

Rechtsprechung aus den Vertragsstaaten des EPÜ

I. PATENTIERBARKEIT

A. Patentfähige Erfindungen

1. Technischer Charakter einer Erfindung

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 15. März 2006 (05/14785) – Cotranex v. Directeur Général de l'INPI

Schlagwort: Patentierbarkeit der Erfindung – Geschäftsmethode – technischer Charakter

Die Patentanmeldung betraf ein Verfahren und System zur Entschädigung von Versicherten in Form von Sachleistungen. Der Direktor des französischen Patentamts (INPI) vertrat die Auffassung, dass der Gegenstand der Patentanmeldung des Unternehmens C nicht als patentierbare Erfindung im Sinne des Gesetzes anzusehen war, und die Anmeldung wurde zurückgewiesen. Das Unternehmen C wendet sich gegen die Feststellung, dass seine Erfindung einen geschäftlichen Zweck verfolge, und die sich daraus ergebende Zurückweisung seiner Patentanmeldung, deren Ansprüche ihm zufolge technische Mittel einsetzen.

Unter Hinweis auf Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum vertrat das Berufungsgericht die Auffassung, dass die Art der durch das Patent zu lösenden Aufgabe und die erfindungsgemäße Lösung zu prüfen sind, um festzustellen, ob eine Patentanmeldung eine grundsätzlich patentierbare Erfindung oder im Gegenteil eine von der Patentierbarkeit ausgeschlossene gedankliche oder geschäftliche Methode betrifft. Die Patentanmeldung ermöglicht es Versicherungen, die Verwendung der den Versicherten ausgezahlten Entschädigungssummen zu überprüfen, um eine Zweckentfremdung zu verhindern, und den Versicherten, statt einer Geldsumme einen entsprechenden Ersatz für die verlorene oder beschädigte Sache zu erhalten. Nach Auffassung des Gerichts hat der Direktor des INPI zu Recht festgestellt, dass die Lösung dieser beiden Aufgaben geschäftlicher und nicht technischer Art ist.

Case Law from the Contracting States to the EPC

I. PATENTABILITY

A. Patentable inventions

1. Technical character of an invention

FR **France**

Paris Court of Appeal of 15 March 2006 (05/14785) – Cotranex v Directeur Général de l'INPI

Keyword: patentability – business method – technical character

Company C's patent application related to a method and system of compensation in kind for insurance policyholders. The Director General of INPI had refused the application, holding that its subject-matter could not be considered a patentable invention in the legal sense. Company C objected that the application had been refused by the Director General on the grounds that it concerned a method of doing business, whereas in its view the patent's claims applied technical means.

The Court considered that, in order to determine whether a patent application related to an invention patentable under Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code or, on the contrary, a non-patentable mental act or business method, the nature of the problem to be solved by the patent and the solution offered by the invention had to be examined. The patent application enabled insurance companies to check how policyholders used the compensation paid out in order to avoid the misappropriation thereof, and enabled policyholders to obtain a replacement for lost or damaged property rather than receiving a sum of money. The Court upheld the Director General's assessment that the solution to both of these problems was business-related rather than technical.

La jurisprudence des Etats parties à la CBE

I. BREVETABILITE

A. Inventions brevetables

1. Caractère technique d'une invention

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 15 mars 2006 (05/14785) – Cotranex c. Directeur Général de l'INPI

Mot-clé : brevetabilité de l'invention – méthode économique – caractère technique

La demande de brevet portait sur un procédé et un système de réparation en nature d'un dommage causé à un assuré sinistré. Le directeur de l'INPI a considéré que l'objet de la demande de brevet de la société C ne pouvait être considéré comme une invention brevetable au sens légal et l'a rejeté. La société C fait grief au directeur de l'INPI d'avoir, pour rejeter la demande de brevet, analysé la finalité de l'invention comme étant économique, alors, selon elle, que les revendications du brevet mettent en œuvre des moyens techniques.

Au visa de l'art. L. 611-10 CPI, la Cour considère qu'afin de déterminer si une demande de brevet porte sur une invention relevant du champ des brevets ou, au contraire, sur une méthode intellectuelle ou économique exclue de la brevetabilité, il convient d'examiner la nature du problème que la demande se propose de résoudre et la solution qu'elle entend y apporter. La demande de brevet propose aux assurances de vérifier l'utilisation faite par les assurés des sommes versées à titre d'indemnisation afin d'éviter le détournement des fonds versés, et aux assurés d'acquiescer un objet de remplacement du bien perdu ou dégradé plutôt que de recevoir une somme d'argent. Le directeur de l'INPI, selon la Cour, a relevé justement que la résolution de ces deux problèmes est d'ordre économique et non technique.

