

**Stellungnahme der Großen
Beschwerdekammer vom
12. Mai 2010
G 3/08**
(Übersetzung)

**Opinion of the Enlarged Board of
Appeal dated 12 May 2010
G 3/08**
(Language of the proceedings)

**Avis de la Grande Chambre de
recours, en date du 12 mai 2010
G 3/08**
(Traduction)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender:

P. Messerli

Mitglieder:

M. J. Vogel, D. Rees, M. Dorn, A. Klein,
U. Scharen, J.-P. Seitz

Stichwort:

Computerprogramme

Relevante Rechtsnormen:

**Wiener Übereinkommen über das
Recht der Verträge**

Art. 31

EPÜ (1973)

Art. 52 (1)

EPÜ (2000)

Art. 4 (2), (3), 10 ff., 15, 21 - 23, 24 (4),
31, 52, 56, 112 (1), 112a, 123 (3), 177 (1)

VOGBK

Art. 4 (1), 10

VOBK

Art. 20 (1)

Leitsätze:

I. Bei der Ausübung des Vorlagerechts kann sich der Präsident des EPA auf das ihm mit Artikel 112 (1) b) EPÜ eingeräumte Ermessen berufen, auch wenn sich seine Einschätzung der Notwendigkeit einer Vorlage nach relativ kurzer Zeit gewandelt hat.

II. Abweichende Entscheidungen, die ein und dieselbe Technische Beschwerdekammer in wechselnder Besetzung erlassen hat, können Anlass für eine zulässige Vorlage des Präsidenten des EPA sein, der die Große Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) b) EPÜ mit einer Rechtsfrage befasst.

III. Da der Wortlaut des Artikels 112 (1) b) EPÜ hinsichtlich der Bedeutung von "different decisions/voneinander abweichende Entscheidungen/décisions divergentes" nicht eindeutig ist, muss er nach Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (WÜRV) im Lichte seines Zieles und Zweckes ausge-

Composition of the board:

Chairman:

P. Messerli

Members:

M. J. Vogel, D. Rees, M. Dorn, A. Klein,
U. Scharen, J.-P. Seitz

Headword:

Programs for computers

Relevant legal provisions:

**Vienna Convention on the Law of
Treaties**

Art. 31

EPC (1973)

Art. 52(1)

EPC (2000)

Art. 4(2),(3), 10 ff., 15, 21-23, 24(4),
31, 52, 56, 112(1), 112a, 123(3), 177(1)

RPEBA

Art. 4(1), 10

RPBA

Art. 20(1)

Headnote:

I. In exercising his or her right of referral a President of the EPO is entitled to make full use of the discretion granted by Article 112(1)(b) EPC, even if his or her appreciation of the need for a referral has changed after a relatively short time.

II. Different decisions by a single technical board of appeal in differing compositions may be the basis of an admissible referral by the President of the EPO of a point of law to the Enlarged Board of Appeal pursuant to Article 112(1)(b) EPC.

III. As the wording of Article 112(1)(b) EPC is not clear with respect to the meaning of "different/abweichende/divergent" decisions the provision has to be interpreted in the light of its object and purpose according to Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). The purpose of the

Composition de la Chambre :

Président :

P. Messerli

Membres :

M. J. Vogel, D. Rees, M. Dorn, A. Klein,
U. Scharen, J.-P. Seitz

Référence :

Programmes d'ordinateur

**Dispositions juridiques pertinentes :
Convention de Vienne sur le droit des
traités**

Art. 31

CBE (1973)

Art. 52(1)

CBE (2000)

Art. 4(2),(3), 10 s., 15, 21-23, 24(4),
31, 52, 56, 112(1), 112bis, 123(3), 177(1)

RPGCR

Art. 4(1), 10

RPCR

Art. 20(1)

Sommaire :

I. Dans l'exercice de son droit de saisine, un Président de l'OEB est habilité à faire pleinement usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 112(1)(b) CBE, même s'il change d'avis après un laps de temps relativement bref sur la nécessité de saisir la Grande Chambre de recours.

II. Des décisions divergentes rendues par une seule et même chambre de recours technique, siégeant dans des formations différentes, peuvent constituer la base d'une saisine recevable de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB au titre de l'article 112(1)(b) CBE.

III. Comme le texte de l'article 112(1)(b) CBE n'est pas clair eu égard à la signification des termes "different decisions/voneinander abweichende Entscheidungen/décisions divergentes", il convient d'interpréter cette disposition à la lumière de son objet et de son but, conformément à l'article 31 de la Convention de

legt werden. Zweck des Vorlagerechts nach Artikel 112 (1) b) EPÜ ist es, innerhalb des europäischen Patentsystems Rechtseinheit herzustellen. In Anbetracht dieses Zwecks der Vorlagebefugnis des Präsidenten ist der englische Begriff "different decisions" restriktiv im Sinne von "divergierende Entscheidungen" zu verstehen.

IV. Der Begriff der Rechtsfortbildung ist ein weiterer Aspekt, den es bei der Auslegung des Begriffs der "voneinander abweichenden Entscheidungen" in Artikel 112 (1) b) EPÜ sorgfältig zu prüfen gilt. Rechtsfortbildung ist eine unverzichtbare Aufgabe der Rechtsanwendung, gleich, welcher Auslegungsmethode man sich bedient, und deshalb jeder richterlichen Tätigkeit immanent. Rechtsfortbildung als solche darf deshalb noch nicht zum Anlass einer Vorlage genommen werden, eben weil auf juristischem und/oder technischem Neuland die Entwicklung der Rechtsprechung nicht immer geradlinig verläuft und frühere Ansätze verworfen oder modifiziert werden.

V. Rechtsprechung wird nicht vom Ergebnis, sondern von der Begründung geprägt. Die Große Beschwerdekammer kann daher bei der Prüfung, ob zwei Entscheidungen die Erfordernisse des Artikels 112 (1) b) EPÜ erfüllen, auch obiter dicta berücksichtigen.

VI. T 424/03, Microsoft weicht in der Frage, ob ein Anspruch für ein Programm auf einem computerlesbaren Medium zwingend unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) EPÜ fällt, von einer in T 1173/97, IBM zum Ausdruck gebrachten Auffassung ab. Dies beruht jedoch auf einer legitimen Weiterentwicklung der Rechtsprechung und begründet keine Abweichung, die eine präsidiale Vorlage an die Große Beschwerdekammer rechtfertigen würde.

VII. Die Große Beschwerdekammer kann in den Gründen der Entscheidungen, die nach der präsidialen Vorlage voneinander abweichen sollen, keine anderen Abweichungen erkennen. Die Vorlage ist daher nach Artikel 112 (1) b) EPÜ unzulässig.

referral right under Article 112(1)(b) EPC is to establish uniformity of law within the European patent system. Having regard to this purpose of the presidential right to refer legal questions to the Enlarged Board of Appeal the notion "different decisions" has to be understood restrictively in the sense of "conflicting decisions".

IV. The notion of legal development is an additional factor which must be carefully considered when interpreting the notion of "different decision" in Article 112(1)(b) EPC. Development of the law is an essential aspect of its application, whatever method of interpretation is applied, and is therefore inherent in all judicial activity. Consequently, legal development as such cannot on its own form the basis for a referral, only because case law in new legal and/or technical fields does not always develop in linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified.

V. Legal rulings are characterised not by their verdicts, but by their grounds. The Enlarged Board of Appeal may thus take obiter dicta into account in examining whether two decisions satisfy the requirements of Article 112(1)(b) EPC.

VI. T 424/03, Microsoft does deviate from a view expressed in T 1173/97, IBM, concerning whether a claim to a program on a computer-readable medium necessarily avoids exclusion from patentability under Article 52(2) EPC. However this is a legitimate development of the case law and there is no divergence which would make the referral of this point to the Enlarged Board of Appeal by the President admissible.

VII. The Enlarged Board of Appeal cannot identify any other inconsistencies between the grounds of the decisions which the referral by the President alleges are divergent. The referral is therefore inadmissible under Article 112(1)(b) EPC.

Vienne sur le droit des traités. Le droit de saisine de la Grande Chambre de recours qui est conféré au Président de l'OEB en vertu de l'article 112(1)(b) CBE a pour but d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée de façon restrictive, dans le sens de "décisions contradictoires".

IV. La notion d'évolution du droit est un autre facteur qui doit être examiné minutieusement pour interpréter la notion de "décisions divergentes" visée à l'article 112(1)(b) CBE. L'évolution du droit est un aspect essentiel de l'application du droit, quelle que soit la méthode d'interprétation utilisée, et elle est donc inhérente à toutes les activités juridictionnelles. L'évolution du droit ne peut donc constituer en tant que telle la base d'une saisine au seul motif que la jurisprudence relative à de nouveaux domaines juridiques et/ou techniques n'évolue pas toujours de façon linéaire, et des approches antérieures peuvent par conséquent être abandonnées ou changées.

V. Les décisions juridictionnelles se caractérisent non par leur dispositif, mais par leurs motifs. La Grande Chambre de recours est donc susceptible de tenir compte des opinions incidentes pour établir si deux décisions satisfont aux exigences de l'article 112(1)(b) CBE.

VI. La décision T 424/03, Microsoft, s'écarte d'une opinion exprimée dans la décision T 1173/97, IBM, quant à la question de savoir si une revendication relative à un programme sur un moyen déchiffable par ordinateur échappe nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2) CBE. Il s'agit toutefois d'une évolution légitime de la jurisprudence et il n'existe aucune divergence qui justifierait la saisine de la Grande Chambre de recours par le Président sur cette question.

VII. La Grande Chambre de recours ne peut déceler d'autres incohérences entre les motifs des décisions qui, selon la saisine par la Présidente, seraient divergentes. Par conséquent, la saisine n'est pas recevable au titre de l'article 112(1)(b) CBE.

Zusammenfassung des Verfahrens

I. Die Präsidentin des EPA hat mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2008 der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) b EPÜ mehrere Fragen zum patentrechtlichen Schutz von Computerprogrammen (Computer-Implemented Inventions (CII)) vorgelegt, die sie von den Beschwerdekammern abweichend voneinander beantwortet sah und denen sie grundsätzliche Bedeutung im Sinne des Artikels 112 (1) EPÜ beimaß. Der Vorlage vorausgegangen war ein formloses Schreiben ihres Vorgängers, Alain Pompidou, vom 22. Februar 2007, in dem dieser eine Anregung des englischen Lord Justice Jacob in der Aerotel/Macrossan-Entscheidung vom 27. Oktober 2006 ([2006] EWCA Civ 1371), die Große Beschwerdekammer mit der Frage der patentrechtlichen Schutzfähigkeit von Computerprogrammen zu befassen, als nicht erforderlich zurückwies.

II. Stellungnahmen Dritter (Amicus-curiae-Schriftsätze)

II.1 Die Große Beschwerdekammer hat gemäß Artikel 10 ihrer Verfahrensordnung die Öffentlichkeit eingeladen, zur Vorlage der Präsidentin Stellung zu nehmen (ABI. EPA 2009, 32). Daraufhin sind rund 100 Amicus-curiae-Schriftsätze eingegangen, die auf der Website des EPA unter der Rubrik der Großen Beschwerdekammer eingesehen werden können. Diese lassen sich wie folgt aufschlüsseln:

– 30 stammten von Rechts- und Patentanwälten bzw. Kanzleizusammenschlüssen, 15 davon waren individuelle Beiträge;

– 54 kamen von Unternehmen, Industrieverbänden und anderen Interessengruppen; 17 davon hatten offensichtlich Verbindungen zu Free and Open Source Software (FOSS), und weitere 9 bezeichneten sich als Einzelentwickler (Letztere gaben Stellungnahmen ab, die denen der FOSS-Anhänger so ähnlich waren, dass sie im Folgenden mit den FOSS-Stellungnahmen zusammengefasst werden);

Summary of the proceedings

I. In a referral under Article 112(1)(b) EPC dated 22 October 2008, the President of the EPO asked the Enlarged Board of Appeal to consider a set of questions concerning the patentability of programs for computers (computer-implemented inventions, CII) on which she deemed the Boards of Appeal to have given different decisions and which she held to be of fundamental importance within the meaning of Article 112(1) EPC. Her referral had been preceded by an informal letter from her predecessor, Alain Pompidou, dated 22 February 2007, in which Lord Justice Jacob's suggestion in the Aerotel/Macrossan judgment of 27 October 2006 ([2006] EWCA Civ 1371) of referring the issue of CII patentability to the Enlarged Board was dismissed as unnecessary.

II. Statements by third parties (amicus curiae briefs)

II.1 Under Article 10 of its Rules of Procedure, the Enlarged Board invited the public to file written statements on the President's referral (OJ EPO 2009, 32). This resulted in the filing of around a hundred *amicus curiae* briefs, which can be viewed in the Enlarged Board's area of the EPO website. These can be broken down roughly as follows:

– 30 originated from lawyers and patent attorneys or associations thereof; of these, 15 were individual contributions;

– 54 came from companies, industry associations and other interest groups; of these, 17 apparently had Free and Open Source Software (FOSS) affiliations, and a further 9 identified themselves as individual developers (the responses of the latter were so similar to those of the FOSS-affiliated that they will be grouped together with the FOSS responses in what follows);

Rappel de la procédure

I. Dans le cadre d'une saisine au titre de l'article 112(1)(b) CBE, en date du 22 octobre 2008, la Présidente de l'Office européen des brevets (OEB) a demandé à la Grande Chambre de recours d'examiner une série de questions relatives à la brevetabilité de programmes d'ordinateur (inventions mises en œuvre par ordinateur), qui, selon elle, avaient donné lieu à des décisions divergentes des chambres de recours et revêtaient une importance fondamentale au sens de l'article 112(1) CBE. Cette saisine avait été précédée d'une lettre informelle en date du 22 février 2007 de son prédécesseur, M. Alain Pompidou, dans laquelle celui-ci avait indiqué que, contrairement à ce qu'avait suggéré Lord Justice Jacob dans la décision Aerotel/Macrossan en date du 27 octobre 2006 ([2006] EWCA Civ 1371), il n'y avait pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours au sujet de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

II. Observations des tiers

II.1 Conformément à l'article 10 de son règlement de procédure, la Grande Chambre de recours a invité le public à présenter des observations écrites concernant la saisine par la Présidente (JO OEB 2009, 32). Suite à cette invitation, l'OEB a reçu une centaine d'observations écrites qui peuvent être consultées sur son site Internet, dans la rubrique consacrée à la Grande Chambre de recours. Elles se répartissent à peu près comme suit :

– trente, dont la moitié à titre individuel, ont été déposées par des avocats et des conseils en propriété industrielle, ou par des associations regroupant ces professionnels ;

– cinquante-quatre provenaient d'entreprises, de fédérations de l'industrie et d'autres groupes d'intérêts ; dix-sept d'entre elles avaient apparemment des liens avec le domaine des logiciels libres, et les auteurs de neuf autres ont déclaré être des développeurs individuels (leurs commentaires ainsi que les observations formulées par les partisans des logiciels libres ont été regroupés ci-après en raison de leur forte similitude) ;

– 6 kamen aus der Wissenschaft

– 6 were from academia;

– six ont été rédigées par des membres du corps universitaire ;

– 2 stammten von Patentämtern;

– 2 were from patent offices;

– deux ont été envoyées par des offices de brevets ;

– 9 stammten aus anderen Quellen, 6 davon von Einzelpersonen.

– 9 were from other sources; of these, 6 were from individuals.

– neuf émanaient d'autres sources, notamment de particuliers pour six d'entre elles.

II.2 Die Frage der Zulässigkeit der Vorlage wurde in rund einem Viertel der Eingaben aufgeworfen, vor allem von Anwälten und aus Kreisen der Industrie, die keine FOSS-Anhänger sind. Die große Mehrheit äußerte Zweifel an der Zulässigkeit oder hielt die Vorlage für eindeutig nicht zulässig.

II.2 The question of the admissibility of the referral was raised in approximately a quarter of the submissions, mainly by lawyers or non-FOSS industry. Of these the great majority either expressed "doubts" about the admissibility or argued that the referral was definitely not admissible.

II.2 La question de la recevabilité de la saisine a été soulevée dans près d'un quart des observations présentées, principalement par des avocats ou des représentants de l'industrie sans lien avec le domaine des logiciels libres. La grande majorité de ces intervenants ont soit exprimé des "doutes" quant à la recevabilité, soit allégué que la saisine n'était en aucun cas recevable.

Drei Viertel der Eingaben enthielten Antworten auf einige oder alle Einzelfragen der Vorlage. Häufig, wenn nicht gar meistens lagen diese Antworten allerdings in Form von Kommentaren oder Bemerkungen vor und nicht als klares Ja oder Nein. Aus diesem Grund verzichtet die Große Beschwerdekammer auf eine statistische Analyse der Antworten.

Three quarters of the submissions gave responses to some or all of the individual questions of the referral. However in many if not most cases these responses took the form of comments or observations, rather than answers classifiable as "yes" or "no". For this reason the Enlarged Board will not attempt to present a statistical analysis of the responses to the questions.

Les trois quarts des observations présentées ont répondu à une partie ou à l'ensemble des questions individuelles de la saisine. Souvent, voire presque toujours, ces réponses ont toutefois revêtu la forme de commentaires ou d'observations, plutôt que de réponses classables en "oui" ou en "non". Pour cette raison, la Grande Chambre n'essaiera pas de faire une analyse statistique des réponses aux questions.

In rund einem Drittel aller Eingaben wurde die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA analysiert. Die übrigen enthielten überwiegend entweder Analysen der nationalen (auch US-amerikanischen) Rechtsprechung, Meinungsäußerungen dazu, wie das EPÜ ausgelegt werden sollte, oder allgemeine Feststellungen auf der Grundlage politischer Überlegungen.

Around one third of all of the submissions made an analysis of the case law of the Boards of Appeal of the EPO. Most of the rest relied on either national (including US) case law, gave their views on how the EPC ought to be interpreted, or made general statements based on policy considerations.

La jurisprudence des chambres de recours de l'OEB a été analysée dans environ un tiers des observations. Dans la plupart des autres cas, les tiers ont soit invoqué la jurisprudence nationale (y compris aux Etats-Unis), soit indiqué quelle était, de leur point de vue, l'interprétation correcte de la CBE, ou encore fait des déclarations générales sur la base de considérations d'ordre politique.

II.3 Vielfach wurde die Gelegenheit ergriffen, sich dazu zu äußern, ob "Software-Patente" etwas Gutes oder etwas Schlechtes seien. Ungefähr ein Drittel, darunter alle mit FOSS sympathisierenden Unternehmen und Gruppierungen sowie Einzelentwickler, fanden, dass die Erteilungspraxis (generell sehr viel) restriktiver sein sollte als gegenwärtig, rund 30 % schienen im Großen und Ganzen für die Beibehaltung der bestehenden Erteilungsbedingungen zu plädieren und etwa 10 % sprachen sich für eine breitere Patentierbarkeit aus. Circa 30 % der Eingaben enthielten Kommentare, in denen die gegenwärtige allgemeine Rechtsprechung der Beschwerdekammer

II.3 Many of the submissions took the opportunity to express their views on whether "software patents" were a good or bad thing. Around one third, including all the FOSS-affiliated companies and groups as well as the individual developers, considered that granting practice should be (generally very much) more restricted than it is now, around 30% appeared to be arguing for roughly the same conditions for grant as at present and about 10% argued for wider patentability. Approximately 30% of the submissions made comments explicitly or implicitly expressing approval of the present general case law of the Boards of Appeal with regard to computer-implemented

II.3 Un grand nombre d'intervenants ont exprimé à cette occasion leur opinion sur la question de savoir si la délivrance de "brevets de logiciels" était une bonne ou une mauvaise chose. Environ un tiers, dont l'ensemble des entreprises et groupes partisans des logiciels libres ainsi que les développeurs individuels, a estimé qu'il y avait lieu de limiter davantage (et généralement très strictement) la pratique actuelle en matière de délivrance, tandis que près de 30 % ont semblé favorable au maintien de conditions de délivrance plus ou moins identiques à celles en vigueur, et quelque 10 % se sont prononcés pour une extension de la brevetabilité. Environ 30 % ont

mern im Hinblick auf computerimplementierte Erfindungen implizit oder explizit befürwortet wurde. Es mag überraschen, dass diese 30 % nur in sehr geringem Maße mit den Eingaben korrelieren, die die Vorlage für unzulässig halten.

II.4 In einem der *Amicus-curiae*-Schriftsätze wurde behauptet, dass die Große Beschwerdekammer und speziell eines ihrer Mitglieder nicht unbefangen seien. Die Kammer wandte Artikel 4 (1) der Verfahrensordnung der Großen Beschwerdekammer und Artikel 24 (4) EPÜ an. In einer Zusammensetzung ohne das betroffene Mitglied beriet die Große Beschwerdekammer und erließ eine vom 16. Oktober 2009 datierte Zwischenentscheidung, der zufolge die ursprüngliche Besetzung unverändert zu bleiben hatte.

Begründung der Stellungnahme

Zulässigkeit der Vorlage

1. Nach Artikel 112 (1) b) EPÜ kann der Präsident des EPA zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt, die Große Beschwerdekammer anrufen, wenn zwei Beschwerdekammern über diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.

2. Der vorliegende Sachverhalt wirft zunächst die Frage auf, ob die Vorlage der Präsidentin möglicherweise deshalb unzulässig ist, weil nur ein Jahr zuvor ihr Vorgänger es in seinem Schreiben vom 22. Februar 2007 an Lord Justice Jacob abgelehnt hatte, die Große Beschwerdekammer mit Fragen des Patentschutzes von CII zu befassen. Mit anderen Worten: Ist das Vorlagerecht des Präsidenten zu diesem Fragenkomplex unter Umständen verbraucht, wenn in der Zwischenzeit keine neuen Entscheidungen ergangen sind, die die aufgeworfenen Rechtsfragen in einem anderen Licht erscheinen lassen?

Bei der Ausübung des Vorlagerechts kann sich der Präsident jedoch auf das ihm mit Artikel 112 (1) b) EPÜ eingeräumte Ermessen berufen. Dabei kann es sein, dass er die Notwendigkeit einer Vorlage bereits nach relativ kurzer Zeit anders einschätzt, etwa weil sich seine Beurteilung der Rechtsprechung der

inventions. Perhaps surprisingly there was very little correlation between this 30% and the submissions which argued that the referral was inadmissible.

II.4 One of the *amici curiae* argued that the Enlarged Board, and more specifically one of its members, was not impartial. The Board applied Article 4(1) of the Rules of Procedure of the Enlarged Board of Appeal and Article 24(4) EPC. In a composition not including the affected member the Enlarged Board deliberated and issued an interlocutory decision dated 16 October 2009 that the original composition was to remain unchanged.

Reasons for the opinion

Admissibility of the referral

1. Under Article 112(1)(b) EPC, in order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises, the President of the EPO may refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal where two Boards of Appeal have given different decisions on that question.

2. The first issue the present case raises is whether the President's referral might be inadmissible on the grounds that her predecessor had declined to refer CII patentability issues to the Enlarged Board only the year before, in his letter of 22 February 2007 to Lord Justice Jacob. In other words, if no further decisions throwing new light on the issues had been taken in the interim, the question arises whether the presidential right of referral might have been forfeited.

However, in exercising his right of referral, a President is entitled to make full use of the discretion that he (or she) is granted by Article 112(1)(b) EPC. His appreciation of the need for a referral may change even after a relatively short time, for example because his assessment of the case law of the Boards of

approuvé explicitement ou implicitement la jurisprudence générale actuelle des chambres de recours concernant les inventions mises en œuvre par ordonnateur. Cette proportion de 30 % et les observations invoquant l'irrecevabilité de la saisine sont très faiblement corrélées, ce qui peut surprendre.

II.4 Un intervenant a fait valoir que la Grande Chambre de recours (et plus particulièrement l'un de ses membres) n'était pas impartiale. En application de l'article 4(1) du règlement de procédure de la Grande Chambre de recours et de l'article 24(4) CBE, la Grande Chambre, délibérant sans le membre concerné, a statué, dans une décision intermédiaire en date du 16 octobre 2009, que la formation initiale resterait inchangée.

