

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.

In der Vorinstanz hatte das BPatG vertreten, dass im Vordergrund des Verfahrens keine technische Lehre, sondern ein geschäftliches Zahlungsmodell steht. Der BGH konnte hingegen die erforderliche Technizität im Streitfall nicht verneinen, da bei der angemeldeten Lehre das Problem betroffen ist, bestimmte schützenswerte Daten von einem Ort zu einem anderen zu schaffen, die ohne den Lösungsvorschlag über eine unsichere Leitung weitergegeben werden müssten. Ein Verfahren, das der Abwicklung eines im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung liegenden Geschäfts mittels Computer dient, ist allerdings nur dann patentierbar, wenn der Patentspruch über den Vorschlag hinaus, für die Abwicklung des Geschäfts Computer als Mittel zur Verarbeitung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthält, denen ein konkretes technisches Problem zu Grunde liegt, so dass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt.

Insofern folgte der BGH seiner Entscheidung vom 17.10.2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*. Eine Aufgabe, die sich im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit stellt, die abgewickelt werden soll, ist – auch wenn sie im Vorfeld technischer Maßnahmen gelöst werden muss – für sich nicht genügend. Das folgt aus dem Zweck des Patentrechts, ausschließlich erfinderische Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik durch ein zeitlich beschränktes Ausschließlichkeitsrecht zu fördern. Dabei kommt es auch nicht auf die Bekanntheit des Lösungsmittels "electronic banking" an, welche die Frage der Patentierungsvoraussetzungen und nicht die Frage des Patentierungsausschlusses berührt. Denn auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren darf die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der angemeldete Gegenstand neu und erfinderisch ist.

At the lower instance, the Federal Patents Court had taken the view that the method in question was primarily concerned with a model for commercial payment and not a technical teaching. By contrast, the Federal Court of Justice found that it was of the requisite technical nature because the claimed teaching related to the problem of transferring from one place to another specific data requiring protection which, in the absence of the proposed solution, would have to be forwarded via an insecure connection. However, a computer-based method of completing a transaction in the course of commercial activity was patentable only if, beyond the proposal to use a computer as a means of processing the data needed to complete the transaction, the claim contained other instructions based on a specific technical problem making it possible to establish as part of the assessment of inventive step whether there was any technical contribution justifying patentability.

The Federal Court of Justice thus followed its decision of 17.10.2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten* ("search for incorrect strings"). A problem arising as part of a commercial activity to be completed is not sufficient by itself – even if it must be solved as a precursor to any technical measures. That followed from the purpose of patent law, which was to promote only inventive technical solutions through a temporally limited exclusive right. It was not relevant here whether or not "online banking" was known as a solution, that being a question relating to the conditions for patentability and not a question relating to the exceptions to patentability. Even in the case of computer-related teachings or those using computers, the decision whether a concrete technical problem existed and had been solved or whether, in the absence of such a problem, an exception to patentability applied could not depend on whether the claimed subject-matter was new and inventive.

Au cours de l'instance précédente, le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que ce qui était au premier plan du procédé était non pas un enseignement technique, mais un modèle commercial de paiement. La Cour fédérale de justice, quant à elle, n'a pas jugé bon de nier en l'espèce la technicité requise, étant donné que l'enseignement revendiqué concernait le problème de transmettre d'un point à un autre certaines données à protéger qui, sans la solution proposée, devraient être transmises par une voie non sécurisée. Un procédé qui sert à réaliser une transaction dans le cadre d'une activité économique n'est toutefois brevetable que si la revendication, en plus de proposer l'utilisation d'un ordinateur pour réaliser la transaction, comme moyen de traitement des données pertinentes, contient d'autres instructions relatives à un problème technique concret, de sorte qu'il soit possible de dire, lors de l'examen de l'activité inventive, s'il est apporté une contribution à la technique justifiant une protection par brevet.

La Cour fédérale de justice a ainsi suivi sa propre décision du 17 octobre 2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten* ("recherche de suites de caractères erronées"). Un problème qui se pose dans le cadre d'une activité économique à réaliser n'est pas suffisant en soi, même s'il doit être résolu avant d'arriver aux mesures techniques. Cela découle de la finalité du droit des brevets, qui est de promouvoir exclusivement des solutions inventives dans le domaine de la technique en octroyant un monopole d'exploitation limité dans le temps. Il n'importe pas ici de savoir si "la transaction financière par voie électronique" était connue comme élément de la solution, ce qui concernerait plutôt la question des conditions de la brevetabilité que celle de l'exclusion de la brevetabilité. En effet, pour les enseignements mis en œuvre par ordinateur ou utilisant aussi l'informatique, l'évaluation de la question de savoir si un problème technique concret se pose et est résolu ou si, faute d'un tel problème, une exception légale à la brevetabilité entre en jeu, ne doit pas dépendre en fin de compte de la question de la nouveauté et du caractère inventif de l'objet revendiqué.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 19. Oktober 2004 (X ZB 34/03) – Rentabilitäts-ermittlung**

Schlagwort: technischer Charakter – computerimplementierte Erfindungen

Der BGH entschied, dass ein Verfahren, bei dem mittels automatischer Erfassung und Übertragung von Betriebsdaten eines ersten medizintechnischen Gerätes an eine zentrale Datenbank sowie der Ermittlung von Vergütungsdaten und kalkulatorischen Kosten die Rentabilität der Anschaffung eines zweiten medizintechnischen Gerätes errechnet wird, als solches nicht dem Patentschutz zugänglich ist.

Nach der BGH-Rechtsprechung ist ein Verfahren, das sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Programms bedient, mit dessen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der gewünschte Erfolg erzielt wird, nicht schon wegen des Vorgangs der elektronischen Datenverarbeitung dem Patentschutz zugänglich. Da das Gesetz Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche vom Patentschutz ausschließt (§ 1 (2) Nr. 4 und § 1 (3) PatG), muss die beanspruchte Lehre vielmehr Anweisungen enthalten, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen (BGH v. 24.5.2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; BGH v. 17.10.2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*).

Im vorliegenden Fall stellte der BGH klar, dass sowohl der technische Charakter des Gerätes, dessen Rentabilität ermittelt werden soll, als auch die Technizität der zur Datenverarbeitung verwendeten Systemkomponenten außer Zweifel stehen. Daraus ergibt sich aber noch kein technisches Problem, das mit den Merkmalen des beanspruchten Verfahrens gelöst würde. Die automatische Datenermittlung und -übertragung verleiht dem beanspruchten Verfahren keinen technischen Charakter. Denn diese Maßnahmen lassen sich nur dem allgemeinen Problem zuordnen, die für das angestrebte betriebswirtschaftliche Ergebnis relevanten Daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung selbsttätig zu

DE Germany**Federal Court of Justice of 19 October 2004 (X ZB 34/03) – Profitability calculation**

Keyword: technical character – computer-implemented inventions

The Federal Court of Justice held that a method for determining the economic feasibility of acquiring a new medical technical apparatus by automatically collecting and transmitting to a central database data on the use of an existing apparatus and determining remuneration data and operational costs was not patentable as such.

According to the Court's case law, a method which, in order to achieve the desired effect, used a program as an aid to controlling a computer in such a way that the desired effect is achieved could not be patented solely on the basis of the computer-based process. Rather, since the law excluded computer programs as such from patentability (§ 1(2), No. 4, and § (3) German Patents Act), the claimed teaching had to provide instructions on how to solve a specific technical problem by technical means (Federal Court of Justice of 24.5.2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; Federal Court of Justice of 17.10.2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*).

In the case at issue, the Court made it clear that the technical character of the apparatus whose profitability was to be calculated and the technical nature of the computer system components were beyond doubt. However, this did not by itself constitute a technical problem solved by the features of the claimed method. The automatic data calculation and transfer did not lend technical character to the claimed method. These measures could only be attributed to the general problem of automatically determining and transferring the data relevant for the desired business result using electronic data processing, but that was not a specific technical problem as defined in the case law. It did not go

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du 19 octobre 2004 (X ZB 34/03) – Calcul de rentabilité**

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

Selon la Cour fédérale de justice, n'est pas brevetable en tant que telle une méthode qui permet, par la collecte et la transmission automatiques des données de fonctionnement d'un premier appareil technico-médical ainsi que par la détermination de données relatives aux paiements et aux coûts de fonctionnement, de calculer la rentabilité de l'acquisition d'un second appareil technico-médical.

D'après la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, une méthode qui, pour obtenir le résultat souhaité, prévoit l'utilisation d'un programme d'ordinateur permettant de commander une installation informatique de telle manière que le résultat en question soit obtenu n'est pas brevetable du seul fait qu'elle utilise des moyens informatiques. Etant donné que la loi exclut de la brevetabilité les programmes d'ordinateur en tant que tels (§ 1 (2) point 4 et § 1 (3) Loi allemande sur les brevets), l'enseignement revendiqué doit au contraire contenir des instructions qui contribuent à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques (Cour fédérale de justice du 24 mai 2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr*; Cour fédérale de justice du 17 octobre 2001 – *Suche fehlerhafter Zeichenketten*).

En l'espèce, la Cour fédérale de justice a clarifié qu'aussi bien le caractère technique de l'appareil dont on cherche à déterminer la rentabilité que la technicité des éléments du système utilisé pour le traitement des données sont hors de doute. Il n'en découle pas, toutefois, qu'il existe un problème technique qui trouverait sa solution dans les caractéristiques de la méthode revendiquée. La collecte et la transmission automatiques des données ne confèrent pas de caractère technique à la méthode revendiquée. En effet, ces mesures relèvent seulement du problème général de recueillir et transmettre automatiquement les données pertinentes pour obtenir le résultat économique recherché au moyen du traitement

ermitteln und zu übertragen. Das stellt aber kein konkretes technisches Problem im Sinne der Rechtsprechung dar. Denn es geht nicht über die gerade nicht genügende allgemeine Zielsetzung hinaus, sich zur Erreichung eines außer-technischen Ergebnisses der elektronischen Datenverarbeitung und -übertragung zu bedienen. Dementsprechend enthält der Anspruch auch kein Lösungsmittel, das über die Anweisung an den Fachmann hinausginge, die Datenermittlung und -übertragung "automatisch" vorzunehmen.

DE **Deutschland**

Bundespatentgericht vom 10. Februar 2005 (17 W (pat) 46/02) – *Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr II*

Schlagwort: technischer Charakter – computerimplementierte Erfindungen

Die streitige Anmeldung betraf ein Verfahren zur gesicherten Durchführung einer Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr auf Grund der Anweisung, zur Übermittlung des Überweisungsdatensatzes ein elektronisches Zahlungssystem zu benutzen. In seinem Vorbeschluss war das BPatG der Auffassung, dass im Vordergrund des streitigen Verfahrens ein geschäftliches Zahlungsmodell und nicht eine technische Lehre stehe. Der BGH hatte die Sache an das BPatG zurückverwiesen, da die Technizität der angemeldeten Lehre nicht verneint werden könne (siehe Zusammenfassung der BGH-Entscheidung vom 24.05.2004 – *Elektronischer Zahlungsverkehr* in diesem Bericht).

In der Folgeentscheidung *Transaktion im elektronischen Zahlungsverkehr II* bejahte das BPatG die Technizität des Verfahrens, wobei es erkannte, dass die Bereicherung der Technik allein in der Anweisung, zur Übermittlung des Überweisungsdatensatzes ein elektronisches Zahlungssystem zu benutzen, bestehe.

beyond the general objective of using electronic data processing and transfer to achieve a non-technical effect, which objective was precisely not sufficient. Accordingly, the claim did not contain any solution going beyond the guidance that the skilled person should calculate the data "automatically".

