer Zahlungsverkehr; BGH Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren (Schreiben mit Stift und Papier; kr Schulte Rn 123); EPA T 154/04 ABl EPA 2008, 46 Schätzung des Absatzes.

¹¹⁵ BGH GRUR 2011, 125 Wiedergabe topografischer Informationen gegen BPatG 14.12.2006 2 Ni 12/05 (EU); vgl auch BPatG Mitt 2002, 78 (Postgebührensicherheitssystem); BPatGE 45, 133 = BIPMZ 2002, 394 (elektronischer Zahlungsverkehr).

¹¹⁶ BGH GRUR 1965, 533 Typensatz.

ist,¹¹⁷ die Aufteilung eines Buchungsblatts in waagerechte Zeilen und unterschiedlich gefärbte senkrechte Spalten.¹¹⁸ In der Rspr des BPatG sind als nichttechnisch angesehen worden die Einteilung der Felder eines Brettspiels durch Färbung, Markierung, Linien,¹¹⁹ die Ersetzung von Erläuterungen an einem Gerät mittels Buchstaben und Zahlen durch andere Symbole, nämlich Messkurven, auch wenn dies eine Mechanisierung bewirkt,¹²⁰ auf einen Textilstoff aufgedruckte Schnittmusterlinien, auch für den Fall eines fotoelektrisch gesteuerten maschinellen Zuschnitts des Stoffs,¹²¹ die Lehre, auf einem Schnittmuster zum Zuschneiden von Stoffteilen für Kleidungsstücke innerhalb der Umrisslinien ein Raster vorzusehen, dessen Linien parallel zum Fadenlauf des Stoffs verlaufen,¹²² eine besondere Einfärbung von Zigarettenpapier,¹²³ eine Erfindung, die sich auf die farbliche Hervorhebung eines besonders zu handhabenden Teils eines Gebrauchsgegenstands beschränkt,¹²⁴ die Kennzeichnung der Adern eines vieladrigen Kabels durch in verschiedene Gruppen zusammengefasste Adern mit jeweils gleicher Farbe,¹²⁵ die Einfärbung oder besondere Form, mit der die Beschichtung einer Fixiereinlage für Kleidungsstücke aufgetragen wird, um den Hersteller oder besondere Eigenschaften der Beschichtung zu kennzeichnen,¹²⁶ eine gegenüber einem Notensymbole tragenden Grundkörper verschiebbare, mit Ausschnitten versehene Schablone zwecks Kenntlichmachung zusammengehöriger Noten,¹²⁷ die Ermittlung von Werten mit Hilfe von gegeneinander verschiebbaren Skalenaufschriften bestimmten Inhalts, wobei die Skalenaufschriften bei bestimmungsgem Gebrauch des Geräts vom Benutzer in ihrer Bedeutung erfasst und im Einzelfall im Hinblick auf die ihnen mögliche Aussage nutzbar gemacht werden müssen,¹²⁸ die Anordnung einer Notenbildkarte an einem Saiteninstrument unter den Saiten auf der Decke des Instruments dergestalt, dass die Systemlinien unter die zugehörigen Saiten zu liegen kommen, wobei die mit den Systemlinien zur Deckung zu bringenden Saiten eingefärbt werden,¹²⁹ die Vermehrung der durch ein Puzzle-Spiel gebotenen Kombinationsmöglichkeiten, weil Anwendung von Erkenntnissen der Mathematik,¹³⁰ ein Aufzeichnungsträger, bei dem der Umriss eines Symbols mit einer Kennzeichnung zum visuellen Erfassen der Lage eines sonst nicht sichtbaren Markierungsfelds versehen ist,¹³¹ die Lehren, bei einem im Durchschreibeverfahren zu verwendenden Formularsatz die den Formularen vorgehefteten Listen mit vorgedruckten Feldern zu versehen, die den zugeordneten beschreibbaren Mittelfeldern entsprechen,¹³² den Umschlag eines Schreibhefts mit der gleichen Lineatur zu versehen wie die Innenblätter,¹³³ uU die Lehre, Teilbereiche eines Gegenstands unterschiedlich einzufärben,¹³⁴ die ergonomische Gestaltung einer Bedienoberfläche ohne anderweitige konkrete technische Problemstellung (zwh),¹³⁵ die Verwendung von „Softkeys“ zur Benutzerführung in einem menügesteuerten System.¹³⁶ Das Vorliegen eines technischen Problems wurde verneint, wenn die Lehre darin bestand, durch automatisches Durchsuchen und Ergänzen eines neu geschriebenen Computerprogramms die sichere Verwendung von Intertask-Variablen möglich zu machen.¹³⁷

