

BVGer B-1711/2023 vom 18. März 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-03-18, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1711_2023

FR: TAF B-1711/2023 du 18 mars 2026

IT: TAF B-1711/2023 del 18 marzo 2026

Regeste

Ausschluss von der Patentierbarkeit

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Patentsachen zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e VGG). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung legitimiert und beschwert, soweit sie vor Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin rügt, die Prüfungspraxis der Vorinstanz entspreche einer verdeckten und gesetzeswidrigen Prüfung der erfinderischen Tätigkeit. Die Bestimmungen des technischen Charakters und die Frage, welche Merkmale einen Beitrag zum technischen Charakter leisten, seien klar voneinander zu trennen (Plädoyernotizen der Beschwerdeführerin, S. 5). Die internationalen Harmonisierungsbestrebungen richteten sich nicht auf das Ergebnis der Prüfung, sondern auf die jeweiligen Vorschriften zur Patentierbarkeit (Plädoyernotizen der Beschwerdeführerin, S. 6). Eigenwillig eingeführte, zusätzliche Hürden im Gebiet der computerimplementierten Erfindungen korrumpierten die vom Gesetzgeber gewollte Innovationsförderung und verzerrten den Wettbewerb. Bereits Anspruch 1 der angemeldeten Erfindung habe durch die Kombination von mobilen Geräten mit definierten Messvorrichtungen, Netzwerk und Dateninterface einen technischen Charakter und stehe zum Begriff der Erfindung nach Art. 1 Abs. 1 PatG darum nicht im Widerspruch (Beschwerde, Ziff. 56 f.). Zentrales technisches Ziel der Anmeldung sei vielmehr die Automatisierung durch technische Mittel und die dadurch erreichte Effizienzsteigerung und Erleichterung für den Benutzer (Replik, Ziff. 128; Verhandlungsprotokoll vom 26. März 2024, S. 5).

E. 2.2

Die Vorinstanz hingegen argumentiert, bei gemischten Erfindungen (Erfindungen mit technischen und nicht-technischen Merkmalen) sei die gesetzgeberisch gewünschte Einschränkung der zulässigen Erfindungsgegenstände im Prüfungsverfahren vorzunehmen, da bei der Schweizer Patentprüfung die Neuheit und erfinderische Tätigkeit nicht geprüft werde (Vernehmlassung, Ziff. 33). Die Harmonisierung richte sich darauf, trotz unterschiedlichen Rechtsordnungen und Rechtstraditionen in den verschiedenen Ländern, vergleichbare Ergebnisse sicherzustellen. Es gehe nicht darum, die Herangehensweisen zu

harmonisieren (Duplik, Ziff. 14). Würde die Prüfungspraxis des EPA für die Schweizer Patentprüfung übernommen, ohne diese zugleich auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit wie unter dem EPÜ auszudehnen, wäre eine Flut von Patentanmeldungen für Nicht-Erfindungen und Geschäftsmethoden die Folge. Zumindest müsste dann mittelfristig das materielle Patentrecht angepasst werden (Plädoyernotizen der Vorinstanz, S. 9). Im vorliegenden Fall hält die Vorinstanz daher an ihrer Praxis der Ganzheitsbetrachtung fest und kommt zum Schluss, die Erfindung stelle eine mathematische Lösung zum Berechnen und Voraussagen von Versicherungsprämien bereit. Ein technischer Charakter sei weder in der Implementation noch in der Aufgabe, den Mitteln oder der Wirkung ersichtlich (Plädoyernotizen der Vorinstanz, S. 5).

E. 2.3

Die Parteien sind sich grundsätzlich einig, dass das Erfordernis der Technizität zum Erfindungsbegriff gehört, so dass eine Erfindung nur dann patentierbar ist, wenn sie technisch ist. In der Tat ist das Erfordernis der Technizität ein zentrales Merkmal der Erfindung. Es wird als einer Erfindung immanent angesehen, dass sie technisch sein muss und von einer "technischen Erfindung" gesprochen (Annika L. Schneider, Die Patentierbarkeit von Computerprogrammen, S. 112). Die Parteien sind sich jedoch uneinig, in welches Stadium der Patentprüfung die Technizität, so wie sie von der Vorinstanz geprüft wird, gehört, und damit verbunden auch, wie technische oder nicht-technische Erfindungen voneinander abgegrenzt werden. Diese Fragen sind im Folgenden mittels Auslegung zu bestimmen.

E. 3

Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden (ratio legis) unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente (BGE 145 II 182 E. 5.1 und 141 II 262 E. 4, je m.H.; Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., 2022, § 25 Rz. 572). Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert (statt vieler BGE 145 III 133 E. 6.5). Die historische Auslegung stellt auf den Sinn ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Eine Norm soll so gelten, wie sie vom Gesetzgeber vorgesehen worden war (statt vieler BGE 145 III 133 E. 6.4; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., 2020, Rz. 181). Die teleologische Auslegung stellt schliesslich auf die Zweckvorstellung ab, die mit einer Rechtsnorm verbunden ist (statt vieler BGE 142 II 399 E. 3.3.4 und 3.3.5; Urteil des BVGer B-6727/2019 vom 5. August 2020 E. 5.4.3 ff.; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 179).