Zum Lösungsvorschlag ist nämlich festzustellen, dass sich Anspruch 1 auf ein Verwaltungszentrum, einen Server und Verbindungen zwischen dem Verwaltungszentrum, den Versicherten und den Versicherungen bezieht. Dieses System setzt mehrere Wirtschaftsakteure miteinander in Verbindung (Verwaltungsstelle, Geschäftsleute, Versicherte und Versicherungen). Dass in Anspruch 1 der Einsatz eines "Servers" erwähnt wird, verleiht dem System noch keinen technischen Charakter, da dieses Mittel nicht als solches beschrieben und im Übrigen auch nicht mit der ihm eigenen Konfiguration, seiner Verwendung und der Art und Weise, wie es zur Pflege des Systems beiträgt, beansprucht wird. Die abhängigen Ansprüche 2 bis 8 enthalten kein zusätzliches Merkmal, das auf die Lösung einer technischen Aufgabe schließen lasse.

So wird in Anspruch 8 zwar angegeben, wie der Server im Rahmen von Anspruch 1 zum Einsatz kommt, doch wird dieser Server nicht anhand von technischen Merkmalen beschrieben, sondern einzig und allein durch Hinweis auf die Verarbeitung von geschäftlichen Informationen. Der Einsatz dieser technischen Mittel verleiht der beanspruchten Erfindung keinen technischen Inhalt, den sie für sich genommen nicht aufweist.

Nach Auffassung des Gerichts hat der Direktor des INPI daher zutreffend festgestellt, dass dieses Verfahren nicht als Erfindung angesehen werden kann und somit im Sinne von Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum nicht patentierbar ist. Die Klage des Unternehmens C wurde abgewiesen.

FR **Frankreich**

Berufungsgericht Paris vom 5. Juni 2009 (07/20589) – Kone v. A

Schlagwort: technischer Charakter

Die beanspruchte Erfindung betrifft ein System zur ferngesteuerten Wartung einer Reihe von in Gebäuden eingebauten Anlagen wie Aufzüge, Lüftungs- und Zentralheizungssystemen oder automatischen Parkgaragentoren.

The solution proposed in claim 1 related to a management centre, a server, and a network linking the centre, the policyholders and the insurance companies. This system had an economic character given the way it brought together different economic operators (management centre, traders, policyholders and insurance companies). According to the Court, the mention in claim 1 of the use of a "server" did not confer technical character on the system, as the server itself was not described and was not claimed in terms of how it was configured or used or how it interacted with the system. Dependent claims 2 to 8 did not contain any additional features that might suggest that a technical problem was being solved.

Thus while claim 8, in particular, specified how the server was used within claim 1, said device was not described from a technical perspective, but merely by reference to the processing of business data. So the use of these technical means did not confer upon the claimed invention a technical content that it did not in itself possess.

The Court concluded that the Director General of INPI had been quite right in his assertion that this method could not be considered an invention and so was not patentable within the meaning of Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code. The Court consequently dismissed company C's appeal.

FR **France**

Paris Court of Appeal of 5 June 2009 (07/20589) – Kone v A

Keyword: technical character

The claimed invention related to a system for remotely managing the maintenance of a set of facilities installed in buildings, such as lifts, ventilation systems, district heating systems or automatic car park gates.

En effet, en ce qui concerne la solution proposée, la revendication 1 précitée se rapporte à un centre de gestion, un serveur, des liens unissant le centre, les assurés et les assurances. Ce système, mettant en relation divers opérateurs économiques (organisme de gestion, commerçants, assurés et assureurs), relève du domaine économique. Toujours selon la Cour, la circonstance que la revendication 1 mentionne le recours à un "serveur" ne confère pas pour autant au système un caractère technique, ce moyen n'étant pas en lui-même décrit et n'étant, au demeurant, pas revendiqué dans sa configuration propre, l'utilisation qui en est faite, la manière dont il coopère au soin du système. Les revendications dépendantes 2 à 8 ne comportent aucune caractéristique supplémentaire permettant de considérer que soit résolu un problème technique.