Motifs de l'avis

Recevabilité de la saisine

1. L'article 112(1)(b) CBE dispose qu'afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose, le Président de l'OEB peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.

2. La première question soulevée par la présente affaire est de savoir si la saisine par la Présidente pourrait être irrecevable au motif que, dans une lettre en date du 22 février 2007 adressée à Lord Justice Jacob, son prédécesseur avait refusé, seulement un an auparavant, de soumettre à la Grande Chambre des questions liées à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordonnateur. En d'autres termes, il convient de s'interroger sur l'éventuelle déchéance du droit de saisine conféré au Président si aucune autre décision apportant de nouveaux éléments sur ces questions n'a été rendue dans l'intervalle.

Dans l'exercice de son droit de saisine, un Président est habilité à faire pleinement usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 112(1)(b) CBE. Même après un laps de temps relativement bref, il peut changer d'avis en ce qui concerne la nécessité de saisir la Grande Chambre, par exemple au motif

Beschwerdekammern geändert hat und sich deshalb für ihn die Auswirkungen einer wahrgenommenen Abweichung auf die Praxis des Amtes als bedeutungsvoller erweisen als ursprünglich angenommen. Denkbar ist auch, dass – wie vorliegend – die Präsidentschaft gewechselt hat und der neue Präsident die Angelegenheit anders bewertet als sein Vorgänger. Das Vorlagerecht kann daher in dieser Sache nicht als verbraucht angesehen werden.

3. Somit hat die Große Beschwerdekammer zu prüfen, ob die mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2008 gestellten Fragen nach Artikel 112 (1) b) EPÜ zulässigerweise vorgelegt worden sind, weil

i) sie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung einer Antwort bedürfen oder es sich bei ihnen um Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung handelt

und

ii) zwei Beschwerdekammern über die vorgelegten Fragen voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben.

4. Hinsichtlich der ersten Zulässigkeitsvoraussetzung, die bei jeder Vorlage gegeben sein muss, gleich, ob sie nach Artikel 112 (1) a) EPÜ von einer Beschwerdekammer oder nach Artikel 112 (1) b) EPÜ vom Präsidenten des EPA ausgeht, macht die Präsidentin geltend, die Vorlage betreffe den Patentierungsausschluss von Computerprogrammen als solchen und sei daher von grundlegender Bedeutung.

4.1 Der Patentschutz von Computerprogrammen wird bekanntlich seit Langem in der behördlichen und gerichtlichen Praxis sowie in der Literatur der Länder mit entwickelten Patentsystemen, insbesondere im territorialen Geltungsbereich des EPÜ, kontrovers diskutiert. In diesen Ländern, die einzelstaatlich, wenn auch auf europäischer Basis weitgehend harmonisiert regeln, welche Gegenstände patentierbar sind, hat diese Problematik zwar weniger zu unterschiedlichen Ergebnissen, wohl aber zu bisweilen unterschiedlichen Begründungen geführt. Ferner hat es vor wenigen Jahren den – letztlich gescheiterten –

Appeal has changed and he therefore finds the implications of a perceived divergence more significant for Office practice than he initially thought. Or, as is the case here, a change in the presidency has taken place and the new President views matters differently from his predecessor. Therefore, in the present case the right of referral cannot be held to have been lost.

3. Hence the Enlarged Board is required to consider whether the questions raised in the referral of 22 October 2008 were admissibly referred under Article 112(1)(b) EPC because

(i) they need to be answered in order to ensure uniform application of the law or they concern points of law of fundamental importance

and

(ii) two Boards of Appeal have given different decisions on the questions referred.

4. As regards the first admissibility criterion, which must be met for every referral whether from a Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC or from the President under Article 112(1)(b) EPC, the President maintains that the referral concerns the application of the exclusion of computer programs as such and is therefore of fundamental importance.

4.1 CII patentability has of course long been the subject of heated debate in administrative and judicial practice and literature in countries with advanced patent systems, in particular within EPC territory. In these countries, with their national rules on patentable subject-matter, although widely harmonised on an European basis, this problem has given rise not so much to different court verdicts but to sometimes different reasoning for them. Moreover, some years ago the European Parliament and Council made an ultimately unsuccessful attempt to harmonise law on CII patentability within the EU by means of a direc-

qu'il n'évalue plus de la même façon la jurisprudence des chambres de recours et que la divergence perçue a donc selon lui une incidence plus importante pour la pratique de l'Office qu'il ne le pensait au début. Il se peut également, comme c'est le cas en l'espèce, qu'un nouveau Président soit entré en fonctions et que son point de vue diffère de celui de son prédécesseur. Il en découle que le droit de saisine ne peut être considéré comme ayant été épuisé dans la présente affaire.

3. La Grande Chambre de recours doit donc examiner si les questions soulevées dans le cadre de la saisine du 22 octobre 2008 sont recevables au titre de l'article 112(1)(b) CBE, étant donné

i) qu'une réponse est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit, ou qu'il s'agit de questions de droit d'importance fondamentale

et

ii) que deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur les questions soumises.

4. En ce qui concerne le premier critère de recevabilité auquel toute saisine doit satisfaire, qu'elle ait été introduite par une chambre de recours au titre de l'article 112(1)(a) CBE ou par le Président au titre de l'article 112(1)(b) CBE, la Présidente affirme que la saisine a pour objet l'application de l'exclusion des programmes d'ordinateur en tant que tels, et qu'elle revêt donc une importance fondamentale.

4.1 La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur fait bien entendu l'objet depuis longtemps de débats animés dans la pratique administrative et juridictionnelle ainsi que dans la littérature pertinente des pays disposant de systèmes de brevets élaborés, en particulier dans le champ d'application territoriale de la CBE. Dans ces pays, qui appliquent des règles nationales pourtant largement harmonisées à l'échelle européenne en matière d'objets brevetables, ce problème a donné lieu non pas tant à des verdicts divergents des juridictions qu'à des raisonnements sous-jacents parfois différents. De plus,

Versuch des Europäischen Parlaments und des Rates gegeben, das Recht der Patentierbarkeit von CII innerhalb der EU durch eine Richtlinie zu harmonisieren (KOM (2002) 92 endgültig – 2002/0047 (COD)). Von einem einheitlichen Verständnis davon, wo die Trennungslinie verläuft zwischen Patentanmeldungen für Computerprogramme als solche, die nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, und Anmeldungen für patentierbare technische Lösungen in Form von CII, kann trotz erheblicher Annäherungen in jüngeren Gerichtsentscheidungen weiterhin noch nicht ausgegangen werden.

(Vgl. aber die immer stärker konvergierenden Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01 des EPA vom 15. November 2006 in der Sache T 154/04 – Duns Licensing; Tribunal de grande instance de Paris in der Sache 2001/11641 PIBD No. 867 III S. 59 – Infomil (s. zu dem dortigen Streitpatent auch die Entscheidung vom 22. Oktober 2008 in der Sache T 116/06, mit der die Technische Beschwerdekammer 3.5.01 die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Widerruf des Patents durch die Einspruchsabteilung zurückgewiesen hat); EWCA-Entscheidung vom 8. Oktober 2008, Civ 1066 – Symbian Limited; Beschluss des X. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 20. Januar 2009, GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; und in den Vereinigten Staaten US Court of Appeal for the Federal Circuit vom 10. Oktober 2008, 2007 – 1130 in der Sache Bilski).

4.2 Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung derartiger Erfindungen auf vielen technischen Gebieten, der deshalb in der Öffentlichkeit heftig geführten Debatten über einen diesbezüglichen Patentschutz sowie der zahlreichen Verfahren vor den Technischen Beschwerdekammern des EPA und verschiedenen nationalen Gerichten kann die grundlegende Bedeutung des in den Vorlagen behandelten allgemeinen Gegenstands nicht ernsthaft bezweifelt werden.

tive (COM (2002) 92 final – 2002/0047 (COD)). A uniform understanding of where to draw the dividing line between applications relating to programs for computers as such, which are excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC, and applications relating to patentable technical solutions, in the form of CII, still cannot be assumed despite considerable convergence in recent court rulings.

(See however the increasingly convergent decisions of EPO Technical Board of Appeal 3.5.01 of 15 November 2006 on T 154/04 – Duns Licensing; the Paris Tribunal de grande instance on case 2001/11641, PIBD No. 867 III p. 59 – Infomil (on the patent in that case see also Technical Board 3.5.01's decision of 22 October 2008 on T 116/06, which dismissed the proprietor's appeal against the opposition division's revocation of the patent); EWCA judgment of 8 October 2008, Civ 1066 – Symbian Limited; Order of the Tenth Civil Senate of Germany's Federal Court of Justice of 20 January 2009 in GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten; and, in the USA, US Court of Appeal for the Federal Circuit of 10 October 2008, 2007 – 1130 in re Bilski)

4.2 Given the economic significance of such inventions in many technical fields, plus the consequent heated public debate on their patentability and the many cases before the EPO's Technical Boards and various national courts, the fundamental importance of the general subject addressed by the questions referred is not open to serious doubt.

il y a quelques années, le Parlement et le Conseil européens ont lancé une initiative, qui a finalement échoué, pour harmoniser au moyen d'une directive (COM (2002) 92 final – 2002/0047 (COD)) les règles de droit en matière de brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur au sein de l'Union européenne. Bien que des décisions rendues récemment par les tribunaux convergent nettement, il n'est toujours pas possible de déceler une approche uniforme sur la question de savoir où doit se situer la ligne de démarcation entre les demandes relatives à des programmes d'ordinateur en tant que tels, exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c) et (3) CBE, et celles relatives à des solutions techniques brevetables revêtant la forme d'inventions mises en œuvre par ordinateur.

(Voir cependant les décisions de plus en plus convergentes de la chambre de recours technique de l'OEB 3.5.01, en date du 15 novembre 2006, dans l'affaire T 154/04 – Duns Licensing ; du Tribunal de Grande Instance de Paris dans l'affaire 2001/11641, PIBD n° 867 III p. 59 – Infomil (s'agissant du brevet, consulter également la décision de la chambre de recours technique 3.5.01, en date du 22 octobre 2008, dans l'affaire T 116/06, qui a rejeté le recours formé par le titulaire contre la révocation de son brevet par la division d'opposition) ; de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles, en date du 8 octobre 2008, Civ 1066 – Symbian Limited ; de la dixième chambre civile de la Cour fédérale de justice allemande, en date du 20 janvier 2009, GRUR 2009, 479 – Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten ; et, aux Etats-Unis, de la Cour d'appel pour le Circuit fédéral, en date du 10 octobre 2008, 2007 – 1130 dans l'affaire Bilski.)

4.2 Etant donné le poids économique de ces inventions dans de nombreux domaines techniques, ainsi que le débat public animé qui en découle au sujet de leur brevetabilité et les nombreux cas instruits par les chambres de recours techniques de l'OEB et par diverses juridictions nationales, il n'y a aucun doute sérieux sur le fait que le thème général ayant donné lieu à la saisine revêt une importance fondamentale.

5. Die Tatsache, dass dies weltweit diskutiert wird, bedeutet freilich nicht, dass es abweichende Entscheidungen zweier Beschwerdekammern im Sinne des Artikels 112 (1) b) EPÜ geben muss. Entscheidungen anderer (nationaler) Gerichte haben nach dem eindeutigen Wortlaut des Artikels bei der Prüfung der Zulässigkeit der Vorlage außer Betracht zu bleiben. Diese Gerichte gehören nicht zur Europäischen Patentorganisation und können mangels einer anderslautenden Bestimmung im EPÜ mit ihren Entscheidungen das Amt nicht binden.

6. Bei der Beantwortung der Frage, was unter abweichenden Entscheidungen zweier Beschwerdekammern des EPA zu verstehen ist, kann es – wie vorliegend – eine Rolle spielen, dass die für die Begründung der Vorlage angeführten Entscheidungen allein im Geschäftsbereich einer einzigen Beschwerdekammer in wechselnder Besetzung des Spruchkörpers ergangen sind. Nach einer nicht fernliegenden Meinung wäre damit dem Wortlaut von Artikel 112 (1) b) EPÜ nicht genügt, weil demnach die Zulässigkeit einer Vorlage des Präsidenten von Abweichungen in der Spruchpraxis zweier Beschwerdekammern abhängen würde.

Hierzu hat die Große Beschwerdekammer in G 4/98 (ABI. EPA 2001, 131) im Zusammenhang mit abweichenden Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer Folgendes ausgeführt:

"Wie es in Artikel 112 EPÜ eingangs heißt, dient die Befassung der Großen Beschwerdekammer unter anderem zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung. Dies gilt besonders für Vorlagen durch den Präsidenten des EPA nach Artikel 112 (1) b) EPÜ, die ja voraussetzen, dass voneinander abweichende Entscheidungen ergangen sind. Wäre die Vorlagebefugnis des Präsidenten durch eine restriktive, auf der Organisationsstruktur basierende Auslegung des Begriffs "zwei Beschwerdekammern" zu definieren, so wären Vorlagen betreffend die Juristische Beschwerdekammer, die eine einzige Organisationseinheit darstellt, unmöglich. Die Wirkung des Artikels 112 EPÜ würde dadurch ungebührlich eingeschränkt, denn es steht außer Frage, dass divergierende Entscheidungen auch im Zuständig-

5. Of course, the fact that there is such a worldwide debate does not mean that there have necessarily been different decisions taken by two Boards of Appeal within the meaning of Article 112(1)(b) EPC. It is clear from the wording of that article that decisions of other (national) courts are not relevant when examining the admissibility of a referral. Such courts are not part of the European Patent Organisation, and there is nothing in the EPC to make their decisions binding on the Office.

6. As to what is meant by different decisions of two EPO Boards of Appeal, this may depend on whether, as in the present case, the decisions cited as the basis for the referral were taken within the competence of a single Board of Appeal in differing compositions. It might be thought, not unreasonably, that this does not comply with the wording of Article 112(1)(b) EPC, which would make the admissibility of a presidential referral dependent on differences in the rulings of two Boards of Appeal.

On this question the Enlarged Board in G 4/98 (OJ EPO 2001, 131) offered the following comments on different decisions of the Legal Board of Appeal:

As stated at the beginning of Article 112 EPC, one of the purposes of a referral to the Enlarged Board of Appeal is to ensure uniform application of the law. This is particularly true for the referral by the President of the EPO under Article 112(1)(b) EPC, which is dependent upon the existence of conflicting decisions. If his power of referral were to be defined by a restrictive reading of the term "two Boards of Appeal" based on organisational structure, then no referrals would be possible with respect to the Legal Board of Appeal, which is one organisational unit only. This would unduly restrict the effect of Article 112 EPC, since it is quite clear that conflicting decisions might also occur in cases within the competence of that board, which as an organisational unit comprises all legally qualified

5. Les dimensions mondiales du débat ne signifient évidemment pas que deux chambres de recours ont nécessairement rendu des décisions divergentes au sens de l'article 112(1)(b) CBE. Il découle clairement du texte de cet article que les décisions d'autres juridictions (nationales) n'entrent pas en ligne de compte pour l'examen de la recevabilité d'une saisine. Ces juridictions ne font pas partie de l'Organisation européenne des brevets, et aucune disposition de la CBE ne confère à leurs décisions un caractère contraignant pour l'Office.

6. S'agissant de la signification de l'expression "décisions divergentes" rendues par deux chambres de recours de l'OEB, le fait que, comme en l'espèce, les décisions citées à l'appui de la saisine aient été prises dans le cadre des compétences d'une seule chambre de recours siégeant dans des formations différentes peut avoir son importance. Certains pourraient penser, ce qui ne serait pas déraisonnable, que cela n'est pas conforme au texte de l'article 112(1)(b) CBE, selon lequel la saisine par le Président est recevable à condition que deux chambres de recours aient rendu des décisions divergentes.

Dans l'affaire G 4/98 (JO OEB 2001, 131), la Grande Chambre a formulé à ce propos les observations suivantes concernant des décisions divergentes de la chambre de recours juridique :

Ainsi que l'énonce la première phrase de l'article 112 CBE, la saisine de la Grande Chambre de recours a notamment pour objet d'assurer une application uniforme du droit. Cela est particulièrement vrai lorsque, conformément à l'article 112(1)(b) CBE, la saisine émane du Président de l'OEB, puisqu'alors soumise à l'exigence de l'existence de décisions divergentes. Si le pouvoir du Président de l'OEB de saisir la Grande Chambre devait se définir sur une interprétation étroite des termes "deux chambres de recours" comme signifiant autant d'unités administratives différentes, il serait impossible de déférer à la Grande Chambre des décisions de la chambre de recours juridique, dès lors que celle-ci ne forme qu'une même unité administrative. Cela aurait pour effet de restreindre à l'excès le champ d'application de l'article 112 CBE,

keitsbereich dieser Kammer vorkommen können, die als Organisationseinheit alle rechtskundigen Mitglieder der Beschwerdekammern (mit Ausnahme der rechtskundigen Vorsitzenden der Technischen Beschwerdekammern) umfasst und deshalb in ganz unterschiedlicher Besetzung zusammentritt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass das EPÜ die Juristische Beschwerdekammer nicht als Organisationseinheit, sondern nur über ihre Zusammensetzung definiert, was verstärkt dafür spricht, dass der Präsident des EPA divergierende Entscheidungen dieser Kammer jedenfalls dann zum Anlass für eine Vorlage nehmen kann, wenn die Kammer sie in unterschiedlicher Besetzung erlassen hat. Da dies hier der Fall ist, braucht nicht darauf eingegangen zu werden, ob eine Vorlage durch den Präsidenten des EPA auch zulässig wäre, wenn die Juristische Beschwerdekammer divergierende Entscheidungen in derselben Besetzung erlassen hätte. Ebenso wenig muss dazu Stellung genommen werden, ob eine Vorlage zulässig wäre, wenn diese Situation nicht innerhalb der Juristischen, sondern in einer Technischen Beschwerdekammer entstanden wäre. Dahingestellt bleiben kann schließlich auch, inwiefern die Vorlagebefugnis des Präsidenten des EPA dadurch eingeschränkt wird, dass die Juristische Beschwerdekammer ihrerseits befugt ist, ihre Rechtsprechung abweichend von früheren Entscheidungen weiterzuentwickeln (vgl. *Singer/Stauder*, a. a. O.). In der vorliegenden Sache gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass dies mit J 22/95 beabsichtigt war. Vielmehr heißt es unter Nummer 7.2 der Entscheidungsgründe, dass es "keine für diesen Fall relevanten divergierenden Entscheidungen ... [gibt]" (Nr. 1.2 der Entscheidungsgründe, zweiter Absatz)."

In dieser Stellungnahme konnte sich die Große Beschwerdekammer einer Meinungsäußerung zu der hier relevanten Frage enthalten, wie es sich darstellt, wenn die Vorlage auf abweichenden Entscheidungen einer einzigen Technischen Beschwerdekammer beruht. Hierzu können jedoch genau dieselben Gründe angeführt werden, die in G 4/98 für die Zulässigkeit der Vorlage bei abweichenden Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer herangezogen

members of the Boards of Appeal (with the exception of the legally qualified chairmen of the Technical Boards of Appeal) and which therefore sits in a number of different compositions. In this context, it is noteworthy that the EPC does not define the Legal Board of Appeal as an organisational unit, but only by its composition, which lends additional strength to the argument that different decisions of that board may be the basis of a referral by the President of the EPO, at least if taken in different compositions. As this is the case here, there is no need to discuss whether a referral by the President of the EPO would also be admissible had the Legal Board of Appeal handed down different decisions in the same composition. Likewise, no opinion is to be expressed on the admissibility of a referral, had the present situation arisen not in the Legal Board of Appeal but in one of the Technical Boards of Appeal. Finally, no discussion is necessary on the limitation of the power of referral by the President of the EPO by the power of the Legal Board of Appeal to develop its case law by abandoning former case law (cf. *Singer/Stauder*, loc. cit.). In the present case, there is no evidence at all that this was intended by J 22/95. On the contrary, in point 7.2 of the Reasons, it is stated that there "are no conflicting decisions relevant to this case ..." (Reasons, point 1.2, second paragraph).

In this opinion the Enlarged Board did not need to express a view on the admissibility of a referral based on differing decisions by a single Technical Board, the relevant issue in the present case. However, the same reasons as are given in G 4/98 to justify the admissibility of a referral in the case of differing decisions by the Legal Board can also be used. This is in particular so since the object and purpose of a referral by the President is to ensure the uniform application

dans la mesure où des décisions divergentes peuvent à l'évidence être également rendues dans des affaires relevant de la compétence de cette chambre qui, en tant qu'unité administrative, comprend tous les membres juristes des chambres de recours (à l'exception des juristes présidents de chambres de recours techniques), et qui siège donc dans nombre de compositions différentes. Dans ce contexte, il échet de noter que la CBE ne définit pas la chambre de recours juridique comme une unité administrative, mais par sa seule composition, ce qui renforce l'argument selon lequel des décisions divergentes rendues par cette chambre peuvent fonder une saisine de la Grande Chambre par le Président de l'OEB, du moins lorsqu'elle a siégé dans une composition différente. Comme tel est le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si une saisine par le Président de l'OEB serait également recevable dans le cas où la chambre de recours juridique aurait rendu des décisions divergentes dans la même composition. Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur la recevabilité d'une saisine dans le cas où la présente situation se serait présentée non pas dans la chambre de recours juridique, mais dans l'une des chambres de recours techniques. Enfin, il n'y a pas à examiner si la compétence dont jouit le Président de l'OEB pour saisir la Grande Chambre est limitée par la compétence de la chambre de recours juridique à développer sa propre jurisprudence en abandonnant sa jurisprudence antérieure (cf. *Singer/Stauder*, loc. cit.). En l'espèce, rien ne prouve qu'une telle évolution était intentionnelle dans la décision J 22/95, bien au contraire. Le point 7.2 des motifs de cette décision précise en effet qu'il n'existe pas dans la présente affaire de précédents contradictoires (point 1.2 des motifs, deuxième paragraphe).

Dans cet avis, la Grande Chambre de recours n'avait pas à se prononcer sur la recevabilité d'une saisine opérée au motif qu'une seule et même chambre de recours technique avait rendu des décisions divergentes, comme cela est le cas dans la présente affaire. Cependant, les mêmes raisons que celles mentionnées dans l'avis G 4/98 pour justifier la recevabilité d'une saisine qui s'appuyaient sur les décisions divergentes de la chambre de recours juridique

wurden. Dies gilt umso mehr, als es Sinn und Zweck des präsidialen Vorlage-rechts ist, Rechtseinheit innerhalb der Organisation herbeizuführen und damit der Rechtssicherheit zu dienen. Mangelnde Rechtseinheit, die eine Vorlage rechtfertigt, kann auch innerhalb einer einzigen – technischen oder juristischen – Kammer im Sinne einer Organisations-einheit auftreten; deshalb sollte zwischen der Juristischen Beschwerdekammer (G 4/98) und einer Technischen Beschwerdekammer kein Unterschied gemacht werden. Es wäre zu restriktiv, eine Vorlage des Präsidenten für unzulässig zu erklären, nur weil das formale Erfordernis, dass zwei Beschwerdekammern beteiligt sein müssen, nicht erfüllt ist. Dies gilt zumindest dann, wenn – wie vorliegend – die Beschwerdekammer die angeblich abweichenden Entscheidungen in unterschiedlicher Besetzung erlassen hat (s. auch *Joos* in: *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 5. Auflage, 2010, Art. 112, Rdn. 25). Wie zu entscheiden wäre, wenn die Beschwerdekammer die angeblich abweichenden Entscheidungen in derselben Besetzung erlassen hätte, braucht hier nicht geklärt zu werden. Allerdings bedeutet der Umstand, dass die Vorlage im Hinblick auf den Spruchkörper, der die angeblich abweichenden Entscheidungen getroffen hat, für zulässig erachtet wird, noch nicht, dass die Zulässigkeit insgesamt gegeben ist. Dazu muss die betreffende Kammer tatsächlich "voneinander abweichende Entscheidungen" im Sinne des Artikels 112 (1) b) EPÜ getroffen haben. Dies wird im Folgenden untersucht.

