

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Der Fachmann

In **T 1464/05** betrachtete die Kammer die Merkmale, die der Öffentlichkeit durch eine offenkundige Vorbenutzung zugänglich gemacht wurden, als nächstliegenden Stand der Technik. Wie die Kammer feststellte, ist nach gängiger Lehrmeinung davon auszugehen, dass dem in Artikel 56 EPÜ 1973 genannten Durchschnittsfachmann die Gesamtheit des Stands der Technik auf dem betreffenden technischen Gebiet und insbesondere alles das bekannt ist, was der Öffentlichkeit im Sinne des Artikel 54 (2) EPÜ 1973 zugänglich gemacht worden ist. Die verschiedenen Mittel, mit denen

D. Inventive step

1. Skilled person

In **T 1464/05** the board considered the features made available to the public by the public prior use as the closest state of the art. The board stated that, according to established doctrine, the notional person skilled in the art referred to in Article 56 EPC 1973 was assumed to be aware of the totality of the prior art pertinent to the relevant area of technology and in particular of everything made available to the public within the meaning of Article 54(2) EPC 1973. The different means by which the state of the art was made available to the public ranked equally with each other. The

D. Activité inventive

1. Homme du métier

Dans l'affaire **T 1464/05**, la chambre a estimé que les caractéristiques rendues accessibles au public par un usage antérieur public constituent l'état de la technique le plus proche. Elle a déclaré que, conformément à la doctrine établie, l'homme du métier de compétence moyenne visé à l'article 56 CBE 1973 est supposé avoir connaissance de l'intégralité de l'état de la technique dans le domaine pertinent, et en particulier, de tout ce qui a été rendu accessible au public au sens de l'article 54(2) CBE 1973. Les différents moyens de rendre l'état de la technique accessible au

der Stand der Technik der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sind gleichrangig. Vom Durchschnittsfachmann wird angenommen, dass ihm alle der Öffentlichkeit zugänglich gemachten Merkmale der strittigen Vorbenutzung bekannt sind. Obwohl es unrealistisch wäre, anzunehmen, dass alle fachkundigen Mitglieder der interessierten Öffentlichkeit die durch die Vorbenutzung öffentlich zugänglich gemachten Merkmale gekannt hätten, wird also durch den Begriff des Fachmanns gemäß Artikel 56 EPÜ 1973 sichergestellt, dass jede naheliegende Entwicklung oder Anwendung der Merkmale der offenkundigen Vorbenutzung durch ein bestimmtes fachkundiges Mitglied der interessierten Öffentlichkeit, das von den durch Vorbenutzung öffentlich zugänglich gemachten Merkmalen Kenntnis erlangt hat, gemäß Artikel 56 EPÜ 1973 auch als solche behandelt wird, d. h. als naheliegend gegenüber dem Stand der Technik, unabhängig davon, ob anderen Mitgliedern der interessierten Öffentlichkeit die Merkmale der Vorbenutzung tatsächlich bekannt sind. Siehe auch unter Punkt C. 2.2, Geheimhaltungsverpflichtung.

In **T 1160/07** betraf die Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Rasiererhandgriffen. Strittig war die Frage, wer hier als Fachmann anzusehen ist. Die Kammer führte aus, dass – wie allgemein bekannt ist – bei der Entwicklung und Gestaltung von Plastikteilen wie Rasiererhandgriffen der Aspekt der Produktgestaltung, d. h. der Konzeption der Form und Struktur des betreffenden Teils, eine große Rolle spielt und der Produktgestalter von Anfang an an der Entwicklung und Gestaltung beteiligt ist. Gegen Ende der Produktgestaltungsphase tritt jedoch, so die Kammer, die Produktherstellung immer stärker in den Vordergrund, bis sie schließlich zum wichtigsten Aspekt wird. Als Fachmann für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens kann somit ein auf das spezifische herzustellende Teil spezialisierter Produktgestalter betrachtet werden, der, wenn er nicht schon von vornherein mit einem Experten für die Technik des Formens kleiner Plastikteile zusammenarbeitet, einen solchen Experten zumindest zurate ziehen würde.

notional skilled person was supposed to be aware of all the features of the prior use in suit that had been made available to the public. Thus, although it would be unrealistic to assume that all skilled members of the interested public would have been aware of the features made available to the public by the prior use, the notion of the skilled person under Article 56 EPC 1973 ensured that any obvious development or application of the features of the public prior use by any particular skilled member of the interested public who had gained information on the features made available to the public by the prior use was treated under Article 56 EPC 1973 as such, i.e. as obvious with regard to the state of the art, irrespective of whether or not other members of the interested public had actually become aware of the features of the prior use. See also under C.2.2, obligation to maintain secrecy.