Ainsi notamment, si la revendication 8 précise la manière dont le serveur est utilisé au sein de la revendication 1, il n'en demeure pas moins que ce serveur n'est pas caractérisé sur un plan technique, mais uniquement par référence au traitement d'informations économiques. De sorte, l'utilisation de ces moyens techniques ne confère pas à l'invention revendiquée un contenu technique qu'elle ne possède pas elle-même.

La Cour conclut que le directeur de l'INPI en a exactement déduit que cette méthode ne pouvait être considérée comme une invention et de sorte, n'était pas brevetable au sens de l'art. L. 611-10 CPI, et rejette le recours formé par la société C.

FR **France**

Cour d'appel de Paris du 5 juin 2009 (07/20589) – Kone c. A

Mot-clé : caractère technique

L'invention revendiquée concernait un système pour la gestion à distance de la maintenance d'un ensemble d'équipements installés dans des bâtiments, tels que des ascenseurs, des systèmes de ventilation, de chauffage collectif, des portes automatiques de parcs de stationnement.

Das Bezirksgericht Paris hat die Klage des Unternehmens K auf Nichtigerklärung des französischen Patents Nr. 2 814 901, dessen Inhaber Herr A ist, wegen mangelnder Neuheit bzw. hilfsweise wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit mit Urteil vom 23. Oktober 2007 abgewiesen.

Gegen dieses Urteil legte das Unternehmen K Berufung ein und beantragte die Nichtigerklärung des Patents insbesondere mit der Begründung, dass es keine Erfindung beinhalte, sondern lediglich eine nichttechnische Lösung für eine wirtschaftliche Aufgabenstellung. Zur Gültigkeit von Anspruch 1 bringt der Kläger im Wesentlichen vor, Gegenstand dieser Erfindung sei ein auf dem Gebiet der geschäftlichen Tätigkeiten angesiedeltes Verwaltungssystem, das es dem Verwalter ermöglichen solle, sich selbst von der ordnungsgemäßen Erfüllung des Wartungsvertrags zu vergewissern; die zu lösende Aufgabe sei somit nicht technischer, sondern rein geschäftlicher Art; das Übermitteln von Informationen über Funktionsfehler der Anlagen, die von mit zwei Rechnern versehenen Überwachungseinheiten festgestellt würden, sei zum Zeitpunkt der Anmeldung des Patents bekannt gewesen. Der einzige Beitrag der Erfindung bestehe somit darin, eine geschäftliche Aufgabe dadurch zu lösen, dass beiden Vertragspartnern dieselben Informationen über die Ausführung eines Wartungsvertrags übermittelt würden.

Zum Vorliegen einer Erfindung im Sinne von Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum stellte das Berufungsgericht Paris fest, dass das Unternehmen K sowohl die mit der Erfindung zu lösende Aufgabe als auch das mit ihr erzielte Ergebnis verkennt. Wie der Beklagte betont, muss ein Anspruch nämlich als Ganzes beurteilt werden, um zu ermitteln, ob das Gebiet, in das sein Gegenstand fällt, grundsätzlich von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, und ob er einen technischen Charakter aufweist. Vorliegend betrifft die zu lösende Aufgabe die unzulänglichen Informationen, über die der Verwalter der Anlagen zu deren Funktionieren und die Reaktion der Wartungsfirma auf Störungen verfügt.

By decision of 23 October 2007, the Paris District Court had dismissed company K's request for revocation of French patent 2 814 901, owned by Mr A., for lack of novelty and, on an auxiliary basis, lack of inventive step.

On appeal, company K (appellant) requested revocation of the patent, mainly on the grounds that it did not constitute an invention but simply a non-technical solution to an economic problem. On the validity of claim 1, the appellant essentially submitted that the subject-matter of this invention concerned a management system for the economic sector because it enabled facility managers to verify the fulfilment of obligations agreed upon in a maintenance contract. The problem to be resolved was thus economic rather than technical because the transmission of information on facility malfunctions detected by local monitoring units to two computers had been known at the time of filing. Thus, the invention had merely resolved an economic problem by sending both parties to a maintenance contract identical information on the performance of that contract.

On the existence of an invention within the meaning of Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code, the Paris Court of Appeal stated that company K had misconstrued both the definition of the problem that the invention purported to resolve and the result it achieved. As the respondent noted, a claim had to be considered in its entirety to determine whether the field to which the subject-matter related was excluded from patentability and whether or not it had technical character. In the case in question, the problem to be resolved related to the lack of information available to the facility manager on facility operation and the maintenance company's response to malfunctions.