E. 3.1

Die Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, dass der Fachmann sie ausführen kann (Art. 50 Abs. 1 des Patentgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [PatG, SR 232.14]). Patentansprüche sind darum aus der Sicht und dem mutmasslichen Verständnis einer Fachperson mit technischer Ausbildung auf dem Gebiet der Anmeldung zu lesen und Merkmale stets nach ihrem technischen Wortsinn im technischen Zusammenhang aus Sicht der Fachperson zu verstehen ohne eine rein linguistische Analyse des Wortlauts einzelner Begriffe vorzunehmen (BGE 147 III 337 E. 6.1, 143 III 666 E. 4.3; vgl. auch Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 17. Januar 2023 [T

1354/18], Ziff. 7). Zudem ist das Patent mit der Bereitschaft, es zu verstehen, und nicht mit dem Willen, es misszuverstehen, auszulegen (vgl. BGer 4A_513/2022 vom 13. März 2025 E. 3.5; Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 6. März 2001 [T 190/99], Ziff. 2.4).

E. 3.2

Nach dem Wortlaut von Art. 1 Abs. 1 PatG werden in der Schweiz für neue, gewerblich anwendbare Erfindungen Erfindungspatente erteilt. Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt, ist keine patentierbare Erfindung (Art. 1 Abs. 2 PatG). Damit wird implizit gesagt, dass die Erfindung den Stand der Technik deutlich überschreiten und, damit dieser Vergleich erfolgen kann, auf dem Gebiet der Technik liegen muss. Aus dem Gesetzeswortlaut geht jedoch nicht hervor, was das Technizitätserfordernis voraussetzt. Auch in der Verordnung über die Erfindungspatente vom 19. Oktober 1977 (Patentverordnung, PatV, SR 232.14) sind keine Konkretisierungen vorhanden. Zur Beurteilung dieses Merkmals sind daher weitere Auslegungsmethoden heranzuziehen.

E. 3.3

Aus historischer und teleologischer Sicht ist zu erwähnen:

E. 3.3.1

Historisches und heutiges Ziel des Patentrechts ist es, Wettbewerb auf Stufe Forschung und Entwicklung zu schaffen und den technischen Fortschritt zu fördern (Thierry Calame, S. 8; Christian Hilti/ Demian Stauber, in: Hilti/Köpf/Stauber/Carreira (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patent- und Patentprozessrecht, 4. Aufl., Bern 2021, S. 1). In der Schweiz besteht seit jeher die Auffassung, dass das Erfindungspatent sich als eine Rechtsschöpfung erweist, die wandelnden rechtspolitischen Zielen im wirtschaftlichen Gesamtinteresse zu dienen hat und in welchem die technischen Leistungen ihren ausgeprägten Platz finden. So haben diese Ziele ihrerseits einer wandelnden wirtschaftlichen und technischen Welt Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund ist der patentrechtliche Begriff der Erfindung ein gewillkürter und veränderbarer. Der Gesetzgeber hat bewusst darauf verzichtet, den Begriff der Erfindung im Gesetz zu umschreiben, und es für überflüssig erachtet, einen Ausnahmekatalog aufzunehmen. Er hat dies der flexibleren Lehre und Rechtsprechung überlassen (BGE 95 I 579 E. 3; BBl 1976 II 1, 67; Alfred Briner, Patentrecht, in: von Büren/ David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, S. 49 f.):

E. 3.3.2

Obschon es sich um einen zukunftsorientierten Technikbegriff handelt, wird für die Bestätigung des Kriteriums der Technizität häufig auf die historische Entwicklung des Erfindungsbegriffs verwiesen (Schneider, S. 115). Zu Beginn wurden die Begriffe "gewerbliche" und "technische" Anwendbarkeit in der Literatur grösstenteils synonym verwendet. In einer weiteren Entwicklung wurde der Technikbegriff durch die Abgrenzung der Welt der Dinge von der Welt des Geistes geprägt (Paul Tobias Schrader, Technizität im Patentrecht - Aufstieg und Niedergang eines Rechtsbegriffs, S. 31 f.). Diese Betrachtungsweise erwies sich jedoch in dem Moment als unbrauchbar, als durch die zunehmende Beherrschbarkeit der Biologie auch rein geistige Abläufe von den beherrschbaren Naturkräften erfasst wurden (Schrader, S. 89). Mit der Entscheidung "Rote Taube" des deutschen BGH (Beschluss X ZB 15/6 vom 27. März 1969, BGHZ 52, 74) wurde sodann der Technikbegriff definiert, dessen Wortlaut auch von der Schweiz