In **T 1160/07** the invention related to a method and apparatus for making a shaving razor handle. It had been disputed who was to be considered the person skilled in the art. The board stated that it was common ground that in the development or design of plastic parts such as shaving razor handles, the product design aspect was important, determining the shape and the structure of the specific part and that the product designer was active from the very beginning of the development or design of such a product. However, the board found that towards the end of the product design phase the manufacturing of such a part came more and more into focus and then remained the predominant issue. The person skilled in the art for assessing the inventive step of the claimed method could thus be considered as being a product designer specialised in the specific part to be manufactured who, if not forming a team with an expert in the technology of molding of small plastic parts, would at least consult such an expert.

public sont placés au même niveau. L'homme du métier de référence est censé avoir connaissance de toutes les caractéristiques de l'usage antérieur au public. Par conséquent, bien qu'il soit irréaliste de supposer que l'ensemble du public compétent concerné aurait eu connaissance des caractéristiques rendues accessibles par l'usage antérieur, la notion d'homme du métier visée à l'article 56 CBE 1973 implique que tout développement évident ou toute application évidente des caractéristiques de l'usage antérieur public par un membre quelconque du public compétent concerné, ayant pris connaissance des caractéristiques rendues accessibles par cet usage, sera traité comme découlant de manière évidente de l'état de la technique au sens dudit article, que d'autres membres du public concerné aient effectivement pris connaissance ou non des caractéristiques de l'usage. Voir aussi sous le point C.2.2, obligation de confidentialité.

Dans l'affaire **T 1160/07**, l'invention portait sur une méthode et un dispositif de fabrication d'un manche de rasoir. La question de savoir qui devait être considéré comme l'homme du métier avait donné lieu à des contestations. Selon la chambre, il est généralement admis que lors du développement ou de la conception d'éléments plastiques tels que des manches de rasoirs, l'aspect de conception du produit est important, puisqu'il détermine la forme et la structure de l'élément concerné, et que le concepteur du produit participe dès le départ au développement ou à la conception d'un tel produit. La chambre a toutefois estimé qu'à la fin de la phase de conception du produit, la fabrication d'un tel élément passe de plus en plus à l'avant-plan et qu'elle reste ensuite la question prédominante. On peut donc considérer que l'homme du métier capable d'apprécier l'activité inventive de la méthode revendiquée est un concepteur de produit spécialisé dans l'élément particulier à fabriquer qui, s'il ne forme pas une équipe avec un expert de la technologie de moulage de petits éléments plastiques, consulterait au moins un tel expert.

In **T 1030/06** betraf die Anmeldung ein System und Verfahren zum sicheren Zwischenspeichern von Inhalten. Der Kammer zufolge handelt es sich beim Fachmann um einen Durchschnittsfachmann, der also nicht nur Zugang zum Stand der Technik und zum allgemein üblichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet hat, sondern auch über die Fähigkeit zu routinemäßigen Arbeiten und Versuchen verfügt. Somit konnte vom Fachmann erwartet werden, dass er nach Lösungen sucht und Entscheidungen trifft, um anstehende Konstruktionsaufgaben zu lösen. Nach Auffassung der Kammer war dies insbesondere der Fall, wenn die Aufgabe darin bestand, eine Vorrichtung mit bestimmten erforderlichen Funktionen zu verwirklichen. Die Verwirklichung des ersten Teils der Lösung (hier die Bereitstellung von mehreren Prozessoren) führt häufig dazu, dass weitere Konstruktionsentscheidungen getroffen werden müssen (hier die Wahl des Verschlüsselungssystems und die Identifizierung der Datenquelle), um ein funktionsfähiges System herzustellen. Vom Fachmann war nicht zu erwarten, dass er die Verwirklichung auf halbem Weg in Form einer Black Box mit undefinierten Mitteln zur Ausführung der erforderlichen Funktionen aufgibt, sondern er musste versuchen, nach Möglichkeit diese Mittel mit dem ihm zur Verfügung stehenden Wissen in die Praxis umzusetzen. Dies wären im wörtlichen Sinne "weitere Ideen" insofern, als sie im gegebenen Zusammenhang neu sein könnten, sie sollten aber routinemäßig und somit nicht erfinderisch sein. Nach Auffassung der Kammer stellte die Erfindung eine naheliegende Lösung der Aufgabe dar, eine Vorrichtung zur Videoverarbeitung umzusetzen, die einen Framebuffer zur sicheren Zwischenspeicherung umfasst.

2. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

In **T 756/06** betrafen die Ansprüche eine Anzeigevorrichtung, die aus einer Mischung von technischen Aspekten wie der automatischen Berechnung einer zweiten Zeitskala und nichttechnischen Aspekten wie der Darstellung von Termininformationen bestand. Die Kammer führte aus, dass solche Ansprüche gemäß der ständigen Rechtsprechung zwar Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) und (2) EPÜ

In **T 1030/06** the application related to a system and method for securely buffering content. The board considered that the skilled person was a person of ordinary skill in the art which meant not only having access to the state of the art and common general knowledge in the field, but also the capability to perform routine work and experimentation. Thus, the skilled person could be expected to seek out solutions and make choices to try to solve design problems that cropped up. In the board's view, this was particularly so where the problem was to come up with an implementation of an apparatus having certain required functions. The implementation of the first part of the solution (here the provision of several processors) often leads to further design decisions that must be made (here the choice of encryption scheme and the identification of the source of data) in order to produce a working system. The skilled person could not be expected to abandon the implementation half-way through in the form of a "black box" with undefined means for carrying out the required functions, but must attempt if possible to put such means into practice using knowledge available to him. These would literally be "further ideas" in the sense that they could be new in the given context, but they should be routine and thus not inventive. The board considered that the claimed invention was an obvious solution to the problem of implementing a video processing apparatus that securely uses a frame buffer.

2. Treatment of technical and non-technical features

In **T 756/06** the claims related to a display apparatus having a mixture of technical aspects, e.g. automatically calculating a second time scale, and non-technical aspects, e.g. presenting schedule information. The board stated that it is established jurisprudence that such claims are inventions within the meaning of Article 52(1) and (2) EPC, but that the non-technical features cannot support the presence of inventive

Dans l'affaire **T 1030/06**, la demande portait sur un système et une méthode destinés à sécuriser des contenus mis en mémoire intermédiaire. La chambre a estimé que l'homme du métier est une personne de compétence technique ordinaire, ce qui implique qu'il a non seulement accès à l'état de la technique et aux connaissances générales dans le domaine concerné, mais qu'il est aussi capable de réaliser des travaux et des essais de routine. Il est donc censé rechercher des solutions et faire des choix afin de tenter de résoudre les problèmes qui se présentent en termes de développement. Selon la chambre, cela est particulièrement le cas lorsque le problème survient avec la mise en œuvre d'un dispositif ayant certaines fonctions requises. La réalisation de la première partie de la solution (en l'occurrence la fourniture de plusieurs processeurs) entraîne souvent la nécessité de prendre d'autres décisions en termes de développement (à savoir le choix du système de chiffrement et l'identification de la source des données) afin de produire un système qui fonctionne. L'homme du métier ne peut raisonnablement s'interrompre à mi-chemin, avec un dispositif indéterminé et des moyens non définis pour exécuter les fonctions requises, et il doit au contraire s'efforcer dans la mesure du possible d'appliquer ces moyens en utilisant ses connaissances. Il s'agirait littéralement d'"autres idées", au sens où elles pourraient être nouvelles dans le contexte donné. De telles idées devraient toutefois être courantes et, partant, dépourvues de caractère inventif. La chambre a considéré que l'invention revendiquée résolvait de manière évidente le problème de mise en œuvre d'un dispositif de traitement vidéo qui utilise de façon sûre une mémoire d'image.

2. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

Dans l'affaire **T 756/06**, les revendications portaient sur un dispositif d'affichage qui combinait des aspects techniques, par exemple le calcul automatique d'une deuxième échelle de temps, et des aspects non techniques, par exemple l'affichage horaire. La chambre a déclaré que conformément à la jurisprudence constante, de telles revendications sont des inventions au sens de l'article 52(1) et (2) CBE, mais que les caractéristiques

sind, die nichttechnischen Merkmale aber das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können. Als technische Merkmale gelten in der Regel Merkmale, die einen technischen Effekt bewirken.