- 27** In der **älteren Praxis und Rspr** sind als nichttechnisch angesehen worden: Bemalung von Tischplatten für Reklamezwecke;¹³⁸ Signalbuch;¹³⁹ besondere Angaben auf Manometerskala;¹⁴⁰ Bebauungspläne;¹⁴¹ Formeln, durch die kein neuer technischer Effekt erzielt wird;¹⁴² Werbetexte auf Buchhüllen usw;¹⁴³ Einrichtung für winklig zusammenstoßende Räume zur Kinovorführung;¹⁴⁴ Postpaketkarte mit einem Abschnitt als Versicherungsurkunde;¹⁴⁵ zeitmäßig aufgeteilte Zusammenstellung aller

117 BGH GRUR 1958, 602 Wettschein.

118 BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt; ebenso BPatG 14.3.1974 5 W (pat) 76/73 BIPMZ 1974, 283 LS; zur Frage, ob eine Farbe der Erreichung einer technischen Wirkung einer Ware dient, auch BPatG 2.8.1999 20 W (pat) 287/96, Markensache.

119 BPatGE 1, 156 = GRUR 1965, 85.

120 BPatGE 4, 3 = GRUR 1964, 258.

121 BPatGE 10, 55, bdkl.

122 BPatG 23.1.1976 5 W (pat) 26/75, bdkl.

123 BPatG 30.1.1969 5 W (pat) 74/68.

124 BPatGE 10, 246.

125 BPatGE 11, 66, bdkl.

126 BPatG 9.1.1970 5 W (pat) 77/69.

127 BPatG 3.6.1971 5 W (pat) 53/70.

128 BPatGE 13, 101.

129 BPatG 31.1.1973 5 W (pat) 27/72, bdkl.

130 BPatGE 18, 170, Begründung bdkl, und in BPatG

BIPMZ 2000, 55 aufgegeben; vgl EPA T 717/05 EPOR 2007, 35; EPA T 1023/06 EPÜR 2007, 312; Schulte Rn 153.

131 BPatG 25.10.1976 17 W (pat) 87/75.

132 BPatGE 20, 29.

133 BPatGE 20, 47, bdkl.

134 BPatG BIPMZ 1983, 375.

135 BPatG GRUR 2007, 316.

136 BPatG 18.1.2011 17 W (pat) 127/06.

137 BPatG 5.10.2006 17 W (pat) 82/04.

138 PA BIPMZ 1898, 121.

139 PA BIPMZ 1899, 238.

140 RGZ 51, 142 = BIPMZ 1902, 190 Manometerskala.

141 PA BIPMZ 1906, 6.

142 RG BIPMZ 1907, 107, 112 Brisanzgeschoß.

143 KG MuW 12, 194.

144 PA BIPMZ 1914, 257.

145 RGZ 106, 237 = GRUR 1923, 93 Postpaketkarte.

Rundfunksendungen;¹⁴⁶ Liniiierungsanordnung;¹⁴⁷ Rechentabellen;¹⁴⁸ Farbentafeln;¹⁴⁹ Feldunterteilung bei Globus;¹⁵⁰ Tonschrift.¹⁵¹