DE **Germany**

Federal Patents Court of 10 February 2005 (17 W (pat) 46/02) – *Online banking transaction II*

Keyword: technical character – computer-implemented inventions

The patent application at issue concerned a secure method of performing transactions online based on an instruction to use an electronic banking system to transmit the transfer data. In a previous judgment, the Federal Patents Court had taken the view that the method in question was primarily concerned with a model for commercial payment and not a technical teaching. The Federal Court of Justice overturned the judgment of the Federal Patents Court and referred the case back to it on the ground that the claimed teaching had to be deemed technical (see summary of the Federal Court of Justice's decision of 24.05.2004 – *Online banking* decision in the present report).

In its subsequent judgment *Online banking transaction II*, the Federal Patents Court confirmed that the method was technical, but held that its technical contribution consisted solely of the instruction to use an electronic banking system to transmit the transfer data.

informatique des données. Mais cela ne constitue pas un problème technique concret au sens de la jurisprudence. Car cela ne va pas au-delà de l'objectif général, et justement insuffisant, d'utiliser le traitement et la transmission informatiques des données pour atteindre un résultat non technique. Ainsi, la revendication ne contient aucun élément de solution qui aille au-delà de l'instruction donnée à l'homme du métier de procéder à la collecte et à la transmission "automatiques" des données.

DE **Allemagne**

Tribunal fédéral des brevets du 10 février 2005 (17 W (pat) 46/02) – *Transaction financière par voie électronique II*

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

La demande en cause concernait une méthode pour opérer de façon sécurisée une transaction financière électronique fondée sur l'instruction d'utiliser un système de paiement électronique pour transmettre l'ensemble des données relatives au virement. Dans sa décision antérieure, le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que ce qui était au premier plan de la méthode litigieuse était un modèle commercial de paiement et non pas un enseignement technique. La Cour fédérale de justice avait annulé la décision et avait renvoyé l'affaire devant le Tribunal fédéral des brevets, étant donné que l'on ne pouvait nier la technicité de l'enseignement revendiqué (voir le résumé de l'arrêt de la Cour fédérale de justice du 24.05.2004 – *Transaction financière par voie électronique* dans le présent rapport).

Dans la décision suivante *Transaction financière par voie électronique II*, le Tribunal fédéral des brevets a reconnu la technicité de la méthode, tout en constatant que la contribution apportée à la technique résidait uniquement dans l'instruction d'utiliser un système de paiement électronique pour transmettre l'ensemble des données relatives au virement.

Das BPatG kam jedoch zu dem Ergebnis, dass das Verfahren nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems sei dem zuständigen Fachmann nahegelegt. In seiner Begründung ging das BPatG von den Ausführungen des BGH in der Entscheidung *Elektronischer Zahlungsverkehr* aus, dass bei der Prüfung computerimplementierter Verfahren auf erfinderische Tätigkeit lediglich die (weiteren) Anweisungen eines Anspruchs zu Grunde zu legen sind, die die Aussage ermöglichen, dass eine Bereicherung der Technik vorliegt; damit solle sichergestellt werden, dass sich die Feststellung erfinderischer Tätigkeit auf der Grundlage vollziehe, derentwegen der angemeldete Gegenstand eine Lehre zum technischen Handeln darstelle. Da im vorliegenden Fall allein der in Merkmal b) des Anspruchs angegebene "Verwendung eines an sich bekannten elektronischen Zahlungssystems (electronic banking)" zur Übermittlung des (vollständigen) Überweisungsdatensatzes vom Computer des Kunden an den Computer seines Kreditinstituts eine konkrete technische Problemstellung zugrunde liege, sei der Bewertung der erfinderischen Tätigkeit allein diese Anweisung zugrunde zu legen. Die anderen Aspekte des Verfahrens, die sich mit der Abfolge der Zahlungsschritte unter Einschaltung einer neutralen Instanz unter Verwendung von Schlüsselinformationen und eines automatisch erzeugten Überweisungsdatensatzes befassen, seien durch geschäftliche Erwägungen bestimmt und somit für die Bewertung der erfinderischen Tätigkeit unbeachtlich (unter Verweis auf T 258/03, ABI. EPA 2004, 575).

Nevertheless, it concluded that the method was not based on an inventive step. It was obvious to the skilled person to use a per se known electronic banking system. In its reasons, it found, having regard to the Federal Court of Justice's findings in its *Online banking* judgment, that the question whether a computer-implemented method was technical could be assessed only on the basis of those (other) instructions in a claim which supported a finding of a technical contribution. This was intended to ensure that inventive step was established on the same basis as rendered the claimed subject matter a practical technical teaching. Since, in this case, only the "use of per se known electronic banking" to transmit the (full) set of transfer data from the client's to the bank's computer specified in feature (b) of the claim was based on a specific technical problem, only the instruction to do so could be taken as the basis for assessing inventive step. The other aspects of the method, which concerned the sequence of payment steps activating a neutral channel using key information and automatically generated data, were based on business considerations and therefore irrelevant for assessing inventive step (with reference to T 258/03, OJ EPO 2004, 575).

Le Tribunal fédéral des brevets est toutefois parvenu à la conclusion que la méthode ne reposait pas sur une activité inventive. L'utilisation d'un système de paiement électronique connu en soi était évidente pour l'homme du métier. Dans les motifs, le Tribunal fédéral des brevets a pris pour point de départ les considérations de la Cour fédérale de justice dans l'arrêt *Transaction financière par voie électronique*, selon lesquelles il convient de se fonder, lors de l'examen quant à l'activité inventive de procédés mis en œuvre par ordinateur, uniquement sur les (autres) instructions de la revendication qui permettent d'affirmer l'existence d'une contribution à la technique ; de cette façon on pouvait garantir que le constat d'activité inventive était effectué sur la base que l'objet revendiqué comportait un enseignement technique. Etant donné que, en l'espèce, seule "l'utilisation d'un système de paiement électronique connu en soi (electronic banking)" pour la transmission des données (complètes) relatives au virement de l'ordinateur du client vers l'ordinateur de son institut bancaire, telle qu'indiquée dans la caractéristique b) de la revendication, reposait sur la formulation d'un problème technique concret, il convenait de fonder l'appréciation de l'activité inventive uniquement sur cette instruction. Les autres aspects de la méthode, qui concernaient la succession des étapes du processus de paiement, avec intervention d'une instance neutre et utilisation d'informations clés et de données de paiement générées automatiquement, étaient déterminés par des considérations d'ordre commercial et, par conséquent, non pertinents pour l'appréciation de l'activité inventive (référence à T 258/03, JO OEB 2004, 575).

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 19. Mai 2005
(X ZR 188/01) – Aufzeichnungsträger**

Schlagwort: technischer Charakter –
computerimplementierte Erfindungen

Das Streitpatent betraf in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Umkodieren einer Folge Datenbits in eine Folge Kanalbits und in Patentanspruch 11 einen Aufzeichnungsträger mit einer gemäß dem Verfahren nach Anspruch 1 erzeugten Informationsstruktur. Der Kläger war der Auffassung, Patentanspruch 1 (und damit auch Patentanspruch 11) betreffe die Wiedergabe von Informationen und sei daher nach § 1 (2) Nr. 4 PatG nicht als Erfindung anzusehen. Der BGH lehnte diese Ansicht ab und entschied, dass sowohl das Problem des Streitpatents als auch die Mittel zu seiner Lösung technischer Natur sind. Letztere bestehen aus einem Umkodierungsverfahren, das zu einer Aufzeichnungsstruktur mit physikalischen Eigenschaften führt, die die optische Auswertbarkeit der mittels dieser Aufzeichnungsstruktur gespeicherten Informationen verbessern. Daraus ergibt sich zugleich, dass Patentanspruch 11 auf eine Lehre zum technischen Handeln und damit auf eine Erfindung i. S. des § 1 PatG gerichtet ist.

Dass ein Verfahren oder eine Vorrichtung die Wiedergabe von Informationen betrifft, steht einem Patentschutz für das Verfahren oder die Vorrichtung nicht entgegen. Maßgeblich ist vielmehr, ob die beanspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Ist dies der Fall, kommt es nicht darauf an, ob der Patentanspruch auch auf die Verwendung eines Algorithmus, einen im geschäftlichen Bereich liegenden Zweck oder den Informationscharakter des Verfahrensergebnisses oder der beanspruchten Sache abstellt (vgl. auch T 517/97, ABI. EPA 2000, 515). Insofern gilt nichts anderes als für Verfahren, die sich zur Herbeiführung des angestrebten Erfolges eines Datenverarbeitungsprogramms bedienen.

DE Germany**Federal Court of Justice of
19 May 2005 (X ZR 188/01) –
Recording medium**

Keyword: technical character –
computer-implemented inventions

Claim 1 of the patent in suit concerned a method of encoding a stream of data bits into a stream of channel bits and claim 11 a recording medium with an information structure generated according to the method in claim 1. The claimant took the view that claim 1 (and so claim 11) concerned the presentation of information and therefore could not be considered an invention under § 1(2), No. 4, German Patents Act. The Federal Court of Justice rejected that view, holding that both the problem solved by the patent and the means of solving it were technical. Those means consisted of an encoding method leading to a recording structure with physical properties which allowed for better visual evaluation of the information saved using that structure. This also meant that claim 11 was directed to a practical technical teaching and so to an invention within the meaning of § 1 German Patents Act.

That a method or apparatus concerned the presentation of information did not preclude its patentability. Rather, the key issue was whether the claimed teaching provided guidance on how to solve a specific technical problem by technical means. If so, it did not matter whether the patent claim also related to the use of an algorithm, a business use or the informative nature of the outcome of the process or claimed object (see also T 517/97, OJ EPO 2000, 515). In this respect, the same applied as to methods using a computer program to achieve the desired effect.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du
19 mai 2005 (X ZR 188/01) –
Porteur d'enregistrement**

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

Le brevet en cause concernait, dans sa revendication 1, un procédé pour la conversion d'une série de blocs de bits de données en une série de blocs de bits de canal et, dans sa revendication 11, un porteur d'enregistrement pourvu d'une structure d'information obtenue par le procédé selon la revendication 1. De l'avis du demandeur, la revendication 1 (et donc aussi la revendication 11) portait sur la présentation d'informations et ne devait donc pas être considérée comme une invention, en vertu du § 1 (2) point 4 Loi allemande sur les brevets. La Cour fédérale de justice a rejeté cette interprétation et a jugé que le problème posé dans le brevet en cause ainsi que les moyens mis en œuvre pour y apporter une solution sont de nature technique. Ces derniers consistent en un procédé de codage conduisant à une structure d'enregistrement avec des propriétés physiques qui améliorent l'exploitabilité optique des informations stockées au moyen de cette structure d'enregistrement. Il s'ensuit du même coup que la revendication 11 porte sur un enseignement technique et donc sur une invention au sens du § 1 Loi allemande sur les brevets.