In der Praxis findet in solchen Fällen normalerweise einer der zwei folgenden Ansätze Anwendung: Beim ersten Ansatz (T 931/95, ABI. EPA 2001, 441) wird zunächst der technische Charakter der Anspruchsmerkmale analysiert und anschließend die erfinderische Tätigkeit nur dieser Merkmale beurteilt. Dieser Ansatz wird in der Regel bei Erfindungen angewandt, die im Wesentlichen Geschäftsmethoden sind und auf mehr oder weniger altbekannter Computerhardware betrieben werden. Beim zweiten Ansatz, der z. B. in T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352) angewandt wurde, handelt es sich um eine konventionellere Anwendung des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes, wobei die Unterschiede gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik ermittelt und nur diejenigen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit herangezogen werden, die zum technischen Charakter beitragen. Dieser Ansatz ist zweckmäßiger, wenn der technische Teil umfassender ist und/oder ein einschlägiger Stand der Technik existiert. Er hat den Vorteil, dass aus diesem Stand der Technik bekannte nichttechnische Merkmale nicht als Unterschied erscheinen und somit im weiteren Verlauf nicht berücksichtigt werden müssen, sodass der Schritt der Beurteilung des technischen Beitrags entfällt. Außerdem ist dieser Ansatz weniger abstrakt, weil die beanspruchten Merkmale einem konkreten Stand der Technik gegenübergestellt werden können. Natürlich muss bei beiden Ansätzen eine eingehende Analyse der Ansprüche vorgenommen werden. Vermieden werden sollte insbesondere eine oberflächliche Analyse auf der Grundlage einer ungefähren Umschreibung des Wortlauts des Anspruchs, damit keine Merkmale übersehen werden, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen könnten.

In **G 3/08** (ABI. EPA 2011, ***) analysierte die Große Beschwerdekammer eingehend die einschlägige Rechtsprechung zur Patentierbarkeit von Computerprogrammen. Sie erklärte, dass keine der Rechtsfragen, die die Präsidentin

step. Technical features are generally considered to be those that produce a technical effect.

In practice in such cases, one of two approaches is generally followed. In the first approach (T 931/95, OJ EPO 2001, 441), there is an initial analysis of the technical character of the features of the claim and then a consideration of the inventive step of only those features. This approach is typically used for inventions that are essentially business methods running on more or less well-known computer hardware. The second approach, used e.g. in T 641/00 (OJ EPO 2003, 352), is a more conventional application of the problem and solution approach where the differences with respect to the closest prior art are determined and only those that contribute to the technical character are considered for inventive step. This approach may be more appropriate where the technical part is more substantial and/or relevant prior art exists. It has the advantage that any non-technical feature known from this prior art will not appear as a difference and does not need to be considered in the subsequent steps, thus sparing the step of judging whether it makes a technical contribution. Furthermore, this approach is less abstract since the claimed features can be analysed against concrete prior art. Whichever approach is used, it goes without saying that a proper analysis of the claims must be performed. In particular, a perfunctory analysis involving a loosely paraphrased wording of the claim should be avoided so as not to miss any features that might contribute to the technical character of the claimed subject-matter.

In **G 3/08** (OJ EPO 2011, ***) the Enlarged Board of Appeal analysed in detail the relevant case law with regard to the patentability of programs for computers. The Enlarged Board noted that the referral by the President of the EPO

non techniques ne peuvent étayer la présence d'une activité inventive. Les caractéristiques techniques sont généralement considérées comme celles qui produisent un effet technique.

Dans pareils cas, le choix se fait généralement entre deux approches. Dans le cadre de la première approche (T 931/95, JO OEB 2001, 441), le caractère technique des caractéristiques de la revendication fait l'objet d'une analyse initiale, puis l'activité inventive de ces seules caractéristiques est examinée. Cette approche est couramment adoptée pour les inventions qui sont essentiellement des méthodes d'affaires (business methods) fonctionnant sur du matériel informatique plus ou moins notoirement connu. La seconde approche, adoptée par exemple dans la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352), est une application plus conventionnelle de l'approche problème-solution qui consiste à déterminer les différences par rapport à l'état de la technique le plus proche et à se baser uniquement sur celles qui contribuent au caractère technique pour apprécier l'activité inventive. Cette approche peut être plus appropriée si la dimension technique est plus poussée et/ou si un état de la technique pertinent existe. Elle a pour avantage qu'une caractéristique non technique connue de cet état de la technique n'apparaîtra pas comme une différence et qu'il ne faudra donc plus la prendre en considération par la suite, ce qui permettra de se dispenser d'examiner si elle apporte une contribution technique. Cette approche est en outre moins abstraite, car les caractéristiques revendiquées peuvent être analysées par rapport à un état de la technique concret. Quelle que soit l'approche adoptée, il va sans dire que les revendications doivent être dûment analysées. Il convient notamment d'éviter une analyse sommaire paraphasant vaguement le texte de la revendication, afin de ne pas omettre des caractéristiques qui pourraient contribuer au caractère technique de l'objet revendiqué.