Le jugement du TGI Paris en date du 23 octobre 2007 avait débouté la société K de sa demande d'annulation pour défaut de nouveauté et, subsidiairement, défaut d'activité inventive, du brevet français n° 2 814 901 dont Monsieur A est titulaire.

En appel, la société K, appelante, sollicite l'annulation du brevet aux motifs notamment qu'il ne constitue pas une invention mais simplement une solution non technique apportée à un problème économique. Sur la validité de la revendication 1, l'appelante soutient en substance que l'objet de cette invention concerne un système de gestion dans le domaine des activités économiques car il vise à offrir au gestionnaire la possibilité de vérifier par lui-même la parfaite exécution des dispositions du contrat de maintenance, en sorte que le problème à résoudre ne serait qu'économique et non technique, étant observé que l'envoi d'informations relatives aux défauts de fonctionnement des équipements détectés par des unités locales de surveillance à deux calculateurs était connu à la date de dépôt du brevet. Ainsi, la seule contribution de l'invention serait de résoudre un problème économique par la transmission aux deux parties à un contrat de maintenance des mêmes informations sur l'exécution de celui-ci.

Sur l'existence d'une invention au sens de l'art. L. 611-10 CPI, la Cour d'appel de Paris énonce que la société K se méprend sur la définition du problème que l'invention prétend résoudre comme sur le résultat qu'elle atteint. En effet, comme le souligne l'intimé, une revendication doit être appréhendée dans son ensemble pour déterminer si le domaine dont son objet relève, est exclu du champ de la brevetabilité et présente ou non un caractère technique. En l'espèce, le problème à résoudre tient à l'insuffisance des informations dont dispose le gestionnaire d'équipements sur le fonctionnement de ceux-ci et sur les réponses apportées par l'entreprise de maintenance aux incidents de fonctionnement.

Die Erfindung, die Gegenstand von Anspruch 1 ist, soll dem Verwalter Mittel an die Hand geben, um das Funktionieren der Anlagen kontrollieren und die Einsätze der Wartungsfirma verfolgen zu können. Es geht darum, ihn mit den technischen Informationsmitteln auszustatten, die es ihm ermöglichen, diese Kontrolle auszuüben; in diesem Stadium spielt es keine Rolle, ob diese technischen Mittel zum Zeitpunkt der Einreichung der Patentanmeldung einzeln oder in Verbindung miteinander bekannt waren. Das durch die Kombination der beanspruchten Mittel erzielte Ergebnis besteht darin, dass dem Verwalter von den Überwachungseinheiten vor Ort möglichst vollständige technische Informationen übermittelt werden, da es sich um dieselben Informationen handelt, die auch die Wartungsfirma erhält. Zwar kann sich der Verwalter anhand dieser Daten außerdem von der ordnungsgemäßen Erfüllung der im Wartungsvertrag festgelegten Verpflichtungen vergewissern, doch ist dies nur eine mögliche Verwertung des Ergebnisses, die an dessen Natur nichts ändert. Die beanspruchte Erfindung ist somit nach Auffassung des Berufungsgerichts tatsächlich eine Erfindung im Sinne von Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum.

Das Berufungsgericht wies daher die Einwände der unzureichenden Beschreibung und mangelnden Neuheit zurück, erklärte Anspruch 1 jedoch wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig.

FR Frankreich

Kassationsgerichtshof vom 10. November 2009 (08-18218) – Syrdrec v. Groupement Carte Bleue

Schlagwort: technischer Charakter

Das Berufungsgericht Toulouse hat mit dem angefochtenen Urteil vom 28. Mai 2008 festgestellt, dass das Unternehmen S Inhaber des französischen Patents Nr. 9 107 639 für ein "Bezahlsystem" ist. Das Unternehmen O habe dann ein europäisches Patent für ein "Kreditkartensystem und -verfahren" erhalten, ... das vom Unternehmen G im Rahmen der Online-Bezahlungsfunktion "e-carte bleue" verwertet wurde. Das Unternehmen S verklagte G wegen Verletzung seines Patents.

The invention forming the subject-matter of claim 1 aimed to provide a facility manager with means to verify the operation of facilities and monitor the activities of the maintenance company. This involved giving the manager the technical means of information needed to perform these tasks, at which stage it was irrelevant whether or not those means were known, either individually or in combination, when the patent was filed. The result of combining the claimed means was that the local monitoring units sent the fullest possible technical information to the facility manager, this being the same as the information sent to the maintenance company. While the facility manager could use this information, among other things, to check the fulfilment of obligations agreed upon in a maintenance contract, this was only one possible use of the result and did not alter its nature. The Court of Appeal therefore held that the invention as claimed was indeed an invention within the meaning of Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code.