Le fait qu'un procédé ou un dispositif concerne la présentation d'informations ne s'oppose pas à l'octroi d'une protection par brevet pour le procédé ou le dispositif. Il importe plutôt de savoir si l'enseignement revendiqué comporte des instructions utiles pour résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques. Si c'est le cas, il importe peu de savoir si la revendication mentionne aussi l'utilisation d'un algorithme, une fin relevant du domaine commercial ou le caractère informatif du résultat du procédé ou de la chose revendiquée (voir aussi T 517/97, JO OEB 2000, 515). Sur ce point, il n'en va pas autrement que pour les procédés utilisant un programme d'ordinateur pour obtenir l'effet recherché.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 20. Januar 2009 (X ZB 22/07) – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten**

Schlagwort: Ausnahmen von der Patentierbarkeit – computerimplementierte Erfindungen – technische und nichttechnische Merkmale

Der Gegenstand der streitigen Anmeldung betraf ein Verfahren zur Verarbeitung medizinisch relevanter Daten im Rahmen einer durchzuführenden Untersuchung eines Patienten. Es war dadurch gekennzeichnet, dass ein in einer Datenverarbeitungseinrichtung abgelegtes Programmmittel anhand von eingegebenen symptom-spezifischen und/oder diagnosespezifischen Informationen unter Verwendung einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank eine oder mehrere zur Untersuchung des Patienten durchzuführende Untersuchungsmodalitäten auswählte. Diese Untersuchungsmodalitäten wurden an eine Wiedergabeeinrichtung ausgegeben, wobei zu einer bestimmten Untersuchungsmodalität ein oder mehrere die Untersuchung definierende Untersuchungs- oder Messprotokolle durch die Datenbank ausgewählt und ausgegeben wurden. Das DPMA hatte die Anmeldung zurückgewiesen. Auch das BPatG hatte die Beschwerde wegen mangelnder Patentierbarkeit zurückgewiesen. Es vertrat dabei die Ansicht, das angemeldete Verfahren unterfalle dem Ausschluss vom Patentschutz, soweit es die richtige Auswahl von Untersuchungsmodalitäten (z. B. Röntgenuntersuchung, Computertomografie, Magnetresonanz) und gegebenenfalls die zweckmäßige Reihenfolge ihrer Anwendung bei einem Patienten durch ein Programmmittel unter Einsatz einer symptom- und/oder diagnosebasierten Datenbank betreffe.

Die Anmelderin hatte im Verfahren vor dem BGH Erfolg, was zur Zurückweisung der Sache an das BPatG führte. Unerheblich für das Technizitätserfordernis war nach Ansicht des Gerichts, ob der Gegenstand einer Anmeldung, wie es nach den getroffenen Feststellungen

DE Germany**Federal Court of Justice of 20 January 2009 (X ZB 22/07) – Equipment for selecting medical examination methods**

Keyword: exceptions to patentability – computer-implemented inventions – technical and non-technical features

The subject-matter of the application at issue was a method for processing medically relevant data for patient examinations. It was characterised by a program installed in a data-processing device which, on the basis of entered symptom-specific and/or diagnosis-specific information and using a symptom-based and/or diagnosis-based database, selected one or more modalities for patient examinations. These modalities were then communicated to an output device, with the database selecting and communicating one or more examination or measurement protocols defining the manner in which a particular examination was to be conducted. The German Patent Office had refused the application. The Federal Patents Court had likewise dismissed the ensuing appeal on the ground of non-patentability. It took the view that the claimed method was excluded from patentability in so far as it related to the correct choice of examination modalities (e.g. X-ray, computer tomography, magnet resonance) and, as the case might be, their purpose-related order of application on the patient by means of a program using a symptom-specific and/or diagnosis-specific database.

The Federal Court of Justice granted the applicant's appeal and remitted the case to the Federal Patents Court. For the requirement of technical character, the Court regarded it as irrelevant whether the subject-matter of an application had non-technical features in addition to its

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du 20 janvier 2009 (X ZB 22/07) – Programme sélectionnant les modalités d'examen**

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – inventions mises en œuvre par ordinateur – caractéristiques techniques et non techniques

La demande en cause avait pour objet un procédé de traitement des données pertinentes en prévision de l'examen médical d'un patient, caractérisé en ce qu'un programme chargé dans une installation de traitement de données sélectionnait en vue de l'examen d'un patient une ou plusieurs modalités d'examen à exécuter, sélection effectuée en fonction des informations spécifiques sur les symptômes et/ou diagnostics entrées dans le système à partir d'une banque de données contenant ces informations ; les modalités d'examen étaient transmises à un dispositif de lecture et, pour chaque modalité spécifique, la banque de données sélectionnait et délivrait un ou plusieurs protocoles d'examen ou de résultats servant à définir l'examen médical en question. L'Office allemand des brevets et des marques avait rejeté la demande. Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté le recours pour défaut de brevetabilité, considérant que le procédé faisant l'objet de la demande tombait sous le coup de l'exclusion de la protection par brevet dans la mesure où il concernait la sélection judicieuse des modalités d'examen (par ex. radiographie, scanner, résonance magnétique) et éventuellement le choix de l'ordre approprié de leur application à un patient au moyen d'un programme faisant appel à une banque de données relative aux symptômes et diagnostics.

La demanderesse a eu gain de cause dans la procédure devant la Cour fédérale de justice, ce qui a conduit au renvoi de l'affaire devant le Tribunal fédéral des brevets. En ce qui concerne la condition de technicité, il importait peu que l'objet de la demande, comme c'est le cas en

hier der Fall war, neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufwies. Die auf der sogenannten Kerntheorie beruhende Rechtsprechung zur Abgrenzung nicht schutzfähiger Kombinationen, auf die sich das Patentgericht für seinen gegenteiligen Ansatz berufen hatte, war bereits überholt. Ob Kombinationen von technischen und nichttechnischen Merkmalen im Einzelfall patentfähig waren, hing insoweit allein davon ab, ob sie auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Nach der BGH-Rechtsprechung muss eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch Software realisiertes Verfahren zum Gegenstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten, welche die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Wegen des Patentierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen vermögen regelmäßig erst solche Anweisungen die Patentfähigkeit eines Verfahrens zu begründen, welche eine Problemlösung mit solchen Mitteln zum Gegenstand hat. Nicht der Einsatz eines Computerprogramms selbst, sondern die Lösung eines solchen Problems mit Hilfe eines (programmierten) Computers kann vor dem Hintergrund des Patentierungsverbotes eine Patentfähigkeit zur Folge haben. Jedenfalls dann, wenn das sich einer Datenverarbeitungsanlage bedienende Verfahren in den Ablauf einer technischen Einrichtung eingebettet ist (wie etwa bei der Einstellung der Bildauflösung eines Computertomografen), entscheidet über die Patentierung nicht das Ergebnis einer Gewichtung technischer und nichttechnischer Elemente. Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.

technical ones, as had been found in this case. The case law that based the delimitation of non-patentable combinations on the so-called "core theory", which the Federal Patents Court had cited in support of its contrary approach, was already obsolete. Whether combinations of technical and non-technical features were patentable in a specific case depended solely on whether they involved an inventive step.

According to the case law of the Federal Court of Justice, an application for a computer program or method performed by software had to contain, in addition to technical character, instructions defining the method and solving a specific technical problem by technical means. Since computer programs as such were excluded from patentability, generally only instructions dealing with the solution of a problem by such means could render a method patentable. Having regard to the exceptions to patentability, it was not the use of a computer program itself, but rather the solution of such a problem with the aid of a (programmed) computer which could render an invention patentable. In any case, wherever the method using data-processing apparatus was embedded in the process carried out by technical equipment (e.g. setting the image resolution for computer tomography), it was not the outcome of weighing up the technical and non-technical elements which determined patentability. Rather, the decisive overall view, the teaching served to solve a specific technical problem consisting of more than just data processing.

l'espèce d'après ce qui a été constaté, présentait des caractéristiques techniques et non techniques. La jurisprudence fondée sur la théorie dite du "noyau" ("Kerntheorie"), permettant d'éliminer les combinaisons non brevetables, sur laquelle le Tribunal fédéral des brevets s'était appuyé dans son approche inverse, était déjà dépassée. La question de savoir si une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques était brevetable dans le cas particulier dépendait uniquement de l'activité inventive sur laquelle reposait la combinaison.

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, une demande qui a pour objet un programme d'ordinateur ou un procédé exécuté par un logiciel doit, en dehors du caractère technique indispensable pour la brevetabilité, contenir des instructions déterminant le procédé, qui ont pour but l'apport d'une solution à un problème technique concret avec des moyens techniques. En raison de l'exclusion des programmes d'ordinateur en tant que tels, seules les instructions visant la solution d'un problème avec de tels moyens peuvent généralement justifier la brevetabilité d'un procédé. Ce n'est pas l'utilisation d'un programme d'ordinateur, mais la solution apportée à un tel problème à l'aide d'un ordinateur (programmé) qui peut conduire à la brevetabilité malgré l'exclusion en question. En tout état de cause, quand le procédé qui utilise une installation de traitement de données est impliqué dans le fonctionnement d'une installation technique (comme par exemple dans le réglage de la résolution de l'image d'un scanner), ce n'est pas le résultat de l'évaluation des caractéristiques techniques et non techniques qui est déterminant pour décider de la brevetabilité. L'important est de voir, en usant d'une vision globale, si l'enseignement proposé sert à résoudre un problème technique concret au-delà du simple traitement de données.

DE Deutschland**Bundesgerichtshof vom 22. April 2010
(Xa ZB 20/08) – Dynamische
Dokumentengenerierung**

Schlagwort: Ausnahmen von der Patentierbarkeit – nichttechnische Merkmale

Die deutsche Patentanmeldung beanspruchte ein Verfahren zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente (z. B. im HTML-Format) auf einem Client-Server System; dabei wurde ein Verfahren beschrieben, das es einem vom Client angeforderten strukturierten Dokument ermöglichte, auch auf Servern mit beschränkten Ressourcen dynamisch generiert zu werden. Das BPatG hatte entschieden, das beanspruchte Verfahren gehöre nicht zum Gebiet der Technik, sondern basiere auf "konzeptionellen Überlegungen". Die Rechtsbeschwerde zum BGH machte geltend, die Verneinung der Technizität sei eine von der Wirklichkeit nicht gedeckte Fiktion und Computerprogramme seien per se technisch.

In dem vorliegenden Beschluss hob der BGH nun die Entscheidung des Bundespatentgerichts auf und verwies die Sache zurück, damit eine Entscheidung zur Neuheit und Erfindungshöhe getroffen werden kann. Zur Frage der Technizität hielt der BGH an der ständigen Rechtsprechung fest, dass es unerheblich sei, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechnische aufweist und welche dieser Merkmale die beanspruchte Lehre prägen. Daher komme es auch bei einem Verfahrensanspruch nicht darauf an, ob die Erfindung (prinzipielle) Abwandlungen der Arbeitsweise der Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage lehre. Es genüge vielmehr, dass sie die Nutzung solcher Komponenten lehre und damit eine Anweisung zum technischen Handeln gebe. Daher sei ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente eines Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente) betreffe, stets technischer Natur, ohne dass es darauf ankäme, ob es in der Ausgestaltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische Anweisungen geprägt sei.

DE Germany**Federal Court of Justice of
22 April 2010 (Xa ZB 20/08) –
Dynamic document generation**

Keyword: exceptions to patentability – non-technical features

The German patent application claimed a method for dynamically generating structured documents (e.g. in HTML format) in a client-server system which enabled a structured document requested by the client to be generated dynamically also in servers with limited resources. The Federal Patents Court had held that the claimed method was not technical, but rather was based on "conceptual considerations". On appeal to the Federal Court of Justice, it was argued that the denial of technicity was an unrealistic fiction and that computer programs were technical per se.

