

TEIL II**RECHTSPRECHUNG DER BESCHWERDEKAMMERN UND DER GROSSEN BESCHWERDEKAMMER IM JAHR 2009****I. PATENTIERBARKEIT****A. Patentfähige Erfindungen****1. Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ****1.1 Computerimplementierte Erfindungen**

In **G 3/08** (ABI. EPA 2011, ***) hat die Präsidentin des EPA in Ausübung ihrer Befugnisse gemäß Artikel 112 (1) b EPÜ der Großen Beschwerdekammer mehrere Rechtsfragen zur Anwendung des Patentierungsverbots für Computerprogramme als solche und zu den Grenzen der Patentierbarkeit auf dem Gebiet der Datenverarbeitung vorgelegt.

Die Vorlage wurde nach Artikel 112 (1) b EPÜ für unzulässig befunden. Die Große Beschwerdekammer stellte zwar fest, dass die Frage, ob ein Anspruch auf ein Programm auf einem computerlesbaren Medium das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) EPÜ zwangsläufig überwindet, in den Entscheidungen T 1173/97 (ABI. EPA 1999, 609) und T 424/03 vom 23. Februar 2006 tatsächlich unterschiedlich beantwortet wurde. Zu entscheiden sei jedoch, ob dieser Unterschied auch eine abweichende Rechtsprechung darstellt. Die Präsidentin des EPA hatte ausgeführt, in der Entscheidung T 424/03 werde vor allem darauf abgehoben, in welcher Art und Weise das Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht werde, in T 1173/97 (ABI. 1999, 609) hingegen auf seine Funktion und nicht auf die Art und Weise, wie es beansprucht werde (z. B. als Computerprogramm, als Computerprogrammprodukt oder als computerimplementiertes Verfahren).

Gemäß der Rechtsprechung, so die Große Beschwerdekammer, kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich

PART II**BOARD OF APPEAL AND ENLARGED BOARD OF APPEAL CASE LAW 2009****I. PATENTABILITY****A. Patentable inventions****1. Non-inventions under Article 52(2) and (3) EPC****1.1 Computer-implemented inventions**

In **G 3/08** (OJ EPO 2011, ***) the President of the EPO, making use of her power under Article 112(1)(b) EPC, made a referral to the Enlarged Board of Appeal on several points of law relating to the application of the exclusion of computer programs as such, and the limits of patentability in the field of computing.

The referral was found inadmissible under Article 112(1)(b) EPC. The Enlarged Board of Appeal noted that there was indeed a difference between the positions taken in T 1173/97 (OJ EPO 1999, 609) and T 424/03 dated 23 February 2006 concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily could avoid exclusion from patentability under Article 52(2) EPC. It was still however necessary to decide whether this difference constituted a divergence in the case law. The President of the EPO had considered that decision T 424/03 placed emphasis on the manner in which the computer program was claimed, whereas T 1173/97 (OJ EPO 1999, 609) had placed the emphasis on the function of the computer program rather than the manner in which it was claimed (e.g. as a computer program, a computer program product or a computer-implemented method).

The Enlarged Board of Appeal observed that the position of the case law was that a claim in the area of computer programs could avoid exclusion under Article 52(2)(c) and (3) EPC merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable

DEUXIEME PARTIE**LA JURISPRUDENCE DES CHAMBRES DE RECOURS ET DE LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS EN 2009****I. BREVETABILITE****A. Inventions brevetables****1. Les non-inventions visées à l'article 52(2) et (3) CBE****1.1 Inventions mises en œuvre par ordinateur**

Dans l'affaire **G 3/08** (JO OEB 2011, ***), la Présidente de l'OEB, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 112(1)(b) CBE, a soumis à la Grande Chambre de recours plusieurs questions de droit concernant la mise en œuvre de l'exclusion de la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que tels, ainsi que les limites de la brevetabilité dans le domaine de l'informatique.