The Court of Appeal rejected the pleas of insufficiency of disclosure and lack of novelty but revoked claim 1 for lack of inventive step.

FR France

Court of Cassation of 10 November 2009 (08-18218) – Syrdrec v Groupement Carte Bleue

Keyword: technical character

According to the Toulouse Court of Appeal's contested judgment of 28 May 2008, company S was the proprietor of French patent no. 9 107 639 relating to a "cashing system"; company O had subsequently obtained a European patent for a "credit card system and method"; said patent had been sub-licensed by company G for use in an e-Card Bleue payment service for online shopping; and company S had sued G for patent infringement.

L'invention objet de la revendication 1, propose de fournir au gestionnaire des moyens de contrôle du fonctionnement des appareils et de suivi des interventions de l'entreprise de maintenance ; il s'agit de le doter de moyens techniques d'informations propres à lui permettre d'exercer ce contrôle, moyens techniques dont il est indifférent à ce stade que, pris individuellement ou en combinaison, ils fussent connus lorsque le brevet fut déposé. Le résultat obtenu par la combinaison des moyens revendiqués réside dans la transmission au gestionnaire, par les unités locales de surveillance, d'informations techniques les plus complètes possibles, puisqu'elles sont identiques à celles transmises à la société de maintenance. Si le gestionnaire peut, au vu de celles-ci, s'assurer en outre de la parfaite exécution des obligations prévues par le contrat de maintenance, cette conséquence n'est qu'une modalité d'exploitation du résultat qui ne change pas la nature de celui-ci. L'invention revendiquée constituait dès lors bien, selon la Cour d'appel, une invention au sens de l'art. L. 611-10 CPI.

La Cour d'appel, qui rejette les moyens de défaut de description et de défaut de nouveauté, annule toutefois la revendication 1 pour défaut d'activité inventive.

FR France

Cour de cassation du 10 novembre 2009 (08-18218) – Syrdrec c. Groupement Carte Bleue

Mot-clé : caractère technique

Selon l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Toulouse du 28 mai 2008, la société S est titulaire d'un brevet français n° 9 107 639 couvrant un "système d'encaissement" ; la société O a par la suite obtenu un brevet européen portant sur un "système et procédé de carte de crédit" ... par la suite exploité par la société G qui l'utilise dans le cadre d'un service "e-carte bleue" ; la société S a agi contre G en contrefaçon de brevet.

Mit seiner Revision wandte sich das Unternehmen S insbesondere gegen die Nichtigerklärung der Ansprüche 1 und 7 des französischen Patents Nr. 9 107 639 durch das Berufungsgericht. S brachte vor, dass Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche zwar nicht patentierbar seien, wohl aber die technische Anwendung derartiger Verfahren. Das Berufungsgericht habe festgestellt, dass sich das Patent des Unternehmens S darauf beschränke, Grundsätze aufzustellen, ohne die technischen Mittel zur Ausführung der Erfindung darzulegen. Es sei auf das Vorbringen des Unternehmens S nicht eingegangen, das nachgewiesen habe, dass die zu verwendenden technischen Mittel im Patent angegeben seien: nämlich eine Karte mit ganz bestimmten Merkmalen, Online-Kommunikationsmittel, eine Rechen- und Steuereinheit, eine funktionelle Bearbeitungssequenz für die Transaktionen sowie Signale für Annahme oder Ablehnung. Damit habe das Berufungsgericht gegen Art. 455 franz. Zivilprozessordnung verstoßen.

Der Kassationsgerichtshof urteilte jedoch, dass das Berufungsgericht in seinem Urteil festgestellt hatte, dass im Patent zwar die erwarteten Ergebnisse genannt würden, seine Funktionsweise jedoch in keiner Weise erläutert werde. Es würden somit lediglich Grundsätze aufgestellt, ohne die technischen Mittel zur Ausführung der Erfindung darzulegen. Im Urteil des Berufungsgerichts heiße es ferner, dass die Beschreibung nichts weiter sei als eine "Umschreibung" der generell bei den ins Auge gefassten Transaktionen zu erfüllenden Vorgaben und dass jeder Systementwickler im Hinblick auf die elektronische Verwaltung dieser logischen Vorgaben eine Datenbank verwenden müsse, die ein Verzeichnis der Käufer in einer Tabelle ohne Dubletten umfasse. Angesichts dieser Feststellungen sowie insbesondere auch der Tatsache, dass der Kläger (das Unternehmen S) in seinen Klageanträgen weder den Einsatz von Online-Kommunikationsmitteln noch den Grundsatz einer Rechen- und Steuereinheit beansprucht hatte, stellte der Kassationsgerichtshof fest, dass sich das Berufungsgericht sehr wohl zu den angeblich überangenen Anträgen geäußert und die Patentierbarkeit einer technischen Anwendung nicht grundsätzlich ausge-