The Federal Court of Justice set aside the judgment of the Federal Patents Court and remitted the case back to it for a decision on novelty and degree of inventiveness. On the question whether the method was technical, the Federal Court of Justice applied its settled case law that it was irrelevant whether the subject-matter of an application comprised non-technical features in addition to its technical ones and which of those features characterised the claimed teaching. Accordingly, in the case of a method claim, it did not matter whether the invention taught (fundamental) deviations in the operation of the components of a data processing system. Rather, it sufficed that it taught the use of such components and so provided practical technical guidance. A method concerning the direct interaction of the elements of a data processing system (here: a server with a client for dynamic generation of structured documents) was therefore always technical, irrespective of whether the form it took in the patent application was characterised by technical instructions.

DE Allemagne**Cour fédérale de justice du
22 avril 2010 (Xa ZB 20/08) – Création
dynamique de documents structurés**

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – caractéristiques non-techniques

La demande allemande de brevet revendiquait un procédé de création dynamique de documents structurés (par exemple en format HTML) dans un système de serveur client ; elle décrit un procédé qui permet à un document structuré demandé par le client d'être généré de façon dynamique, même sur des serveurs qui ont des ressources limitées. Le Tribunal fédéral des brevets avait jugé que le procédé revendiqué n'appartenait pas à l'état de la technique, mais reposait sur des "considérations d'ordre conceptuel". Le recours en droit devant la Cour fédérale de justice a fait valoir que la négation de la technicité était une fiction non étayée par la réalité et que les programmes d'ordinateur étaient en soi de nature technique.

Dans le présent arrêt, la Cour fédérale de justice a annulé la décision du Tribunal fédéral des brevets et a renvoyé l'affaire pour qu'une décision sur la nouveauté et le degré d'inventivité puisse être rendue. En ce qui concerne la question de la technicité, la Cour s'en est tenue à la jurisprudence établie, selon laquelle il importe peu que l'objet de la demande présente aussi, à côté de caractéristiques techniques, des caractéristiques non techniques, ni de savoir lesquelles d'entre elles caractérisent l'enseignement revendiqué. Par conséquent, il n'y a pas lieu de se demander, dans le cas d'une revendication de procédé également, si l'invention enseigne des variantes (fondamentales) du fonctionnement des éléments composant un ordinateur. Il suffit au contraire qu'elle contienne des consignes d'utilisation de tels éléments et donc un enseignement technique. C'est pourquoi un procédé concernant la coopération directe des éléments d'un système informatique (ici : d'un serveur client pour la création dynamique de documents structurés) est toujours de nature technique, sans qu'il faille se demander si, dans la version qui fait l'objet de la demande de brevet, il est caractérisé par des instructions techniques.

Ein solches Verfahren sei nicht als Programm für Datenverarbeitungsanlagen vom Patentschutz ausgeschlossen. Der BGH verwies diesbezüglich auf seine gefestigte Rechtsprechung, wonach eine Anmeldung, die ein Computerprogramm oder ein durch ein Datenverarbeitungsprogramm verwirklichtes Verfahren zum Gegenstand hat, über die für die Patentfähigkeit unabdingbare Technizität hinaus verfahrensbestimmende Anweisungen enthalten muss, die die Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln zum Gegenstand haben. Der BGH ergänzte nun im vorliegenden Fall, dass eine Lösung mit technischen Mitteln nicht nur dann vorliege, wenn Systemkomponenten modifiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reiche vielmehr aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur Lösung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten außerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt werde oder wenn die Lösung gerade darin bestehe, ein Datenverarbeitungsprogramm so auszugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenverarbeitungsanlage Rücksicht nehme.

Such a method was not a non-patentable computer program for a data processing system. The Court cited its settled case law establishing that an application whose subject-matter was a computer program or a method carried out by a data processing program, in addition to the technical character essential for patentability, had to contain guidance on carrying out the invention which provided the solution to a specific technical problem by technical means. In the case at hand, the Court added that a problem could be considered solved by technical means not only where system components had been modified or addressed in a novel way. Instead, it sufficed that operation of the data program used to solve the problem was determined by technical factors external to the computer or that the solution itself lay in structuring the program in such a way that it took account of the technical features.

Un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en tant que programme d'ordinateur. A cet égard, la Cour fédérale de justice a renvoyé à sa jurisprudence constante, selon laquelle une demande portant sur un programme d'ordinateur ou un procédé mis en œuvre par ordinateur doit comporter, au-delà de la technicité indispensable à la brevetabilité, des instructions qui déterminent le procédé et qui ont pour objet de résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques. La Cour a rajouté, en l'espèce, qu'on n'était pas en présence d'une solution avec des moyens techniques uniquement lorsque des éléments du système étaient modifiés ou agencés de manière nouvelle. Il suffisait au contraire que le déroulement du programme d'ordinateur qui était utilisé pour résoudre le problème soit déterminé par des réalités techniques extérieures à l'installation informatique ou que la solution consiste justement à concevoir le programme d'ordinateur de façon à ce qu'il prenne en compte les réalités techniques inhérentes à l'installation informatique.

FR **Frankreich**

Bezirksgericht Paris vom 20. November 2007 (01/11641) – *Infomil v. Atos*

Schlagwort: Patentierbarkeit – computerimplementierte Erfindungen – erfindnerische Tätigkeit – Fachmann

Das französische Patent Nr. 97 08712 betrifft ein computergestütztes Geschäftsverfahren und insbesondere "eine Kassiovorrichtung sowie ein Kassierverfahren und -system auf DV-Basis zum automatischen Ausstellen von Gutscheinen". Mit den von der Patentinhaberin hergestellten und vertriebenen Daten-systemen können Supermärkte an ihre Kunden auf den Kassenzetteln aufgedruckte Einkaufsgutscheine ausgeben. Nachdem die Patentinhaberin festgestellt hatte, dass Wettbewerberinnen ein ähnliches System vertrieben, verklagte sie diese wegen Verletzung ihres Patents.

FR **France**

Paris District Court of 20 November 2007 (01/11641) – *Infomil v Atos*

Keyword: patentability – computer-implemented inventions – inventive step – skilled person

French patent No. 97 08712 related to a computer-implemented business method and specifically to a "device, method and computerised cashing system for automatic delivery of commercial advantage coupons". The company holding the patent manufactured and sold computer systems which allowed supermarkets to provide their customers with discount coupons printed on sales receipts. On learning that competitor companies were selling a similar system, the patent proprietor sued them for infringement.

FR **France**

Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2007 (01/11641) – *Infomil c. Atos*

Mot-clé : brevetabilité – inventions mises en œuvre par ordinateur – activité inventive – homme du métier

Le brevet français n° 9 708 712 portait en l'espèce sur une méthode commerciale mise en œuvre par ordinateur et notamment sur un "dispositif, procédé et système informatique d'encaissement pour délivrer automatiquement des billets d'avantages commerciaux". La société titulaire fabrique et commercialise des systèmes informatiques, qui permettent aux supermarchés de remettre à leurs clients des bons d'achats imprimés sur les tickets de caisse. Après avoir constaté que des sociétés concurrentes commercialisaient un système similaire, la société titulaire les assigna en contrefaçon.

Die Gesellschaften, die angeblich das Patent verletzen, machten zu ihrer Verteidigung geltend, dass das französische Patent nichtig sei. Zunächst einmal sei die Erfindung nicht patentfähig (Art. L. 611-10 franz. Gesetz über das Geistige Eigentum), weil sie sich nur auf das Gebiet der Wirtschaft und des Handels beziehe und ihr jeglicher technischer Charakter fehle. Mit dem Patent werde der Inhalt von Kunden-, Merkmals- und Vergünstigungsdateien der Supermärkte geschützt.

Nach Auffassung des Gerichts lag der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit jedoch nicht vor. Das Patent schütze ein Verfahren und eine Vorrichtung, die ein Datensystem beschreiben. Diese in ein Kassiersystem integrierte Struktur erlaube es, durch Abgleich der in den oben genannten Dateien enthaltenen Daten auf die Kassenzettel aufgedruckte Einkaufsgutscheine an die Kunden auszugeben. Diese Struktur falle nicht unter den Patentierbarkeitsausschluss, ganz unabhängig davon, ob das Ergebnis der Erfindung darin bestehe, "eine kommerzielle Vergünstigung einzuräumen und zum Marketing eines Supermarkts beizutragen".

In zweiter Linie machten die der Patentverletzung bezichtigten Gesellschaften geltend, das Patent sei wegen fehlender gewerblicher Anwendbarkeit, mangelnder Neuheit und unzureichender Beschreibung nichtig. Nach Auffassung des Gerichts waren die entsprechenden Patentierbarkeitsvoraussetzungen jedoch gegeben, sodass es diese Anträge kurz und bündig zurückwies.

Schließlich beriefen sich die Beklagten auf mangelnde erfinderische Tätigkeit. Als Stand der Technik wurde das am 6. Mai 1992 angemeldete europäische Patent Catalina (EP 0 512 509) angeführt. Das Gericht gelangte zu der Auffassung, dass die durch das französische Patent geschützte Struktur die gleiche sei wie diejenige im europäischen Patent Catalina. Die Neuerung im französischen Patent, die darin bestehe, "es zu ermöglichen, die unterschiedlichen Kassenzettel in der Weise zu personalisieren, dass die Bezahlung und die kommerziellen Vergünstigungen registriert und anschließend mehrere Arten von Kassenzetteln ausgegeben

The allegedly infringing companies responded by filing for revocation of the French patent. Their initial case was that the invention was not patentable (Art. L. 611-10 French Intellectual Property Code) because it was purely economic and commercial in nature and lacked any technical character. They maintained that the patent concerned the protection of the content of stores' client, criteria and advantage files.

The petition for revocation on the basis of lack of patentability was, however, dismissed by the Paris District Court, which considered that the patent protected a process and a device that described a computer system. This structure, integrated in a cashing system, allowed, by comparing the data in various predefined files, discount coupons to be printed on customers' sales receipts. The judges held that this structure was not excluded from the scope of patentability, even though the result of the invention was to provide "a commercial advantage and to play a role in a store's marketing".

The allegedly infringing companies then maintained that the patent was invalid for lack of industrial application, lack of novelty and insufficiency of disclosure. The District Court held that these conditions were met, and summarily dismissed these petitions.

Finally, the defendants argued that there was a lack of inventive step. The prior art taken into consideration was the European patent Catalina (EP 0 512 509), filed on 6 May 1992. The District Court considered that the structure protected by the French patent was the same as that of the European patent Catalina. The innovation contained in the French patent, i.e. to "allow the personalisation of different kinds of coupons, by registering the payment and the commercial advantages and by then issuing several kinds of coupons" involved no inventive effort. This solution was evident to the skilled person, who would only have to

Les sociétés prétendues contrefactrices invoquaient en défense la nullité du brevet français. Elles arguaient dans un premier temps du défaut de brevetabilité de l'invention (art. L. 611-10 CPI) au motif que celle-ci n'avait trait qu'au domaine économique et commercial et qu'elle était dépourvue de tout caractère technique. Les défenderesses en contrefaçon considéraient en effet que le brevet portait sur la protection du contenu des fichiers clients, critères et avantages des magasins.