übernommen wurde. Mit seiner Entscheidung "Hochdruckkraftwerk" definierte das Bundesgericht eine technische Erfindung als "Lehre zum planmässigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs" (Urteil des BGer 4A.12/1995 vom 31. Juli 1996, publiziert in sic! 1997, 77 E. 4 "Hochdruckkraftwerk"). "Die Patentierfähigkeit setzt erst ein, wo die erkannten Naturgesetze in den Dienst des technischen Handelns gestellt werden" (BGer, Urteil "Hochdruckkraftwerk", E. 4). Technische Erfindungen sind Handlungsanweisungen, die auf naturgesetzlichen Kausalzusammenhängen beruhen. Im Vergleich zum Methodenbegriff sind Handlungsanweisungen dadurch enger, dass sie sich auf ein Tätigwerden in der Aussenwelt richten. Handlungsanweisungen sind somit als Anweisungen zum Handeln in der Aussenwelt und nicht nur zum rein geistigen Tätigwerden zu verstehen (Mark Schweizer/ Herbert Zech, Patentgesetz PatG, in: Schweizer/ Zech [Hrsg.], SHK-Kommentar, Bern 2019, Art. 1 N 16 f.). Als Schutzvoraussetzung sichert die Technizität der Erfindung somit das Bestehen einer Handlungsanweisung in Abgrenzung zur blossen Erkenntnis und charakterisiert sich als Rechtsbegriff, um "ein Zuviel oder ein Zuwenig an Schutz" zu vermeiden (Schweizer/Zech, a.a.O., N 21; ähnlich Herbert Zech, Technizität im Patentrecht - Eine intra- und interdisziplinäre Analyse des Technikbegriffs, in: Festschrift für Theo Bodewig zum 70. Geburtstag, Tübingen 2018, S. 166; Hilti/Stauber, a.a.O., S. 51). Entsprechend muss sich der technische Erfolg unmittelbar aus der in der Handlungsanweisung angegebenen Handlung ergeben und darf kein weiterer schöpferischer Beitrag erforderlich sein. Eine technische Erfindung wird verneint, wenn die Handlungsanweisung nicht unmittelbar zum angestrebten Erfolg führt (Zech, a.a.O., S. 154). Anders ausgedrückt hat die Erfindung dann einen technischen Charakter, wenn die gedankliche Kette von Aufgabe über Mittel zur Lösung als Ganzes technisch ist.

E. 3.3.3

Auch wenn bei der vorliegenden PCT-Anmeldung - welche u.a. die Prüfung der Patentfähigkeit in der nationalen Phase zum Gegenstand hat - das Schweizer Recht sowie die dazugehörige Rechtsprechung zur Anwendung kommt (vgl. Art. 27 Abs. 5 PCT), wird im Rahmen der teleologischen Auslegung rechtsvergleichend ein Blick auf die ausländischen Bestimmungen geworfen:

E. 3.3.3.1

Vorwegzunehmen ist, dass im Rahmen der internationalen Harmonisierungsbestrebungen der Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens vom 19. Juni 1970 (Zusammenarbeitsvertrag, PCT, SR 0.232.141.1) am 24. Januar 1978 für die Schweiz in Kraft getreten ist. Ziel dieses Vertrages war die Schaffung des Systems einer internationalen Anmeldung, die beim nationalen Amt des Anmelders mit rechtlicher Wirkung für die gewünschten Vertragsstaaten eingereicht werden kann, wobei es sich um eine Eingangs- und Formalprüfung handelt. Ferner wollte man die jeweilige Erstellung eines einheitlichen Recherchen- und gegebenenfalls eines vorläufigen Prüfungsberichtes durch eigens damit beauftragten nationalen oder internationalen Behörden. Der PCT-Vertrag ist auf diese Verfahrensrationalisierung beschränkt und greift weder in die Prüfungs- und Patenterteilungshoheit der nationalen Ämter noch in das materielle Patentrecht der Vertragsstaaten ein (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes vom 24. März 1976, BBl 1976 II 1, 8 ff.). So wurden auf internationaler Ebene bisher bspw. Definitionen wie der Erfindungsbegriff trotz Harmonisierungsbemühungen nicht vereinheitlicht. Der

internationale Recherchebericht und die internationale vorläufige Prüfung sollten von den Ämtern berücksichtigt werden, sind für sie aber nicht bindend (<https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/de/docs/faqs-about-the-pct.pdf>). Im Übrigen können die Rügen der Beschwerdeführerin in Bezug auf den PCT-Vertrag, insbesondere was die Prüfung von Form und Inhalt anbelangt, für den vorliegenden Fall offenbleiben. Die Schweiz ist zwar Mitglied des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973 (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ). Dessen Bestimmungen finden für die vorliegende Streitsache aber keine direkte Anwendung, da es sich nicht um eine Euro-PCT-Anmeldung handelt. Weitere internationale Abkommen wie z.B. das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an Geistigem Eigentum (TRIPS-Abkommen, SR 0.632.20, Anhang 1C) oder das Pariser Verbandsübereinkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) sind grundsätzlich zu beachten. Da das Schweizer Recht seit jeher über die darin enthaltenen Mindeststandards hinausgeht, bleiben die Auswirkungen dieser Regelwerke für die Schweiz jedoch gering (vgl. Thierry Calame, Patentrecht, in: von Büren/ David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. IV, S. 26 f.).