7. Im Mittelpunkt der Zulässigkeitsprüfung steht die Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs der "abweichenden Entscheidungen" bzw. "different decisions" oder "décisions divergentes" in Artikel 112 (1) b) EPÜ. Liegen abweichende Entscheidungen etwa bereits dann vor, wenn sie zwar im Ergebnis übereinstimmen, nicht aber in der Begründung? Wie steht es, wenn zwei Entscheidungen zeitlich weit auseinanderliegen? Hält in diesen Fällen eine Technische Beschwerdekammer an einer früheren Rechtsprechung, die zur Begründung einer Abweichung angeführt worden ist, noch ersichtlich fest oder hat sie sie zwischenzeitlich explizit

of the law within the Organisation in the interest of legal certainty. Lack of uniform application which warrants a referral may also happen within a single Board as an organisational unit, no matter whether legal or technical, and therefore no distinction should be made between the Legal Board of Appeal (case G 4/98) and a Technical Board of Appeal. It would be too limiting to declare a referral by the President inadmissible simply because the formal requirement that two Boards of Appeal must be involved has not been fulfilled. At least this holds true when, as is the case here, the Board of Appeal has delivered the allegedly different decisions in different compositions (see also *Joos* in: *Singer/Stauder*, The European Patent Convention, 5th edition, 2010, Article 112 marginal number 25). The question what the situation would be had the Board of Appeal delivered the allegedly different decisions in the same composition needs not to be answered here. Of course, to hold the referral admissible in respect of who delivered the allegedly different decisions does not mean that it has passed the admissibility test altogether. For this, it is necessary that the Board in question has indeed given "different decisions" within the meaning of Article 112(1)(b) EPC. This will be examined below.

7. The key to assessing the referral's admissibility is determining the meaning to be assigned to the undefined legal term "different decisions" / "abweichende Entscheidungen" / "décisions divergentes" in Article 112(1)(b) EPC. Do decisions differ if for example they come to the same verdict on different grounds? What about two decisions that are far apart in time? In such cases, does a Technical Board clearly stand by earlier case law cited in support of a difference, or has it explicitly or implicitly abandoned it in the meantime? What if the claimed differences are the result of long-term legal developments affecting the patentability assessment of new subject-

peuvent être invoquées ici, notamment parce qu'une saisine par le Président a pour objet et pour but d'assurer l'application uniforme du droit au sein de l'Organisation, dans l'intérêt de la sécurité juridique. En tant qu'unité administrative, une seule et même chambre, qu'elle soit juridique ou technique, peut être à l'origine d'une application non uniforme du droit justifiant une saisine, et aucune distinction ne saurait donc être opérée entre la chambre de recours juridique (affaire G 4/98) et une chambre de recours technique. Le fait de déclarer une saisine par le Président irrecevable au simple motif qu'il n'a pas été satisfait à l'exigence de forme selon laquelle deux chambres de recours doivent être impliquées, procéderait d'une approche trop restrictive. Cela est vrai à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, la chambre de recours a rendu les décisions prétendument divergentes dans des formations différentes (cf. également *Joos* dans *Singer/Stauder*, The European Patent Convention, 5^e édition, 2010, Article 112, note 25). Il est inutile ici de chercher à savoir quelle serait la situation si la chambre de recours avait rendu les décisions prétendument divergentes dans la même formation. Bien entendu, le fait de considérer la saisine comme recevable eu égard à la définition de l'instance dont émanent les décisions prétendument divergentes ne signifie pas pour autant que la saisine puisse être considérée recevable dans son ensemble. Pour que cela soit le cas il faudrait que la chambre concernée ait rendu effectivement des "décisions divergentes" au sens de l'article 112(1)(b) CBE. Cet aspect est examiné ci-après.

7. Pour apprécier la recevabilité de la saisine, il est essentiel d'établir le sens qu'il convient d'attribuer à la notion juridique non définie "different decisions" / "abweichende Entscheidungen" / "décisions divergentes" dans l'article 112(1)(b) CBE. Des décisions sont-elles divergentes si, par exemple, elles parviennent au même dispositif pour des motifs différents ? Qu'en est-il de deux décisions distantes l'une de l'autre dans le temps ? Dans ce cas, une chambre de recours technique se conforme-t-elle manifestement à la jurisprudence antérieure qui a été citée pour justifier une divergence, ou l'a-t-elle explicitement ou implicitement abandonnée dans l'intervalle ?

oder implizit aufgegeben? Wie ist der Fall zu bewerten, in dem die geltend gemachten Divergenzen das Ergebnis einer längeren Rechtsentwicklung zur patentrechtlichen Beurteilung eines neuen Schutzgegenstands sind? Wie stellen sich abweichende Entscheidungen im Zusammenhang der übrigen Rechtsprechung der Kammern dar?

7.1 Was unter dem in Artikel 112 (1) b) EPÜ verwendeten zentralen Begriff "abweichende Entscheidungen" zu verstehen ist, ist zunächst nach dem Wortlaut der Vorschrift in allen amtlichen Fassungen des EPÜ auszulegen, denen gleichwertig nebeneinander Geltung zukommt (Art. 177 (1) EPÜ). Der Wortlaut scheint sich allerdings einer eindeutigen Antwort zu verschließen. Die auf Deutsch, Englisch und Französisch verwendeten Begriffe ("abweichend", "different" bzw. "divergent") dürften nicht vollständig deckungsgleich sein. So wird in *Cassell's English-German Dictionary* in der Auflage von 1978 "different" im Deutschen mit "anders, verschieden, andersartig, abweichend, ungleich, verschiedenartig" übersetzt, und der französische Begriff "divergent" entspricht laut *Harrap's Shorter Dictionary French-English* (Nachdruck von 1988) im Englischen "divergent" und nicht "different" sowie laut *Larousse Grand Dictionnaire Allemand-Français* in der Auflage von 1999 im Deutschen Begriffen wie "divergierend, auseinanderlaufend, abweichend". Daraus resultieren Unterschiede im Sinngehalt (abweichend/different/divergent) der drei Sprachfassungen. "Different decisions" könnten offensichtlich Entscheidungen sein, die zeitlich weit auseinanderliegen, unabhängig davon, ob sie aufgrund von zwischenzeitlichen Änderungen der Rechtsprechung überhaupt noch Gültigkeit beanspruchen. "Divergent decisions" wären dagegen eher in dem Sinne zu verstehen, dass sie auseinanderlaufen, sich also in ihrem Aussagegehalt unterscheiden, dabei aber in zeitlicher Nähe zueinander stehen. Eindeutig lässt sich dies allein aus dem Wortlaut der Vorschrift jedoch nicht herleiten.

7.2 Ist der Wortlaut internationaler Verträge – auch auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes – nicht eindeutig, so ist es geboten, ihn im Lichte seines Zieles und Zweckes aus-

matter? How do different decisions relate to other case law of the Boards?

7.1 The meaning to be assigned to the key term "different decisions" as this expression is used in Article 112(1)(b) EPC must initially be determined on the basis of the provision's wording in all official versions of the EPC, these all having equal status (Article 177(1) EPC). Yet the wording does not seem to give a clear answer. The English, German and French terms used ("different", "abweichend" and "divergent" respectively) do not appear to have entirely the same connotations. *Cassell's English-German Dictionary*, 1978 edition, translates "different" with German words such as "anders, verschieden, andersartig, abweichend, ungleich, verschiedenartig", whereas according to *Harrap's Shorter Dictionary French-English* (1988 Reprint) the French term "divergent" equates to "divergent" in English, not "different", and in German is according to *Larousse Grand Dictionnaire Allemand-Français*, 1999 edition, equivalent to terms like "divergierend, auseinanderlaufend, abweichend". This results in variations in semantic content (abweichend/different/divergent) between the three language versions. "Different decisions" could apparently be ones that are far apart in time, regardless of whether they actually still have a claim to validity in view of intervening changes in case law. "Divergent decisions" by contrast would suggest ones which do not take the same line, which in other words vary in their substantive content, while being close together in time. Thus a clear answer cannot be derived from the wording of the provision alone.

7.2 Ambiguous wording in international treaties, including industrial property conventions, has to be interpreted in the light of its object and purpose (Article 31 of the Vienna Convention on the Law of

Qu'en est-il si les divergences invoquées résultent de développements juridiques à long terme qui influent sur l'appréciation de la brevetabilité de nouveaux objets ? Comment des décisions divergentes se situent-elles par rapport à d'autres décisions des chambres de recours ?

7.1 Le sens à attribuer à la notion-clé de "décisions divergentes" utilisée à l'article 112(1)(b) CBE doit être déterminé en premier lieu en s'appuyant sur le texte de cette disposition dans toutes les versions officielles de la CBE, celles-ci faisant également foi (article 177(1) CBE). Ce texte ne semble pas toutefois apporter de réponse claire. Les termes allemand, anglais et français employés (respectivement "abweichend", "different" et "divergentes") ne paraissent pas avoir des connotations tout à fait identiques. Dans l'édition de 1978 du dictionnaire anglais-allemand *Cassell*, le terme "different" est traduit en allemand par "anders, verschieden, andersartig, abweichend, ungleich, verschiedenartig", tandis que, selon le dictionnaire français-anglais *Harrap's* (réimpression de 1988), le terme français "divergent" équivaut en anglais à "divergent" et non à "different", et que, selon l'édition de 1999 du *Grand Dictionnaire Larousse* allemand-français, il correspond en allemand par exemple à "divergierend, auseinanderlaufend, abweichend". Il en résulte des écarts entre les contenus sémantiques (abweichend/different/divergent) des trois versions. Des décisions "différentes" pourraient apparemment désigner des décisions distantes dans le temps, indépendamment de la question de savoir si elles peuvent encore réellement prétendre à une quelconque validité au vu des changements intervenus entre-temps dans la jurisprudence. Des décisions "divergentes" feraient en revanche penser à des décisions qui ne vont pas dans le même sens, qui, en d'autres termes, varient sur le fond, tout en étant proches l'une de l'autre dans le temps. Le texte de la disposition ne permet donc pas à lui seul de répondre clairement à la question.

7.2 Tout texte ambigu dans un traité international, y compris une convention sur la propriété industrielle, doit être interprété à la lumière de son objet et de son but (Article 31 de la Convention de

zulegen (Art. 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (WÜRV), dessen Regeln zur Vertragsauslegung auf das EPÜ anzuwenden sind (s. G 1/83, ABI. EPA 1985, 60, Nr. 3 ff. der Entscheidungsgründe; G 2/02 und G 3/02, ABI. EPA 2004, 483, Nr. 5.2 ff. der Entscheidungsgründe; G 1/07 vom 15. Februar 2010, Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe; G 2/08 vom 19. Februar 2010, Nr. 4 der Entscheidungsgründe)). Geht man vom Ziel und Zweck des Artikels 112 (1) b EPÜ im Gefüge des EPÜ aus, spricht vieles dafür, dass der Begriff "divergierende Entscheidungen" in dem vorstehend unter Buchstabe a als Zweites genannten Sinne zu verstehen ist (zur Auslegungsmethodik der Großen Beschwerdekammer siehe *Schachenmann*, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008, 702/704 ff.; *Stauder* in: *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 5. Auflage, 2010, Art. 177; weitere Angaben passim).

7.2.1 Nach neuzeitlichem staatsrechtlichem Verständnis zählt die Berechenbarkeit und Nachprüfbarkeit allen staatlichen Handelns zu den unverzichtbaren Bestandteilen einer rechtsstaatlichen Ordnung, die auf dem Fundament der Gewaltenteilung, der Gesetzesbindung der Verwaltung und der Anerkennung der Menschenrechte einschließlich der prozessualen Grundrechte beruht. Diesen Grundsätzen haben sich auf nationaler Ebene alle Vertragsstaaten des EPÜ inhaltlich trotz unterschiedlicher verfassungsrechtlicher Traditionen und einzelner Vorbehalte verschiedener Staaten verpflichtet. Da es einem Rechtsstaat verboten ist, internationale Verträge zu schließen, durch die verfassungsrechtliche Garantien der Bürger unterlaufen würden, muss die EPO diese fundamentalen Grundsätze entweder explizit (z. B. Art. 113 EPÜ) oder implizit (z. B. Freiheit, Gleichheit) bejahen (s. z. B. G 3/98, ABI. EPA 2001, 62, Nr. 2.5.3 der Entscheidungsgründe; G 2/02 und G 3/02, Nr. 7.2 der Entscheidungsgründe; T 377/95, ABI. EPA 1999, 11, Nrn. 33 - 36 der Entscheidungsgründe; T 1193/02 vom 18. März 2005, Nr. 10 der Entscheidungsgründe; T 190/03, ABI. EPA 2006, 502, Nr. 10 der Entscheidungsgründe).

Treaties (VCLT) whose rules for the interpretation of treaties are to be applied to the EPC (see G 5/83, OJ EPO 1985, 64, Reasons, point 3 ff.; G 2/02 and 3/02, OJ EPO 2004, 483, Reasons, point 5.2 ff.; G 1/07 dated 15 February 2010, Reasons, point 3.1; G 2/08 dated 19 February 2010, Reasons, point 4)), and if we consider the object and purpose of Article 112(1)(b) EPC in the context of the EPC, there is much to suggest that it means divergent decisions in the second sense mentioned in paragraph (a) above (on the Enlarged Board's approach to interpretation see *Schachenmann*, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008, 702/704 ff.; *Stauder* in: *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 5th edition, 2010, Art. 177 *passim* with further indications).

7.2.1 According to current constitutional thinking, the predictability and verifiability of all state action are indispensable elements of a democratic legal order based on the separation of powers, the rule of law and respect for human rights including fundamental procedural rights. These principles have been subscribed to in substance at national level by all the EPC contracting states, despite differing constitutional traditions and despite several reservations made by different states. As a democracy is prohibited from signing an international treaty which would undermine its citizens' constitutional guarantees, the EPO must therefore support these fundamental principles either explicitly (e.g. Art. 113 EPC) or implicitly (e.g. liberty, equality) (see for example G 3/98, OJ EPO 2001, 62, Reasons, point 2.5.3; G 2/02 and G 3/02, Reasons, point 7.2; T 377/95, OJ EPO 1999, 11, Reasons, points 33-36; T 1193/02 dated 18 March 2005, Reasons, point 10; T 190/03, OJ EPO 2006, 502, Reasons, point 10).

Vienne sur le droit des traités, dont les règles d'interprétation des traités doivent être appliquées à la CBE (cf. décisions G 6/83, JO OEB 1985, 67, points 3 s. des motifs ; G 2/02 et 3/02, JO OEB 2004, 483, points 5.2 s. des motifs ; G 1/07, en date du 15 février 2010, point 3.1 des motifs ; G 2/08, en date du 19 février 2010, point 4 des motifs)), et si l'on considère l'objet et le but de l'article 112(1)(b) CBE dans le contexte de la CBE, de nombreux éléments suggèrent que l'expression "décisions divergentes" correspond au deuxième sens énoncé au paragraphe ci-dessus (pour ce qui est de l'approche suivie par la Grande Chambre de recours en matière d'interprétation, cf. *Schachenmann*, Die Methoden der Rechtsfindung der Großen Beschwerdekammer, GRUR Int. 2008, 702/704 s. ; *Stauder* dans : *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 5^e édition, 2010, Article 177, en différents endroits, avec indications supplémentaires).

7.2.1 Conformément à l'approche constitutionnelle actuelle, la possibilité de prévoir et de contrôler toutes les actions de l'Etat sont des éléments indispensables d'un ordre juridique démocratique fondé sur la séparation des pouvoirs, l'Etat de droit et le respect des droits de l'homme, y compris les garanties fondamentales de procédure. Au niveau national, tous les Etats parties à la CBE ont souscrit sur le fond à ces principes, malgré des différences de traditions constitutionnelles et plusieurs réserves émises par certains d'entre eux. Etant donné qu'un Etat de droit ne saurait adhérer à un traité international qui porterait atteinte aux garanties constitutionnelles de ses citoyens, l'OEB doit défendre ces principes fondamentaux soit explicitement (cf. par exemple l'article 113 CBE), soit implicitement (par exemple les principes de liberté et d'égalité) (voir par exemple les décisions G 3/98, JO OEB 2001, 62, point 2.5.3 des motifs ; G 2/02 et G 3/02, point 7.2 des motifs ; T 377/95, JO OEB 1999, 11, points 33 à 36 des motifs ; T 1193/02, en date du 18 mars 2005, point 10 des motifs ; T 190/03, JO OEB 2006, 502, point 10 des motifs).

Mit der Europäischen Patentorganisation ist eine einer modernen staatlichen Ordnung nachempfundene, auf dem Gewaltenteilungsprinzip beruhende zwischenstaatliche internationale Organisation geschaffen worden, der die souveränen Vertragsstaaten auf dem Gebiet des Patentwesens einen Teil ihrer staatlichen Gewalt zur Ausübung anvertraut haben. So verleiht das EPÜ dem Amt die Exekutivgewalt, Patente zu erteilen, und dem Präsidenten, das Amt organisatorisch zu verwalten (Art. 4 (3), Art. 10 ff. EPÜ), während es dem Verwaltungsrat ein auf nachgeordnete Normen beschränktes Legislativrecht (Art. 33 EPÜ) sowie Finanz- und Kontrollbefugnisse überträgt. Den in ihrer Entscheidungsbefugnis allein an das EPÜ gebundenen Beschwerdekammern (Art. 23 (3) EPÜ) ist schließlich die Rolle einer unabhängigen Gerichtsbarkeit in diesem Patentsystem zugewiesen (Art. 21 bis 23 EPÜ; s. auch G 6/95, ABl. EPA 1996, 649, Nr. 2 ff. der Entscheidungsgründe), wenngleich sie bis auf Weiteres nach Artikel 4 (2) EPÜ und nach dem Ersten Teil Kapitel III des EPÜ nicht als selbstständiges Organ der EPO, sondern – strukturell integriert – nach Artikel 15 EPÜ als Organe des Amts gelten.

7.2.2 Wie die Gerichtsbarkeit eines jeden auf dem Prinzip der Gewaltenteilung beruhenden rechtsstaatlichen Gemeinwesens gewährleisten die Beschwerdekammern des EPA als unabhängige Gerichtsbarkeit die Rechtsweggarantie innerhalb der EPO. Dazu ist ihnen die Deutungshoheit hinsichtlich des EPÜ für dessen Geltungsbereich anvertraut (vgl. auch Art. 23 (3) EPÜ). Nach Artikel 21 (1) EPÜ haben sie die im Erteilungs- und im Einspruchsverfahren ergangenen Entscheidungen des Amts zu überprüfen. Ihre Auslegung des EPÜ hat das EPA seiner Praxis bei der Prüfung von Patentanmeldungen und Einsprüchen gegen erteilte Patente zugrunde zu legen. Andernfalls bedürfte es des präsidialen Vorlagerechts nicht.

Keine unmittelbare Wirkung für die Organe des EPA entfaltet hingegen die Auslegung des EPÜ oder entsprechender nationaler Vorschriften durch die Gerichte der Vertragsstaaten. Das

The European Patent Organisation is an international, intergovernmental organisation, modelled on a modern state order and based on the separation of powers principle, which the sovereign contracting states have entrusted with the exercise of some of their national powers in the field of patents. Thus the EPC assigns executive power to the Office to grant patents and to its President to manage the Office in organisational respects (Articles 4(3) and 10 ff. EPC), while to the Administrative Council it assigns limited legislative powers restricted to lower-ranking rules (Article 33 EPC), along with financial and supervisory powers. Finally, the Boards of Appeal, which in their decisions are bound only by the EPC (Article 23(3) EPC), are assigned the role of an independent judiciary in this patent system (Articles 21 to 23 EPC; see also G 6/95, OJ EPO 1996, 649, Reasons, points 2 ff.), even if for the present, pursuant to Article 4(2) EPC and to EPC Part 1 Chapter III, they are not an independent organ of the Organisation but structurally integrated departments of the Office under Article 15 EPC.

7.2.2 Like the judiciary of any democratic entity based on the separation of powers principle, the EPO's Boards of Appeal as an independent judiciary guarantee the due process of law within the Organisation. They are also assigned interpretative supremacy with regard to the EPC in terms of its scope of application (see also Article 23(3) EPC). Under Article 21(1) EPC they are responsible for reviewing decisions taken by the Office in grant and opposition proceedings. Their interpretation of the EPC is the basis for the practice established by the Office for the examination of patent applications and oppositions to granted patents. Otherwise there would be no need for the President's right of referral.

On the other hand, the interpretation of the EPC or equivalent national regulations by the courts of the Contracting States has no direct consequences for Office departments; but that does not

L'Organisation européenne des brevets est une organisation internationale intergouvernementale, fondée à l'image d'un ordre étatique moderne et reposant sur le principe de la séparation des pouvoirs, à laquelle les Etats contractants souverains ont confié l'exercice de certaines de leurs prérogatives nationales dans le domaine des brevets. La CBE confère ainsi à l'Office le pouvoir exécutif de délivrer des brevets, et à son Président celui de gérer l'Office sur le plan organisationnel (Articles 4(3) et 10 s. CBE), tandis qu'elle attribue au Conseil d'administration des pouvoirs législatifs qui sont limités aux règles de degré inférieur (Article 33 CBE), ainsi que des pouvoirs dans le domaine des finances et du contrôle. Enfin, les chambres de recours, qui ne sont liées dans leurs décisions que par la CBE (Article 23(3) CBE), se voient conférer les fonctions de juridiction indépendante dans ce système des brevets (Articles 21 à 23 CBE ; cf. également décision G 6/95, JO OEB 1996, 649, points 2 s. des motifs) même si, pour l'heure, conformément à l'article 4(2) CBE et à la première partie, chapitre III CBE, elles ne sont pas un organe indépendant de l'Organisation, mais des instances structurellement intégrées de l'Office, conformément à l'article 15 CBE.

7.2.2 A l'instar des juridictions de toute entité démocratique fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs, les chambres de recours de l'OEB garantissent, en tant qu'instances juridictionnelles indépendantes, la bonne administration de la justice au sein de l'Organisation. Elles se voient également accorder la primauté pour interpréter la CBE relativement à son champ d'application (cf. également article 23(3) CBE). Conformément à l'article 21(1) CBE, elles sont compétentes pour réviser les décisions prises par l'Office dans le cadre des procédures de délivrance et d'opposition. Leur interprétation de la CBE constitue la base de la pratique établie par l'Office pour l'examen des demandes de brevets et des oppositions formées contre les brevets délivrés. Le droit de saisine conféré au Président se trouverait sinon dénué d'objet.

En revanche, l'interprétation de la CBE ou de dispositions nationales équivalentes par les tribunaux des Etats contractants n'a pas d'incidence directe sur les instances de l'Office. Cela ne signifie

bedeutet jedoch nicht, dass die Beschwerdekammern einschlägige nationale Entscheidungen zu harmonisiertem europäischem Patentrecht bei der Auslegung des Übereinkommens nicht leger artis berücksichtigen sollten. Dies folgt aus dem Harmonisierungsgedanken, dem das EPÜ verpflichtet ist.

7.2.3 Für eine rechtsstaatliche Ordnung ist ferner das Prinzip der Bindung der Verwaltung an Gesetz und Recht konstitutiv. Ergänzend tritt das Prinzip der Einheit der Rechtsprechung hinzu. Beide Prinzipien dienen der Berechenbarkeit hoheitlichen Handelns und damit der Rechtssicherheit durch die Verhinderung von Willkür. Die Rechtsunterworfenen, im Fall des EPÜ die Beteiligten an den Verfahren des EPA, aber auch die Allgemeinheit müssen davon ausgehen können, dass gleiche Fallgestaltungen vom EPA als Patenterteilungsbehörde und in deren Folge von den Beschwerdekammern gleich entschieden und sachliche Unterschiede in den Entscheidungen argumentativ und methodisch nachvollziehbar begründet werden. Diese Prinzipien bilden aus den angeführten Gründen auch die unverzichtbaren Leitlinien der Patentverwaltung und der Patentgerichtsbarkeit des im EPÜ kodifizierten europäischen Patentsystems. Ihre Bewahrung obliegt letztinstanzlich den Beschwerdekammern, einschließlich der Großen Beschwerdekammer, Letzterer jedoch nur im Rahmen des Vorlagerechts der Beschwerdekammern und des Präsidenten nach Artikel 112 (1) EPÜ und in Zusammenhang mit Anträgen auf Überprüfung (Art. 112a EPÜ).