La demande en nullité pour défaut de brevetabilité a cependant été rejetée par le TGI Paris. Ce dernier a considéré que le brevet protégeait un procédé et un dispositif qui décrivaient un système informatique. Cette structure, intégrée dans un système d'encaissement, permet, en comparant les données contenues dans les différents fichiers précités, de remettre aux clients des bons d'achats imprimés sur leurs tickets de caisse. Les juges ont admis que cette structure n'était pas exclue du champ de la brevetabilité, peu importe que le résultat de l'invention soit de donner "un avantage commercial et de participer au marketing d'un magasin".

Les sociétés prétendues contrefactrices invoquaient dans un second temps la nullité pour défaut d'application industrielle, défaut de nouveauté et insuffisance de description. Le Tribunal, écartant ces conditions respectées, écarta ces demandes de façon laconique.

Le défaut d'activité inventive fut enfin argué par les défenderesses. L'état de la technique pris en considération en l'espèce correspondait au brevet européen Catalina (EP 0 512 509) déposé le 6 mai 1992. Le Tribunal a considéré que la structure protégée par le brevet français était la même que celle du brevet européen Catalina. L'innovation apportée par le brevet français et consistant à "permettre de personnaliser les différents types de billets, en enregistrant le règlement et les avantages commerciaux et en délivrant ensuite plusieurs sortes de billets" n'exige aucun effort inventif. L'homme du métier proposerait cette solution de manière évidente et n'aurait

werden", setze keinerlei erfinderische Tätigkeit voraus. Der Fachmann würde diese Lösung ganz selbstverständlich vorschlagen und bräuchte lediglich "dieses Merkmal in den Inhalt einer der bereits vorhandenen Dateien einzuprogrammieren, um die betreffende Verbesserung zu erzielen". Die Erfindung werde durch den Stand der Technik nahegelegt; das französische Patent sei daher wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

FR **Frankreich**

Bezirksgericht Paris vom 19. März 2010 (08/01998) – Exalead v. Sinequa

Schlagwort: Ausnahmen von der Patentierbarkeit – computerimplementierte Erfindungen – Suchmaschine

Das Unternehmen E ist Inhaberin eines europäischen Patents, das eine Suchmaschine und ein Suchverfahren beinhaltet, mit denen ein Anwender auf benutzerfreundliche und transparente Weise frei zwischen Kategorien und Schlüsselwörtern navigieren kann. Es verklagt das Unternehmen S wegen Verletzung des französischen Teils seines europäischen Patents. Das Unternehmen S beantragt insbesondere, das Gericht möge die betreffende Erfindung für nicht patentierbar erklären.

Laut dem Unternehmen E zeigt eine Übersicht über die existierenden Suchmaschinen, dass es im Wesentlichen zwei Lösungsansätze gibt. Im Patent werde erklärt, dass sich Schlüsselwörter grundlegend von vordefinierten Kategorien unterscheiden.

Das Unternehmen S macht seinerseits geltend, dass sich das beanspruchte Patent auf ein Suchverfahren beziehe, dem jeder technische Charakter fehle, da es sich rein gedanklich und ohne Einsatz irgendwelcher technischer Mittel durchführen lasse. Außerdem bestehe zwischen den Begriffen "Kategorien" und "Schlüsselwörter" keinerlei technischer Unterschied.

"program this characteristic in the content of one of the existing files to bring about this improvement". The prior art suggested the invention and the French patent was therefore revoked in its entirety for lack of inventive step.

FR **France**

Paris District Court of 19 March 2010 (08/01998) – Exalead v Sinequa

Keyword: exceptions to patentability – computer-implemented inventions – search tool

Company E was the proprietor of a European patent for a search tool and process allowing the user to navigate freely between categories and keywords in a user-friendly and transparent way. It brought an infringement action against company S in respect of the French part of the European patent. Company S asked the Court in particular to declare the invention in question to be non-patentable.

Company E submitted that there were basically two approaches when it came to existing search tools: as set out in the patent, there was the keyword approach and the fundamentally different approach of predefined categories.

Company S on the other hand argued that the patent in suit related to a search process devoid of all technical character, since it was implementable by wholly intellectual means, without requiring the implementation of any technical means whatsoever. It added that there was no technical difference between the notions of "category" and "keywords".

qu'à "programmer cette caractéristique dans le contenu d'un des fichiers déjà en place pour obtenir cette amélioration". L'état de la technique suggérait l'invention et le brevet français a par conséquent été annulé en toutes ses revendications pour défaut d'activité inventive.

FR **France**

Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2010 (08/01998) – Exalead c. Sinequa

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – inventions mises en œuvre par ordinateur – outil de recherche

La Sté E est titulaire d'un brevet européen qui propose un outil et un processus de recherche qui permettent à un utilisateur de naviguer librement parmi des catégories et des mots-clés, d'une manière conviviale et transparente. Elle a fait assigner la société S en contrefaçon de la partie française du brevet européen. La société S demande notamment au Tribunal de juger que l'invention en question n'est pas brevetable.

Selon la société E un panorama des outils de recherche met en exergue deux grandes solutions. Il est expliqué dans le brevet que les mots-clés se différencient en effet fondamentalement des catégories prédéfinies.

La société S quant à elle fait valoir que le brevet revendiqué couvrirait un procédé de recherche dépourvu de tout caractère technique, en ce qu'il serait réalisable de façon totalement intellectuelle, sans nécessiter la mise en œuvre du moindre moyen technique. Elle ajoute que les notions de "catégories" et de "mots-clés" ne présenteraient aucune différence technique.

Demgegenüber erklärt das Unternehmen E, um die Patentierbarkeit dessen zu belegen, was es als Erfindung ansieht, dass diese die Lösung einer technischen Aufgabe bewirkt, indem sie es ermöglicht, in einer Datenbank treffendere Suchergebnisse zu erzielen. Sie stützt sich auch auf eine Mitteilung des EPA, aus der sie schließt, dass das EPA sie aufgefordert habe, eine technische Aufgabe zu formulieren.

Nach Auffassung des Gerichts beanstandete das EPA entgegen den Behauptungen des Unternehmens E nicht nur die Neuheit oder die erfinderische Tätigkeit, sondern auch den technischen Charakter der ihm unterbreiteten Erfindung und damit deren Patentierbarkeit.

Das Verfahren umfasst eine Kombination von theoretischen und abstrakten Schritten ohne Angabe einer Funktion oder von technischen Mitteln, die ihm technischen Charakter verleihen würden. Der Suchserver genügt im vorliegenden Fall nicht, um dem Gegenstand der Anmeldung technischen Charakter zu verleihen, und der durch die Ansprüche 1 bis 16 definierte Gegenstand betrifft somit trotz der Überschrift der Ansprüche 14 bis 16 ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solches.

Da sich die Beschreibung des beanspruchten Verfahrens darauf beschränkt, dessen Gegenstand zu nennen, ohne die zum Einsatz kommenden technischen Mittel anzugeben, und nur die dem Anwender zur Verfügung gestellten Ergebnisse und Möglichkeiten aufzählt, ohne die technischen Merkmale der Suchmaschine selbst anzugeben, ist dieses Verfahren nach Auffassung des Gerichts keine patentfähige Erfindung.

Daher werden sämtliche Anträge zurückgewiesen, ohne dass die angebliche Erweiterung des Patents und die mangelnde erfinderische Tätigkeit geprüft werden müssten, und der französische Teil des Patents wird für nichtig erklärt.

Putting the case for the patentability of what it considered to be an invention, company E explained that it solved a technical problem, namely how to obtain more relevant search results from a database. Company E also cited a communication from the EPO on the basis of which it had concluded that the EPO was inviting it to formulate a technical problem.

The Court held, contrary to what company E maintained, that the EPO had not raised objections solely with regard to novelty or inventive step but also with regard to the technical character of the invention presented to it, and therefore to its patentability.

The process consisted of a set of theoretical and abstract steps, without specifying the function and technical means allowing it to confer technical character. Since the search server did not suffice in the present case to confer a technical character on the subject-matter of the application, that subject-matter, as defined in claims 1 to 16, concerned a method of performing intellectual activities as such, despite the heading to claims 14 to 16.

The description of the claimed process merely set out the subject-matter, without specifying the technical means required for implementation. It only detailed the results and possibilities offered for the user, without mentioning the technical characteristics of the search engine itself. The process did not therefore constitute a patentable invention in the Court's view.

Consequently, and without there being a need to examine the arguments relating to the extension of the patent and lack of inventive step, all the requests were rejected and the French part of the patent was revoked.

Pour affirmer au contraire la brevetabilité de ce qu'elle considère comme étant une invention, la société E explique que celle-ci a pour effet de résoudre un problème technique, à savoir qu'elle permettrait l'obtention de résultats de recherche plus pertinents dans une base de données. La société E s'appuie également sur une notification de l'OEB pour en conclure que l'OEB l'avait invitée à formuler un problème technique.

Le Tribunal juge que contrairement à ce que soutient la société E, l'OEB n'avait pas placé ses critiques uniquement sur le terrain de la nouveauté ou de l'activité inventive, mais également sur celui du caractère technique de l'invention qui lui était présentée, et donc sur le terrain de la brevetabilité.

Le procédé comporte un ensemble d'étapes théoriques et abstraites sans préciser de fonction et de moyens techniques qui permettraient de lui conférer un caractère technique. Le serveur de recherche ne suffisait pas dans le cas présent à conférer un caractère technique à l'objet de la demande, cet objet, défini par les revendications 1 à 16, concerne alors, malgré l'intitulé des revendications 14 à 16, une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telle.

Dans la mesure où la description du procédé revendiqué se borne à en affirmer l'objet sans préciser les moyens techniques à mettre en œuvre, ne détaillant que les résultats et possibilités offertes pour l'utilisateur sans mentionner les caractéristiques techniques du moteur de recherche lui-même, ce procédé ne constituait pas, selon le Tribunal, une invention susceptible de brevetabilité.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'extension du brevet et de l'absence d'activité inventive, toutes les demandes ont été rejetées, et la partie française du brevet a été annulée.

GB Vereinigtes Königreich**Court of Appeal vom 27. Oktober 2006 – Aerotel Ltd v. Telco Holdings/ Re Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371**

Schlagwort: Computerprogramme – ausgeschlossener Gegenstand – Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten

Über zwei Berufungsfälle, die gemäß Art. 52 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Kategorien betrafen, nämlich computerimplementierte Erfindungen bzw. Geschäftsmethoden, wurde vor dem Court of Appeal gemeinsam verhandelt. In beiden Fällen war entschieden worden, dass die jeweilige Erfindung einen von der Patentierung ausgeschlossenen Gegenstand betreffe und somit nicht patentierbar sei.

Das Patent von Aerotel betraf ein System zum Telefonieren, bei dem Gespräche im Voraus bezahlt und später von einer beliebigen verfügbaren Telefonstation aus getätigt werden konnten. Das Patent wurde im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt. Gegenstand der Anmeldung von Macrossan war ein automatisiertes System zur Beschaffung der für eine Gesellschaftsgründung benötigten Unterlagen. Diese Anmeldung wurde vom Patentamt zurückgewiesen. Der Court of Appeal gab im Fall von Aerotel der Berufung statt, die Berufung von Macrossan wurde hingegen zurückgewiesen.