E. 3.3.3.2

Die Vorinstanz wendet bei der Prüfung von computerimplementierten Erfindungen das Prinzip der Ganzheitsbetrachtung an (vgl. Richtlinien für die Sachprüfung der nationalen Patentanmeldungen sowie ESZ und PESZ-Gesuche vom 1. Juli 2023, RL IGE, 2.1.1). Auf europäischer Ebene ist eine Erfindung grundsätzlich dann patentierbar, wenn sie den Schutzfähigkeitstest nach Art. 52 EPÜ besteht (d.h. sie darf nicht unter eine der dort genannten "Nichterfindungen" fallen) und die weiteren in diesem Artikel genannten Kriterien (Neuheit, erfinderische Tätigkeit usw.) erfüllt. Bei computerimplementierten Erfindungen hat insbesondere die Prüfung der Schutzfähigkeit nach Art. 52 EPÜ und der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ (Letztere anhand der Kriterien des sog. "COMVIK-Ansatzes") besondere Relevanz; sie wird in der Praxis als der "Zwei-Hürden-Ansatz" bezeichnet (Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 10. März 2021 [G 1/19], Ziff. 37). Der von der Technischen Beschwerdekammer entwickelte COMVIK-Ansatz stellt eine spezielle Form des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes dar (vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 26. September 2002 [T641/00]). Speziell deshalb, weil vor der eigentlichen Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit, diejenigen Merkmale, die zum technischen Charakter beitragen, bestimmt werden (https://www.epo.org/de/legal/case-law/2025/clr_i_d_9_2_1.html, abgerufen am 22. Januar 2026). Wie der erste Schritt des COMVIK-Ansatzes verlangt auch das Prinzip der Ganzheitsbetrachtung einen technischen Effekt, der über die normalen physikalischen Wechselwirkungen zwischen Programm und Computer hinausgeht (Christoph Bertschinger, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, in: Christoph Bertschinger/ Peter Münch/ Thomas Geiser [Hrsg.], Handbücher für die Anwaltspraxis Band VI, N. 4.30; Peter Heinrich, Art. 1 PatG N. 44; Florent Thouvenin, Computerimplementierte Erfindungen: Status quo im Europäischen Patentrecht - Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 12. Mai 2010 [G 3/08], in: sic! 2010 S. 808, 821). Anders als beim sog. Beitragsansatz (der nicht mehr angewandt wird) geht es hier um einen Beitrag zur Lösung, der unabhängig vom Stand der Technik vorliegen muss (vgl. hierzu https://www.epo.org/de/legal/case-law/2025/clr_i_a_5_1.html, abgerufen am 22. Januar 2026). Mit dem Zwei-Hürden-Ansatz für computerimplementierte Erfindungen hat sich die

relative Hürde der Schutzfähigkeit nach Art. 52 EPÜ insofern verschoben, als sie leichter, und diejenige der erfinderischen Tätigkeit nach Art. 56 EPÜ schwerer überwindbar geworden ist. Mit dieser Verschiebung ist auf europäischer Ebene ein de facto Zwischenschritt entstanden. Der Zwei-Hürden-Ansatz besteht somit aus drei Fragen: i) ob die Erfindung nach Art. 52 EPÜ schutzfähig ist, ii) ein Merkmal zum technischen Charakter beiträgt und iii) ob die Erfindung gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik erfinderisch ist (Entscheidung der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes vom 10. März 2021 [G 1/19], Ziff. 38 f.; https://www.epo.org/de/legal/case-law/2025/clr_i_a_4.html, abgerufen am 22. Januar 2026). Obwohl auf europäischer Ebene alle vier Patentfähigkeitskriterien - Vorliegen einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit - im Patentprüfungsverfahren vorliegen müssen, hat die Praxis dennoch einen de facto Zwischenschritt entwickelt. Aufgrund der Vollprüfung spielt es im Ergebnis keine Rolle, unter welcher Terminologie das Merkmal, welches zum technischen Charakter beiträgt, geprüft wird. Entscheidend ist vielmehr, dass es im Verfahren zur Erteilung eines Patents geprüft wird.

E. 3.4

In der Schweiz werden abgesehen vom Vorliegen einer Erfindung keine weiteren Patentierungsvoraussetzungen geprüft (vgl. Art. 59 Abs. 4 PatG). Als Teil des Erfindungsbegriffs wird das strittige Merkmal bei computerimplementierten Erfindungen innerhalb des Verfahrens zur Erteilung eines Patents (Verwaltungsverfahren) geprüft, und nicht im Rahmen eines allfälligen Verfahrens nach der Patenterteilung (Zivilverfahren). Entgegen den Einwänden der Beschwerdeführerin ergibt die Auslegung, dass es sich beim Vorgehen der Vorinstanz nicht um eine verdeckte Prüfung der erfinderischen Tätigkeit handelt, sondern um einen von der Praxis entwickelten, notwendigen Prüfschritt, um sog. Junk-Patente zu verhindern. Diese Zielsetzung dient dem öffentlichen Interesse und sollte darum im Patenterteilungsverfahren und nicht erst im Rahmen einer allfälligen privatrechtlichen Streitigkeit überprüft werden. Unter diesem Gesichtspunkt widerspricht das Vorgehen der Vorinstanz nicht dem bisherigen gesetzgeberischen Willen (vgl. E. 3.3.1), dem angestrebten Ziel der Revision des Patentgesetzes (vgl. Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes vom 16. November 2022, <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/73828.pdf>, abgerufen am 22. Januar 2026) oder den Harmonisierungsbestrebungen (vgl. E. 3.3.3.1). Folglich kann hier auch die Frage, ob die Anwendung des "Any Hardware Approach" (vgl. hierzu Stellungnahme der Grossen Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts vom 12. Mai 2010 [G 3/08], Ziff. 10.6) bei der Prüfung der Technizität genügen müsste, offenbleiben.