7.2.4 Im Sinne dieser Grundsätze normiert Artikel 112 EPÜ – ähnlich entsprechenden Vorschriften in den Rechtsordnungen der Vertragsstaaten – die Voraussetzungen, unter denen die Rechtseinheit innerhalb des europäischen Patentsystems durch Anrufung der Großen Beschwerdekammer herzustellen ist. Er verlangt, dass die Beschwerdekammern (Art. 112 (1) a) EPÜ) oder der Präsident (Art. 112 (1) b) EPÜ) die Anrufung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung für erforderlich erachten und – dies

mean that in interpreting the Convention the Boards of Appeal should not take account of relevant national decisions on harmonised European patent law, in keeping with normal practice. This is implied by the harmonisation philosophy behind the EPC.

7.2.3 Another essential element of a democratic legal order is the principle that a public authority is bound by law and justice. This is supplemented by the principle of uniform application of the law. Both principles are designed to ensure predictability of jurisdiction and hence legal certainty by preventing arbitrariness. Those subject to the law, in the case of the EPC the parties to proceedings before the Office, but also the public, must be able to expect that the Office as patent granting authority and consequently the Boards of Appeal will settle cases of the same nature in the same way and will apply comprehensible arguments and methods to justify any substantive differences in such decisions. For the stated reasons, these principles also constitute essential precepts for administration and jurisdiction in the European patent system as codified in the EPC. Ensuring compliance with them is ultimately the task of the Boards of Appeal, including the Enlarged Board, the latter though only in the context of referrals by the Boards of Appeal and the President under Article 112(1) EPC and concerning petitions for review (Article 112a EPC).

7.2.4 In keeping with these principles, Article 112 EPC – like corresponding provisions in the legal orders of the Contracting States – defines the conditions in which legal uniformity within the European patent system may be established by means of a referral to the Enlarged Board of Appeal. It requires the Boards (Article 112(1)(a) EPC) or the President (Article 112(1)(b) EPC) to deem the referral necessary in order to ensure uniform application of the law or if points of law of fundamental importance arise, and a further admissibility criterion for a referral by the President is that

toutefois pas qu'en interprétant la Convention, les chambres de recours ne devraient pas tenir compte de décisions nationales pertinentes sur le droit européen harmonisé des brevets, conformément à la pratique courante. Cela découle de la philosophie d'harmonisation qui sous-tend la CBE.

7.2.3 Un autre élément essentiel d'un ordre juridique démocratique réside dans le principe selon lequel l'autorité publique est liée par le droit et la justice. Ce principe, ainsi que celui, complémentaire, de l'application uniforme du droit, visent à garantir la prévisibilité des systèmes juridiques et, partant, la sécurité juridique, en empêchant tout acte arbitraire. Ceux qui sont assujettis au droit – dans le cas de la CBE, les parties à la procédure devant l'Office mais aussi le public – doivent pouvoir s'attendre à ce que l'Office, en tant qu'administration délivrant des brevets, et, par la suite, les chambres de recours décident de la même manière des affaires de même nature, et utilisent des arguments et des méthodes compréhensibles pour justifier toute différence sur le fond dans les décisions prises. Pour les raisons citées, ces principes constituent en outre des préceptes essentiels pour l'administration et le régime juridique du système du brevet européen, tels que codifiés dans la CBE. Le respect de ces principes incombe en dernier ressort aux chambres de recours, y compris à la Grande Chambre de recours, celle-ci n'intervenant toutefois que dans le contexte de saisines par les chambres de recours et par le Président au titre de l'article 112(1) CBE, ou lorsque des requêtes en révision lui sont présentées (Article 112bis CBE).

7.2.4 Conformément à ces principes, l'article 112 CBE, à l'instar des dispositions correspondantes dans les ordres juridiques des Etats contractants, définit les conditions dans lesquelles il est possible d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen en saisissant la Grande Chambre de recours. Ainsi, les chambres de recours (Article 112(1)a) CBE) ou le Président (Article 112(1)b) CBE) doivent juger la saisine nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou lorsque des questions de droit d'importance fondamentale se posent. Un autre critère

kommt als Zulässigkeitsvoraussetzung im Falle einer Vorlage des Präsidenten hinzu – dass zwei Beschwerdekammern über die vorgelegte Frage voneinander abweichende Entscheidungen getroffen haben. Folglich hat die Große Beschwerdekammer nicht über abstrakte, sondern immer nur über konkrete sich aus den angeführten abweichenden Entscheidungen ergebende Rechtsfragen zu befinden und auch über konkrete, von Rechtssuchenden an sie herangetragene Sachverhalte (s. *Moser* in: Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 20. Lieferung 1997, Art. 112 Rdn. 28; *van Empel*, The Granting of European Patents, 1975, Rdn. 524). Zu beachten ist, dass der Präsident im Vorlageverfahren keine Beteiligtenstellung hat, weil er durch die Antworten der Großen Beschwerdekammer nicht beschwert werden kann.

7.2.5 Daran ist klar zu erkennen, dass die Auslegung des EPÜ vorrangig den Beschwerdekammern anvertraut ist. Sie haben im Regelfall die Deutungshoheit hinsichtlich des EPÜ, weil ihre Entscheidungen nur unter den eng begrenzten Voraussetzungen der Artikel 112 (1) und 112a (2) EPÜ überprüft werden können. Nur wenn diese vorliegen, hat die Große Beschwerdekammer das letzte Wort. Zieht man in Betracht, dass die Große Beschwerdekammer überhaupt nur auf Vorlage der Beschwerdekammern oder des Präsidenten tätig wird (mit Ausnahme der Anträge auf Überprüfung nach Art. 112a EPÜ, die jedoch nur Verfahrensfragen betreffen und eine sehr geringe Tragweite haben), sie also keine den Beschwerdekammern übergeordnete weitere Instanz innerhalb der Gerichtsbarkeit des EPÜ darstellt, lässt sich das Maß ihrer Bedeutung für die Rechtseinheit einschätzen. Die abschließende Aufzählung der Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Vorlage nach Artikel 112 (1) a) und b) EPÜ impliziert, dass die Große Beschwerdekammer Entscheidungen zu Einzelfragen trifft und dass weder die Beschwerdekammern noch der Präsident berechtigt sind, sie nach Gutdünken zur Klärung abstrakter Rechtsfragen anzurufen. Dazu steht dem Präsidenten innerhalb des Amtes eine eigene Rechtsabteilung zur Verfügung.

two Boards of Appeal must have given different decisions on the question referred. Hence the Enlarged Board does not rule on abstract points of law, but only ever on real issues arising from the cited differing decisions, as well as on specific legal questions adduced in the referral (see *Moser* in: Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 20th issue 1997, Article 112, marginal number 28; *van Empel*, The Granting of European Patents, 1975, marginal number 524). It is to be noticed that the President is not a party in a referral procedure because she or he cannot be adversely affected by answers given by the Enlarged Board.

7.2.5 Thus it is clear that the interpretation of the EPC is primarily the responsibility of the Boards of Appeal. As a rule they have interpretative supremacy with regard to the EPC because their decisions are subject to review only under the narrowly defined conditions of Article 112(1) and 112a(2) EPC. It is only when these apply that the Enlarged Board has the last word. The fact that the Enlarged Board takes action only on a referral from the Boards of Appeal or the President (with the exception of petitions for review under Article 112a EPC, which however concern procedural matters and have a very narrow scope) and thus does not constitute a further instance ranking above the Boards of Appeal within the EPC judicial system is a clear indication of the extent of its significance for legal uniformity. The exhaustive list of admissibility criteria for a referral under Articles 112(1)(a) and (b) EPC implies that the Enlarged Board takes decisions on specific legal questions and that neither the Boards of Appeal nor the President are authorised to consult it whenever they so wish in order to clarify abstract points of law. For that purpose the President can call upon a separate Legal Department within the Office.

de recevabilité dans le cas d'une saisine par le Président est que deux chambres de recours doivent avoir rendu des décisions divergentes sur la question faisant l'objet de la saisine. Par conséquent, la Grande Chambre de recours ne statue pas sur des questions de droit abstraites, mais uniquement sur des questions concrètes découlant de décisions divergentes, ainsi que sur des questions de droit spécifiques soulevées dans la saisine (cf. *Moser* dans : Europäisches Patentübereinkommen, Münchner Gemeinschaftskommentar, 20^e édition 1997, article 112, note 28 ; *van Empel*, The Granting of European Patents, 1975, note 524). Il convient de noter que le Président n'est pas partie à la procédure de saisine, puisque les réponses de la Grande Chambre sont insusceptibles de lui faire grief.

7.2.5 Il est donc manifeste que l'interprétation de la CBE relève avant tout de la compétence des chambres de recours. Elles ont normalement la primauté pour interpréter la CBE, et leurs décisions ne peuvent être révisées que dans les conditions strictement définies aux articles 112(1) et 112bis(2) CBE. La Grande Chambre ne statue en dernier ressort que lorsque ces conditions s'appliquent. L'importance du rôle joué par la Grande Chambre au regard de l'uniformité du droit est clairement mis en évidence par le fait qu'elle n'intervient que si elle a été saisie par les chambres de recours ou par le Président (à l'exception des requêtes en révision prévues par l'article 112bis CBE, qui ne concernent toutefois que des aspects procéduraux et sont d'une portée très limitée), et qu'elle ne constitue donc pas une instance supplémentaire d'un degré supérieur à celui des chambres de recours au sein du système juridictionnel de la CBE. Il découle des critères exhaustifs de recevabilité d'une saisine énoncés à l'article 112(1)a) et b) CBE que la Grande Chambre statue sur des questions de droit spécifiques, et que ni les chambres de recours ni le Président ne sont habilités à la consulter à loisir pour clarifier des questions de droit abstraites. Le Président a la possibilité de faire appel, à cette fin, à un service juridique distinct au sein de l'Office.

7.2.6 Aus denselben restriktiven Gründen verlangt Artikel 112 (1) b EPÜ – anders als bei der Vorlage durch eine Beschwerdekammer – als zusätzliche einschränkende Voraussetzung einer präsidentialen Vorlage, dass Abweichungen in der Rechtsprechung zweier Beschwerdekammern (im bereits erörterten Sinn) zu derselben Rechtsfrage bestehen. Das Kriterium der "abweichenden Entscheidungen" scheint darauf hinzudeuten, dass dem Präsidenten die Anrufung der Großen Beschwerdekammer nur dann gestattet sein soll, wenn eine Divergenz oder besser gesagt ein Konflikt in der Rechtsprechung es dem Amt erschwert oder gar unmöglich macht, seine Patenterteilungspraxis mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einklang zu bringen. Keine Rolle spielt dabei, ob die Anregung zur Vorlage von dritter Seite gegeben wurde, wenn nur objektiv eine Divergenz in der Rechtsprechung aufgezeigt werden kann.

7.2.7 Das durch seinen Sinn und Zweck definierte Vorlagerecht findet dort seine Grenzen, wo der Präsident durch eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Schutz von CII aus welchen Gründen auch immer durch die Entscheidung einer vermeintlich höheren Instanz zu ersetzen versuchen sollte. Die Umstände etwa, dass das Europäische Parlament und der Rat mit der Verabschiedung einer Richtlinie zum Schutz von CII gescheitert sind oder dass eine lautstarke Interessengruppe die ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Zweifel zieht (vgl. aktuelle Vorlage, Seite 2, Abschnitt 1, Nr. 3), können die Zulässigkeit einer präsidentialen Vorlage nicht begründen. Auch dem grundsätzlich zu begrüßenden integrativen Bestreben, dem Lord Justice Jacob in der Aerotel/Macrossan-Entscheidung Ausdruck verliehen hat, kann die Große Beschwerdekammer nur im Rahmen des nach dem EPÜ Möglichen entsprechen, selbst wenn seine Anregung die Rechtseinheit in Europa einen bedeutenden Schritt voranbringen könnte. Denn wo die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschritten werden, beginnt der Aufgabenbereich des Gesetzgebers.

7.2.6 On the same restrictive grounds, Article 112(1)(b) EPC as an additional constraint for a referral by the President as opposed to one by a Board of Appeal requires there to be differences in the rulings of two Boards of Appeal (in the sense already discussed) on a point of law. The "different decisions" criterion would appear to show that the President is only intended to be allowed to refer a question to the Enlarged Board when there is a divergence or, better, conflict in the case law making it difficult if not impossible for the Office to bring its patent granting practice into line with the case law of the Boards of Appeal. It is of course immaterial whether the initiative behind the referral comes from a third party, as long as there is objective evidence of divergent applications of the law.

7.2.7 Given its object and purpose, the right of referral does not extend to allowing the President, for whatever reason, to use an Enlarged Board referral as a means of replacing Board of Appeal rulings on CII patentability with the decision of a putatively higher instance. For example, a presidential referral is not admissible merely because the European Parliament and Council have failed to adopt a directive on CII patenting or because consistent Board rulings are called into question by a vocal lobby (cf. the present referral, page 2, Section 1, paragraph 3). Even the essentially commendable desire for harmonisation expressed by Lord Justice Jacob in the Aerotel/Macrossan judgment can be taken up by the Enlarged Board only to the extent possible under the EPC, even if his suggestion might significantly advance the cause of legal uniformity in Europe. When judiciary-driven legal development meets its limits, it is time for the legislator to take over.

7.2.6 Pour les mêmes raisons restrictives, la saisine de la Grande Chambre par le Président est soumise, conformément à l'article 112(1)b CBE, à une exigence supplémentaire par rapport à une saisine par les chambres de recours, à savoir celle selon laquelle deux chambres de recours doivent avoir rendu des décisions divergentes sur une même question de droit (dans le sens déjà mentionné). Le critère relatif aux "décisions divergentes" semble indiquer que le Président n'est autorisé à saisir la Grande Chambre que lorsqu'il existe dans la jurisprudence une divergence ou, mieux, une contradiction qui entrave, voire empêche l'alignement de la pratique de l'Office en matière de délivrance de brevets sur la jurisprudence des chambres de recours. Il est évidemment indifférent qu'un tiers soit à l'origine de l'initiative qui a conduit à la saisine, pour autant qu'une application divergente du droit peut être objectivement démontrée.

7.2.7 Compte tenu de son objet et de son but, le droit de saisine ne va pas jusqu'à autoriser le Président, pour quelque raison que ce soit, à saisir la Grande Chambre afin de substituer la décision d'une instance d'un degré prétendument supérieur aux décisions des chambres de recours relatives à la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Ainsi, une saisine par le Président ne saurait être recevable au simple motif que le Parlement et le Conseil européens n'ont pas réussi à adopter une directive sur la protection par brevets des inventions mises en œuvre par ordinateur, ou que la cohérence des décisions des chambres de recours est mise en doute par un groupe de pression très actif (cf. saisine actuelle, page 2, point 1, paragraphe 3). De même, la Grande Chambre de recours ne saurait prendre en considération que dans les limites permises par la CBE le souhait pourtant fondamentalement louable d'une harmonisation exprimé par Lord Justice Jacob dans la décision Aerotel/Macrossan, même si la suggestion de ce dernier pourrait faire avancer sensiblement la cause de l'uniformité du droit en Europe. Lorsque le droit ne peut plus se développer sous l'impulsion de la voie juridictionnelle, il est temps pour le législateur de prendre le relais.

7.3 Mit dem Begriff der Rechtsfortbildung kommt ein weiterer Aspekt ins Spiel, der bei der Auslegung des Begriffs der "abweichenden Entscheidungen" in Artikel 112 (1) b) EPÜ sorgfältig im Auge zu behalten ist, was verschiedentlich in der Literatur (etwa *Teschemacher*, Der Beitrag des Präsidenten des Europäischen Patentamts zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer – eine erste Bestandsaufnahme, GRUR 1993, 320/326 f.) und in einigen Amicus-curiae-Schriftsätzen angesprochen wurde.

7.3.1 Rechtsfortbildung ist eine unverzichtbare Aufgabe der Rechtsanwendung, gleich, welcher Auslegungsmethode der Richter sich bedient, und deshalb jeder richterlichen Tätigkeit immanent. So gesehen wird man sogar in jeder Subsumtion eines konkreten Falles unter eine abstrakte Norm ein Stück Rechtsfortbildung sehen können. Das gilt insbesondere für den angelsächsischen Rechtskreis, in dem der Einzelfallentscheidung eine deutlich größere präjudizielle Wirkung zukommt als der Rechtsprechung im Bereich des kontinentalen Zivilrechts. Daraus folgt, dass Rechtsfortbildung als solche noch nicht zum Anlass einer Vorlage genommen werden darf, eben weil auf juristischem Neuland die Entwicklung der Rechtsprechung nicht immer geradlinig verläuft und frühere Ansätze verworfen oder modifiziert werden.

Andernfalls verlöre das Merkmal der "abweichenden Entscheidungen" in Artikel 112 (1) b) EPÜ seinen Sinn. Zwar können sich oberflächlich betrachtet abweichende Entscheidungen im Sinne der Vorschrift auch bei der Fortbildung des Rechts ergeben, sie vermögen eine Vorlage an die Große Beschwerdekammer aber nicht allein wegen ihres rechtsfortbildenden Charakters zu rechtfertigen, sondern nur dann, wenn mindestens zwei Beschwerdekammerentscheidungen mit dem Prinzip der Rechtseinheit in einen Konflikt treten. Sinn und Zweck des Artikels 112 (1) b) EPÜ ist es, eine erkennbar gestörte Rechtseinheit durch eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer wieder herzustellen, nicht hingegen in die Rechtsentwicklung einzugreifen. Dies sei im Folgenden näher ausgeführt.

7.3 The notion of legal development is an additional factor which must be carefully considered when interpreting the notion of "different decisions" in Article 112(1)(b) EPC, as has occasionally been pointed out in the literature (e.g. *Teschemacher*, Der Beitrag des Präsidenten des Europäischen Patentamts zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer – eine erste Bestandsaufnahme, GRUR 1993, 320/326 f.) and various *amicus curiae* briefs.

7.3.1 Development of the law is an essential aspect of its application, whatever method of interpretation the judge applies, and is therefore inherent in all judicial activity. In that light an element of legal development can even be seen whenever a specific case is subsumed under an abstract regulation. That is especially true of Anglo-Saxon law, where a decision on an individual case has far greater implications as a precedent than judgments in continental civil law. Consequently, legal development as such cannot on its own form the basis for a referral, only because case law in new legal territory does not always develop in linear fashion, and earlier approaches may be abandoned or modified.

Otherwise the "different decisions" feature of Article 112(1)(b) EPC would lose its meaning. While the development of the law may superficially appear to give rise to different decisions within the meaning of that provision, on its own it cannot justify a referral to the Enlarged Board. A referral is justified only if at least two Board of Appeal decisions come into conflict with the principle of legal uniformity. The object and purpose of Article 112(1)(b) EPC is to have an Enlarged Board decision re-establish legal uniformity when it has clearly been disrupted, not to intervene in legal development. This is discussed in more detail in the following.

7.3 La notion d'évolution du droit est un autre aspect à examiner attentivement pour interpréter la notion de "décisions divergentes" figurant à l'article 112(1)(b) CBE, comme cela a parfois été rappelé dans la littérature (par exemple *Teschemacher*, Der Beitrag des Präsidenten des Europäischen Patentamts zur Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer – eine erste Bestandsaufnahme, GRUR 1993, 320/326 s.) et dans diverses observations de tiers.

7.3.1 L'évolution du droit est un aspect essentiel de l'application du droit, quelle que soit la méthode d'interprétation utilisée par le juge, et elle est donc inhérente à toutes les activités juridictionnelles. Par conséquent, toute subsomption d'une affaire spécifique sous un règlement abstrait peut même être considérée comme participant, dans une certaine mesure, de l'évolution du droit. Cela vaut particulièrement en droit anglo-saxon, dans lequel une décision concernant une affaire particulière a en tant que précédent une portée beaucoup plus étendue que des jugements en droit civil continental. L'évolution du droit ne saurait donc constituer en tant que telle la base d'une saisine, au seul motif que la jurisprudence relative à un nouveau domaine juridique n'évolue pas toujours de façon linéaire, et des approches antérieures peuvent par conséquent être abandonnées ou changées.

Le critère des "décisions divergentes" visé à l'article 112(1)(b) CBE perdrait sinon tout son sens. Si l'évolution du droit peut sembler de prime abord conduire à des décisions divergentes au sens de cette disposition, elle ne saurait justifier en soi une saisine de la Grande Chambre. Une saisine n'est justifiée que si les décisions d'au moins deux chambres de recours entrent en conflit avec le principe de l'uniformité du droit. L'objet et le but de l'article 112(1)(b) CBE sont de faire rétablir, par une décision de la Grande Chambre de recours, l'uniformité du droit lorsque celle-ci a manifestement été rompue, et non d'intervenir dans l'évolution du droit. Ce point sera traité plus en détail dans les paragraphes suivants.

7.3.2 *De lege lata* hat das Übereinkommen die Auslegung des EPÜ mit seinen zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffen letztendlich den Beschwerdekammern zugewiesen (s. vorstehend Nr. 7.2.5). Ihre Aufgabe ist es festzulegen, wie das Gesetz anzuwenden und gegebenenfalls infolge der Entwicklung des Patentrechts fortzubilden ist. Dabei geht es in jedem Fall mehr oder minder darum, ob der jeweilige Sachverhalt von einer abstrakt formulierten Norm erfasst ist oder nicht. So haben z. B. die Begriffe der Erfindung, der Neuheit, der erfindnerischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit durch die Rechtsprechung im Laufe der Zeit immer genauere Inhalte erfahren, an denen sich das EPA ebenso wie die am Patentrecht interessierten Kreise in ihrer täglichen Praxis orientieren können. Angesichts der Entwicklung, die das Patentrecht aufgrund der Rechtsprechung der Beschwerdekammern genommen hat, bewegen sich somit die Beschwerden gegen Beschlüsse der Prüfungs- und Einspruchsabteilungen weitgehend auf rechtlich gesichertem Boden.

7.3.3 Namentlich auf dem Gebiet neuer Technologien haben die Technischen Beschwerdekammern ihre gefestigte Rechtsprechung immer wieder kritisch zu hinterfragen. Dabei müssen sie unter Anwendung anerkannter juristischer Methodik und allgemeiner Rechtsprinzipien entscheiden, ob die häufig weit gefassten unbestimmten Rechtsbegriffe des EPÜ auf die sachverhaltlichen Besonderheiten neuer Materien anwendbar sind, d. h. insbesondere, ob die bisherige, weitgehend als sachgerecht anerkannte Rechtsprechung auch dort zu tragfähigen Lösungen führt. Es ist durchaus denkbar, dass die Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lichte des Normzwecks und der Systematik des EPÜ weitere Differenzierungen erfordert, die aufgrund der dabei vorgenommenen Aus- bzw. Eingrenzungen im Einzelfall zu einem Patentschutz oder zu seiner Verneinung führen können.

7.3.4 Betritt die Rechtsprechung juristisches Neuland, bedarf es eines behutsamen Vorgehens, um Aussagen zu vermeiden, die sich schon beim nächsten Fall als nicht mehr haltbar erweisen.

7.3.2 The EPC as it stands assigns interpretation of the EPC with its numerous undefined legal terms ultimately to the Boards of Appeal (see point 7.2.5 above). They are responsible for defining how the law is to be applied and where appropriate adapted to developments in patent law. To a greater or lesser extent the issue in every case is whether or not the situation is covered by an abstractly formulated regulation. Thus over time case law has given e.g. the notions of invention, novelty, inventive step and industrial applicability increasingly precise meanings with which the Office and other patent system stakeholders can align themselves in their daily practice. Hence in view of the direction that patent law has taken by means of the Boards' case law, appeals against decisions of the Examining and Opposition Divisions mostly operate within legally secure bounds.