Das Gericht sah sich an seine frühere Entscheidung in der Sache *Merrill Lynch* gebunden und wandte daher den dortigen "technische Effekt"-Ansatz (in einer vom Patentamt angeregten Neuformulierung) an. Dieser umfasst vier Schritte:

1. die richtige Auslegung des Anspruchs;
2. die Ermittlung des Beitrags der Erfindung zum Stand der Technik;
3. die Klärung der Frage, ob dieser Beitrag unter den Patentierungsausschluss fällt;
4. die Feststellung, ob der tatsächliche oder angebliche Beitrag technischen Charakter hat.

Das Gericht unterzog das Aerotel-Patent diesem Test und ermittelte als Beitrag ein neues System, nämlich eine physische Vorrichtung aus verschiedenen, auf neue Weise miteinander kombinierten

GB United Kingdom**Court of Appeal of 27 October 2006 – Aerotel Ltd v Telco Holdings/ Re Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371**

Keyword: computer programs – excluded subject-matter – methods for doing business

Two appeals concerning categories excluded from patentability under Art. 52 EPC, specifically computer-implemented inventions and business methods, were heard together before the Court of Appeal. Both inventions had been held to involve excluded subject-matter and so not to be patentable.

Aerotel's patent concerned a telephone system which enabled customers to pay in advance for calls that could later be made from any available telephone station. The patent was revoked in infringement proceedings. Macrossan's application concerned an automated system for acquiring the documents necessary to incorporate a company. The application was rejected by the Patent Office. The Court of Appeal allowed Aerotel's appeal but dismissed Macrossan's.

The Court of Appeal was bound by its previous decision in *Merrill Lynch* and so the 'technical effect' approach given there, albeit reformulated on the suggestion of the Patent Office, was applied. This consists of four steps:

1. properly construe the claim;
2. identify the actual contribution;
3. ask whether the contribution falls within the excluded subject-matter;
4. check whether the actual or alleged contribution is technical in nature.

Applying this test to the Aerotel patent, the Court identified the contribution as a new system, which was a physical device consisting of various components combined in a new way. This amounted

GB Royaume-Uni**Cour d'appel du 27 octobre 2006 – Aerotel Ltd c. Telco Holdings/ Re Macrossan's Application [2006] EWCA Civ 1371**

Mot-clé : inventions mises en œuvre par ordinateur – objet exclu – méthodes dans le domaine des activités économiques

La Cour d'appel a examiné conjointement deux appels, qui concernaient des catégories exclues de la brevetabilité en vertu de l'art. 52 CBE, à savoir les inventions mises en œuvre par ordinateur et les méthodes dans le domaine des activités économiques. Il avait été estimé que les deux inventions comprenaient des objets exclus et étaient, de ce fait, non brevetables.

Le brevet d'Aerotel concernait un système téléphonique permettant aux clients de payer d'avance des communications qui pourraient être établies ultérieurement à partir de n'importe quelle installation téléphonique disponible. Le brevet a été annulé au cours d'une procédure en contrefaçon. La demande de Macrossan, elle, portait sur un système automatisé permettant d'établir les documents nécessaires pour constituer une société. La demande a été rejetée par l'Office des brevets. La Cour d'appel a fait droit à l'appel d'Aerotel, mais a rejeté celui de Macrossan.

La Cour d'appel était liée par sa décision antérieure dans l'affaire *Merrill Lynch*, de sorte qu'elle en a appliqué l'approche, fondée sur "l'effet technique", bien que cette approche ait été reformulée suite à une suggestion de l'Office des brevets. Elle consiste en quatre étapes :

1. interpréter correctement la revendication ;
2. déterminer la contribution concrète (à l'état de la technique) ;
3. se demander si la contribution entre dans la catégorie des objets exclus ;
4. vérifier si la contribution réelle ou alléguée est de nature technique.

Ayant appliqué ce test au brevet Aerotel, la Cour a défini la contribution comme étant un nouveau système, à savoir un dispositif constituant une entité physique et comprenant différents composants

Komponenten. Dies sei mehr als nur ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche und habe eindeutig technischen Charakter.

Hingegen wurde die Patentanmeldung von Macrossan als Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solche eingestuft, das die Erstellung von Geschäftsunterlagen und die diesbezügliche Beratung als geschäftliche Tätigkeit betraf, mit der ansonsten ein Anwalt oder eine mit Gesellschaftsgründungen beauftragte Person betraut worden wäre. Sie diene außerdem dazu, ein Computerprogramm ablaufen zu lassen, und darüber hinaus gab es daran nichts Technisches.

Das Gericht prüfte die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und der nationalen Gerichte anderer europäischer Länder, stellte aber fest, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern untereinander widersprüchlich seien, da darin mindestens vier unterschiedliche Ansätze auszumachen seien:

1. der (vom Court of Appeal favorisierte) "Beitragsansatz";

2. der "technische Effekt"-Ansatz (den der Court of Appeal in der Sache *Merrill Lynch* angewandt habe und an den er somit mangels eines klaren und überzeugenden Leiturteils in der Rechtsprechung des EPA gebunden sei);

3. der "jede Hardware"-Ansatz und

4. die Abwandlungen des "jede Hardware"-Ansatzes.

Der Court of Appeal sprach sich dafür aus, dass der Präsident des EPA der Großen Beschwerdekammer diese Rechtsfrage vorlege, und schlug sogar mögliche Vorlagefragen vor.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Stellungnahme G 3/08 der Großen Beschwerdekammer vom 12.05.2010, ABI. EPA 2011, 10.

to more than just a method of doing business as such and was clearly technical in nature.

The Macrossan patent application, on the other hand, was held to be a method of doing business as such, being concerned with the business of advising upon and creating business documents which would otherwise have been dealt with by a solicitor or company formation agent. Moreover, it was for the running of a computer program and there was nothing technical about it beyond that.

The Court of Appeal considered the case law of the boards of appeal of the EPO and national courts in other European countries, but found the decisions of the boards of appeal mutually contradictory, revealing at least four different approaches:

1. the "contribution approach" (for which the Court of Appeal actually expressed a preference);

2. the "technical effect approach" (applied by the Court of Appeal in *Merrill Lynch* and thus binding in the absence of clear persuasive authority from the case law of the EPO);

3. the "any hardware approach"; and

4. the variations on the "any hardware approach".

The Court of Appeal considered a referral of this point of law by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal to be desirable and even formulated possible referral questions.

Editor's note: see also Opinion G 3/08 of the Enlarged Board of Appeal dated 12.05.2010, OJ EPO 2011, 10.

combinés de façon nouvelle. L'invention allait au-delà d'une simple méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle et était clairement de nature technique.

D'autre part, il a été estimé que la demande Macrossan était une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, étant donné qu'il s'agissait d'une activité de conseil au sujet de la création de documents commerciaux et de l'établissement de ces documents, activité qui aurait normalement été assumée par un avocat ou un mandataire chargé de la création de sociétés. De plus, l'invention portait sur le fonctionnement d'un programme d'ordinateur et n'impliquait rien de technique en dehors de cela.

La Cour d'appel s'est penchée sur la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB et des juridictions nationales dans d'autres Etats européens, mais a estimé que les décisions des chambres de recours se contredisaient mutuellement, révélant ainsi au moins quatre approches différentes :

1. l'approche fondée sur la "contribution à l'état de la technique" (pour laquelle la Cour d'appel a, en fait, exprimé sa préférence) ;

2. l'approche fondée sur "l'effet technique" (utilisée par la Cour d'appel dans l'affaire *Merrill Lynch* et donc contraignante en l'absence d'une jurisprudence de l'OEB ayant une force de conviction vraiment persuasive);

3. l'approche fondée sur l'utilisation d'un matériel quelconque ("any hardware approach") ; et

4. les variantes de l'approche "any hardware".

La Cour d'appel a estimé qu'il serait souhaitable que le Président de l'OEB soumette cette question de droit à la Grande Chambre de recours et a même formulé plusieurs questions possibles dans le cadre d'une telle saisine.

Note de la rédaction : voir également l'avis G 3/08 de la Grande Chambre de recours, en date du 12.05.2010, JO OEB 2011, 10.

GB Vereinigtes Königreich**Patents Court vom 25. Januar 2008 –
Astron Clinica Ltd v. Comptroller
General of Patents, Designs and
Trade Marks [2008] EWHC 85 (Pat)**

Schlagwort: Patentierbarkeit – ausgeschlossener Gegenstand – computerimplementierte Erfindungen

Der Beschwerdeführer Astron Clinica hatte mehrere Patentanmeldungen eingereicht. Bei jeder dieser Anmeldungen erachtete der Prüfer die Verfahrens- und Vorrichtungsansprüche für gewährbar, die entsprechenden Ansprüche auf Computerprogramme hingegen nicht, da sie unter das Patentierungsverbot des Art. 52 EPÜ fielen.

Astron Clinica legte Beschwerde gegen die Entscheidung des Patentamts ein, das die Zurückweisung ihrer Patentanmeldungen auf Computerprogramme bestätigt hatte. Das Patentamt hatte die Programmansprüche für nicht gewährbar und die Patentanmeldungen in ihrer gegenwärtigen Form für unzulässig erklärt. Es stellte sich die Frage, ob Patentansprüche auf Computerprogramme überhaupt jemals gewährt werden können.

Der Beschwerde wurde stattgegeben. Die Auffassung des Patentamts wurde verworfen, und die Fälle wurden zur erneuten Prüfung an das Patentamt zurückverwiesen.

Dem Richter am Patentgericht Kitchin J zufolge sollten das Patentamt und die Gerichte folgendermaßen vorgehen:

- a) den Anspruch richtig auslegen;
- b) den Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik ermitteln;
- c) klären, ob dieser Beitrag ganz und gar unter den Patentierungsausschluss fällt;
- d) prüfen, ob der Beitrag technischer Art ist; *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd* sei anzuwenden.

GB United Kingdom**Patents Court of 25 January 2008 –
Astron Clinica Ltd v Comptroller
General of Patents, Designs and
Trade Marks [2008] EWHC 85 (Pat)**

Keyword: patentability – excluded subject matter – computer-implemented inventions

The appellant, Astron Clinica, had made a number of patent applications. In each case the examiner found method and apparatus claims allowable but reported that corresponding claims to computer programs were not allowable on the basis that they were prohibited by Art. 52 EPC.

Astron Clinica appealed against a decision of the hearing officer upholding the refusal to grant their patent applications relating to computer programs. The hearing officer found that the program claims were not allowable and that the patent applications could not be accepted in their current form. It fell to be determined whether patent claims could ever be granted for computer programs.

The appeal was allowed. The hearing officer's approach was considered wrong and the cases were remitted for further consideration.

According to Kitchin J, the approach to be adopted by the Patent Office and the Court was to:

- (a) properly construe the claim;
- (b) identify the actual contribution;
- (c) ask whether it fell solely within the excluded subject-matter;
- (d) check whether the contribution was actually technical in nature, *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd* applied.

GB Royaume-Uni**Tribunal des brevets du 25 janvier 2008 –
Astron Clinica Ltd c. Comptroller
General of Patents, Designs and
Trade Marks [2008] EWHC 85 (Pat)**

Mot-clé : brevetabilité – objet exclu – inventions mises en œuvre par ordinateur

L'appelant, Astron Clinica, avait déposé un certain nombre de demandes de brevets. Pour chacune d'elles, l'examinateur avait estimé que les revendications de procédé et de dispositif étaient admissibles, mais pas les revendications correspondantes portant sur des programmes d'ordinateur, étant donné qu'elles étaient exclues par l'art. 52 CBE.