E. 3.5

Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass das PatG im Gegensatz zum EPÜ (vgl. Art. 52 Abs. 2 und 3 EPÜ) keinen Negativkatalog enthält, der auflistet, was nicht als Erfindung angesehen wird. Die schweizerische Doktrin und Rechtsprechung haben jedoch folgenden Gegenständen und Tätigkeiten stets den Erfindungscharakter abgesprochen: (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, soweit die Anmeldung oder das Patent sich auf den genannten Gegenstand oder die genannte Tätigkeit "als solche"

bezieht (vgl. BBl 1976 II 1, 67; Bertschinger, a.a.O., N. 4.18). Der Vorbehalt "als solche" bedeutet, dass auch die an sich nicht patentierbaren Gegenstände auf dem Gebiet der Technik angewandt werden können und damit patentierbare Regeln zum technischen Handeln ergeben, sofern die beanspruchten technischen Mittel tatsächlich zur Lösung der Aufgabe beitragen (Heinrich, Art. 1 PatG N. 13). Dies wird aufgrund der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Patentrechts ermöglicht (vgl. E. 3.3.1).

E. 3.6

Reine Computerprogramme (Programme für Datenverarbeitungsanlagen, Software) bzw. reine Geschäftsmethoden gelten als "reine Anweisungen an den menschlichen Geist" (vgl. BGE 95 I 579 E. 3) und sind in dieser Form nicht patentierbar. Bei einer Geschäftsmethode genügt es nicht, wenn diese auf einem Computer angewandt wird. Das bloße Implementieren einer nicht technischen Tätigkeit auf eine Computeranlage vermag zumeist keinen technischen Charakter zu begründen, wenn weder Aufgabe noch Lösung eine physische Wechselwirkung mit Naturkräften bewirkt (RL IGE 2.1.2; Heinrich, Art. 1 PatG N. 29). In der Literatur wird auch die Meinung vertreten, dass ein Computer als Mittel technisch sei und softwareimplementierte Erfindungen daher automatisch technischen Charakter hätten, da sie den Einsatz eines Computers voraussetzten. Die Monopolisierung von Geschäftsmodellen oder anderer nicht technischer Lehren mittels Softwareimplementierungen könne dagegen durch eine entsprechende Prüfung des Nichtnaheliegens bzw. der erfinderischen Tätigkeit effektiv verhindert werden (Schweizer/Zech, Art. 1 N 26). Diese Ansicht setzte jedoch eine Vollprüfung des Patents voraus, was die geltende Rechtslage in der Schweiz noch nicht vorsehe.

E. 4

Nachdem das Erfordernis der Technizität im Rahmen des Erfindungsbegriffs analysiert wurde, ist zu prüfen, ob die strittige Erfindung einen technischen Charakter aufweist. Zur Beurteilung des technischen Charakters wird im Folgenden insbesondere der Patentanspruch 1, welcher am 23. Mai 2022 angepasst wurde, herangezogen. Der unabhängige Patentanspruch 9 wurde analog dazu abgeändert: Ein digitales, automatisiertes System, umfassend eine metrische Simulationsmaschine für die automatisierte Vorhersage von vorwärts- und rückwärtsgerichteten Wirkungsmesswerten, basierend auf gemessenen Ereignisparameterwerten von zeitabhängigen Serien des Auftretens von sich physikalisch auswirkenden Risikoereignissen, die wenigstens seismische Ereignisse und Windsturmereignisse und Überschwemmungsereignisse umfassen, wobei das Auftreten der physischen Ereignisse auf der Grundlage von vordefinierten Schwellenwerten der Ereignisparameter gemessen werden und wobei die Auswirkungen der physischen Ereignisse auf ein spezifisches physisches reales Gut oder ein lebendes Objekt auf der Grundlage von Auswirkungsparametern gemessen werden, die dem Gut oder Objekt zugeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, (i) dass strukturierte Güter-/Objektmerkmalparameter des physischen Gutes oder Objektes wenigstens teilweise mittels parametergesteuerten, regelbasierten Bifurkationsprozesses erfasst werden, der Merkmalparameterwerte dynamisch erfasst und Werte auf die Strukturmerkmalparameter abbildet, wobei die Strukturmerkmalparameter wenigstens geografische und strukturphysische und flutphysische und sturmphysische und erdbebenphysische Eigenschaften und Attribute erfassen, wobei eine Mehrzahl von dem Auftreten eines oder mehrerer vordefinierter, die physischen Güter oder Objekte beeinflussender Ereignisse zugeordneten Risikotransfers von metrischen Risikoaussetzungseinheiten erfasst und