Das **DPA** hat **vor 1961** als nichttechnisch angesehen: Werbetexte;¹⁵² Kataloge mit zweckmäßig eingestellten Blättern;¹⁵³ Kontentabellen;¹⁵⁴ Briefmarkenvorlageblätter;¹⁵⁵ Preislisten;¹⁵⁶ Reklameblätter in einem Buch;¹⁵⁷ Kontrollbuch aus Formularen.¹⁵⁸

Beispiele für technische Lehren. Eine industriell herstellbare und gewerblich einsetzbare Vorrichtung, zu deren Betrieb Energie eingesetzt wird und innerhalb derer unterschiedliche Schaltzustände auftreten, wie dies bei einem Universalrechner, aber auch bei einer besonders konfigurierten Datenverarbeitungsanlage der Fall ist, ist technisch;¹⁵⁹ dass der Rechner in bestimmter Weise programmtechnisch eingerichtet ist, nimmt ihm nicht seinen technischen Charakter, ebenso wenig, dass auf ihm eine Textbearbeitung vorgenommen wird.¹⁶⁰ Dabei kommt es nach Auffassung des BGH für die Beurteilung des technischen Charakters nicht darauf an, ob mit der Vorrichtung ein weiterer technischer Effekt erzielt wird, ob die Technik durch sie bereichert wird oder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet.¹⁶¹

Als technisch hat das **BPatG** angesehen Vorrichtungen, die eine Bewegung verhindern sollen,¹⁶² einen mit neuen Auflageflächen versehenen Spielwürfel,¹⁶³ eine Erfindung, die sich optische Gesetze in besonderer Weise zunutze macht (plastisch vorgewölbt wirkende Gesichtsmaske¹⁶⁴), ein Bauplatten-Musterbuch mit Schraubverbindung von farbigen und durchsichtigen Blättern,¹⁶⁵ eine in ihrer Handhabung verbesserte Zeichenschablone,¹⁶⁶ eine Lehre, nach der sich der Fachmann zur Verfahrenssteuerung einer Vergleichskurve bedienen soll, deren Messwerte bei einer Probeschmelze gewonnen worden sind.¹⁶⁷

Markierungen; Skalen. Markierungen werden als technisch angesehen, wenn sie selbst einen technischen Effekt auslösen.¹⁶⁸ Eine Neuerung, die in der Schaffung einer markierten Scheibe als Markierungsträger besteht, verkörpert eine technische Lehre.¹⁶⁹ Als patentfähig angesehen wurden Skalen, soweit sie durch an ihnen objektiv feststellbare gegenständliche Merkmale gekennzeichnet sind, also etwa durch Material und Form des Skalenträgers, durch Ausbildung und Farbe der Marken oder durch Größe und Gesetzmäßigkeit der Abstände zwischen den Marken,¹⁷⁰ der Vorschlag, eine Geldscheinhülle aus Klarsichtfolie herzustellen und auf dem sich an eine Schmalseite der Hülle anschließenden Bereich eine Werbeaufschrift anzubringen;¹⁷¹ insoweit bestehen nach geltendem Recht wegen des Ausschlussstatbestands in Abs 2 Nr 4 Bedenken.

Technisch ist grds auch die **Topographie** („Layout“) eines Halbleitererzeugnisses¹⁷² (vgl Rn 11 Einl HlSchG).

Als technisch hat die **ältere Praxis und Rspr** erachtet: Grundrisslösungen von Gebäuden;¹⁷³ vorteilhafte Faltung von Lohnbeuteln;¹⁷⁴ Reagenzpapier;¹⁷⁵ Musiklehrmittel besonderer technischer Gestaltung;¹⁷⁶ Einstellskalen für Rundfunkempfänger;¹⁷⁷ Rückenbeschilderung in Spektralreihenfolge bei Büchern.¹⁷⁸