Dans l'affaire **G 3/08** (JO OEB 2011, ***), la Grande Chambre de recours a analysé en détail la jurisprudence pertinente relative à la brevetabilité des programmes d'ordinateur. Elle a fait observer qu'aucune question soumise

des EPA vorgelegt hat, die Gültigkeit des von der Kammer 3.5.01 entwickelten Ansatzes für die Bewertung der erfindersischen Tätigkeit in Frage stellt. Gemäß diesem in T 154/04 (ABI. EPA 2008, 46) zusammengefassten Ansatz werden bei der Beurteilung der erfindersischen Tätigkeit nur Merkmale berücksichtigt, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen. Die Große Beschwerdekammer konnte keine abweichende Rechtsprechung feststellen, weswegen sie befand, dass die in T 154/04 zusammengefasste Rechtsprechung offenbar ein praktikables System zur Eingrenzung der Innovationen geschaffen habe, für die ein Patent erteilt werden kann.

3. Verneinung der erfindersischen Tätigkeit – Auswahl aus naheliegenden Alternativen

In **T 1072/07** war die Anmeldung auf ein sauerstoffbefeuetes Front-End für das Glasformen gerichtet. Im Stand der Technik wurden zwei Möglichkeiten für die Lösung der Aufgabe, den Brennstoff für die Brenner auszuwählen, vorgeschlagen und damit zwei Typen von Brennern: ein Luft-Gas-Brenner oder ein Sauerstoff-Gas-Brenner. Die Kammer befand, dass sich der Fachmann zur Lösung der Aufgabe (Auswahl eines geeigneten Brennertyps) zwischen zwei wohlbekannten Möglichkeiten entscheiden musste. Jede Auswahl, die im Einzelfall auf der Abwägung von Vorteilen – wie effizienter Betrieb – und Nachteilen – wie Notwendigkeit technischer Anpassungen und anfallende Kosten – des jeweiligen Brennertyps basierte, war dabei naheliegend, weil die zur Wahl stehenden Brenner wohlbekannt waren.

did not address any of its questions to the validity of the approach developed by Board 3.5.01 for judging inventive step. In this approach, as summarised in T 154/04 (OJ EPO 2008, 46), only features which contribute to the technical character of the claimed subject-matter are taken into account for the assessment of inventive step. The Enlarged Board was not aware of any divergence in the case law and therefore it would appear 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.

3. Denial of inventive step – selection from obvious alternatives

In **T 1072/07** the application related to an oxygen-fired front end for a glass-forming operation. The prior art documents proposed two possibilities for solving the problem of choosing the fuel for the burners and thus two types of burners, an air-gas fired burner or an oxygen-gas fired burner. The board concluded that to solve the problem, (how to select a suitable type of burner), the person skilled in the art had to make a choice between two well-known possibilities. Either choice, which in a particular situation would be based on balancing the advantages of the specific type of burner being selected, such as efficiency in its operation, with its disadvantages, such as technical adaptations required and costs involved, was obvious, since the types of burner to be chosen from were well-known.

par la Présidente de l'OEB ne remettait en question la validité de l'approche développée par la chambre 3.5.01 pour apprécier l'activité inventive. Cette approche, telle que résumée dans la décision T 154/04 (JO OEB 2008, 46), tient uniquement compte des caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'objet revendiqué pour apprécier l'activité inventive. La Grande Chambre de recours n'a constaté aucune divergence de jurisprudence et il semble donc que la jurisprudence résumée dans la décision T 154/04 ait créé un système qui permette de délimiter les innovations pour lesquelles un brevet peut être délivré.

3. Négation de l'existence de l'activité inventive – choix entre des variantes évidentes

Dans l'affaire **T 1072/07**, la demande portait sur un avant-corps chauffé à l'oxygène pour une opération de formation de verre. Les documents de l'état de la technique proposaient deux possibilités pour résoudre le problème consistant à choisir le combustible pour les brûleurs, et donc deux types de brûleurs, à savoir un brûleur aéro-gaz ou un brûleur oxy-gaz. La chambre a conclu que pour résoudre le problème (comment sélectionner un type de brûleur adéquat), l'homme du métier devait choisir entre deux options notoires. Les deux choix qui, dans une situation particulière, seraient effectués en mettant en balance les avantages liés au type spécifique de brûleur sélectionné, comme l'efficacité de fonctionnement, et ses inconvénients, comme les adaptations techniques nécessaires et les coûts en jeu, étaient évidents, puisque la sélection devait être opérée entre des types de brûleurs bien connus.