mittels der erfassten Risikoaussetzungseinheiten in eine die Risikotransfers enthaltendes Portfolio übertragen werden, und wobei ein Strukturmischmerkmal des Portfolios durch die gemessenen und erfassten Typen von Risiken und zugewiesene Anzahl von Risikotransfers mit zugeordneten metrischen Risikoaussetzungseinheiten gegeben ist, (ii) dass das digitale System eine maschinenbasierte Expositionsdatenintelligenz umfasst zur automatisierten Identifikation einzigartiger Risiken von physischen Objekten auf der Grundlage eines genauen Standorts der physischen Objekte, wobei die maschinenbasierte Expositionsdatenintelligenz eine Benutzerdatenschnittstelle umfasst, wobei auf die Datenschnittstelle über mobile Geräte zugegriffen wird, die Standortdaten der physischen Güter oder Objekte durch ein GPS-Modul oder einen optischen Sensor und/oder eine Kamera der mobilen Geräte eingeben, und wobei die physischen Güter oder Objekte mittels der mobilen Geräte unter Verwendung von Datenübertragung an das digitale System von den Daten des GPS-Moduls oder des optischen Sensors und/oder der Kamera gescannt werden, (iii) dass die maschinenbasierte Expositionsdatenintelligenz eine Expositionsdatenbank umfasst, die eine Vielzahl von Datensätzen umfasst, die Attributparameter der Güter und/oder Objekte mit zugewiesenen geografischen Standortparametern enthalten, wobei die maschinenbasierte Expositionsdatenintelligenz eine Maschine umfasst, die eine expositionsbasierte Naturkatastrophenmodellierung durch ein vorausschauendes Modellierungsmodul bereitstellt, umfassend eine Naturkatastrophenrisikomodellierungsstruktur, wobei die Naturkatastrophenmodellierung Verlustverteilungen für die auswirkenden Ereignisse, die seismische Ereignisse, Stürme und Überschwemmungen umfassen, geographisch in Bezug auf ihre grösste Exposition generiert, (iv) dass die Simulationsmaschine Basisratenmessungen auf die metrischen Risikoaussetzungseinheiten die einem spezifischen Typ von Risikotransfer zugeordnet sind, auf Grundlage der Ereignisparameter des Risikotransfers und den Güter-/Objektmerkmalparametern des physischen Gutes oder Objekts, die mittels der Simulationsmaschine bestimmt werden, anwendet, wobei die Basisrate eine Kostenmessung von Ressourcen bereitstellt, die für das Versichern des Risikos benötigt werden, das einem spezifischen Transfer zugeordnet ist, und wobei eine Prämie für den Risikotransfer durch das Multiplizieren der Basisrate mit der Anzahl von Risikoaussetzungseinheiten des spezifischen Risikotransfers erzeugt wird, und (v) dass die Simulationsmaschine dynamisch vorwärts- und rückwärtsgerichtete Auswirkungsmessungen auf der Grundlage einer Variation der Basisratenmessung und/oder des Strukturmischmerkmals des Portfolios bereitstellt, dass die erfassten Risikoaussetzungseinheiten umfasst, wobei die vorwärts- und rückwärtsgerichteten Auswirkungsmessungen wenigstens eine Messung für einen Gesamtbetrag von Prämien, der dem Portfolio von Risikotransfers zugeordnet ist, und/oder einen Nettobetrag von Prämien, der durch die Gesamtmenge von Prämien abzüglich Prämien gegeben ist, die sekundären Risikotransfers zugeordnet sind, die übertragenen Teilen der Risikoaussetzungseinheiten des Portfolios zugewiesen sind, und/oder Gesamterwartungsverlust-Messung und/oder CM1-Messung umfassen.

E. 5

Die Beschwerdeführerin führt aus, die Erfindung betreffe gemäss den geänderten Ansprüchen ein digitales, automatisiertes System bzw. eine Plattform, wobei mittels mobilen Geräten Standortdaten physischer Güter und Objekte mittels eines GPS-Moduls oder eines optischen Sensors und/oder einer Kamera der mobilen Geräte erfasst bzw. gemessen und über eine Datenschnittstelle auf eine Simulationsmaschine übertragen würden, die basierend auf den erfassten Messwerten sowie Ereignismessdaten eine

zukünftige Auftretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses mit einer physischen Auswirkung auf das Objekt voraussage (Beschwerde, Ziff. 59). Die Beschwerdeführerin stellt nicht in Abrede, dass die Grundidee der strittigen Erfindung eine Prämienberechnung bildet, die dem Portfolio von Risikotransfers zugeordnet ist. Sie führt aus, eine geschäftliche Zielsetzung ändere nichts an der Technizität des Systems. Die Wirkung des Erfindungsgegenstands liege nicht im geschäftlichen Bereich, sondern sei technischer Natur, da die Erfindung eine im Stand der Technik nicht bekannte Automatisierung bereitstelle (vgl. Beschwerde, Ziff. 60; Verhandlungsprotokoll vom 26. März 2024, S. 5-6). Entscheidend für den Erfindungsgegenstand ist nach Ansicht der Beschwerdeführerin somit die Wahl der technischen Mittel, die nicht vom Fachmann vorgegeben werden, und die daraus gewonnen Messwerte/-daten (vgl. Beschwerde, Ziff. 59 f., Replik, Ziff. 119 f., Plädyoernotizen der Beschwerdeführerin, S. 13). Im Anspruch würden die technischen Mittel als "mobile Geräte" mit "GPS-Modul" oder "optischen Sensor" und/oder "Kamera" und die Standortdaten als "Merkmalparameter" bezeichnet. Zusammen mit den dazugehörigen spezifischen Merkmalen wie Clustering, Geocoding und Footprint Matching werde ein technisches Problem gelöst (vgl. Replik, Ziff. 120, 123 und 130; Plädyoernotizen der Beschwerdeführerin, S. 13).