146 RG GRUR 1931, 1286 Europa-Stunde.

147 RPA GRUR 1931, 1283.

148 RG GRUR 1933, 289 Rechentabellen.

149 RPA BIPMZ 1933, 155.

150 RPA MuW 39, 326.

151 RPA MuW 39, 372.

152 DPA GRUR 1951, 37; GRUR 1951, 409.

153 DPA BIPMZ 1950, 299.

154 DPA BIPMZ 1952, 437.

155 DPA BIPMZ 1953, 126.

156 DPA BIPMZ 1954, 227.

157 DPA BIPMZ 1952, 407 f; DPA GRUR 1955, 35, 36 = BIPMZ 1954, 367.

158 DPA BIPMZ 1955, 150.

159 BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1008 Sprachanalyseeinrichtung unter Hinweis auf BGHZ 67, 22, 27 f = GRUR 1977, 96 Dispositionsprogramm; BGHZ 117, 144, 149 = GRUR 1992, 430 Tauchcomputer; BPatG GRUR 1999, 1078.

160 BGH Sprachanalyseeinrichtung.

161 BGH Sprachanalyseeinrichtung.

162 BPatGE 7, 78 = Mitt 1965, 147.

163 BPatGE 2, 109 = GRUR 1965, 32.

164 BPatGE 1, 165 = GRUR 1965, 84.

165 BPatGE 1, 163 = GRUR 1962, 190.

166 BPatG Mitt 1978, 169.

167 BPatG 30.11.1978 13 W (pat) 99/76.

168 Benkart Rn 50d; vgl BGH 15.2.2011 X ZR 64/09: Überflüssigmachen gesonderter Messung.

169 BGH GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe gegen BPatG 28.3.1974 5 W (pat) 39/73 BIPMZ 1974, 283 LS; BPatG Bausch BPatG 1994–1998, 879: Art der Anbringung von Farbmarkierungen bei Einmalfiltern; vgl LG Düsseldorf 23.5.2000 4 O 162/99 Entsch 2000, 81, 88.

170 BPatGE 6, 145 = GRUR 1966, 257.

171 BPatG 16.7.1974 5 W (pat) 11/74.

172 BPatGE 37, 270 = GRUR 1997, 619.

173 RPA BIPMZ 1921, 187.

174 RG MuW 29, 178 Lohnbeutelverbundbogen.

175 RPA Mitt 1930, 195.

176 RPA Mitt 1932, 59.

177 RPA BIPMZ 1935, 124.

178 RG GRUR 1937, 1084 Registriermerkmal.

- 34** **Zusammentreffen technischer und nichttechnischer Merkmale.** Enthält eine Erfindung technische und nichttechnische Merkmale, stellt sich die Frage, ob bei der Prüfung auf **Schutzfähigkeit** der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluss der nichttechnischen Merkmale zu berücksichtigen ist; eine „Kerntheorie“ (Abstellen auf den Kern der Erfindung¹⁷⁹) wird jedenfalls seit der „Tauchcomputer“-Entscheidung¹⁸⁰ vom BGH nicht mehr vertreten. Allerdings stellt sich die Frage einer Nichtberücksichtigung bestimmter Merkmale bei der Prüfung auf Schutzfähigkeit nach der Ausweitung des Technizitätsbegriffs neu; der BGH zieht den Gesichtspunkt des Computerprogramms als solchen bei der Prüfung der Patentierbarkeit eines herkömmlichen Datenträgers, auf dem das Programm gespeichert ist, nicht mehr heran.¹⁸¹ Daraus folgt, dass als solche nach Abs 3 von der Patentierung ausgeschlossene Gegenstände, die zur Lösung eines konkreten technischen Problems nichts beitragen, nicht zur Begründung der Schutzfähigkeit herangezogen werden können.¹⁸²
- 35** Bei der **Beurteilung der technischen Natur** der Erfindung sollte von der Gesamtheit der der Problemlösung dienenden Merkmale im Patentanspruch auszugehen sein. Ein gezielt erreichter Erfolg ist ein Indiz für das Vorliegen einer technischen Lehre.¹⁸³ Das Vorliegen einer technischen Lehre ist unabhängig von Neuheit und Naheliegen zu untersuchen,¹⁸⁴ die Aufteilung des Patentanspruchs in Oberbegriff und Kennzeichen ist bedeutungslos.¹⁸⁵ Eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen kann patentierbar sein.¹⁸⁶ Eine Vorrichtung, die technische Merkmale aufweist, ist deshalb patentierbar.¹⁸⁷ Das soll aber auch unabhängig von der Anspruchskategorie (Verfahren – Vorrichtung) gelten.¹⁸⁸ Dem technischen Charakter sollte es nach der Rspr nicht entgegenstehen, dass der Beitrag der Erfindung zum StdT ausschließlich in der Bereitstellung mathematischer Regeln zur Herbeiführung eines technischen Erfolgs liegt (zB eines Algorithmus zur Beseitigung von Übertragungsstörungen¹⁸⁹). Demgegenüber hat die ältere Rspr des BPatG teils bereits eine Kombination technischer mit nichttechnischen Merkmalen als nicht schutzfähig angesehen („negative Infektionstheorie“¹⁹⁰), teils die untechnischen Merkmale aussondert und den verbleibenden Gegenstand allein mit dem StdT verglichen,¹⁹¹ teils auf den Kern der Lehre abgestellt.¹⁹² Es genügt auch bei einem Verfahrensanspruch für die Erfüllung des Technizitätsanfordernisses, wenn die Erfindung eine bestimmte Nutzung der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehrt und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gibt.¹⁹³ Technisch ist ein Verfahren zur Kapazitätsberechnung von floatenden Füllstrukturen.¹⁹⁴ Ebenfalls