Company S objected, in particular, to the judgment's revocation of claims 1 and 7 of French patent no. 9 107 639, arguing that while business methods were not patentable as such, the technical application of such methods was patentable, and that the Court of Appeal had violated Art. 455 French Code of Civil Procedure by nevertheless declaring, according to company S, that its patent merely set forth principles and did not specify the technical means for carrying them out. The Court had not responded to its arguments demonstrating that the patent did specify the technical means to be used (card with clearly specified characteristics, online communication facilities, a computing and control unit, a transaction processing routine and accept/reject signals).

According to the Court of Cassation, however, the Court of Appeal had observed in its judgment that though the patent specified the expected outcome it never explained how to achieve it, so it merely set out the principles without specifying the technical means for carrying them out. The judgment of the Court of Appeal had also noted that the description was merely a list of constraints common to the envisaged transactions, and that for the electronic management of these logical constraints a system designer would have to use a non-redundant database of buyers. Given the above, and especially the fact that the claimant (company S) had failed in its submissions to claim either the use of online communication facilities or the principle of a computing and control unit, the Court of Cassation found that the Court of Appeal had indeed responded to the allegedly overlooked submissions and had not ruled out the patentability of a technical application in principle, but had noted the omission of such an application in the case in question. The Court of Appeal had therefore justified its decision to revoke the contested claims.

La société S fait notamment grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des revendications 1 et 7 du brevet français n° 9 107 639, alors que, selon elle, si les méthodes commerciales ne sont pas brevetables en tant que telles, l'application technique donnée à de telles méthodes est brevetable. En affirmant néanmoins que le brevet détenu par la société S se bornait à poser des principes sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités, sans répondre aux moyens soulevés par la société S qui démontrait que le brevet précisait les moyens techniques à utiliser (carte aux caractéristiques bien précises, moyens de communication en ligne, unité de calcul et de commande, séquence fonctionnelle de traitement des transactions et signaux d'acceptation ou de refus), la Cour d'appel avait, selon la société S, violé l'art. 455 du code de procédure civile.

Mais, selon la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour d'appel relève que le brevet énonce les résultats qui en sont attendus, mais que son fonctionnement n'est nullement expliqué, de sorte qu'il se borne à poser des principes, sans que les moyens techniques permettant la réalisation soient explicités. L'arrêt de la Cour d'appel retient encore que la description n'est qu'un "habillage" des contraintes communes aux opérations envisagées, et que pour une gestion électronique de ces contraintes logiques, tout concepteur de système doit utiliser une base de données qui comporte un répertoire des acquéreurs dans une table sans doublons. Selon la Cour de cassation, en l'état de ces constatations, et dès lors notamment que le demandeur (la société S) ne revendiquait dans ses conclusions, ni le recours à des moyens de communication en ligne, ni le principe d'une unité de calcul et de commande, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et n'a pas exclu par principe la brevetabilité d'une application technique, mais constaté qu'une telle application faisait défaut en l'espèce, a justifié sa décision d'annuler les revendications contestées.

schlossen, sondern festgestellt hat, dass eine solche vorliegend fehle. Damit hat es seine Entscheidung, die angefochtenen Ansprüche für nichtig zu erklären, begründet.

SE Schweden

Patentbeswerdegericht Stockholm (Patentbesvärärätten) vom 6. Februar 2009 – Rs. 04-329

Schlagwort: technischer Charakter – Kartenspiele

Im vorliegenden Fall bestand die Erfindung in einem speziellen Hilfsmittel für Personen, denen Lesen, Buchstabieren und die Worterkennung Schwierigkeiten bereiten, das ihnen durch eine besondere Trennung der Wörter in ihre Bestandteile helfen sollte, phonologische Bewusstheit zu entwickeln. Hierfür umfasste das Hilfsmittel eine Reihe von Kartenspielen mit mehreren Karten, die jeweils auf einer Seite mit einem Wort beschriftet waren.