Astron Clinica a formé un appel contre la décision de l'examinateur chargé du réexamen de ces affaires, qui avait maintenu le rejet des demandes de brevets en ce qui concernait les programmes d'ordinateur. L'examinateur chargé du réexamen avait considéré que les revendications portant sur des programmes d'ordinateur n'étaient pas brevetables et que les demandes de brevets ne pouvaient pas être acceptées dans leur présente forme. Il convenait de déterminer si des revendications portant sur des programmes d'ordinateur pouvaient faire l'objet d'une délivrance de brevet.

Le Tribunal des brevets a fait droit à l'appel. Il a été jugé que l'approche de l'examinateur chargé du réexamen était erronée et les affaires en cause ont été renvoyées pour poursuite de la procédure.

Selon le juge Kitchin, l'approche que devaient adopter l'Office des brevets et le Tribunal était la suivante :

- (a) interpréter correctement la revendication ;
- (b) identifier la contribution concrète (à l'état de la technique) ;
- (c) se demander si la contribution tombait uniquement dans la catégorie des objets exclus ;
- (d) vérifier si la contribution était bien de nature technique, en application de la décision *Aerotel Ltd c. Telco Holdings Ltd*.

Ansprüche auf Computerprogramme seien nicht unbedingt durch Art. 52 EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen. Seien Ansprüche auf ein Verfahren, das mittels eines entsprechend programmierten Computers ausgeführt werde, oder Ansprüche auf einen für die Ausführung des Verfahrens programmierten Computer gewährbar, so sollte ein Anspruch auf das Programm selbst grundsätzlich ebenfalls gewährbar sein. Der Anspruch müsse so abgefasst sein, dass er die Merkmale der Erfindung wiedergebe, welche die Patentierbarkeit des Verfahrens gewährleisten, das beim Ablaufen des Programms ausgeführt werden solle; unter Berücksichtigung von *Oneida Indian Nation's Application*.

Claims to computer programs were not necessarily excluded by Art. 52 EPC. In a case where claims to a method performed by running a suitably programmed computer or to a computer programmed to carry out the method were allowable, then in principle a claim to the program itself should also be allowable. The claim would have to be drawn to reflect the features of the invention, which would ensure the patentability of the method that the program was intended to carry out when it was run, *Oneida Indian Nation's Application* considered.

Les revendications portant sur des programmes d'ordinateur n'étaient pas forcément exclues de la brevetabilité par l'art. 52 CBE. Au cas où des revendications portant sur une méthode mise en œuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée ou sur un ordinateur programmé pour exécuter la méthode seraient admissibles, alors une revendication portant sur le programme lui-même devait aussi, en principe, être admissible. Il convenait de formuler la revendication de façon à refléter les caractéristiques de l'invention qui assureraient la brevetabilité de la méthode que le programme était destiné à mettre en œuvre quand il était exécuté. Il a été tenu compte de la décision *Oneida Indian Nation's Application*.

GB **Vereinigtes Königreich**

Court of Appeal vom 8. Oktober 2008 – *Symbian Ltd v. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066

Schlagwort: Patentierbarkeitsabschluss – computerimplementierte Erfindungen

Die streitige Anmeldung mit dem Titel "Abbildung von dynamischen Link-Bibliotheken in einer Datenverarbeitungseinrichtung" war vom britischen Patentamt mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass sie sich auf ein "Programm für Datenverarbeitungsanlagen ... als solches" beziehe. Der High Court hob diese Entscheidung auf, wogegen das Patentamt Berufung einlegte.

Der Court of Appeal befasste sich mit dem jeweiligen Ansatz, den die Beschwerdekammern bzw. die britischen Gerichte allgemein in Fällen zugrunde legen, in denen beantragt wird, eine Patentanmeldung aus einem oder mehreren der in Art. 52 (2) EPÜ genannten Gründe zurückzuweisen. Ungeachtet der Geringschätzung, die in T 154/04 und in *Aerotel Ltd v. Telco Ltd* [2006] EWCA Civ 1371 dem vom jeweils anderen Gericht gewählten Ansatz entgegengebracht wurde, so der Court of Appeal, scheine ihm doch, dass sich beide Ansätze in den genannten Rechtssachen wie auch in den meisten anderen Fällen

GB **United Kingdom**

Court of Appeal of 8 October 2008 – *Symbian Ltd v Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066

Keyword: exclusion from patentability – computer-implemented inventions

The application at issue, entitled "Mapping dynamic link libraries in a computer device", had been refused by the Comptroller on the ground that it was excluded from patentability, being related to "a program for a computer ... as such". The Comptroller's decision was overturned by the High Court and the Comptroller appealed.

The Court of Appeal considered the general approach taken by the boards of appeal and the UK in cases in which it was contended that a patent application should be rejected on one or more of the grounds contained in Art. 52(2) EPC. Despite the deprecatory tone adopted in T 154/04 and *Aerotel Ltd v Telco Ltd* [2006] EWCA Civ 1371, concerning the approach adopted by the other tribunal, it seemed to the Court of Appeal that the approaches in the two cases, and indeed, the majority of cases in the two jurisdictions, were capable of reconciliation. The third stage mandated in *Aerotel* ("whether the contribution falls solely

GB **Royaume-Uni**

Cour d'appel du 8 octobre 2008 – *Symbian Ltd c. Comptroller General of Patents* [2008] EWCA Civ 1066

Mot-clé : exceptions à la brevetabilité – inventions mises en œuvre par ordinateur

La demande en cause, intitulée "Mapping dynamic link libraries in a computer device", a été rejetée par le Directeur Général au motif qu'elle était exclue de la brevetabilité, étant donné qu'elle portait sur "un programme d'ordinateur ... en tant que tel". La décision du Directeur Général a été annulée par la Haute Cour et le Directeur Général a fait appel.

La Cour d'appel a pris en considération l'approche générale adoptée par les chambres de recours et le Royaume-Uni dans des affaires où était contesté qu'il faille rejeter une demande de brevet pour l'un ou plusieurs des motifs énoncés à l'art. 52(2) CBE. En dépit du ton désapprobateur adopté dans la décision T 154/04 et dans *Aerotel Ltd c. Telco Ltd* [2006] EWCA Civ 1371 au sujet de l'approche choisie par l'autre tribunal, la Cour d'appel a estimé qu'il était possible de réconcilier les approches dans ces deux affaires et, de fait, dans la majorité des affaires traitées par les deux juridictions. La troisième étape recommandée

miteinander vereinbaren ließen. Der in *Aerotel* vorgegebene dritte Schritt, bei dem gefragt werde, "ob der Beitrag voll und ganz unter den Patentierungsausschluss fällt", könne als identisch angesehen werden mit der in T 154/04 gestellten Frage, "ob der Beitrag nicht als technisch charakterisiert werden kann". Auch der Ansatz gemäß T 1543/06 stehe sowohl mit dem in *Aerotel* wie auch mit dem in T 154/04 verfolgten Ansatz in Einklang.

Der einzige wirklich strittige Punkt in dem Fall vor dem Court of Appeal betraf die Frage, ob der beanspruchte technische Beitrag zum Stand der Technik in dem ausgeschlossenen Gegenstand selbst gesehen werden könnte oder ob der Anspruch – in Anlehnung an den *Aerotel*-Ansatz – in Schritt 3 oder 4 gescheitert war. Unabhängig davon war zunächst der Umfang des Ausschlusses von "Programmen für Datenverarbeitungsanlagen ... als solchen" in Art. 52 EPÜ zu klären – ein naturgemäß schwieriges Unterfangen.

Das britische Patentamt hatte betont, dass in Art. 52 EPÜ nicht auf ein "technisches" Erfordernis abgestellt werde und dass die Kammern die Bedeutung und Wirkung dieses Begriffs nie erläutert hätten. Fordere man einen technischen Beitrag, so räumte der Court of Appeal ein, könne das dazu verleiten, danach zu fragen, ob eine Patentanmeldung dieses Erfordernis erfülle, statt danach, ob sie das gesetzliche Erfordernis selbst erfülle, was nicht ungefährlich sei – umso mehr, als der Begriff "technischer" Beitrag ungenau sei. Das heiße jedoch nicht, dass dieser Test nicht hilfreich oder dass er ungeeignet wäre. Angesichts der Unschärfe des Begriffs "Programme für Datenverarbeitungsanlagen ... als solche" sei es verständlich, ja sogar wünschenswert, dass mit der Anwendung dieses Begriffs befasste Gerichte praktische Leitlinien zur Klärung seiner Bedeutung aufstellten. Doch müssten solche Richtlinien klar sein, ansonsten käme zu all den Nachteilen des unklaren Originalwortlauts auch noch der Nachteil hinzu, dass nicht einmal der tatsächliche gesetzliche Test angewendet würde.

within the excluded subject-matter") could amount to the same as that identified in T 154/04 ("whether the contribution cannot be characterised as technical"). The approach in T 1543/06 was also consistent with both *Aerotel* and T 154/04.

In the case before the Court of Appeal, the only real issue was whether the claimed technical contribution to the state of the art could be said to be the excluded subject-matter itself, or, to invoke the *Aerotel* approach, whether the claim failed at stage 3 or 4. Whichever way that issue was expressed, it was necessary first to identify the ambit of the exclusion of "programs for computers ... as such" in Art. 52 EPC, an inherently problematic issue.

The Comptroller pointed out that there was no reference to any "technical" requirement in Art. 52 EPC and that the meaning and effect had never been explained by the boards. The Court of Appeal agreed that the stipulation of a requirement for a technical contribution could lead to a potentially dangerous exercise of asking whether an application satisfied that stipulation rather than whether it satisfied the statutory requirement itself – the danger being greater as the concept of a "technical" contribution was imprecise. But that did not mean the test was unhelpful or inappropriate. Given the lack of clarity in the concept of "programs for computers ... as such", it was understandable, indeed desirable, that tribunals charged with applying that expression gave guidance as to its meaning. However, it was essential that such guidance should be clear: otherwise, it had all the disadvantages of the original obscure wording, with the added disadvantage of not even providing the actual legislative test.

dans l'affaire *Aerotel* (la question de savoir "si la contribution relève uniquement du domaine exclu") revenait pratiquement au même que celle définie dans la décision T 154/04 (la question de savoir "si la contribution est dépourvue de caractère technique"). L'approche choisie dans la décision T 1543/06 concordait aussi avec *Aerotel* et la décision T 154/04.

Dans l'affaire pendante devant la Cour d'appel, le seul vrai problème était de savoir si la contribution technique (à l'état de la technique) revendiquée pouvait être considérée comme correspondant à l'objet exclu lui-même ou, selon l'approche *Aerotel*, si la revendication échouait au stade 3 ou 4. Quelle que fût la manière de formuler le problème, il était nécessaire de déterminer d'abord la portée de l'exclusion des "programmes d'ordinateur ... en tant que tels" dans l'art. 52 CBE, question intrinsèquement problématique.