179 Eingehend *Benkard*⁸ Rn 101.

180 BGHZ 117, 144 = GRUR 1992, 430 Tauchcomputer; vgl BGH GRUR 2009, 479 Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten.

181 BGHZ 149, 68 = GRUR 2002, 143 Suche fehlerhafter Zeichenketten; vgl BGHZ 159, 197 = GRUR 2004, 667 elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG GRUR 2006, 43; BGHZ 144, 282 = GRUR 2000, 1007, 1009 Sprachanalyseeinrichtung; EPA T 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung; *Mellullis* GRUR 1998, 843, 846; BGHZ 158, 142 = GRUR 2004, 495 Signalfolge, GbmSache.

182 Vgl BGH elektronischer Zahlungsverkehr und nachgehend BPatG GRUR 2006, 43; *Keukenschrijver* FS R. König (2003), 255; ebenso die Praxis des EPA: EPA T 717/04 space game; EPA T 641/00 ABl EPA 2003, 352 = GRUR Int 2003, 852 zwei Kennungen (SIM-Card); EPA T 619/02 ABl EPA 2007, 63 Geruchsauswahl; EPA 928/03 video game zur Nichtberücksichtigung ästhetischer Merkmale; kr CA England/Wales RPC 2007, 117 Aerotel/Telco.

183 BPatG – 19. Senat – BPatGE 29, 131 = GRUR 1987, 799.

184 BPatGE 29, 131 = GRUR 1987, 799; BPatGE 31, 200 = GRUR 1991, 197.

185 BPatGE 31, 200 = GRUR 1991, 197.

186 EPA T 38/86 ABl EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren und hierzu

Weibel Computerimplementierte Erfindungen: eine neue Entscheidung des EPA, sic! 2005, 514; EPA T 688/05 EPOR 2008, 215 ticket auctioning system.

187 EPA T 931/95 ABl EPA 2001, 441 = GRUR Int 2002, 86 Steuerung eines Pensionssystems; EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren.

188 EPA T 258/03 ABl EPA 2004, 575 = GRUR Int 2005, 332 Auktionsverfahren, auch mit dem Hinweis, dass schon das Schreiben mit Feder und Papier technisch ist.

189 BPatGE 36, 174 = GRUR 1996, 866 „Viterbi-Algorithmus“; vgl *Benkard-EPÜ* Art 52 Rn 56 ff.

190 BPatGE 1, 151 = BIPMZ 1962, 74; BPatG Mitt 1965, 177; BPatGE 18, 170, 173, jeweils 5. Senat; aufgegeben in BPatG BIPMZ 2000, 55.