Das schwedische Patentamt hatte die Anmeldung mit der Begründung zurückgewiesen, die beanspruchte Erfindung sei nichts weiter als eine Wiedergabe von Informationen und als solche nicht patentierbar. Mit seiner Beschwerde gegen diese Entscheidung machte der Anmelder geltend, dass die beanspruchte Erfindung eine Lernhilfe in Form mehrerer mit Worten beschrifteter Karten beinhalte, die zu pädagogischen Zwecken eingesetzt werden sollten und nicht – wie vom Patentamt behauptet – einfach nur der Wiedergabe von Informationen dienten. Zur Untermauerung seines Standpunkts berief sich der Anmelder auf das Beispiel einer ähnlichen Erfindung, auf die das EPA ein Patent erteilt habe (siehe EP 1 007 168 B1 "Vorrichtung zum Spielen eines Spiels").

Nach Auffassung des Beschwerdegerichts bezog sich Anspruch 1 auf ein Hilfsmittel, bestehend aus "einer Reihe von Kartenspielen, die mehrere Karten umfassen, die jeweils auf einer Seite mit einem Wort [beschriftet] sind". Die Merkmale "Kartenspiele" und "Karten", wie sie aufgrund der Beschreibung zu verstehen seien, seien physischer und somit technischer Natur. Die Beschriftung jeder Karte mit einem Wort sei ebenfalls als technisch anzusehen.

SE Sweden

Stockholm Court of Patent Appeals (Patentbesvärärätten) of 6 February 2009 – case No. 04-329

Keyword: technical character – card games

In the case at issue, the claimed invention constituted an aid specially adapted for people with difficulties in reading, spelling and word recognition by helping them to achieve a phonological awareness by dividing words into parts in a special manner. For this purpose, the aid encompassed a number of card games with multiple cards, each of which had a word written on one side.

The Swedish Patent Office had rejected the application on the grounds that the claimed invention was merely a presentation of information and therefore not patentable. Upon appeal against this decision, the applicant argued that the claimed invention involved a learning aid in the form of a plurality of cards with words written on them in order to serve educational purposes and not – as considered by the Patent Office – as a mere presentation of information. In support of its case, the applicant cited the example of a similar invention which had been granted by the EPO (see EP 1 007 168 B1 "Apparatus for playing a game").

In the Court's view, claim 1 related to an aid which consisted of "a number of card games comprising a plurality of cards, each of which has a word [written] on one side of the card". The features "card games" and "cards", as these were to be understood on the basis of the description, were physical and thus technical in nature. The fact that each of the cards had a word written on it should also be regarded as technical in nature. Whereas the other features of the claim

SE Suède

Cour d'appel de Stockholm en matière de brevets (Patentbesvärärätten) du 6 février 2009 – affaire n° 04-329

Mot-clé : caractère technique – jeux de cartes

Dans l'affaire en question, l'invention revendiquée constituait une aide spécialement adaptée aux personnes ayant des difficultés de lecture, d'orthographe et de reconnaissance des mots visant à faciliter l'acquisition d'une conscience phonologique en découpant les mots d'une manière spéciale. A cette fin, l'aide comprenait plusieurs jeux de cartes avec sur chaque carte un mot écrit d'un côté.

L'Office suédois des brevets a rejeté la demande au motif que l'invention revendiquée était simplement une présentation d'informations et de ce fait, n'était pas brevetable. Dans la procédure d'appel contre cette décision, le demandeur a fait valoir que l'invention revendiquée comportait une aide à l'apprentissage sous la forme d'un ensemble de cartes sur lesquelles étaient inscrits des mots dans un but pédagogique et n'était pas, comme l'avancé l'Office des brevets, une simple présentation d'informations. A l'appui de sa demande, le demandeur a cité l'exemple d'une invention similaire qui avait été acceptée par l'OEB (voir EP 1 007 168 B1 "Système pour jouer à un jeu").

Selon la Cour d'appel, la revendication 1 se rapportait à une aide constituée "de plusieurs jeux de cartes comportant un ensemble de cartes, avec sur chacune d'elles un mot [écrit] sur un côté". Les caractéristiques "jeux de cartes" et "cartes" telles qu'elles devaient être comprises sur la base de la description étaient physiques, et par conséquent, de nature technique. Le fait que chacune des cartes ait un mot inscrit dessus devrait également être considéré comme

Während die übrigen Merkmale nicht-technisch seien und nach Auffassung des Gerichts offenbar keine technische Wirkung beinhalteten, umfasse das in Anspruch 1 definierte Hilfsmittel technische Merkmale, so dass ihm als Ganzes technischer Charakter zuzusprechen sei, ganz unabhängig davon, ob die technischen Merkmale für den Fachmann bei der Abgrenzung des Hilfsmittels vom Stand der Technik hilfreich seien oder nicht. Das beanspruchte Hilfsmittel wurde daher als Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPÜ gewertet.