7.3.3 Particularly in the field of new technologies, the Technical Boards often have to subject their established case law to critical review, applying accepted judicial procedure and general legal principles to decide whether the often broadly formulated undefined legal terms in the EPC are applicable to the specific nature of the new field, i.e. in particular whether the existing widely accepted case law also yields acceptable solutions in the new field. It is entirely conceivable that the interpretation of undefined legal terms in the light of the EPC's purpose and principles will necessitate drawing further distinctions which, depending on what they include or exclude, may determine whether a patent is granted or refused in a specific case.

7.3.4 Where jurisprudence enters new legal territory, caution is required to avoid making statements that will prove untenable in the very next case to arise. Yet it cannot be ruled out that repeated

7.3.2 Conformément au texte en vigueur de la CBE, c'est aux chambres de recours qu'il appartient en définitive d'interpréter la CBE et ses nombreux termes juridiques non définis (cf. point 7.2.5 ci-dessus). Celles-ci sont compétentes pour définir la manière dont le droit doit être appliqué et, le cas échéant, adapté à l'évolution du droit des brevets. Dans chaque affaire, il importe à un degré plus ou moins important de savoir si la situation est gouvernée par une disposition formulée de façon abstraite. Ainsi, la jurisprudence a progressivement attribué à des notions comme l'invention, la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle, des significations de plus en plus précises sur lesquelles l'Office et les autres parties prenantes au système des brevets peuvent s'aligner dans leur pratique quotidienne. Compte tenu de la direction que le droit des brevets a prise sous l'impulsion de la jurisprudence des chambres de recours, les recours formés contre des décisions des divisions d'examen et d'opposition s'inscrivent la plupart du temps dans des limites juridique sûres.

7.3.3 En particulier dans le domaine des nouvelles technologies, les chambres de recours techniques doivent souvent procéder à un réexamen critique de leur jurisprudence constante, en suivant des procédures juridictionnelles et des principes juridiques généralement admis, afin de décider si les termes juridiques non définis figurant dans la CBE, qui sont souvent formulés de manière très large, sont applicables à la nature spécifique du nouveau domaine, ce qui signifie notamment qu'elles doivent établir si la jurisprudence existante, largement admise, propose également des solutions acceptables dans ce nouveau domaine. Il est parfaitement concevable que pour interpréter des termes juridiques non définis à la lumière du but et des principes de la CBE, il soit nécessaire d'opérer d'autres distinctions qui, en fonction de ce qu'elles incluent ou excluent, sont susceptibles de déterminer si un brevet peut être délivré ou doit être rejeté dans un cas particulier.

7.3.4 Lorsque la jurisprudence aborde un nouveau domaine juridique, il convient de faire preuve de prudence, afin d'éviter des prises de position qui se révéleraient intenable dans l'affaire

Dennoch lässt sich nicht ausschließen, dass im Laufe der Zeit wiederholt Korrekturen erforderlich sind, wenn von den Beschwerdekammern zunächst für richtig gehaltene rechtliche Lösungen sich im Zusammenhang neuer Sachverhalte als Irrweg erweisen und im rechtswissenschaftlichen Dialog nicht mehr zu überzeugen vermögen. Derartige Richtungsänderungen innerhalb der Rechtsfortbildung gehören zur richterlichen Tätigkeit, ohne dass gleich von abweichenden Entscheidungen im Sinne des Artikels 112 (1) b EPÜ die Rede sein muss, wenn beim Herantasten an die richtige Lösung eines Falles Abweichungen von einer früheren Spruchpraxis für erforderlich gehalten werden (vgl. aber *Moufang* in: *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage 2008, Art. 112 EPÜ (Anhang zu § 73) Rdn. 42).

7.3.5 So kann selbst eine radikale Kehrtwende der Rechtsprechung nicht zwingend als abweichende Entscheidung im Sinne des Artikels 112 (1) b EPÜ gegenüber einer früheren Rechtsprechung verstanden werden, sofern die Kammer sich selbst korrigiert und – meist ausdrücklich – ihre bisherige Spruchpraxis für nicht mehr einschlägig erklärt. Deshalb steht dem Präsidenten nicht schon dann ein Vorlagerecht zu, wenn er eine frühere Entscheidung bevorzugt (so auch *Joos* in: *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 5. Auflage 2010, Art. 112 Rdn. 24; vgl. aber *Moufang* in: *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 8. Auflage 2008, Art. 112 EPÜ (Anhang zu § 73) Rdn. 42). Solche Korrekturen sind Teil der Rechtsfindung und Rechtsentwicklung, ohne den Tatbestand einer Abweichung zu begründen, die unter Durchbrechung der grundsätzlichen Deutungshoheit der Beschwerdekammern durch eine Vorlage des Präsidenten an die Große Beschwerdekammer zu korrigieren wäre. Vielmehr lassen als solche gekennzeichnete Kehrtwenden auch gegenüber dem EPA als Patenterteilungsbehörde keine Zweifel, wie nach neuester Erkenntnis der Beschwerdekammern das EPÜ auszulegen ist. Dies mag eine Änderung der Prüfungsrichtlinien erfordern, nicht aber eine Überprüfung der Rechtsprechung durch die Große Beschwerdekammer. Anders liegen die Dinge, wenn die Kammern

amendments will be necessary in the course of time if legal solutions that the Boards initially deem correct prove to be mistaken in new situations and cease to be convincing jurisprudence. Such changes of direction in legal development are a normal part of judicial activity, and there is no need to speak of different decisions within the meaning of Article 112(1)(b) EPC simply because departures from earlier practice are deemed necessary when homing in on the right solution to a specific case (see however *Moufang* in: *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 8th edition 2008, Article 112 EPC (annex to paragraph 73) marginal number 42).

7.3.5 Thus even a radical shift in jurisprudence need not necessarily be construed as a different decision within the meaning of Article 112(1)(b) EPC vis-à-vis earlier case law, provided that the Board corrects itself and – mostly in explicit fashion – declares its earlier practice to be no longer relevant. The President does not acquire the right of referral simply because he prefers the earlier decision (*Joos* in: *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 5th edition 2010, Article 112, marginal number 25; see however *Moufang* in: *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 8th edition 2008, Article 112 EPC (annex to paragraph 73) marginal number 42). Such corrections are a normal part of the application and development of the law and do not constitute a difference that could be corrected by means of a presidential referral to the Enlarged Board, overriding the interpretative power of the Boards. In fact, shifts of this kind when identified as such leave the Office as patent granting authority in no doubt how the EPC is to be interpreted according to the Boards' latest findings. This may entail altering the Examination Guidelines, but not having the case law reviewed by the Enlarged Board. It is another matter if the Boards themselves see a need to refer points of law to the Enlarged Board in the light of a change in their practice.

suivante. Toutefois, il n'est pas exclu qu'au fil du temps, des remaniements répétés soient nécessaires lorsque des solutions juridiques jugées au départ correctes par les chambres s'avèrent en définitive inadéquates dans de nouvelles situations et cessent d'être convaincantes. De tels changements de cap dans l'évolution du droit sont une composante normale des activités juridictionnelles, et l'on ne saurait parler de "décisions divergentes", au sens de l'article 112(1)(b) CBE, lorsqu'un abandon de la pratique antérieure est considéré comme nécessaire pour parvenir à la solution appropriée dans une affaire particulière (cf. toutefois *Moufang* dans : *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 8^e édition 2008, Article 112 CBE (annexe au paragraphe 73) note 42).

7.3.5 Il en découle que même un changement radical dans la jurisprudence ne doit pas nécessairement être considéré comme une décision divergente, au sens de l'article 112(1)(b) CBE, par rapport à la jurisprudence antérieure, pour autant que la chambre se corrige elle-même et déclare, généralement de façon explicite, que sa pratique antérieure n'est plus pertinente. Le Président n'est pas autorisé à saisir la Grande Chambre au simple motif qu'il préfère la décision antérieure (cf. *Joos* dans : *Singer/Stauder*, Europäisches Patentübereinkommen, 5^e édition 2010, Article 112, note 25 ; cf. toutefois *Moufang* dans : *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, 8^e édition 2008, Article 112 CBE (annexe au paragraphe 73) note 42). Ce type de corrections est une composante normale de l'application et de l'évolution du droit et ne constitue pas une divergence que l'on pourrait corriger au moyen d'une saisine de la Grande Chambre par le Président, en passant outre au pouvoir des chambres en matière d'interprétation. De fait, lorsque des changements de ce type sont identifiés comme tels, l'Office, en tant qu'administration chargée de délivrer des brevets, sait parfaitement comment il convient d'interpréter la CBE conformément aux dernières conclusions des chambres de recours. Cela peut nécessiter une modification des Directives relatives à l'examen, mais pas un réexamen de la jurisprudence par la Grande Chambre. Les choses sont différentes si

selbst es im Hinblick auf eine Änderung ihrer Rechtsprechung für erforderlich halten, der Großen Beschwerdekammer Rechtsfragen zur Beantwortung vorzulegen.

7.3.6 Nichts anderes sollte gelten, wenn die Rechtsprechung der Kammern sich über einen längeren Zeitraum fortentwickelt hat und dabei im Zuge mehrerer Entscheidungen allmählich zu Lösungen gekommen ist, die sich erkennbar und wohlbegründet vom ursprünglichen Ausgangspunkt wegbewegen, selbst wenn sie bis dahin die Öffentlichkeit und die Patenterteilungsbehörde überzeugt haben. Denn auch insoweit liegt eine – wenn auch nicht unbedingt geradlinige – Rechtsentwicklung vor, die, sofern sie transparent ist, nicht berechtigt, von abweichenden Entscheidungen zu sprechen, die ein Vorlagerecht zu begründen vermögen.

7.3.7 Rechtsprechung wird nicht vom Ergebnis, sondern von der Begründung geprägt. Nur daran lässt sich die jeweilige Auffassung der Gerichte ermes sen, deren Einschätzbarkeit wiederum für die Rechtssicherheit unerlässlich ist. In diesem Sinne hat sich die Große Beschwerdekammer bereits in der Entscheidung G 3/93 (ABl. EPA 1995, 18, Nr. 2 der Entscheidungsgründe) geäußert und bei der Prüfung einer Divergenz auch *obiter dicta* berücksichtigt (ebenso *Moufang* in: *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, Art. 112 EPÜ (Anhang zu § 73) Rdn. 45).

7.3.8 Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Große Beschwerdekammer das Recht nicht in gleicher Weise fortzubilden vermag wie die Beschwerdekammern, weil sie nicht über Sachverhalte in anhängigen Beschwerden zu entscheiden hat, sondern nur punktuell und nur im erwähnten engen Rahmen der ihr nach Artikel 112 (1) EPÜ vorgelegten Rechtsfragen. Dies gilt umso mehr bei Vorlagen des Präsidenten, die nicht einmal aus einem konkreten Beschwerdeverfahren erwachsen.

Liegen zu Rechtsfragen – wie bei einer Vorlage des Präsidenten erforderlich – divergierende Entscheidungen vor, kann die Große Beschwerdekammer sich der Rechtsauffassung einer dieser Entscheidungen anschließen und die Auffassung der anderen als unzutreffend verwerfen

7.3.6 The same should apply where the Boards' case law has developed over an extended period and in the course of several decisions has gradually arrived at solutions which clearly and justifiably move away from the initial premise, even if the public and the patent granting authority have found earlier solutions acceptable. In that way, too, legal development has followed a course which, while not entirely linear, as long as it is transparent does not justify speaking of different decisions that could be grounds for a referral.

7.3.7 Legal rulings are characterised not by their verdicts, but by their grounds. That is the only way of assessing the courts' opinion, and the ability to assess that is in turn the key to legal certainty. The Enlarged Board has already taken this line in its decision G 3/93 (OJ EPO 1995, 18, Reasons, point 2), where it took *obiter dicta* into account in examining a divergence (likewise *Moufang* in: *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, Article 112 EPC (annex to paragraph 73) marginal number 45).

7.3.8 The conclusion that must be drawn is that the Enlarged Board cannot develop the law in the same way as the Boards of Appeal, because it does not have to decide on facts of pending appeals, but only in specific instances and only in the aforementioned context of points of law referred to it under Article 112(1) EPC. This applies *a fortiori* to referrals by the President, which do not even arise from a specific appeal.

If, as required for a referral by the President, there are different decisions on points of law, the Enlarged Board may follow the legal approach of one of the decisions and reject the other as inappropriate, or it may find a third way appropriate. Thus the only way it can

les chambres elles-mêmes constatent qu'il est nécessaire de soumettre des questions de droit à la Grande Chambre, en raison d'un changement intervenu dans leur jurisprudence.

7.3.6 Il en va de même lorsque la jurisprudence des chambres a évolué sur une longue période et qu'elle élabore progressivement, à mesure que des décisions sont rendues, des solutions qui s'éloignent clairement et légitimement du point de départ initial, même si le public et l'administration délivrant les brevets considèrent les solutions antérieures comme acceptables. Là aussi, le droit se développe d'une manière qui n'est certes pas tout à fait linéaire, mais qui, tant qu'elle est transparente, n'autorise pas à parler de divergences, susceptibles de justifier une saisine.

7.3.7 Les décisions juridictionnelles se caractérisent non par leur dispositif, mais par leurs motifs. C'est la seule façon d'apprécier la position des tribunaux, et cette capacité d'appréciation est à son tour décisive pour la sécurité juridique. La Grande Chambre a déjà suivi cette approche dans sa décision G 3/93 (JO OEB 1995, 18, point 2 des motifs), dans laquelle elle a tenu compte des opinions incidentes pour examiner une divergence (cf. également *Moufang* dans : *Schulte*, Patentgesetz mit EPÜ, Article 112 CBE (annexe au paragraphe 73), note 45).

7.3.8 En conclusion, la Grande Chambre de recours ne peut faire évoluer le droit de la même façon que les chambres de recours, puisqu'elle n'a pas à statuer sur des faits relatifs à des recours en instance, mais uniquement sur des cas particuliers, et seulement dans le contexte précité des questions de droit qui lui sont soumises en vertu de l'article 112(1) CBE. Cela s'applique à plus forte raison aux saisines par le Président, qui ne découlent pas de surcroît d'un recours spécifique.

S'il existe des décisions divergentes sur des questions de droit, ainsi qu'exigé pour les saisines émanant du Président, la Grande Chambre peut adopter l'approche juridique suivie dans l'une de ces décisions et rejeter l'autre au motif qu'elle n'est pas appropriée, ou opter

oder einen dritten Weg für zutreffend halten. Sie kann also auf die Beurteilung einzelner Sachverhalte nur Einfluss nehmen, indem sie eine bisherige Entscheidungspraxis abbricht und in eine neue Richtung lenkt oder indem sie den von einer Kammer eingeschlagenen Weg bekräftigt.

Dabei hat die Große Beschwerdekammer jedoch auch zu prüfen, ob die divergierenden Entscheidungen nicht Teil einer stetigen und unter Umständen noch nicht abgeschlossenen Entwicklung der Rechtsprechung zu neueren patentrechtlichen Fragen sind, im Rahmen derer ältere Entscheidungen ihre Bedeutung verloren haben und deshalb nicht mehr in einen Bezug zu neueren Entscheidungen gesetzt werden dürfen. Derartige vermeintliche Differenzen können keine präsidentialen Vorlagen rechtfertigen, gehört doch die Rechtsfortbildung zu den wesentlichen Aufgaben der Beschwerdekammern, insbesondere auf Neuland.

Deshalb endet das Vorlagerecht des Präsidenten nach Artikel 112 (1) b) EPÜ dort, wo es um einen wie auch immer begründeten Eingriff in die bloße Rechtsentwicklung geht, ohne dass – wenn man den englischen Begriff "different decisions" im Sinne von divergierenden Entscheidungen auslegt – von einer Korrekturnotwendigkeit zur Herstellung der Rechtseinheit gesprochen werden kann.

Die Vorlagefragen

8. Unter Berücksichtigung dieser grundsätzlichen Erwägungen zur Auslegung von Artikel 112 (1) b) EPÜ werden nun die Vorlagefragen geprüft.

9. Vorbemerkungen

9.1 Zum einleitenden Teil der Vorlage Die Vorlage (Seite 3) enthält eine Definition des Begriffs "Programm für Datenverarbeitungsanlagen" ("eine Abfolge von Schritten (Anweisungen), die von einer Datenverarbeitungsanlage beim Ablaufen des Programms ausgeführt werden"). "Programm für Datenverarbeitungsanlagen" ist gleichbedeutend mit

influence the assessment of individual issues is by breaking with previous practice and pointing in a new direction or by confirming the approach adopted by a Board.

In the process however the Enlarged Board must also consider whether the divergent decisions might not be part of a constant development, possibly still ongoing, in jurisprudence on recent patent law issues, in the course of which older decisions have lost their significance and so can no longer be considered in connection with newer decisions. Such putative differences do not justify presidential referrals, legal development being one of the principal duties of the Boards of Appeal, in particular in new territory.

Hence the President has no right of referral under Article 112(1)(b) EPC simply in order to intervene, on whatever grounds, in mere legal development if on an interpretation of the notion of "different decisions" in the sense of conflicting decisions there is no need for correction to establish legal certainty.

The questions of the referral

8. In the light of these fundamental considerations on the interpretation of Article 112(1)(b) EPC, the questions that have been referred will now be considered.

9. Preliminary remarks

9.1 On the introduction to the referral The referral (page 3) includes a definition of "computer program" ("a series of steps (instructions) which will be carried out by the computer when the program is executed"). "Computer program" is said to be synonymous with "program", "software" and "program for a computer". The term "computer" is defined to

pour une troisième solution jugée plus adéquate. Par conséquent, elle ne peut influer sur l'appréciation de questions particulières qu'en rompant avec la pratique suivie jusqu'alors et en montrant une nouvelle voie à suivre, ou en confirmant l'approche adoptée par une chambre.

Toutefois, dans ce processus, la Grande Chambre doit également examiner si les décisions divergentes ne pourraient pas relever d'une évolution continue, éventuellement encore inachevée, de la jurisprudence relative à des questions récentes du droit des brevets, au cours de laquelle des décisions antérieures ont perdu de leur pertinence et ne peuvent donc plus être comparées à des décisions rendues ultérieurement. De telles divergences présumées ne sauraient justifier une saisine de la Grande Chambre par le Président, l'une des principales tâches des chambres de recours étant de faire évoluer le droit, en particulier dans des domaines nouveaux.

Aussi le Président n'est-il pas habilité à saisir la Grande Chambre au titre de l'article 112(1)b) CBE dans le seul but d'intervenir, pour quelque motif que ce soit, dans la simple évolution du droit si, lorsque le terme "décisions divergentes" est interprété dans le sens de "décisions contradictoires", il n'y a pas lieu de procéder à des rectifications pour les besoins de la sécurité juridique.

Questions faisant l'objet de la saisine

8. Les questions soumises à la Grande Chambre doivent à présent être examinées à la lumière des considérations fondamentales susmentionnées concernant l'interprétation de l'article 112(1)b) CBE.

9. Remarques préliminaires

9.1 Introduction de la saisine La saisine (page 3) comporte une définition du terme "programme d'ordinateur" ("une série d'étapes (d'instructions) qui sont exécutées par l'ordinateur lorsque le programme est mis en œuvre"). Il est indiqué qu'un "programme d'ordinateur" est synonyme de "programme" et de "logiciel". Le terme "ordinateur" est défini

"Programm", "Software" und "Computerprogramm". Definitionsgemäß ist unter "Datenverarbeitungsanlage" "jede programmierbare Vorrichtung" zu verstehen, unter anderem z. B. ein Mobiltelefon. Ferner wird klargestellt, dass "die in den hypothetischen Beispielen genannten Verfahren als Verfahren zu verstehen sind, die vollständig von einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden können."

Diese Begriffsbestimmungen vermögen der Großen Beschwerdekammer bei der Auslegung der Vorlage dienlich zu sein, doch ist klarzustellen, dass sie keinerlei Bindungswirkung entfalten können, wenn die Kammer die Rechtsprechung auslegt. Vielmehr muss die Bedeutung dieser Begriffe in Patenten und Beschwerdeverfahren ermittelt werden, indem man analysiert, wie der Fachmann sie im jeweiligen Kontext verstehen würde.

Anzumerken ist: wenn "Datenverarbeitungsanlagen" auch Mobiltelefone einschließen und die hypothetischen Verfahren solche Verfahren sein sollen, die vollständig von einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden können, so würden dazu beispielsweise auch Verfahren zur Erzeugung von Funkträgerschwingungen anhand von bestimmten Anlogschaltungen zählen. Dies ist im Sinne der Vorlage wohl nicht mit der Definition eines "computerimplementierten Verfahrens" gemeint.

9.2 Der Begriff "technisch"

Die Kammer wird nicht versuchen, den Begriff "technisch" zu definieren. Abgesehen davon, dass sie diesen Begriff bei Zitaten aus der Rechtsprechung verwenden wird, stellt sie im Folgenden lediglich fest, dass "ein computerlesbares Datenspeichermedium" und eine Tasse technischen Charakter haben und dass die Konstruktion eines Fahrrads mit technischen Überlegungen einhergeht, damit sie in der Lage ist, die Konsequenzen dieser Rechtsprechung auszuloten. Es ist zu hoffen, dass die Leser diese Feststellungen akzeptieren werden, ohne eine genaue Definition dessen zu verlangen, was unter "technisch" fällt. Diese Frage wird für den Sonderfall der Computerprogramme im Abschnitt zu Frage 4 näher erörtert (s. nachstehend Nr. 13).

include "any programmable apparatus", including e.g. a mobile phone. It is further clarified that "the methods referred to in hypothetical examples are intended to be methods which can be implemented wholly by computer."

While these definitions may be helpful for the Enlarged Board in interpreting the referral, it should be made clear that the Board cannot be bound by them when it interprets the case law. The meaning of these terms in patents and appeal cases must rather be determined by an analysis of how the skilled addressee would have understood them in the context in which they were used.

It should be pointed out that if "computers" include mobile phones, and the hypothetical methods are meant to be those which can be implemented wholly by computer, they would include for example methods of generating radio carrier waves using particular analogue circuits. This was probably not intended to be included in the definition of a "computer implemented method" by the referral.

9.2 The term "technical"

We do not attempt to define the term "technical". Apart from using this term in citing the case law, in what follows the Enlarged Board only makes the assertions that "a computer-readable data storage medium" and a cup have technical character and that designing a bicycle involves technical considerations, in order to be able to explore the consequences of that case law. It is to be hoped that readers will accept these assertions without requiring a definition of exactly what falls within the boundaries of "technical". This question is discussed in some more detail for the particular case of programs for computers in the section relating to Question 4 (see point 13 below).

comme incluant "tout appareil programmable", notamment par exemple un téléphone portable. Il est en outre précisé que "les méthodes mentionnées dans les exemples théoriques désignent des méthodes qui peuvent être entièrement mises en œuvre par ordinateur".

Si ces définitions peuvent aider la Grande Chambre à interpréter la saisine, il convient de souligner que la Grande Chambre ne saurait être liée par elles pour interpréter la jurisprudence. La signification de ces termes dans des brevets et des recours doit plutôt être déterminée en recherchant comment l'homme du métier les aurait compris dans le contexte où ils ont été employés.

Il convient de faire observer que si les "ordinateurs" incluent des téléphones portables et si les méthodes théoriques sont censées désigner des méthodes pouvant être entièrement mises en œuvre par ordinateur, par exemple des méthodes pour générer des ondes radio porteuses utilisant des circuits analogiques particuliers en feraient également partie. Il est probable que ce type de méthodes n'était pas visé par la définition d'une "méthode mise en œuvre par ordinateur" dans la saisine.

9.2 Le terme "technique"

La Grande Chambre ne cherchera pas à définir le terme "technique". Mis à part les cas où elle l'utilisera dans les citations de décisions, la Grande Chambre, aux fins d'examiner les conséquences de la jurisprudence, se bornera à considérer ci-après qu'un "moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur" et une tasse ont un caractère technique, et que la conception d'une bicyclette implique un certain nombre de réflexions techniques. Elle conçoit que les lecteurs accepteront ces considérations sans exiger une définition de ce que l'on entend exactement par "technique". Cette question est traitée plus en détail dans le cas particulier des programmes d'ordinateur au point relatif à la question 4 (cf. point 13 ci-dessous).