E. 5.1

Die im System verwendeten "Strukturmerkmalparameter (Güter- und Objektmerkmalparameter)" und "Attributparameter" sind mit den Merkmalparametern verbunden, d.h. sie basieren grundsätzlich auch auf Messdaten, die mit den mobilen Geräten gemacht werden. Daneben beruhen die anderen erwähnten Parameter bzw. Messungen entweder auf vordefinierten Werten (bereits gemessene Daten) oder werden gestützt auf die vordefinierten Werte ermittelt, wobei das Messverfahren (Erhebung und Erfassung) unbekannt ist. Diese Daten werden daher lediglich erwähnt und verwendet. Gegenteiliges wird von der Beschwerdeführerin nicht behauptet. Gemäss Anspruch handelt es sich dabei um: - "Ereignisparameter" und damit verbunden auch um "Risikoereignisse", vordefinierte "Schwellenwerte" und "Risikoaussetzungseinheiten". - "Basisratenmessungen", die auf Grundlage der Ereignisparameter und Strukturmerkmalparameter (Güter- und Objektmerkmalparameter) bemessen werden. - "Auswirkungsmessungen", die für die Prämienberechnung benötigt werden und auf Grundlage von Basisratenmessungen und/oder Strukturmerkmalparameter des Portfolios (inkl. Risikoaussetzungseinheiten) beruhen. Strittig ist somit lediglich, ob die behaupteten Messdaten (Standortdaten), welche durch ein GPS-Modul oder einen optischen Sensor und/oder eine Kamera der mobilen Geräte aufgenommen werden, ursächlich zum technischen Charakter der Erfindung beitragen: In diesem Zusammenhang ist einerseits fraglich, was unter den Oberbegriff "mobile Geräte" fällt. Die Beschwerdeführerin spricht in den Beschwerdeschriften immer wieder von Mobilfunkgeräten oder nennt in der Beschreibung lediglich beispielhaft ein Smartphone. Mit der breiten Formulierung "mobile Geräte" können jedoch auch andere Hilfsmittel, z.B. einfache E-Reader, Tablets oder Laptops, gemeint sein. Je nachdem verfügen diese Geräte nur über WLAN und können keine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen oder sie verfügen über beides nicht und geben nur voreingestellte Daten weiter. Dies ist insofern relevant, als in der Variante "durch...Sensoren und/oder eine Kamera" ein mobiles Gerät ohne GPS-Funktion Standortdaten nicht direkt, d.h. ohne Datenübermittlung (und damit ohne Unterbruch der erforderlichen Kausalkette, vgl. E. 3.3.2), messen kann. Eine direkte Messung hängt vielmehr vom verwendeten Gerät, den Einstellungen und der verwendeten Technologie ab. Die unklare bzw. offene Formulierung "mobile Geräte" mit "GPS-Modul"

oder "optischen Sensor" und/oder "Kamera" lässt mit anderen Worten die Hintertüre offen, dass Standortdaten teilweise aufgrund von untechnischen Vorgängen (Datenübertragung) nur über die "Benutzerdatenschnittstelle" auf die "maschinenbasierte Expositionsdatenintelligenz" übermittelt werden. Der Erfindungsgegenstand wäre in einem solchen Fall nicht oder nur bedingt technisch. Technizität ist aber eine notwendige Voraussetzung des Erfindungsbegriffs, weshalb auch eine Auswahl von mehreren teilweise nicht-technischen Merkmalen keine Technizität begründet (vgl. hierzu BGH GRUR 2024, 680 Rn. 126 - Authentifizierte Abstandsmessung; BGH GRUR 2023, 1259 Rn. 72 - Schlossgehäuse; BGH GRUR 2008, 56 Rn. 25 - Injizierbarer Mikroschaum).

E. 5.2

Insbesondere wenn es sich um eine reine Datenübermittlung handelt (vgl. E. 5.1), ist zu klären, ob die gewählten Methoden zur Datenlieferung für die automatisierte Vorhersage durch "Simulation" der Naturkatastrophen ("Naturkatastrophenmodellierung") eine technische Lehre zu begründen vermögen. Dabei geht es insbesondere um das "Data Enrichment" (Datenanreicherung) der Expositionsdatenbank mittels "Clustering" und "Geocoding", das gemäss Beschwerdeführerin einen technisch komplexen Prozess darstelle (vgl. Replik, Ziff. 120).

E. 5.2.1

Unter Clustering versteht man im Allgemeinen eine Einteilung von untersuchungsrelevanten Objekten in natürliche Gruppen - die sog. Cluster. Dadurch wird ein besserer Überblick über sehr grosse Datensätze verschafft. Die Daten werden dabei Mithilfe von Algorithmen analysiert und gruppiert (<https://www.qualtrics.com/de/erlebnismanagement/marktforschung/clusteranalyse/>, abgerufen am 25. Februar 2026). Gemäss dem vorliegenden System wird nach den Ausführungen der Beschwerdeführerin mittels eines Clustering-Moduls ein "automatisiertes Adress-Matching" (automatisierte Adresszuordnung) basierend auf den gemessenen GPS-Messdaten bereitgestellt (vgl. Plädoyernotizen der Beschwerdeführerin, S. 9).