191 BPatG Mitt 1964, 97; BPatGE 27, 58 = GRUR 1985, 522.

192 BPatGE 27, 186 = GRUR 1986, 307; BPatGE 40, 62 = GRUR 1999, 411 will weder auf die Gesamtheit der Merkmale noch auf isoliert gesehene Merkmale wie die Verwendung einer Rechenregel oder eines DV-Programms abstellen und sieht auch die Erfindungskategorie nicht als entscheidend an, so dass sich aus der Zuordnung zur Sach- (Erzeugnis-)kategorie nicht schon zwangsläufig technischer Charakter ergebe.

193 BGHZ 185, 214 = GRUR 2010, 613 dynamische Dokumentengenerierung gegen die Vorinstanz BPatGE 51, 1 = CR 2008, 626; BGH GRUR 2011, 610 Webseitenanzeige.

194 BPatG GRUR 2004, 850.

technisch ist ein Verfahren zur Prüfung verschiedener Medikamente auf ihre gesundheitliche Interaktion unter Einsatz technischer Mittel im Zusammenhang mit einer Datenverarbeitungsanlage.¹⁹⁵

Nach der früheren Praxis des EPA weist ein Anspruch, der **als Ganzes betrachtet** im Wesentlichen eine geschäftliche Transaktion betrifft, auch dann keinen technischen Charakter auf, wenn das beanspruchte Verfahren Schritte mit einer technischen Komponente enthält; die wahre Natur des beanspruchten Gegenstands bleibe dieselbe, auch wenn zur Ausführung technische Mittel verwendet werden,¹⁹⁶ das Abstellen auf den „Kern“ oder das „Wesen“ der Erfindung ist in der Praxis des EPA aber Episode geblieben.¹⁹⁷ Nach Auffassung des EPA kann die Bejahung der Patentfähigkeit nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das als solches dem Patentierungsverbot unterliegen würde, wie ein Bezug auf Verwaltungssysteme und -verfahren.¹⁹⁸ Als technisch wurden auch Verfahren und Vorrichtung zum Trainieren von Golfspielern unter Einsatz von Videoaufzeichnungen angesehen.¹⁹⁹

Außertechnische Wirkungen. Die erzielte Wirkung muss nicht selbst technischer Natur sein. Eine auf Grund technischer Mittel erzielte Wirkung kann auch auf geschmacklichem, ästhetischem (Rn 47), betriebswirtschaftlichem, kaufmännisch-organisatorischem oder medizinischem Gebiet liegen.²⁰⁰

c. Biologisches Material (Absatz 2).²⁰¹ Der Erfindungsbegriff ist nicht auf die „tote“ Technik beschränkt, Erfindung und belebte Natur schließen einander nicht aus. Der durch das BioTRILUMSG neu eingestellte Abs 2 sieht ausdrücklich die Patentierung von Erfindungen vor, wenn sie ein Erzeugnis enthalten, das aus biologischem Material besteht oder dieses enthält, oder wenn sie ein Verfahren zum Gegenstand hat, mit dem biologisches Material hergestellt oder bearbeitet wird oder bei dem es verwendet wird. Allerdings sehen die §§ 1a, 2, 2a und 5 Abs 2 Ausnahmen vor. Zur Patentierung des menschlichen Körpers § 1a, von Lebensformen allg Rn 25 ff zu § 2, von Pflanzensorten und Tierarten § 2a.