10. Frage 1

"Kann ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen nur dann als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn es ausdrücklich als Programm für Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird?"

Zulässigkeit

10.1 Zunächst bedarf die Frage der Auslegung. Dem Anschein nach wird nur gefragt, ob man die Worte "Programm für Datenverarbeitungsanlagen" verwenden muss. Legt man die Frage so aus, ist sie leicht zu beantworten; ein Anspruch mit einem Synonym für "Programm für Datenverarbeitungsanlagen" wie etwa "eine Abfolge von computerausführbaren Anweisungen" oder vielleicht "ein ausführbares Software-Modul" würde das Patentierungsverbot eindeutig nicht überwinden, wenn es der äquivalente Anspruch auf ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen nicht täte. Doch die in der Vorlage festgestellte angebliche Abweichung bezieht sich nicht nur auf die Wortwahl. Darüber hinaus heißt es in den Hintergrundinformationen zu Frage 1:

"Auf diesem Gebiet sind Anspruchsformulierungen in Anlehnung an Folgendes gebräuchlich:

- Verfahren
- Systeme (d. h. Computersysteme)

– computerimplementierte Verfahren

- Computerprogramme
- Computerprogrammprodukte, auf denen ein Computerprogramm gespeichert ist.

Der Inhalt dieser Ansprüche, d. h. das zugrunde liegende, von einer Datenverarbeitungsanlage durchzuführende Verfahren, ist jedoch oft identisch" (Vorlage, Seite 4).

Die Diskussion erstreckt sich auch auf "die Funktion des Computerprogramms (hat das beanspruchte Programm technischen Charakter) und nicht auf die Art und Weise, wie es beansprucht wird (z. B. als Computerprogramm, als Computerprogrammprodukt oder als computerimplementiertes Verfahren)" (Vorlage, Seite 5).

10. Question 1

"Can a computer program only be excluded as a computer program as such if it is explicitly claimed as a computer program?"

Admissibility

10.1 The first step is interpretation of the question. On the face of it all that is asked is whether one has to use the actual words "computer program". If the question is interpreted in this fashion it is easily answered; a claim utilising a synonym for "computer program", such as "a sequence of computer-executable instructions" or "an executable software module" perhaps, would clearly not avoid exclusion from patentability if the equivalent claim to a computer program did not. However the alleged divergence identified in the referral does not simply relate to the form of words chosen. Moreover the "Background" to Question 1 includes the following:

"In this field, claim formulations along the following lines are common:

- methods
- systems (i.e. computer systems)

– computer-implemented methods

- computer programs
- computer program products, storing a computer program.

However the substance of these claims, i.e. the underlying method to be performed by a computer, is often identical," (referral, page 4).

The discussion also refers to "the function of the computer program (does the claimed program have technical character) rather than the manner in which it is claimed (e.g. as a computer program, a computer program product or a computer-implemented method)," (referral, page 5).

10. Question 1

"Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?"

Recevabilité

10.1 Il convient en premier lieu d'interpréter cette question. De prime abord, elle vise seulement à déterminer si le terme "programme d'ordinateur" doit être utilisé. Si la question est interprétée de cette façon, il est facile d'y répondre ; une revendication utilisant un synonyme de "programme d'ordinateur", par exemple une "séquence d'instructions exécutables par ordinateur" ou peut-être un "module logiciel exécutable", n'échapperait certainement pas à l'exclusion de la brevetabilité si la revendication équivalente relative à un programme d'ordinateur était frappée d'exclusion. Cependant, la prétendue divergence qui a été identifiée dans la saisine ne se rapporte pas simplement aux mots choisis. De plus, dans la partie "Contexte" relative à la question 1, sont apportées les informations suivantes :

"Dans ce domaine, les revendications sont souvent formulées en termes de

- méthodes
- systèmes (tels que systèmes informatiques)

– méthodes mises en œuvre par ordinateur

- programmes d'ordinateur
- produits "programmes d'ordinateur", stockant un programme d'ordinateur.

Cependant, ces revendications ont souvent un objet identique, à savoir la méthode sous-jacente qu'un ordinateur doit exécuter" (page 4 de la saisine).

Il est également fait référence à "la fonction du programme d'ordinateur (le programme revendiqué a-t-il un caractère technique ?) plutôt qu'à la manière dont il est revendiqué (p. ex. en tant que tel, en tant que produit "programme d'ordinateur", ou en tant que méthode mise en œuvre par ordinateur)" (page 5 de la saisine).

So scheint es, dass mit dem ersten Verweis auf ein "Programm für Datenverarbeitungsanlagen" in der Frage eigentlich Ansprüche auf verschiedene Gegenstände gemeint sind, die mit einem Computerprogramm einhergehen können, ohne selbst unbedingt eines zu sein, und dass die Frage, die mit der Vorlage beantwortet werden soll, in etwa wie folgt lautet:

Wenn ein bestimmter Anspruch auf ein Computerprogramm ("1. Programm für eine Datenverarbeitungsanlage, das Anweisungen zur Ausführung der Schritte x, y, z umfasst") nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, ist dann nach demselben Artikel auch einer der folgenden Gegenstände (oder noch etwas anderes) automatisch ausgeschlossen?

"2. Computersystem, auf dem das Programm nach Anspruch 1 geladen ist."

"3. Verfahren zum Betrieb eines Computers, umfassend die Ausführung des Programms nach Anspruch 1."

"4. Computerprogrammprodukt, auf dem das Programm nach Anspruch 1 gespeichert ist."

10.2 Die einzige "Abweichung" in der Rechtsprechung, die die Vorlage diesbezüglich aufzeigt, besteht zwischen den Entscheidungen T 1173/97, IBM (ABI. EPA 1999, 609) und T 424/03, Microsoft vom 23. Februar 2006. In der Vorlage (s. Seiten 5 und 6) heißt es, dass nach T 424/03 überhaupt nur ein Anspruch der Form "Computerprogramm für Verfahren X" als Programm für Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein könne, während Ansprüche der Art "computerimplementiertes Verfahren X" oder "Computerprogrammprodukt zum Speichern eines ausführbaren Codes für Verfahren X" nicht ausgeschlossen wären (unabhängig davon, worin das Verfahren X besteht). In T 1173/97 wird hingegen auf die Funktion des Programms für Datenverarbeitungsanlagen abgehoben und nicht auf die Art und Weise, wie es beansprucht wird, z. B. als Computerprogrammprodukt oder als computerimplementiertes Verfahren.

Thus it would seem that the first reference to a "computer program" in the question is in fact intended to encompass claims to various matters which involve a computer program without necessarily literally being one, and that the question to which the referral is seeking an answer is something along the lines of:

If a particular claim to a computer program ("1. A program for a computer comprising instructions to carry out steps x, y, z,") is excluded from patentability by Article 52(2) EPC, are any of the following (or anything else) automatically excluded under the same article?

"2. A computer system loaded with the program of claim 1."

"3. A method of operating a computer comprising executing the program of claim 1."

"4. A computer program product storing the program of claim 1."

10.2 The only "divergence" in the case law identified by the referral with respect to this question is between the decisions in cases T 1173/97, IBM (OJ EPO 1999, 609) and T 424/03, Microsoft, dated 23 February 2006. It is argued in the referral (see pages 5 and 6) that according to T 424/03 only a claim of the form "computer program for method x" could possibly be excluded from patentability as a computer program as such, whereas claims of the form "computer-implemented method x" or "computer program product storing executable code for method x" would not be excluded (irrespective of the nature of the method x). T 1173/97 is said however to place the emphasis on the function of the computer program rather than on the manner in which it is claimed, for example as a computer program product or a computer-implemented method.

Il semblerait par conséquent que la première référence à un "programme d'ordinateur" dans la question vise en fait à englober des revendications portant sur des éléments divers qui font intervenir un programme d'ordinateur mais n'en sont pas nécessairement un au sens strict, et que la question à laquelle la saisine cherche une réponse pourrait s'énoncer de la manière suivante :

Si une revendication particulière relative à un programme d'ordinateur ("1. Programme d'ordinateur comprenant des instructions pour exécuter les étapes x, y, z") est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE, l'un des éléments suivants (ou tout autre élément) est-il exclu automatiquement en vertu du même article ?"

"2. Système informatique sur lequel est chargé le programme selon la revendication 1."

"3. Méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur, comprenant l'exécution du programme selon la revendication 1."

"4. Produit "programme d'ordinateur" stockant le programme selon la revendication 1."

10.2 L'unique "divergence" que la saisine a relevée dans la jurisprudence au sujet de cette question est celle qui existe entre les décisions rendues dans les affaires T 1173/97, IBM (JO OEB 1999, 609) et T 424/03, Microsoft, en date du 23 février 2006. Il est allégué dans la saisine (cf. pages 5 et 6) que, selon la décision T 424/03, seule une revendication rédigée sous la forme d'un "programme d'ordinateur pour la méthode x" pourrait le cas échéant être exclue de la brevetabilité à titre de programme d'ordinateur en tant que tel, alors que des revendications rédigées sous la forme d'une "méthode x mise en œuvre par ordinateur", ou d'un "produit 'programme d'ordinateur' stockant un code exécutable pour la méthode x", ne seraient pas exclues (quelle que soit la nature de la méthode x). Or, la décision T 1173/97 a mis l'accent, selon la saisine, sur la fonction du programme d'ordinateur plutôt que sur la manière dont il est revendiqué, par exemple en tant que produit "programme d'ordinateur" ou en tant que méthode mise en œuvre par ordinateur.

Bei der Anmeldung, um die es in T 1173/97 ging, war die Prüfungsabteilung zu dem Schluss gelangt, dass eine Erfindung vorlag, und war bereit, ein Patent mit Ansprüchen der Art zu erteilen, die zumindest seit T 208/84, VICOM (ABl. EPA 1987, 14) akzeptiert war, nämlich Ansprüche auf ein Verfahren zum Betrieb eines Computers sowie auf einen Computer, der so eingerichtet ist, dass er das Verfahren ausführen kann (d. h. ein Computer, auf dem ein geeignetes Programm geladen ist). Der Anmelder hatte jedoch Ansprüche aufgenommen, die nicht auf das System als Ganzes oder auf ein Verfahren zum Betrieb des Systems als Ganzes gerichtet waren, sondern auf ein Programm, und zwar wie folgt in zweierlei Form (T 1173/97, Sachverhalt und Anträge, Nr. II):

"Computerprogrammprodukt, das direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden kann und Softwarecodeabschnitte umfasst, mit denen die Schritte gemäß [dem unabhängigen Verfahrens-]Anspruch 1 ausgeführt werden, wenn das Produkt auf einem Computer läuft,"

und

"Computerprogrammprodukt, das auf einem computergerechten Medium gespeichert ist und Folgendes umfasst: computerlesbare Programmmittel, die einen Computer veranlassen, [die verschiedenen Schritte des Verfahrens-anspruchs 1 auszuführen]".

10.2.1 Die Kammer ging der Frage nach, ob möglicherweise ein Computerprogramm beansprucht werden könnte, und wenn ja, unter welchen Umständen ein solcher Anspruch gewährt wäre. Ihre Schlussfolgerung unter Nummer 13 der Entscheidungsgründe lautete wie folgt:

"Nach Auffassung der Kammer ist ein allein beanspruchtes Computerprogramm nicht von der Patentierung ausgeschlossen, wenn das auf einem Computer laufende oder in einen Computer geladene Programm einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht.

T 1173/97 concerned an application where the examining division had come to the conclusion that there was an invention and was prepared to grant a patent including claims of the types which had been accepted at least since T 208/84, VICOM (OJ EPO 1987, 14), namely for a method of operating a computer and for a computer adapted to carry out the method (i.e. a computer loaded with an appropriate program). However the applicant had included claims directed not to the system as a whole or a method of operating the system as a whole, but to a program, in two forms, as follows (T 1173/97, Facts and Submissions, point II):

"A computer program product directly loadable into the internal memory of a digital computer, comprising software code portions for performing the steps of [independent method] claim 1 when said product is run on a computer,"

and

"A computer program product stored on a computer usable medium, comprising: computer readable program means for causing a computer to [carry out the various steps of method claim 1]."

10.2.1 The Board considered the question whether a computer program might be claimed and if so under what circumstances such a claim could be allowable. Its conclusion, at Reasons, point 13, was:

"In the view of the Board, a computer program claimed by itself is not excluded from patentability if the program, when running on a computer or loaded into a computer, brings about, or is capable of bringing about, a technical effect which goes beyond the 'normal' physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run.

Dans l'affaire T 1173/97, la division d'examen, qui avait conclu en la cause à l'existence d'une invention, était disposée à délivrer un brevet comprenant des revendications du type de celles qui avaient été admises au moins depuis la décision T 208/84, VICOM (JO OEB 1987, 14), à savoir des revendications pour une méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur et pour un ordinateur agencé en vue de l'exécution de la méthode (c'est-à-dire un ordinateur sur lequel est chargé un programme approprié). Or, le demandeur avait opté pour des revendications portant non pas sur le système dans son ensemble ou sur une méthode destinée à faire fonctionner le système dans son ensemble, mais sur un programme revêtant deux formes et décrit de la façon suivante (décision T 1173/97, point II de l'exposé des faits et conclusions) :

"Un produit "programme d'ordinateur" chargeable directement dans la mémoire interne d'un ordinateur numérique, comprenant des portions de code de logiciel pour l'exécution des étapes de la méthode selon la revendication [indépendante] 1 lorsque ledit programme est exécuté sur un ordinateur"

et

"Un produit "programme d'ordinateur" enregistré sur un support utilisable dans un ordinateur, comprenant : des moyens de programmation lisibles par ordinateur pour [exécuter les diverses étapes de la méthode selon la revendication 1]."

10.2.1 La chambre a examiné la question de savoir s'il se pouvait qu'un programme d'ordinateur ait été revendiqué et, dans l'affirmative, dans quelles conditions une telle revendication pouvait être recevable. Elle a conclu, au point 13 des motifs, que

"Du point de vue de la Chambre, un programme d'ordinateur revendiqué en tant que tel n'est pas exclu de la brevetabilité si ce programme, une fois mis en œuvre ou chargé sur un ordinateur, produit ou est capable de produire un effet technique allant au-delà des interactions physiques "normales" existant entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne.

"Auf einem Computer laufend" bedeutet, dass das aus Computerprogramm samt Computer bestehende System ein Verfahren durchführt, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 1. "In einen Computer geladen" bedeutet, dass der so programmierte Computer zur Durchführung eines Verfahrens, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 1, fähig oder hierfür entsprechend angepasst ist und somit ein System (oder eine Vorrichtung bzw. ein Gerät) verkörpert, das so geartet sein kann wie dasjenige gemäß Anspruch 14."

10.2.2 Die Kammer hat ganz bewusst nicht über eine bestimmte Formulierung entschieden; dazu heißt es in der Entscheidungsformel: "Die Angelegenheit wird ... an die erste Instanz zurückverwiesen, die ... zu prüfen hat, ob die Ansprüche im vorliegenden Wortlaut unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fallen, ...". Sie äußerte sich aber sehr wohl dazu, ob das Patentierungsverbot überwunden werden könnte, wenn das Programm auf einem Medium beansprucht würde (s. ebenfalls Nr. 13 der Entscheidungsgründe):

"Darüber hinaus ist die Kammer der Ansicht, dass es im Hinblick auf das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ keinen Unterschied macht, ob ein Computerprogramm allein beansprucht wird oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger"

10.2.3 Da die Kammer zu dem Schluss gelangt war, dass einige – allein beanspruchte – Programme von der Patentierung ausgeschlossen sind, folgt daraus zwangsläufig, dass ein solches Programm auch dann ausgeschlossen ist, wenn es als "Aufzeichnung auf einem Datenträger" beansprucht wird, d. h. auf einem computerlesbaren Medium. Die Begründung für diese Schlussfolgerung ist den nachstehenden Zitaten zu entnehmen.

T 1173/97, Nummer 5.3 der Entscheidungsgründe: "Dies bedeutet, dass Computerprogramme dann als patentfähige Erfindungen anzusehen sind, wenn sie technischen Charakter aufweisen." Nummer 6.2 der Entscheidungsgründe:

'Running on a computer' means that the system comprising the computer program plus the computer carries out a method (or process) which may be of the kind according to claim 1. 'Loaded into a computer' means that the computer programmed in this way is capable of or adapted to carrying out a method which may be of the kind according to claim 1 and thus constitutes a system (or device or apparatus) which may be of the kind according to claim 14."

10.2.2 The Board made a point of not deciding on a particular form of words; the Order includes "The case is remitted to the first instance ... for examination of whether the wording of the present claims avoids exclusion from patentability under Article 52(2) and (3) EPC, ...". However it did comment on the question whether claiming the program on a medium could overcome exclusion (also at Reasons, point 13):

"Furthermore, the Board is of the opinion that with regard to the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC, it does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on a carrier"

10.2.3 Since the Board had come to the conclusion that some programs, claimed alone, are excluded from patentability, it must follow from this statement that such a program claimed "as a record on a carrier", i.e. on a computer-readable medium, would also be excluded. The reasoning supporting this conclusion can be seen in the following quotations.

T 1173/97, Reasons, point 5.3: "This means that programs for computers must be considered as patentable inventions when they have a technical character." Reasons, point 6.2: "[P]hysical modifications of the hardware (causing,

Par "mis en œuvre sur un ordinateur", il faut entendre que le système comprenant le programme d'ordinateur et l'ordinateur exécute une méthode (ou un procédé) pouvant être du type de celle (ou de celui) faisant l'objet de la revendication 1. Par "chargé sur un ordinateur", il faut entendre que l'ordinateur ainsi programmé est capable d'exécuter une méthode du type de celle faisant l'objet de la revendication 1, ou qu'il est agencé en vue de l'exécution d'une telle méthode, et qu'il constitue donc un système (dispositif ou appareil) pouvant être du type de celui faisant l'objet de la revendication 14."

10.2.2 La chambre a veillé à ne pas décider d'une formulation particulière. Dans le dispositif, il est indiqué que "L'affaire est renvoyée devant la première instance afin qu'elle ... examine ... si la formulation des revendications dans leur version actuelle peut permettre d'éviter que ne joue l'exclusion de la brevetabilité au titre des articles 52(2) et (3) CBE, ...". Elle s'est toutefois exprimée sur la question de savoir si le fait de revendiquer le programme sur un support permettait d'échapper à l'exclusion (cf. également point 13 des motifs) :

"D'autre part, s'agissant des exclusions prévues à l'article 52(2) et (3) CBE, la Chambre ... considère qu'il est tout à fait indifférent qu'un programme d'ordinateur soit revendiqué en tant que tel ou qu'il soit revendiqué en tant qu'enregistrement sur un support".

10.2.3 La chambre ayant conclu que certains programmes, revendiqués seuls, sont exclus de la brevetabilité, il en découle qu'un tel programme revendiqué "en tant qu'enregistrement sur un support", à savoir sur un support déchiffirable par ordinateur, est lui aussi nécessairement exclu. Le raisonnement à l'appui de cette conclusion apparaît clairement dans les passages suivants, extraits de la décision T 1173/97 :

"Dans cette interprétation, les programmes d'ordinateurs doivent être considérés comme des inventions brevetables lorsqu'ils ont un caractère technique" (point 5.3 des motifs). "[L]es modifications physiques du matériel (engendrant,

gründe: "[D]ie bei Ausführung von Programmbefehlen auftretenden physikalischen Veränderungen bei der Hardware (die beispielsweise elektrische Ströme fließen lassen) [können] nicht per se den technischen Charakter ausmachen [...], durch den das Patentierungsverbot für ein solches Programm gegenstandslos würde." Nummer 6.3 der Entscheidungsgründe: "Solche Veränderungen können zwar als etwas Technisches angesehen werden, ... eignen sich [aber] nicht zur Unterscheidung von Computerprogrammen mit technischem Charakter einerseits und Computerprogrammen als solchen andererseits." Dasselbe gilt offensichtlich für die physikalischen Modifikationen eines Mediums (z. B. die in einer CD-ROM entstehenden Pits), die durch das Speichern eines Programms hervorgerufen werden, was die Kammer wohl unter Nummer 9.3 der Entscheidungsgründe sagen wollte: "[K]lar ist, dass die Hardware ... nicht zu [der Erfindung] gehört. ... Klar ist ferner, dass ein gegebenenfalls zum Computerprogrammprodukt gehöriges computerlesbares Medium, auf dem das Programm gespeichert ist, nur das physische Trägermaterial für die Archivierung des Programms und damit Hardware darstellt."

10.2.4 Bedenkt man, dass nach Artikel 52 (1) EPÜ (sowohl 1973 als auch 2000) "europäische Patente ... für Erfindungen erteilt" werden, sofern sie neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar sind, so macht die Argumentation unter Nummer 9.3 – wonach i) wenn ein Computerprogrammprodukt ein computerlesbares Medium umfasst, das Medium Hardware darstellt und ii) Hardware nicht zur Erfindung gehört – deutlich, dass nach Ansicht der Kammer ein Anspruch auf ein Computerprogrammprodukt das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ nicht schon dadurch überwinden kann, dass er ein computerlesbares Medium umfasst. Die oben genannten Nummern 6.2 und 6.3 der Entscheidungsgründe lassen zumindest vermuten, dass nach Auffassung der Kammer auch ein beanspruchter Computer, in den ein Programm geladen wird, oder die Ausführung eines Programms auf einem Computer nicht ausreicht, um das Patentierungsverbot zu überwinden.

for instance, electrical currents) deriving from the execution of the instructions given by programs for computers cannot *per se* constitute the technical character required for avoiding the exclusion of those programs." Reasons, point 6.3: "Although such modifications may be considered to be technical, they ... cannot be used to distinguish programs for computers with a technical character from programs for computers as such." The same evidently applies to the physical modifications of a medium (e.g. the pits created in a CD-ROM) caused by storing a program, and this would appear to be what the Board meant by Reasons, point 9.3: "[T]he hardware is not part of the invention. ... Furthermore, it is clear that if, for instance, the computer program product comprises a computer-readable medium on which the program is stored, this medium only constitutes the physical support on which the program is saved, and thus constitutes hardware."

10.2.4 Considering that according to Article 52(1) EPC (in both 1973 and 2000 versions) "European patents shall be granted for any inventions" provided they are new, inventive and industrially applicable, the reasoning in 9.3 that, (i) when a computer program product comprises a computer-readable medium, the medium constitutes hardware, and (ii) hardware is not part of the invention, makes it clear that the Board considered that a claim to a computer program product could not escape the exclusions of Article 52(2) EPC merely by comprising a computer-readable medium. Reasons, points 6.2 and 6.3 cited above at least suggest that the Board also considered that claiming a computer loaded with a program or the execution of a program on a computer would not be sufficient to escape the exclusion.

par exemple, des courants électriques) qui résultent de l'exécution d'instructions données par des programmes d'ordinateurs ne peuvent en tant que telles conférer à ces programmes le caractère technique qui est exigé pour que ces programmes ne soient pas exclus de la brevetabilité" (point 6.2 des motifs). "Bien que les modifications de ce genre puissent être considérées comme techniques, elles ... ne peuvent ... permettre de distinguer les programmes d'ordinateurs qui ont un caractère technique des programmes d'ordinateurs considérés "en tant que tels" (point 6.3 des motifs). Il en va de même à l'évidence pour les modifications physiques d'un support (par exemple les micro-cuvettes créées dans un CD-ROM) résultant de l'enregistrement d'un programme, et c'est ce que semblait vouloir affirmer la chambre au point 9.3 des motifs : "[L]e matériel ... ne fait pas partie de l'invention. ... Il est clair en outre que si, par exemple, ce produit "programme d'ordinateur" comprend un support lisible par ordinateur sur lequel est enregistré le programme, ce support n'est qu'un support physique sur lequel le programme est mémorisé, à considérer par conséquent comme un matériel."