La saisine a été jugée irrecevable au titre de l'article 112(1)(b) CBE. La Grande Chambre de recours a noté que les décisions T 1173/97 (JO OEB 1999, 609) et T 424/03 en date du 23 février 2006 répondaient certes différemment à la question de savoir si une revendication relative à un programme sur support déchiffrable par ordinateur peut nécessairement échapper à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2) CBE. Il fallait toutefois encore déterminer si cette différence constituait une divergence de jurisprudence. La Présidente de l'OEB avait estimé que la décision T 424/03 mettait l'accent sur la manière dont le programme d'ordinateur était revendiqué, alors que la décision T 1173/97 (JO OEB 1999, 609), elle, avait mis l'accent sur la fonction du programme d'ordinateur plutôt que sur la manière dont il était revendiqué (par ex. en tant que tel, en tant que produit "programme d'ordinateur", ou en tant que méthode mise en œuvre par ordinateur).

La Grande Chambre de recours a fait observer que selon la jurisprudence, une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateurs peut échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)(c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordina-

die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Speichermediums erwähnt wird. Aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern seit T 1173/97 ergibt sich aber auch recht eindeutig, dass, wenn ein auf ein Programm X gerichteter Anspruch unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fällt, ein Anspruch, der lediglich auf ein "Programm X auf einem computerlesbaren Speichermedium" oder ein "Verfahren für den Betrieb eines Computers gemäß Programm X" gerichtet ist, ebenso wenig patentierbar wäre, und zwar aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit nach Artikel 52 (1) und 56 EPÜ. Es wird also nur ein anderer EPÜ-Artikel angewandt. Dieser Ansatz ist von den Beschwerdekammern seit T 1173/97 konsistent weiterentwickelt worden.

Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer hat die in T 154/04 zusammengefasste Rechtsprechung ein praktikables System zur Eingrenzung derjenigen Erfindungen geschaffen, für die ein Patent erteilt werden kann. Da in der Vorlage keine Abweichungen von diesem Ansatz aufgezeigt seien, befand sie die Vorlage für unzulässig. Sie konnte keine weiteren Divergenzen zwischen den Entscheidungsbegründungen feststellen, die laut der Vorlage der Präsidentin voneinander abwichen.

storage medium. However, it was also quite clear from the case law of the boards of appeal since T 1173/97 that if a claim to program X falls under the exclusion of Articles 52(2) and (3) EPC, a claim which specifies no more than "Program X on a computer-readable storage medium," or "A method of operating a computer according to program X," would always still fail to be patentable for lack of an inventive step under Articles 52(1) and 56 EPC. Merely the EPC article applied was different. This approach had been consistently developed by the boards of appeal since T 1173/97.

The Enlarged Board of Appeal noted that it appeared that the case law, as summarised in T 154/04, had created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted. Since no divergences from the development of that approach had been identified in the referral, it came to the conclusion that the referral was inadmissible. It could not identify any other inconsistencies between the grounds of the decisions which the referral by the President said were divergent.

teur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur. Cependant, la jurisprudence des chambres de recours fait aussi apparaître assez clairement, depuis la décision T 1173/97, que si une revendication portant sur un programme X tombe sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 52(2) et (3) CBE, une revendication portant simplement sur un "programme X sur un support d'enregistrement déchiffrable par ordinateur" ou "une méthode d'exploitation d'un ordinateur selon le programme X" resterait toujours exclue de la brevetabilité pour cause d'absence d'activité inventive au titre des articles 52(1) et 56 CBE. Seul l'article de la CBE appliqué diffère. Les chambres de recours appliquent cette approche de manière cohérente depuis la décision T 1173/97.

La Grande Chambre de recours a constaté que la jurisprudence résumée dans la décision T 154/04 a créé un système permettant de délimiter les innovations pour lesquelles un brevet peut être délivré. Etant donné que la saisine n'avait identifié aucun écart par rapport à cette approche, la Grande Chambre a conclu à l'irrecevabilité de la saisine. Elle n'a pu identifier aucune autre divergence entre les motifs des décisions, qui différaient selon la saisine de la Présidente.