Auch auf dem Gebiet der **Gentechnik** können grds Patente erteilt werden. In Betracht kommen zunächst Patente, die die Bereitstellung einer DNS-Sequenz oder allgemeiner einer Aminosäuresequenz (Protein) betreffen (Sequenzpatente).²⁰² Es wird vertreten, dass sich die Patentierung der nicht als Werkzeug verwendeten Gensequenz auf die DNS mit einer bestimmten Sequenz und nicht auf die Sequenz als solche beziehe, weil die DNS-Sequenz als solche bloße Information darstelle.²⁰³ Ein und derselbe DNS-Abschnitt kann dabei für verschiedene Proteine kodieren.²⁰⁴ Die nicht als Werkzeug verwendete DNS-Sequenz soll erst durch Angabe des Proteins, für das sie codiert, zu einer Lehre zum technischen Handeln werden (vgl aber Rn 13 zu 1a).²⁰⁵ Zum Begriff der Funktion der Gensequenz Rn 12 f zu § 1a. Grds patentierbar sind dabei sowohl auch in der Natur vorkommende aus auch künstliche Gensequenzen.²⁰⁶ Unter dem Gesichtspunkt der Wiederholbarkeit (§ 34) kann die Angabe des Expressionssystems erforderlich sein.²⁰⁷ Für Patente auf Aminosäuresequenzen gelten die Voraussetzungen wie für die Stoffpatentierung.²⁰⁸

3. Patentierungsausschlüsse nach Absatz 3 und Absatz 4

a. Allgemeines. Abs 3 und Abs 4 (bis zum Inkrafttreten des BioTRILUMSG Abs 2 und 3) entsprechen Art 52 Abs 2 und 3 EPÜ. Abs 3 gibt eine beispielhafte Aufzählung von Gegenständen und Tätigkeiten, die **nicht als Erfindungen** angesehen werden sollen. Den Ausschlüssen liegt keine einheitliche ratio zugrunde.²⁰⁹ Es handelt sich nicht um einen abschließenden Katalog, was schon aus dem Wortlaut der

¹⁹⁵ BPastG 22.2.2011 17 W (pat) 149/05.

¹⁹⁶ EPA T 854/90 ABI EPA 1993, 669 = GRUR Int 1994, 236 Kartenleser; EPA T 26/86; vgl Benkard-EPÜ Art 52 Rn 55.

¹⁹⁷ EPA T 38/86 ABI EPA 1990, 384 = GRUR Int 1991, 118 Textverarbeitung; vgl auch EPA T 65/86 EPOR 1990, 191 Text processing; EPA T 107/87 CR 1993, 26 Daten-(de)kompressionsverfahren.

¹⁹⁸ EPA T 769/92 ABI EPA 1995, 525 = GRUR Int 1995, 909 universelles Verwaltungssystem.

¹⁹⁹ EPA T 446/97 Personalized instructional aid.

²⁰⁰ BGH GRUR 1966, 249 Suppenrezept; BGH GRUR 1967, 590 Garagentor; BGH GRUR 1975, 549 Buchungsblatt; BGH GRUR 1977, 152 Kennungsscheibe; BGHZ 102, 118 = GRUR 1988, 290 Kehlrinne; Benkard-EPÜ Art 52 Rn 61.

²⁰¹ Zur Auslegung eines eine isolierte HIV-Nukleotidsequenz betreffenden Patents LG Düsseldorf 18.5.2000 4 O 285/98 Entsch 2000, 51, 53 ff.

²⁰² Vgl Ensthaler/Zech GRUR 2006, 529.

²⁰³ Ensthaler/Zech GRUR 2006, 529, 532; Egerer FS R. König (2003, 109, 126 ff; Ahrens GRUR 2003, 89, 93; vgl Hüttermann/Storz EIPR 2009, 589.

²⁰⁴ Vgl Ensthaler/Zech GRUR 2006, 529, 531; Meier-Beck GRUR 2003, 905, 911; Tilmann GRUR 2004, 561 f.

²⁰⁵ Ensthaler/Zech GRUR 2006, 529, 532.

²⁰⁶ Ensthaler/Zech GRUR 2006, 529, 532.

²⁰⁷ Ensthaler/Zech GRUR 2006, 529, 532.

²⁰⁸ Ensthaler/Zech GRUR 2006, 529, 533.

²⁰⁹ PatentsC (2005) EWHC 1589 Re CFPH LCC's Application; PatentsC (2005) EWHC 1623 Halliburton v. Smith, beide auch referiert in EIPR 2005 N-227; CA