10.2.4 Etant donné que, conformément à l'article 52(1) CBE (qu'il s'agisse de la CBE 1973 ou de la CBE 2000), "Les brevets européens sont délivrés pour toute invention", "à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle", il résulte clairement du raisonnement énoncé au point 9.3, selon lequel i) lorsqu'un produit "programme d'ordinateur" comprend un support déchiffrable par ordinateur, ce support constitue un matériel, et ii) ce matériel ne fait pas partie de l'invention, que, de l'avis de la chambre, une revendication relative à un produit "programme d'ordinateur" ne pouvait échapper aux exclusions visées à l'article 52(2) CBE du seul fait qu'elle comprend un support déchiffrable par ordinateur. Les points 6.2 et 6.3 des motifs cités plus haut suggèrent à tout le moins que la chambre a également estimé que, pour échapper à l'exclusion, il ne suffisait pas de revendiquer un ordinateur sur lequel est chargé un programme, ou l'exécution d'un programme sur un ordinateur.

10.3 In der Entscheidung wurde der "technische Effekt ..., der über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht" auch nach allgemeinem Sprachgebrauch als "weiterer technischer Effekt" bezeichnet (s. Nr. 9.4 der Entscheidungsgründe). Wie den obigen Zitaten zu entnehmen ist, galt als allgemeine Voraussetzung dafür, dass eine beanspruchte Erfindung nicht durch Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen war, dass der Anspruchsgegenstand "technischen Charakter" hat. Im besonderen Fall eines Anspruchs auf ein Computerprogramm ist dieser "technische Charakter" daher nur dann gegeben, wenn das Programm bei seiner Ausführung einen "weiteren technischen Effekt" erzeugt. (Dieses Thema wird bei der Erörterung der Frage 4 wieder aufgegriffen.)

10.4 Bemerkenswert ist, dass bei der Definition des weiteren technischen Effekts unter Nummer 13 der Entscheidungsgründe nicht auf den Stand der Technik Bezug genommen wird. Laut dieser Entscheidung lässt sich also unabhängig vom Stand der Technik ermitteln, ob ein Anspruch auf ein Computerprogramm nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Das heißt, dass der festgestellte weitere technische Effekt nicht neu sein muss. Mit dieser Auffassung hat die Kammer bewusst den sogenannten Beitragsansatz aufgegeben, der in der älteren Rechtsprechung – nicht ganz konsistent – angewandt wurde. Dies war eindeutig eine gewollte Weiterentwicklung der Rechtsprechung (nachdem die inkonsistente frühere Rechtsprechung in einem mit "Patentability of computer-software-related inventions" überschriebenen Artikel des damaligen Vorsitzenden *P. van den Berg* in dem von Mitgliedern der Großen Beschwerdekammer herausgegebenen Werk "Zehn Jahre Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer im Europäischen Patentamt", 1996, Seiten 29 bis 47, thematisiert worden war). Soweit der Großen Beschwerdekammer bekannt ist, wurde die von der Kammer in T 1173/97 getroffene Wahl seither von keiner anderen Beschwerdekammerentscheidung infrage gestellt. Sie ist somit ständige Rechtsprechung und

10.3 The decision also referred to the "technical effect which goes beyond the 'normal' physical interactions between the program (software) and the computer (hardware) on which it is run" as a "further technical effect" (see Reasons, point 9.4), and this is the expression which is generally used. As may be seen from the quotations above, the general condition for a claimed invention not to be excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC was considered to be that the claimed subject-matter has a "technical character". Thus in the particular case of a claim to a computer program it has a "technical character" if and only if the program causes a "further technical effect" when run. (This topic will be revisited in the discussion of Question 4.)

10.4 It is notable that the definition of further technical effect in Reasons, point 13 makes no reference to the state of the art. Thus according to this decision it may be determined whether a claim to a computer program is excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC independent of the prior art. That is, the identified further technical effect need not be new. By taking this position the Board consciously abandoned the so-called "contribution approach" which had been applied, somewhat inconsistently, in the earlier case law. This was clearly a deliberate development of the case law (the inconsistency of the previous case law having previously been identified in an article, "Patentability of computer-software-related inventions", by the then chairman, *P. van den Berg*, in "The law and practice of the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office during its first ten years", issued by the members of the Enlarged Board of Appeal, 1996, pages 29 to 47). To our knowledge no decision of the Boards of Appeal has since challenged this choice by the Board in T 1173/97. It therefore stands as the established case law, and cannot be overturned by this Opinion, for the reasons given above (see point 7).

10.3 La décision a également qualifié l'effet technique allant au-delà des interactions physiques "normales" entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel) sur lequel il fonctionne d'"effet technique supplémentaire" (cf. point 9.4 des motifs), et il s'agit de l'expression généralement utilisée. Ainsi qu'il ressort des citations ci-dessus, la chambre a considéré le "caractère technique" de l'objet revendiqué comme la condition générale pour qu'une invention revendiquée ne tombe pas sous le coup de l'exclusion prévue à l'article 52(2) et (3) CBE. Dans le cas particulier d'une revendication relative à un programme d'ordinateur, l'objet revendiqué a donc un "caractère technique" si et seulement si le programme produit un "effet technique supplémentaire" lorsqu'il fonctionne (la Grande Chambre reviendra sur ce point lorsqu'elle examinera la question 4).

10.4 Il est intéressant de noter que la définition de l'effet technique supplémentaire au point 13 des motifs ne mentionne pas l'état de la technique. Conformément à cette décision, il est donc possible de déterminer si une revendication relative à un programme d'ordinateur est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE indépendamment de l'état de la technique. Cela signifie que l'effet technique supplémentaire identifié ne doit pas nécessairement être nouveau. En adoptant cette position, la chambre a renoncé en connaissance de cause à ce qui était appelé "l'approche de la contribution à l'état de la technique", qui avait été appliquée de manière un peu incohérente dans la jurisprudence antérieure. Cela représentait manifestement une évolution délibérée de la jurisprudence (l'incohérence de la jurisprudence antérieure ayant été constatée auparavant dans un article intitulé "Patentability of computer-software-related inventions" et rédigé par *P. van den Berg*, qui présidait à l'époque la chambre, dans l'ouvrage "Dix ans de Jurisprudence de la Grande Chambre de recours de l'OEB", publié par les membres de la Grande Chambre de recours en 1996, pages 29 à 47). A la connaissance de la Grande Chambre, aucune décision des chambres de recours n'a depuis lors remis en cause le choix effectué par la chambre dans l'affaire 1173/97. Il constitue donc la juris-

kann durch die vorliegende Stellungnahme aus den oben genannten Gründen nicht aufgehoben werden (s. Nr. 7).

10.5 In T 1173/97 wurde aus der Abkehr vom "Beitragsansatz" auch die folgende Konsequenz gezogen: "Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist daher eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ greift" (Nr. 8 der Entscheidungsgründe, zweiter Absatz).

10.6 Für Leser, die mit der Fachsprache nicht vertraut sind, mag eine Analogie den Unterschied zwischen dem "Beitragsansatz" und dem von der Kammer in T 1173/97 herangezogenen Ansatz verdeutlichen. Die folgenden Ausführungen sind jedoch nur zur Veranschaulichung gedacht und nicht definitiv.

Angenommen, in einer Patentanmeldung wird eine Tasse mit einem bestimmten Bild (z. B. einem Unternehmenslogo) beansprucht. Die Kammer nimmt weiter an, dass dem Bild kein Effekt zugeschrieben wird, der über Information, "Markenbewusstsein" oder ästhetischen Genuss hinausgeht. Dem "Beitragsansatz" zufolge sind Tassen bekannt, sodass der "Beitrag zum Stand der Technik" nur auf einem nach Artikel 52 (2) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossenen Gebiet liegt und die Anmeldung gemäß dieser Bestimmung zurückgewiesen werden kann, d. h. man geht davon aus, dass sich die europäische Patentanmeldung (vgl. Artikel 52 (3) EPÜ) auf eine ästhetische Formschöpfung, auf die Wiedergabe von Informationen oder möglicherweise sogar auf ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten "als solches" bezieht.

Dem Ansatz nach T 1173/97 zufolge ist der beanspruchte Gegenstand für die Zwecke des Artikels 52 (2) EPÜ unabhängig vom Stand der Technik zu betrachten. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein Anspruch auf eine Tasse eindeutig nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ von der

10.5 T 1173/97 also drew the consequence from its abandonment of the "contribution approach" that "Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52(2) and (3)," (Reasons, point 8, second paragraph).

10.6 For readers unfamiliar with the jargon, an analogy may help to understand the distinction between the "contribution approach" and the approach adopted by the Board in T 1173/97. Note, however, that what follows is intended to be merely illustrative, not definitive.

Suppose a patent application claims a cup carrying a certain picture (e.g. a company logo). We assume that no effect beyond information, "brand awareness" or aesthetic pleasure is ascribed to the picture. According to the "contribution approach", cups are known, so that the "contribution to the art" is only in a field excluded from patentability by Article 52(2) EPC and the application may be refused under this provision, i.e. the European patent application is considered to relate to (cf. Article 52(3) EPC) an aesthetic creation, a presentation of information or possibly even a method for doing business "as such".

According to the approach laid down by T 1173/97, for the purposes of Article 52(2) EPC the claimed subject-matter has to be considered without regard to the prior art. According to this view a claim to a cup is clearly not excluded from patentability by

prudence constante et ne saurait être invalidé par le présent avis, pour les motifs indiqués plus haut (cf. point 7).

10.5 Tirant les conséquences de l'abandon de l'approche de la contribution à l'état de la technique, la chambre a ajouté dans la décision T 1173/97 que "c'est donc dans le cadre de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive qu'il convient de déterminer ce qu'une invention apporte en plus du point de vue technique par rapport à l'état de la technique, plutôt que dans le cadre de l'examen de la question de savoir si cette invention doit être considérée comme exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE" (point 8, deuxième paragraphe des motifs)".

10.6 Pour les lecteurs connaissant mal ce langage spécialisé, une analogie peut aider à comprendre la distinction entre l'"approche de la contribution à l'état de la technique" et l'approche suivie par la chambre dans l'affaire T 1173/97. Il convient toutefois de noter que l'exposé qui suit n'a qu'une valeur d'illustration, et non une valeur absolue.

Supposons qu'une demande de brevet revendique une tasse sur laquelle figure une certaine image (par exemple le logo d'une entreprise) et qu'aucun effet allant au-delà de l'information, de la notoriété de la marque ou de l'agrément esthétique n'est attribué à cette image. Conformément à l'"approche de la contribution à l'état de la technique", les tasses sont connues, si bien que la "contribution à l'état de la technique" est limitée à un domaine exclu de la brevetabilité par l'article 52(2) CBE et que la demande de brevet européen est susceptible d'être rejetée au titre de cette disposition ; autrement dit, on considère que la demande se rapporte (cf. article 52(3) CBE) à une création esthétique, une présentation d'informations, voire à une méthode dans le domaine des activités économiques "considérée en tant que telle".

Conformément à l'approche définie dans la décision T 1173/97, l'état de la technique ne doit pas être pris en considération pour l'examen de l'objet revendiqué aux fins de l'article 52(2) CBE. Vue sous cet angle, une revendication relative à une tasse n'est pas clairement exclue de

Patentierbarkeit ausgeschlossen. Ob der Anspruch auch noch das Merkmal aufweist, dass die Tasse mit einem bestimmten Bild versehen ist, ist unerheblich. Dieser Ansatz wurde, jedenfalls so, wie er z. B. in T 258/03, Hitachi (ABI. EPA 2004, 575) und T 424/03 formuliert wurde, in einigen der *Amicus curiae*-Schriftsätze als "Any-hardware"- oder "Any-technical-means"-Ansatz bezeichnet.

10.7 In einer Reihe von Entscheidungen haben sich die Beschwerdekammern (und insbesondere die Kammer 3.5.01) mit dieser Folge der Abkehr vom Beitragsansatz auseinandergesetzt. Zuerst wurde in T 931/95, Pension Benefit Systems (ABI. EPA 2001, 441) entschieden, dass eine Vorrichtung zur Ausführung einer Tätigkeit, die als solche durch Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, ihrerseits nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sei (Leitsatz III). Insbesondere sei ein Anspruch auf einen Computer, in den ein Programm geladen wurde, nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, auch wenn das Programm selbst ausgeschlossen wäre, d. h. wenn das Programm bei der Ausführung keinen "weiteren technischen Effekt" hervorruft. Auf Verfahren, die technische Mittel verwenden, wurde diese Logik allerdings nicht ausgedehnt (Leitsatz II). Im Hinblick auf Verfahren wurde diese Auffassung durch T 258/03, Hitachi explizit insoweit verworfen (Leitsatz I), als man darin zu dem Schluss kam, dass ein Anspruch, der technische Mittel umfasst, nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sei (Nrn. 3 und 4 der Entscheidungsgründe), und da ein Anspruch für ein Verfahren zum Betrieb eines Computers einen Computer umfasse, könne er nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sein. Keine dieser Entscheidungen befasste sich jedoch mit der Frage, ob ein Anspruch für ein Programm auf einem computerlesbaren Medium unter das Patentierungsverbot fällt. In T 424/03, Microsoft wurde die Begründung aus T 258/03 schließlich dahin gehend ausgeweitet, dass ein Anspruch für ein Programm (im betreffenden Anspruch "durch Computer ausführbare Anweisungen") auf einem computerlesbaren Medium ebenfalls zwingend dem Patentierungsverbot des

Article 52(2) EPC. Whether or not the claim also includes the feature that the cup has a certain picture on it is irrelevant. This approach, at least as formulated in e.g. T 258/03, Hitachi (OJ EPO 2004, 575) and T 424/03, has been characterised in some of the *amicus curiae* briefs as the "any hardware" or "any technical means" approach.

10.7 Over a series of decisions the Boards of Appeal (and in particular Board 3.5.01) explored this consequence of abandoning the contribution approach. Firstly in T 931/95, Pension Benefit Systems (OJ EPO 2001, 441), it decided that an apparatus for carrying out an activity excluded as such from patentability by Article 52(2) and (3) EPC was not itself excluded from patentability (Headnote III). In particular, a claim directed to a computer loaded with a program was not excluded from patentability by Article 52(2) EPC even if the program itself would be, i.e. if the program caused no "further technical effect" when run. That decision did not however extend the logic to methods employing technical means (Headnote II). With regard to methods, this decision was explicitly overturned by T 258/03, Hitachi (Headnote I); T 258/03 came to the conclusion that any claim involving technical means was not excluded from patentability by Article 52(2) EPC (see Reasons 3 and 4), and since a claim directed to a method of operating a computer involved a computer it could not be excluded from patentability by Article 52(2) EPC. However neither of these decisions dealt with the question whether a claim to a program on a computer-readable medium avoided exclusion. T 424/03, Microsoft, finally extended the reasoning applied in T 258/03 to come to the conclusion that a claim to a program ("computer executable instructions" in the claim in question) on a computer-readable medium also necessarily avoids exclusion from patentability under Article 52(2) EPC (see Catchword 2 and Reasons, point 5.3, "The subject-matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 – *Auction method/Hitachi* ...)"). This statement is quite

la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE. Que la revendication inclue ou non la caractéristique liée à la présence d'une certaine image sur la tasse importe peu. Cette approche, du moins telle que formulée par exemple dans les décisions T 258/03, Hitachi (JO OEB 2004, 575), et T 424/03, a été appelée, dans certaines des observations de tiers, approche "any hardware" (tout matériel) ou "any technical means" (tout moyen technique).

10.7 Dans plusieurs décisions, les chambres de recours (et notamment la chambre 3.5.01) ont examiné les conséquences découlant de l'abandon de l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique. En premier lieu, dans la décision T 931/95, Contrôle d'un système de caisse de retraite (JO OEB 2001, 441), la chambre a décidé qu'un dispositif pour exécuter une activité exclue en tant que telle de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE ne tombe pas lui-même sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité (point III du sommaire). En particulier, une revendication relative à un ordinateur sur lequel est chargé un programme, n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE même si le programme proprement dit le serait, c'est-à-dire dans le cas où il ne produirait pas d'"effet technique supplémentaire" lorsqu'il fonctionne. Toutefois, cette logique n'a pas été étendue aux méthodes employant des moyens techniques (point II du sommaire). S'agissant des méthodes, cette décision a été explicitement remise en question par la décision T 258/03, Hitachi (point I du sommaire), dans laquelle la chambre a conclu qu'une revendication impliquant des moyens techniques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE (cf. points 3 et 4 des motifs) et qu'une revendication portant sur une méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur ne peut être exclue en vertu de l'article 52(2) CBE, puisqu'elle fait intervenir un ordinateur. Toutefois, aucune de ces deux décisions n'a traité la question de savoir si une revendication relative à un programme sur un support déchiffirable par ordinateur échappait à l'exclusion. Dans la décision T 424/03, Microsoft, la chambre a finalement étendu le raisonnement appliqué dans la décision T 258/03 pour conclure qu'une revendication relative à un programme (en l'oc-

Artikels 52 (2) EPÜ entgeht (s. Orientierungssatz 2 und Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe: "Der Gegenstand des Anspruchs 5 hat technischen Charakter, weil er sich auf ein computerlesbares Medium bezieht, d. h. auf ein technisches Erzeugnis, das einen Datenträger umfasst (s. Entscheidung T 258/03 – *Auktionsverfahren/Hitachi ...*"). Diese Aussage ist ziemlich klar und steht bereits für sich als ausreichende Begründung dafür, dass der Anspruch nicht durch Artikel 52 (2) EPÜ ausgeschlossen ist.

10.7.1 In der Entscheidung T 424/03 wurde darüber hinaus festgestellt (ebenfalls in Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe), dass das betreffende Programm bei seiner Ausführung das Potenzial zur Erzielung eines weiteren technischen Effekts habe und dadurch ebenfalls zum technischen Charakter des Anspruchsgegenstands beitrage. Dies war jedoch gar nicht erforderlich für die Schlussfolgerung, dass der beanspruchte Gegenstand nicht unter das Patentierungsverbot fiel, denn nach der Begründung in T 258/03 reichte die Beanspruchung beliebiger technischer Mittel aus, um das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ zu überwinden. Die Frage, ob das Programm selbst bei der Ausführung einen "weiteren technischen Effekt" hervorrufe und damit ebenfalls als technisches Mittel bezeichnet werden könne, war nur für die Feststellung der erfinderischen Tätigkeit von Bedeutung – parallel zu diesen Entscheidungen hatte die Kammer einen Ansatz zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit entwickelt und dabei der Tatsache Rechnung getragen, dass einige Anspruchsmerkmale isoliert betrachtet unter die Ausschlussbestimmungen des Artikels 52 (2) EPÜ fallen könnten (Näheres dazu s. T 154/04, Duns, ABI. EPA 2008, 46). Wichtig bei diesem Ansatz ist, welche Merkmale zum technischen Charakter des Anspruchsgegenstands beitragen, denn nur diese werden bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt. In der Sache T 424/03 waren sowohl das computerlesbare Medium als auch das Programm selbst Merkmale, die dem Gegenstand eines bestimmten Anspruchs als Ganzem technischen

unequivocal and stands alone as a reason for the claim not to be excluded under Article 52(2) EPC.

10.7.1 The decision in T 424/03 did go on to note (also in Reasons, point 5.3) that the particular program involved had the potential of achieving a further technical effect when run and thus also contributed to the technical character of the claimed subject-matter. This fact however was not necessary to the conclusion that the claimed subject-matter avoided exclusion, since according to the reasoning of T 258/03 any technical means claimed was sufficient to overcome the exclusion of Article 52(2) EPC. The question whether the program itself caused a "further technical effect" when run, and would therefore also qualify as technical means, only assumed importance for the question of inventive step – in parallel to these decisions the Board had been developing an approach to the appraisal of inventive step taking into account the fact that some of the features of a claim might, considered alone, fall under the exclusions of Article 52(2) EPC (see T 154/04, Duns, OJ EPO 2008, 46, for an exposition of the approach). For this approach it is important which features contribute to the technical character of the claimed subject-matter, since only such features are taken into account for the assessment of inventive step. In the particular case of T 424/03, both the computer-readable medium and the program itself were features which gave the subject-matter of the particular claim as a whole a technical character, and were both therefore to be taken into account for the assessment of its inventive step.

currence à des "instructions exécutables par ordinateur") sur un support déchiffirable par ordinateur échappe elle aussi nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité visée à l'article 52(2) CBE (cf. point 2 de l'exergue et point 5.3 des motifs : "L'objet de la revendication 5 présente un caractère technique, puisqu'il se rapporte à un moyen déchiffirable par ordinateur, c'est-à-dire à un produit technique faisant intervenir un support (cf. décision T 258/03 – *Méthode d'enchères/Hitachi ...*"). Cette déclaration est assez claire et justifie à elle seule le fait que la revendication ne soit pas exclue en vertu de l'article 52(2) CBE.

10.7.1 Dans la décision T 424/03, la chambre a en outre fait observer (également au point 5.3 des motifs) que lors de son exécution, le programme en question pouvait produire un effet technique supplémentaire et contribuait ainsi au caractère technique de l'objet revendiqué. Indépendamment de cela, il était toutefois permis de conclure que l'objet revendiqué échappait à l'exclusion puisque, conformément au raisonnement exposé dans la décision T 258/03, tout moyen technique revendiqué suffisait pour éviter l'exclusion prévue à l'article 52(2) CBE. La question de savoir si le programme proprement dit entraînait un "effet technique supplémentaire" lorsqu'il était exécuté et s'il pouvait donc être considéré comme un moyen technique, n'était importante qu'au regard de l'activité inventive, la chambre ayant développé, parallèlement à ces décisions, une approche en matière d'appréciation de l'activité inventive qui tient compte du fait que certaines caractéristiques d'une revendication pouvaient éventuellement, lorsqu'elles sont examinées séparément, tomber sous le coup des exclusions visées à l'article 52(2) CBE (cf. décision T 154/04, Duns, JO OEB 2008, 46, pour une présentation de cette approche). Selon cette approche, il importe de savoir quelles caractéristiques contribuent au caractère technique de l'objet revendiqué, puisque seules ces caractéristiques sont prises en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Dans l'affaire T 424/03, le support déchiffirable par ordinateur comme le programme proprement dit représentaient des caractéristiques conférant globalement un caractère technique à l'objet d'une revendication

Charakter verliehen, weshalb beide bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt wurden.

10.7.2 So war die Kammer letztlich zu einem Schluss gelangt, der klar im Widerspruch zu der Position (bzw. einer der Positionen) der Entscheidung T 1173/97 stand. In T 1173/97 hieß es: "Darüber hinaus ist die Kammer der Ansicht, dass es im Hinblick auf das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ keinen Unterschied macht, ob ein Computerprogramm allein beansprucht wird oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger ..." (Nr. 13 der Entscheidungsgründe), während in T 424/03 festgestellt wurde: "Der Gegenstand des Anspruchs 5 hat technischen Charakter, weil er sich auf ein computerlesbares Medium bezieht, d. h. auf ein technisches Erzeugnis, das einen Datenträger umfasst (s. Entscheidung T 258/03 – *Auktionsverfahren/Hitachi ...*)" (Nr. 5.3 der Entscheidungsgründe).

10.8 In diesem Punkt bestand also ein Unterschied zwischen den in T 1173/97 und T 424/03 vertretenen Positionen. Zu klären bleibt jedoch, ob dieser Unterschied eine Abweichung darstellt, die eine präsidiale Vorlage rechtfertigt. Die Überlegungen, die es dabei zu beachten gilt, wurden vorstehend in den Nummern 5 bis 7 erörtert.

10.8.1 Beide Verfahren wurden von der Kammer 3.5.01 als Organisationseinheit entschieden, allerdings in völlig unterschiedlicher Besetzung, so dass eine Vorlage auf der Grundlage dieser beiden Entscheidungen nicht ausgeschlossen ist (s. vorstehend Nr. 6). Es spricht jedoch einiges dafür, dass der Unterschied als Weiterentwicklung der Rechtsprechung behandelt werden sollte, wie vorstehend unter Nummer 7.3 erörtert.