Le Directeur Général a fait remarquer qu'il ne se trouvait aucune référence à une quelconque exigence de "technicité" dans l'art. 52 CBE et que les chambres de recours n'en avaient jamais expliqué la signification ni les effets. La Cour d'appel reconnaissait que le fait d'ériger la contribution technique en condition pouvait conduire à la situation potentiellement risquée où il faudrait se demander si une demande satisfaisait à cette condition plutôt qu'aux prescriptions légales, le danger étant d'autant plus grand que le concept de contribution "technique" était imprécis. Mais cela ne voulait pas dire que le test était inutile ou inapproprié. Compte tenu du manque de clarté inhérent au concept de "programmes d'ordinateur ... en tant que tels", il était compréhensible, et même souhaitable, que des tribunaux chargés d'appliquer cette expression donnassent des précisions sur son sens. Il était essentiel toutefois que de telles indications fussent claires : sinon, elles présenteraient tous les inconvénients de l'opacité du libellé original, avec l'inconvénient supplémentaire de ne pas fournir de réel test juridique.

Nach einer Überprüfung einschlägiger Präzedenzfälle im Vereinigten Königreich und vor dem EPA zur Ermittlung, ob es zum Umfang des Ausschlusses von Computerprogrammen eine einheitliche oder überwiegende Meinung gibt, stellte der Court of Appeal fest, dass die Beschwerdekammern den Ausschluss in jüngeren Entscheidungen erheblich enger auszulegen schienen (T 931/95, T 258/03 und T 424/03). Diese Entscheidungen waren vom Court of Appeal in *Aerotel* verworfen worden. In drei Entscheidungen der Beschwerdekammern, die nach *Aerotel* ergangen sind, wird dem in *Aerotel* verworfenen Ansatz offenbar ebenfalls gefolgt (T 154/04, T 1188/04 und T 1351/04). Für den Court of Appeal war dies kein Grund, sich diesem in *Aerotel* verworfenen Ansatz der Beschwerdekammern nun zu eigen zu machen.

Erstens liege keine einschlägige Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vor. Dies bedeute nicht nur, dass die Auffassung der Beschwerdekammern nicht so verbindlich sei, wie sie sein könnte, sondern lege auch nahe, dass die Beschwerdekammern die Zeit nicht für gekommen hielten, diese Frage abschließend zu klären. Zweitens seien die Ansätze in den vier nach *Aerotel* ergangenen Entscheidungen nicht identisch, wobei eine von ihnen mit der in *Aerotel* vertretenen Auffassung eher vereinbar scheine. Falls drittens die Aussage in T 1351/04 "das beanspruchte Verfahren erfordert den Einsatz eines Computers. Es hat somit technischen Charakter und stellt daher eine Erfindung dar ..." die Auffassung der Kammern wiedergebe, könnte der Ausschluss von Computerprogrammen völlig bedeutungslos geworden sein. Viertens seien die englischen Gerichte nicht die Einzigen, die den Ansatz der Kammern kritisch sähen, wie folgende außergerichtliche Äußerungen des Richters am Bundesgerichtshof Mellulis anlässlich des europäischen Patentrichtersymposiums im September 2006 zeigten: "Software ist nicht schon allein wegen des Zusammenwirkens mit einem Universalcomputer patentfähig"; Mellulis habe außerdem den Gebrauch des Wortes "technisch" missbilligt, nicht zuletzt weil "ein technischer Gehalt gerade der Software als solcher wegen ihrer Interdependenz mit dem technischen Gerät schwer zu leugnen ist". Fünftens würde der Court of

Evaluating UK and EPO authorities to see if there was a consistent or predominant view of the scope of the computer program exclusion, the Court of Appeal found that recent decisions of the boards of appeal appeared to have adopted an analysis which appeared substantially more restrictive of the exclusion (T 931/95, T 258/03 and T 424/03). These decisions were rejected by the Court of Appeal in *Aerotel*. Three board of appeal decisions subsequent to *Aerotel* also appeared to support the approach disapproved of there (T 154/04, T 1188/04, and T 1351/04). This was no reason for the Court now to adopt this approach of the boards of appeal disapproved of in *Aerotel*.

Firstly, there was no decision of the Enlarged Board. Not only did this mean that the view of the boards was not as authoritative as it could be, it also suggested that the boards did not consider that the time had arrived for the point to be conclusively determined. Secondly, the approaches in the four decisions since *Aerotel* were not identical, one appearing more consistent with the view in *Aerotel*. Thirdly, if the passage in T 1351/04, "the claimed method requires the use of a computer. It is therefore technical in character and therefore constitutes an invention ..." represented the boards' view, the computer program exclusion might have lost all meaning. Fourthly, the English courts were not alone in their concern about the approach of the boards, as shown by the extra-curial remarks made by Judge Mellulis of the German Federal Court of Justice at a Symposium of European Patent Judges (Sept. 2006): "software is not patentable merely by virtue of being used in conjunction with a general-purpose computer". He also deprecated the use of the word "technical"; not least because, "when assessing software, as such, the program's interdependence with the technical device makes the technical content hard to deny". Fifthly, if the Court of Appeal were seen to depart too readily from its previous approach, it would risk throwing the law into disarray.

En analysant la jurisprudence des autorités britanniques et de l'OEB, pour voir s'il s'en dégageait une conception cohérente ou prédominante de l'étendue de l'exclusion relative aux programmes d'ordinateur, la Cour d'appel a découvert que de récentes décisions des chambres de recours semblaient avoir adopté une interprétation apparemment beaucoup plus restrictive de cette exclusion (T 931/95, T 258/03 et T 424/03). La Cour d'appel, dans *Aerotel*, a refusé de suivre ces décisions. Il semblerait que trois décisions ultérieures des chambres de recours confirmer également l'approche rejetée dans *Aerotel* (T 154/04, T 1188/04 et T 1351/04). Mais ce n'était pas une raison pour la Cour d'adopter maintenant cette approche des chambres de recours rejetée dans *Aerotel*.

Premièrement, il n'y avait pas de décision de la Grande Chambre de recours. Cela signifiait non seulement que l'opinion des chambres de recours ne faisait pas absolument autorité, mais suggérait aussi que les chambres de recours n'avaient pas estimé qu'il était temps de trancher la question définitivement. Deuxièmement, les approches suivies dans les quatre décisions depuis *Aerotel* n'étaient pas identiques, l'une d'elles semblant concorder plus étroitement avec l'opinion défendue dans *Aerotel*. Troisièmement, si le passage, dans T 1351/04, "le procédé revendiqué nécessite l'utilisation d'un ordinateur. C'est pourquoi il a un caractère technique et constitue une invention..." était représentatif de l'opinion des chambres, l'exclusion relative aux programmes d'ordinateur pourrait bien avoir perdu tout son sens. Quatrièmement, les juridictions anglaises n'étaient pas les seules à s'inquiéter de l'approche des chambres de recours, comme le montrait la remarque hors prétoire de Monsieur Mellulis, juge à la Cour fédérale de justice, lors d'un colloque des juges européens de brevets (sept. 2006) : "Les logiciels ne sont pas brevetables du seul fait qu'ils sont utilisés conjointement à un ordinateur universel". Il a aussi condamné l'utilisation du mot "technique", notamment parce que "quand on évalue des programmes d'ordinateur en tant que tels, l'interaction des programmes avec le dispositif technique rend difficile d'en nier le

Appeal riskieren, die Rechtssicherheit zu beeinträchtigen, wenn er allzu bereitwillig von seinem bisherigen Ansatz Abstand nähme.

In Anwendung dieser Grundsätze auf den zu entscheidenden Fall gelangte der Court of Appeal zu dem Schluss, dass bei der Entscheidung, ob eine Patentanmeldung einen "technischen" Beitrag aufweise, die verlässlichsten Leitlinien den Entscheidungen T 6/83, T 208/84 und T 115/85 sowie *Merrill Lynch's Appn.* [1989] RPC 561 und *Gale's Application* [1991] RPC 305, 323 zu entnehmen seien. Es wäre gefährlich, den Eindruck zu vermitteln, dass es eine klare Regel gebe, mit der sich bestimmen lasse, ob ein Programm nach Art. 52 (2) c) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sei. Jeder Fall müsse anhand der ihm eigenen Fakten und Besonderheiten entschieden werden.

Der Court of Appeal wies daher die Berufung mit der Begründung zurück, dass die beanspruchte Erfindung sehr wohl einen technischen Beitrag leiste. Sie umfasse keine durch die anderen Negativkategorien des Art. 52 EPÜ ausdrücklich ausgeschlossenen Gegenstände. Positiv formuliert könnte man sagen, dass die Anweisungen "eine im Computer selbst liegende 'technische' Aufgabe lösen". Es könne keine Rolle spielen, dass die Verbesserung möglicherweise in der in den Computer einprogrammierten Software und nicht in der Hardware liege, die Teil des Computers sei. Ein Computer mit diesem Programm funktioniere besser als ein Computer aus dem Stand der Technik. Angesichts der Tatsache, dass die beiden in T 6/83 und T 115/85 beanspruchten Erfindungen als technisch angesehen worden seien, gebe es auch keine Grundlage dafür, den Beitrag als nichttechnisch zu erachten.

Applying these principles to the case at issue, the Court of Appeal found that, in deciding whether the application revealed a "technical" contribution, the most reliable guidance was to be found in T 6/83, T 208/84 and T 115/85 and *Merrill Lynch's Appn* [1989] RPC 561, and *Gale's Application* [1991] RPC 305, 323. It would be dangerous to suggest that there was a clear rule available to determine whether or not a program was excluded by Art. 52(2)(c) EPC. Each case had to be determined on its particular facts and features.

The Court thus dismissed the appeal, finding that the claimed invention did indeed make a technical contribution. It did not embody any of the items specifically excluded by other categories in Art. 52 EPC. More positively, the instructions could be said to "solve a 'technical' problem lying within the computer itself". The fact that the improvement might be to software programmed into the computer rather than hardware forming part of the computer could not make a difference. A computer with this program operated better than a prior-art computer. Nor was there a basis for holding the contribution not to be technical, given that the contribution in the two claimed inventions in T 6/83 and T 115/85 was held to be technical.

caractère technique". Cinquièmement, si la Cour d'appel s'avérait prête à s'écarter trop facilement de son approche antérieure, elle risquerait de semer la confusion dans l'ordre juridique.

Ayant appliqué ces principes à l'affaire en question, la Cour d'appel a estimé que, s'agissant de décider si la demande apportait une contribution "technique", les conseils les plus fiables qu'on pût trouver figuraient dans les décisions T 6/83, T 208/84 et T 115/85, ainsi que dans la décision *Merrill Lynch's Appn.* [1989] RPC 561, et *Gale's Application* [1991] RPC 305, 323. Il serait dangereux de suggérer que l'on disposait d'une règle claire pour déterminer si un programme était exclu ou non de la brevetabilité par l'art. 52(2)c) CBE. Ceci devait être déterminé dans chaque cas d'espèce sur la base de ses circonstances et caractéristiques particulières.

La Cour a donc rejeté l'appel, estimant que l'invention revendiquée apportait effectivement une contribution technique. Elle ne contenait aucun des éléments spécifiquement exclus par les autres catégories énoncées dans l'art. 52 CBE. De façon plus positive, on pouvait dire que les instructions données permettaient de "résoudre un problème technique inhérent à l'ordinateur lui-même". Le fait que l'amélioration fût censée être apportée aux logiciels installés dans l'ordinateur plutôt qu'au matériel informatique constituant l'ordinateur ne pouvait faire de différence. Un ordinateur équipé de ce programme fonctionnait mieux qu'un ordinateur quelconque appartenant à l'état de la technique. Il n'y avait pas non plus de raison de considérer que la contribution apportée n'était pas technique, étant donné que, dans les décisions T 6/83 et T 115/85, la contribution des deux inventions revendiquées avait été jugée comme étant de nature technique.