E. 5.2.2

Beim sog. Geocoding (Geokodierung) werden in einer Datenbank verschiedene Informationen zu allen durchsuchbaren Orten gespeichert. Für jeden einzelnen Ort sind zudem die Koordinaten bekannt. Algorithmen überführen anschliessend die unstrukturierte Eingabe in ein strukturiertes Datenformat und suchen in der Datenbank nach passenden Orten (https://openschoolmaps.ch/lehrmittel/weitere_qgis-themen/geokodieren_von_adressen/geokodieren_von_adressen.pdf, abgerufen am 25. Februar 2026). Im vorliegenden System wird laut der Beschwerdeführerin das Adressen-Validations-Problem ebenfalls in der Expositionsdatenbank durch den Validationsprozess gelöst (vgl. Plädoyernotizen der Beschwerdeführerin, S. 9). Generell umschreibt ein Algorithmus eine Folge von Anweisungen, mit denen ein bestimmtes Problem gelöst werden kann (https://praxistipps.chip.de/was-ist-ein-algorithmus-einfach-erklart_41355, abgerufen am 25. Februar 2026). Die Lösung eines solchen Problems stützt sich somit auf eine mathematische Methode und stellt grundsätzlich ein rein geistiges Tätigwerden dar. Es handelt sich nicht um eine Anweisung zum Handeln in der Aussenwelt.

E. 5.2.3

Der Beschwerdeführerin ist insofern Recht zu geben, dass auch solche mathematischen Methoden zum technischen Charakter der Erfindung beitragen können. Vorliegend hat sie

jedoch weder für das Clustering noch für das Geocoding dargelegt, dass sie eine technische Wirkung erzeugen, die einem technischen Zweck dient. Es handelt sich bei beiden Techniken um eine reine Datenverarbeitung. Dass sie komplex sind, mag sein; auch dies macht die Lösung aber nicht technisch. Sowohl beim Clustering als auch beim Geocoding ist daher von einer blossen Anweisung an den menschlichen Geist auszugehen, die dem Menschen ein bestimmtes Verhalten vorschreiben und die einen bestimmten Erfolg herbeiführen, ohne dass dabei Naturkräfte unmittelbar eingesetzt werden (vgl. BGE 95 I 579 E. 3).

E. 5.3

Zusammengefasst besteht aufgrund der strittigen Merkmale (vgl. E. 5.1 und E. 5.2) die Gefahr, dass Daten lediglich auf einem vernetzten Computersystem implementiert werden, ohne dass dafür technische Mittel verwendet werden. In einem solchen Fall löst auch die mathematische Wiedergabe von Naturgesetzen noch kein technisches Problem. Das im Patentanspruch beschriebene System ist als reine Geschäftsmethode zur Berechnung von Versicherungsprämien zu qualifizieren, da der Nachweis fehlt, inwiefern die Optimierung der Simulation, die anhand der gelieferten Datensätze vorgenommen wird, zum technischen Charakter der Erfindung beiträgt. Die blosser Automatisierung einer nicht-technischen Tätigkeit ist grundsätzlich nicht patentierbar (Heinrich, Art. 1 PatG N. 52).

E. 6

Dass Patentansprüche im Verständnis der Fachperson auszulegen sind (vgl. E. 3.1), heisst nicht, dass Merkmale ausschliesslich in einem technischen Sinn zu verstehen sind, insbesondere nicht wie vorliegend bei einer Auswahl von mehreren Alternativen. So trägt weiterhin der Patentinhaber die Folgen der unrichtigen, unvollständigen oder widersprüchlichen Definition des beanspruchten Gegenstandes, wenn sich einem Anspruch keine glaubhafte technische Lehre entnehmen lässt (vgl. BVGer B-2255/2021 vom 11. Oktober 2022 E. 6.1.1 mit Verweis auf BGer 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021 E. 6.1 "Lumpenspitze"). Auf europäischer Ebene wurde in einem die Beschwerdeführerin betreffenden Entscheid ähnlich geurteilt; die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, es sei Sache des Beschwerdeführers zu begründen, weshalb eine technische Wirkung vorliege oder warum technische Erwägungen im Spiel seien und dass nicht die Prüfungsabteilung beweisen müsse, dass ein Merkmal nicht-technisch sei (Philip Kerpen/Alfred Köpf, EPO Case Law for Computer-Implemented Inventions [T 0550/14 "Catastrophe relief/SWISS RE" of 14.9.2021], in sic! 2023 S. 66, 66).

E. 7

Der Beschwerdeführerin gelingt es nicht nachzuweisen, dass die in der vorliegenden Patentanmeldung beschriebene und in den Patentansprüchen definierte Erfindung einen technischen Charakter aufweist. Im Übrigen kann offenbleiben, ob die unscharfen Patentansprüche eine unzureichende Offenbarung darstellen, da eine Technizität verneint wird. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.

E. 8.1

Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien (Art. 63 Abs. 4bis, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

In Anwendung dieser Kriterien sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf insgesamt Fr. 4'000.- festzusetzen und dem von der Beschwerdeführerin in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss zu entnehmen.

E. 8.2

Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 VwVG). Behörden, welche als Partei auftreten, werden keine Parteientschädigungen zugesprochen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.