Die technischen Merkmale des Hilfsmittels gingen jedoch nicht über die aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale hinaus, die ebenfalls ein Kartenspiel kennzeichneten, das dazu konzipiert und somit geeignet war, zu pädagogischen Zwecken eingesetzt zu werden und insbesondere dazu, Kindern dabei zu helfen, lesen, buchstabieren und logisch denken zu lernen. Die Patentanmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit zurückgewiesen.

2. Computerimplementierte Erfindungen

DE **Deutschland**

Bundesgerichtshof vom 24. Mai 2004 (X ZB 20/03) – Elektronischer Zahlungsverkehr

Schlagwort: technischer Charakter – computerimplementierte Erfindungen

Die Erfindung betraf ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr im Internet. Der Anmeldung war zu entnehmen, dass beim "electronic banking" über Internetverbindungen zwischen dem Kunden und seinem Kreditinstitut zur Sicherung der Datenübertragung Verschlüsselungstechniken verwendet werden, die gegen unberechtigte Angriffe weitestgehend resistent sind. Zwischen dem Computer des Anbieters und demjenigen des Kunden werden hingegen nur bestellrelevante Daten übermittelt, die für Dritte vergleichsweise wertlos sind.

were not technical and, according to the Court, did not appear to contain any technical effects, the aid as defined in claim 1 involved technical features and, taken as a whole, should be deemed to have a technical character, irrespective of whether the technical features helped the skilled person distinguish the aid from the prior art or not. The claimed aid was therefore considered an invention within the meaning of Art. 52(1) EPC.

However, the technical features of the aid did not go beyond those known in the prior art, which equally described a card game designed, and therefore suitable, to be used for educational purposes, and more particularly for helping children learn to read, spell and think logically. The patent application was rejected for lack of novelty.

2. Computer-implemented inventions

DE **Germany**

Federal Court of Justice of 24 May 2004 (X ZB 20/03) – Online banking

Keyword: technical character – computer-implemented inventions

The invention concerned a secure method of performing transactions by online banking. It could be gathered from the application that online banking via an internet connection between clients and their banks used encryption methods largely resistant to unlawful attacks to secure the transferred data, whilst only data relevant to the order and comparatively worthless to third parties was transmitted between the provider and client computer.

étant de nature technique. Alors que les autres caractéristiques de la revendication n'étaient pas techniques et, selon la Cour d'appel, ne semblaient pas contenir d'effets techniques, l'aide telle que définie dans la revendication 1 comportait des caractéristiques techniques et, prise dans sa globalité, devrait donc être considérée comme ayant un caractère technique, que les caractéristiques techniques aient aidé l'homme du métier à établir une distinction entre l'aide et l'état de la technique ou non. L'aide revendiquée a donc été considérée comme une invention au sens de l'art. 52(1) CBE.

Toutefois, les caractéristiques techniques de l'aide n'alliaient pas au-delà de celles connues dans l'état de la technique qui décrivait également un jeu de cartes destiné, et par conséquent adapté, à une utilisation à des fins pédagogiques et plus particulièrement pour aider les enfants à apprendre à lire, à épeler et à produire un raisonnement logique. La demande de brevet a été rejetée pour absence de nouveauté.

2. Inventions mises en œuvre par ordinateur

DE **Allemagne**

Cour fédérale de justice du 24 mai 2004 (X ZB 20/03) – Transaction financière par voie électronique

Mot-clé : caractère technique – inventions mises en œuvre par ordinateur

L'invention concernait un procédé pour l'exécution sécurisée d'une transaction financière par voie électronique sur l'internet. Il ressortait de la demande que, dans le cadre du "electronic banking" par connexion internet entre le client et son institut bancaire, des techniques de cryptage sont utilisées pour sécuriser la transmission des données, qui, dans une très large mesure, sont résistantes aux attaques malveillantes. Seules des données concernant la commande, qui sont comparativement sans valeur pour des tiers, sont transmises entre l'ordinateur du vendeur et celui du client.