Als Erstes und Wichtigstes ist festzuhalten, dass in der Vorlage nicht eine einzige Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA genannt wird und es auch nach Kenntnis der Großen Beschwerdekammer keine gibt, die der Entscheidung T 1173/97 in diesem Punkt folgt (obwohl T 1173/97 offensichtlich als wegweisend angesehen wird, was ihre

10.7.2 Thus finally the Board had arrived at a conclusion which clearly contradicted the position (or rather one of the positions) taken in T 1173/97. T 1173/97 declared "Furthermore, the Board is of the opinion that with regard to the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC, it does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on a carrier ...," (Reasons, point 13), whereas T 424/03 stated "The subject-matter of claim 5 has technical character since it relates to a computer-readable medium, i.e. a technical product involving a carrier (see decision T 258/03 – *Auction method/Hitachi ...*)", (Reasons, point 5.3).

10.8 Thus there was a difference between the positions taken in T 1173/97 and T 424/03 on this point. It is still however necessary to decide whether this difference constitutes a divergence allowing a question to be referred by the President on the point. The considerations to be taken into account have been discussed in points 5 to 7 above.

10.8.1 Although both these cases were decided by Board 3.5.01 as an organisational unit, the compositions of the Board were completely different, so that a referral on the basis of these two decisions is not excluded (see point 6 above). However there are factors which suggest that the difference should be treated as a development of the case law as discussed in point 7.3 above.

Firstly and most importantly the referral does not identify, and we are not aware of, any decision whatsoever of one of the Boards of Appeal of the EPO which follows T 1173/97 on this point (although T 1173/97 is evidently considered seminal in its definition of "further technical effect" and abandonment of the contribution approach to exclusion).

particulière, et devaient par conséquent tous deux être pris en compte pour l'appréciation de l'activité inventive.

10.7.2 La chambre était donc arrivée en définitive à une conclusion qui contredisait clairement la position (ou plutôt l'une des positions) adoptée dans l'affaire T 1173/97. Dans cette affaire, la chambre avait déclaré ce qui suit : "D'autre part, s'agissant des exclusions prévues à l'article 52(2) et (3) CBE, la Chambre ... considère qu'il est tout à fait indifférent qu'un programme d'ordinateur soit revendiqué en tant que tel ou qu'il soit revendiqué en tant qu'enregistrement sur un support" (point 13 des motifs), alors qu'il est indiqué dans la décision T 424/03 (point 5.3 des motifs) que "L'objet de la revendication 5 présente un caractère technique, puisqu'il se rapporte à un moyen déchiffirable par ordinateur, c'est-à-dire à un produit technique faisant intervenir un support (cf. décision T 258/03 – *Méthode d'enchères/Hitachi ...*)".

10.8 Les positions adoptées dans les décisions T 1173/97 et T 424/03 diffèrent donc sur ce point. Il reste cependant à déterminer si cette différence représente une divergence qui autorise le Président à saisir la Grande Chambre à ce sujet. Les éléments de réflexion à prendre en considération ont été exposés aux points 5 à 7 ci-dessus.

10.8.1 Bien que la chambre 3.5.01 ait statué sur ces deux affaires en tant que même unité administrative, elle a siégé dans des formations entièrement différentes, si bien qu'une saisine sur la base de ces deux décisions n'est pas exclue (cf. point 6 ci-dessus). Il semblerait toutefois que la différence précitée doive être considérée comme une évolution de la jurisprudence, ainsi qu'il a été exposé au point 7.3 ci-dessus.

Premièrement, et cet élément revêt une très grande importance, la saisine ne mentionne aucune décision d'une chambre de recours de l'OEB qui applique la décision T 1173/97 sur le point concerné, et la Grande Chambre n'a pas non plus connaissance de l'existence d'une telle décision (bien que la décision T 1173/97 soit manifestement jugée fondamentale

Definition des "weiteren technischen Effekts" und die Abkehr vom Beitragsansatz beim Patentierungsausschluss betrifft).

10.8.2 Zweitens wurde die in T 424/03 getroffene Schlussfolgerung später in keiner Entscheidung infrage gestellt; sie erfolgte auch nicht isoliert, sondern kam vielmehr als letzte in einer Reihe von Entscheidungen zustande, deren Logik durchgängig ist, und es gibt, zumindest nach Wissen der Kammer, auch keine spätere Entscheidung einer Beschwerdekammer des EPA, die sie infrage gestellt hätte (nationale Gerichtsurteile sind etwas anderes, können aber – wie vorstehend unter Nr. 5 erörtert – in Bezug auf die Zulässigkeit nicht herangezogen werden). Um dem Leser den Überblick zu erleichtern, fasst die Kammer diese Logik aus ihrer Sicht im Folgenden zusammen.

10.8.3 Wie vorstehend erläutert, hat die Kammer in der Sache T 1173/97 den "Beitragsansatz" bewusst aufgegeben und darüber hinaus die Ansicht vertreten (Nr. 13 der Entscheidungsgründe), dass "es im Hinblick auf das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ keinen Unterschied macht, ob ein Computerprogramm allein beansprucht wird oder als Aufzeichnung auf einem Datenträger ...". Im Gesamtkontext der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind diese zwei Positionen allerdings widersprüchlich.

10.8.4 In T 1173/97 wird erklärt, dass ein Anspruch auf ein Computerprogramm nicht unter das Patentierungsverbot fällt, wenn das Programm bei seiner Ausführung einen "weiteren technischen Effekt" erzeugt, d. h. einen technischen Effekt, der über diejenigen technischen Effekte hinausgeht, die bei der Ausführung eines jeden Programms zwangsläufig entstehen. Ferner heißt es, dass dieser "weitere technische Effekt" nicht neu sein müsse und bei der Beurteilung, ob ein solcher "weiterer technischer Effekt" vorliegt, kein Vergleich mit dem Stand der Technik angestellt werden sollte. Es kann nicht beabsichtigt gewesen sein, bei Computerprogrammen keinen Vergleich mit dem Stand der Technik anzu-

10.8.2 Secondly, the conclusion arrived at in T 424/03 has not been challenged in any later decisions; nor was it isolated but rather came as the last of a series of decisions, the logic of which is consistent and, at least to our knowledge, has also not been challenged in any later decision of a Board of Appeal of the EPO (national court decisions are another matter, but cannot be taken into account for admissibility as discussed above at point 5). For the reader's convenience we rehearse this logic, as we understand it, in what follows.

10.8.3 As discussed above the Board in T 1173/97 consciously abandoned the "contribution approach" and also expressed the opinion (at Reasons, point 13) that "with regard to the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC, it does not make any difference whether a computer program is claimed by itself or as a record on a carrier ...". These two positions are, however, contradictory when considered in the context of the case law of the Boards of Appeal as a whole.

10.8.4 T 1173/97 declares that a claim to a computer program is not excluded from patentability if the program, when run, shows a "further technical effect", i.e. a technical effect going beyond those effects which occur inevitably when any program is run. It further states that this "further technical effect" need not be new and there should be no comparison with the prior art when making the judgement whether there is such a "further technical effect". It cannot have been intended that there be no comparison with the prior art for computer programs, but that there should be for other claimed subject-matters. So it may be concluded that the judgement whether some subject-matter is excluded under Article 52(2) and (3)

eu égard à la définition de l'"effet technique supplémentaire" et à l'abandon de l'approche de la contribution à l'état de la technique en matière d'exclusion).

10.8.2 Deuxièmement, la conclusion tirée dans l'affaire T 424/03 n'a été contestée dans aucune décision ultérieure. De plus, elle n'était pas isolée mais faisait suite à une série de décisions dont la logique est cohérente et elle n'a pas non plus, du moins à la connaissance de la Grande Chambre, été remise en cause par une quelconque décision ultérieure d'une chambre de recours de l'OEB (les décisions des tribunaux nationaux constituent un autre aspect des choses, mais elles ne peuvent être prises en considération pour la question de la recevabilité, ainsi qu'il a été mentionné au point 5 ci-dessus). Dans un souci de clarté, la Grande Chambre rappelle cette logique, telle qu'elle l'interprète, dans l'exposé qui suit.

10.8.3 Comme indiqué plus haut, la chambre, dans l'affaire T 1173/97, a abandonné en connaissance de cause l'"approche de la contribution à l'état de la technique" et a également estimé (au point 13 des motifs) que, "s'agissant des exclusions prévues à l'article 52(2) et (3) CBE, ... il est tout à fait indifférent qu'un programme d'ordinateur soit revendiqué en tant que tel ou qu'il soit revendiqué en tant qu'enregistrement sur un support". Ces deux positions sont toutefois contradictoires lorsqu'elles sont examinées à la lumière de l'ensemble de la jurisprudence des chambres de recours.

10.8.4 Dans l'affaire T 1173/97, la chambre constate qu'une revendication relative à un programme d'ordinateur n'est pas exclue de la brevetabilité si ce programme, lorsqu'il est exécuté, entraîne un "effet technique supplémentaire", à savoir un effet technique allant au-delà de ceux qui se produisent inévitablement lorsqu'un programme quelconque fonctionne. Elle relève également que cet "effet technique supplémentaire" ne doit pas nécessairement être nouveau et qu'il ne faut pas effectuer de comparaison avec l'état de la technique pour juger si cet "effet technique supplémentaire" existe. L'intention ne peut avoir été d'exclure les comparaisons avec l'état de la technique dans le

stellen, bei anderen beanspruchten Gegenständen hingegen schon. Daher kann gefolgert werden, dass die Beurteilung, ob ein Gegenstand nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist, gemäß T 1173/97 stets unabhängig vom Stand der Technik zu erfolgen hat.

10.8.5 Nach diesem Prinzip ist ein Anspruch auf eine bestimmte Art von computerlesbarem Speichermedium mit bestimmten Spezialeigenschaften, z. B. eine Blu-Ray-Disk, offensichtlich nicht durch Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen, unabhängig davon, ob es zum maßgebenden Zeitpunkt neu ist oder nicht. Bei konsequenter Anwendung dieses Prinzips muss aber gar keine spezielle Art von Speicher beansprucht werden – "Ein computerlesbares Datenspeichermedium" ohne Angabe weiterer Details weist die "technischen Effekte" auf, computerlesbar zu sein und Daten speichern zu können. Da die Auflistung in Artikel 52 (2) EPÜ keine Angabe enthält, die sich auf computerlesbare Medien als solche bezieht, fällt auch das Erfordernis eines "weiteren" Effekts weg, der über die grundlegenden Eigenschaften eines computerlesbaren Speichermediums hinausgeht. Kurz gesagt, in der Logik von T 1173/97 ist folgender Anspruch nicht durch Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen: "Computerlesbares Speichermedium".

10.8.6 In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern findet sich kein Hinweis darauf, dass ein Anspruch aufgrund einer Beschränkung unter die Ausschlussbestimmungen des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ fallen könnte, was eine Gewichtung der Merkmale erfordern würde oder eine Entscheidung darüber, welche Merkmale das "Wesen" der Erfindung ausmachen (vgl. T 26/86, Koch & Sterzel, ABI. EPA 1988, 19, Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe und T 769/92, Sohei, ABI. EPA 1995, 525, Leitsatz I). Anders verfuhr dagegen beispielsweise das Bundespatentgericht, wo die Gewichtung von Merkmalen

EPC from patentability is, according to T 1173/97, always to be decided without regard to the prior art.

10.8.5 Following this principle, a claim to a particular kind of computer-readable medium memory with certain special properties, e.g. a Blu-Ray disk, is evidently not excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC, whether or not it is new at the relevant date. But applying the principle consistently, the claim does not have to be a special kind of memory – "A computer-readable data storage medium," specifying no further details, has the "technical effects" of being computer-readable and of being capable of storing data. And since there is no entry in the list of Article 52(2) EPC relating to computer-readable media as such there is no requirement for a "further" effect going beyond the basic properties of such a computer-readable storage medium. In short, according to the logic of T 1173/97 the following claim is not excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC: "A computer-readable storage medium."

10.8.6 In the case law of the Boards of Appeal there has never been any suggestion that narrowing a claim can bring it under the exclusions of Article 52(2) and (3) EPC, which would require weighting of features or a decision as to which features define the "essence" of the invention (cf. T 26/86, Koch & Sterzel, OJ EPO 1988, 19, Reasons, point 3.4, and T 769/92, Sohei, OJ EPO 1995, 525, Headnote I), in contrast to e.g. the Bundespatentgericht, where such a weighing up of features has at some times been used (known by the expression "Kerntheorie", see e.g. *Ganahl*, Ist die Kerntheorie wieder

domaine des programmes d'ordinateur et de les prescrire pour d'autres objets revendiqués. Il est donc permis de conclure que pour statuer sur une éventuelle exclusion de la brevetabilité d'un objet en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, il convient, d'après la décision T 1173/97, de toujours faire abstraction de l'état de la technique.

10.8.5 Suivant ce principe, une revendication relative à un type particulier de mémoire sur un support déchiffirable par ordinateur, doté de certaines caractéristiques particulières, par exemple un disque Blu-ray, n'est manifestement pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, qu'elle soit ou non nouvelle à la date pertinente. Cependant, si ce principe est appliqué de façon cohérente, il n'est pas nécessaire que la revendication porte sur un type spécifique de mémoire, étant donné qu'un "support d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur" sans autres précisions produit des "effets techniques", à savoir qu'il est déchiffirable par ordinateur et qu'il peut enregistrer des données. De plus, étant donné que les éléments énumérés à l'article 52(2) CBE n'incluent pas les supports déchiffrables par ordinateur en tant que tels, il n'est pas nécessaire d'exiger un effet "supplémentaire" allant au-delà des caractéristiques de base d'un tel support d'enregistrement déchiffirable par ordinateur. En résumé, selon la logique de la décision T 1173/97, une revendication relative à un "support d'enregistrement déchiffirable par ordinateur" n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE.

10.8.6 A aucun moment, la jurisprudence des chambres de recours ne laisse entendre qu'une revendication dont la portée a été limitée peut de ce fait tomber sous le coup des exclusions prévues à l'article 52(2) et (3) CBE, et qu'il faudrait par conséquent pondérer entre elles les caractéristiques ou décider quelles sont celles qui constituent l'élément essentiel de l'invention (cf. décisions T 26/86, Koch & Sterzel, JO OEB 1988, 19, point 3.4 des motifs, et T 769/92, Sohei, JO OEB 1995, 525, point I du sommaire). En revanche, d'autres juridictions comme le Tribunal fédéral des brevets ont parfois eu

einige Zeit üblich war (bekannt als "Kerntheorie", siehe z. B. *Ganahl*, Ist die Kerntheorie wieder aktuell?, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 537). Da also der Anspruch "Ein computerlesbares Speichermedium" nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ fällt, fällt nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern der Anspruch "Ein computerlesbares Speichermedium, das ein Computerprogramm X speichert" ebenso wenig darunter (vgl. "Eine Tasse, die mit dem Bild X dekoriert ist").

10.8.7 Es ließe sich einwenden, dass zwar "Eine Blu-Ray-Disk, auf die das Programm X geschrieben ist" dem Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ entgehen würde, dass aber "Ein computerlesbares Speichermedium, auf das das Programm X geschrieben ist" unter das Verbot fallen sollte. Die einzige für die Große Beschwerdekammer vorstellbare Basis für dieses Argument wäre, dass das Merkmal "computerlesbares Speichermedium" seinen technischen Charakter verliert, weil es zu allgemein oder "funktionell definiert" ist. Der Großen Beschwerdekammer ist jedoch keine Rechtsprechung bekannt, die diese Sichtweise unterstützen würde.

10.8.8 Die in T 424/03 vertretene Position, dass ein Anspruch für ein Programm auf einem computerlesbaren Speichermedium zwangsläufig nicht unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ fällt, ist eigentlich eine Konsequenz aus den in T 1173/97 dargelegten Grundsätzen; die in dieser Entscheidung vertretene gegenteilige Auffassung ist mit ihren eigenen Prämissen unvereinbar. Anscheinend hat die Kammer in dieser Sache implizit eine Position bezogen, die sich an das "Wesen der Erfindung" anlehnt ("... dass die Hardware ... [nicht] zu der Erfindung ... gehört. ... Klar ist ferner, dass ein gegebenenfalls zum Computerprogrammprodukt gehöriges computerlesbares Medium, auf dem das Programm gespeichert ist, nur das physische Trägermaterial für die Archivierung des Programms und damit Hardware

Aktuell?, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 537). Thus according to Board of Appeal case law, since the claim "A computer-readable storage medium" is not excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC, neither is a claim "A computer-readable storage medium storing computer program X" (cf. "A cup decorated with picture X").

10.8.7 It might be argued that whereas "A Blu-Ray disk with program X written on it" would escape the exclusion of Article 52(2) EPC, "A computer-readable storage medium with program X written on it" should not. The only basis for such an argument which the Enlarged Board can envisage would be that the feature "computer-readable storage medium" loses its technical nature because it is too generic or "functionally defined". There is however no case law known to the Enlarged Board that would support this view.

10.8.8 Thus the position taken in T 424/03 that a claim to a program on a computer-readable storage medium is necessarily not excluded from patentability by the provisions of Article 52(2) and (3) EPC is in fact a consequence of the principles laid out in T 1173/97; the contrary position taken in that decision is inconsistent with its own premises. It would appear that the Board in that case did adopt an implicit "essence of the invention" position ("[T]he hardware is not part of the invention. ... Furthermore, it is clear that if, for instance, the computer program product comprises a computer-readable medium on which the program is stored, this medium only constitutes the physical support on which the program is saved, and thus constitutes hardware"). But as explained above there is no support for such an

recours à la pondération des caractéristiques (pratique dénommée "Kerntheorie", cf. par exemple *Ganahl*, Ist die Kerntheorie wieder aktuell?, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2003, 537). On peut donc déduire de la jurisprudence des chambres de recours que, dans la mesure où une revendication relative à un "support d'enregistrement déchiffirable par ordinateur" n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, une revendication relative à un "support d'enregistrement déchiffirable par ordinateur sur lequel est enregistré un programme d'ordinateur X" échappe elle aussi à l'exclusion (cf. l'exemple de la tasse décorée d'une image).

10.8.7 D'aucuns pourraient alléguer que si l'exclusion prévue à l'article 52(2) CBE ne s'applique pas à un "disque Blu-ray avec un programme X écrit sur ce disque", elle devrait en revanche jouer pour un "support d'enregistrement déchiffirable par ordinateur avec un programme X écrit sur ce support". D'après la Grande Chambre, seul un argument selon lequel la caractéristique "support d'enregistrement déchiffirable par ordinateur" perd son caractère technique parce qu'elle est trop générique ou qu'elle est "définie par sa fonction" pourrait justifier un tel raisonnement. Or, à la connaissance de la Grande Chambre, rien dans la jurisprudence ne vient étayer ce point de vue.

10.8.8 Ainsi, la position adoptée dans la décision T 424/03, selon laquelle une revendication relative à un programme sur un support d'enregistrement déchiffirable par ordinateur échappe nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'article 52(2) et (3) CBE, découle en fait des principes énoncés dans la décision T 1173/97 ; la position contraire exprimée dans cette décision n'est pas cohérente avec ses propres prémisses. Il semblerait dans cette affaire que la chambre ait adopté implicitement une approche fondée sur l'"élément essentiel de l'invention" ("[L]e matériel ... ne fait pas partie de l'invention. ... Il est clair en outre que si, par exemple, ce produit "programme d'ordinateur" comprend un support lisible par ordinateur sur lequel est enregistré le programme, ce support n'est

darstellt"). Wie schon erläutert, findet ein solcher Ansatz aber keine Stütze in der allgemeinen Rechtsprechung der Beschwerdekammern.

Die obigen Argumente gelten unvermindert auch für Ansprüche, in denen ein Computer "erwähnt wird" (wie es in der Vorlagefrage 2 heißt).

10.9 Unmittelbar auf die Zulässigkeit der Vorlagefrage bezogen, ist ferner festzuhalten, dass zwischen dem Ergehen der beiden Entscheidungen rund sieben Jahre liegen, ein Zeitraum, der aus juristischer Sicht zwar nicht sehr lang, aber dennoch mit dem Begriff der Weiterentwicklung der Rechtsprechung vereinbar ist.

10.10 Es mag bedauerlich sein, dass die Kammer in T 424/03 ihre Abkehr von einer früheren Entscheidung nicht erwähnt hat, wie dies in Artikel 20 (1) (vorher Artikel 15 (1)) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern vorgesehen ist. Die Große Beschwerdekammer hält dies allein jedoch nicht für ausreichend, um diesem Vorgehen den Charakter einer legitimen Entwicklung der Rechtsprechung abzusprechen.

10.11 Auch wenn der Verfahrensausgang nicht der entscheidende Faktor für die Zulässigkeit einer Vorlage ist (s. vorstehend Nr. 7.3.7), verweist die Große Beschwerdekammer zudem darauf, dass die Vorlage keinen Hinweis darauf enthält, dass die Änderung der Vorgehensweise von Artikel 52 (2) EPÜ zu Artikel 56 EPÜ irgendeine Auswirkung auf das Endergebnis von T 424/03 hatte.

10.12 Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer weicht die Entscheidung T 424/03 somit zwar durchaus von einem in T 1173/97 vertretenen Standpunkt ab, stellt aber eine legitime Weiterentwicklung der Rechtsprechung dar, und, nachdem sich keine Kammer in dieser einen Frage der Entscheidung T 1173/97 angeschlossen hat, liegt keine Abweichung vor, die eine präsidiale Vorlage dieses Punkts an die Große Beschwerdekammer erlauben würde. Frage 1 ist somit unzulässig.

approach in the general case law of the Boards of Appeal.

The arguments above apply with equal force to claims which "mention" a computer (as the referral puts it in Question 2).

10.9 Returning to the direct question of admissibility of the referred question it is further noted that there was a period of approximately seven years between the issuance of the two decisions, a period which, although not very long in legal terms, is nonetheless compatible with the notion of development of the case law.

10.10 It is perhaps regrettable that the Board in T 424/03 did not mention the fact that it was deviating from an earlier decision, as foreseen in the Rules of Procedure of the Boards of Appeal, Article 20(1) (previously Article 15(1)). However in the judgement of the Enlarged Board this fact alone is not sufficient to disqualify the process as a legitimate development of the case law.

10.11 While the final outcome of the cases is not the decisive factor in determining the admissibility of a referral (see point 7.3.7 above), the Enlarged Board also notes that there is no suggestion in the referral that the change of approach from Article 52(2) EPC to Article 56 EPC had any effect on the final result of T 424/03.

10.12 Thus in the judgement of the Enlarged Board, although T 424/03 does deviate from a view expressed in T 1173/97 this is a legitimate development of the case law and since T 1173/97 has not been followed by any Board on this particular point there is no divergence which would make the referral of this point to the Enlarged Board of Appeal by the President admissible. Question 1 is therefore not admissible.

qu'un support physique sur lequel le programme est mémorisé, à considérer par conséquent comme un matériel"). Or, comme indiqué ci-dessus, rien dans la jurisprudence générale des chambres de recours ne vient conforter cette approche.

Les arguments précités s'appliquent avec la même force aux revendications qui "mentionnent" un ordinateur (pour reprendre le terme utilisé dans la question 2 de la saisine).

10.9 Pour revenir au problème précis de la recevabilité de la question soumise, il convient de noter en outre que ces deux décisions ont été rendues à quelque sept ans d'intervalle, période qui, sans être très longue du point de vue juridique, est néanmoins compatible avec la notion d'évolution de la jurisprudence.

10.10 Il est peut-être regrettable que dans l'affaire T 424/03, la chambre n'ait pas signalé qu'elle s'écartait d'une décision antérieure, comme cela est prévu à l'article 20(1) (ancien article 15(1)) du règlement de procédure des chambres de recours. Toutefois, de l'avis de la Grande Chambre, ce fait ne saurait justifier à lui seul de ne plus considérer ce processus comme une évolution légitime de la jurisprudence.

10.11 Bien que l'issue de ces affaires ne soit pas un facteur décisif pour établir si une saisine est recevable (cf. point 7.3.7 ci-dessus), la Grande Chambre constate en outre que rien dans la saisine n'indique que l'abandon de l'approche fondée sur l'article 52(2) CBE au profit de celle liée à l'article 56 CBE ait influé en quoi que ce soit sur le résultat final de la décision T 424/03.

10.12 La Grande Chambre estime par conséquent que même si la décision T 424/03 s'écarte effectivement du point de vue exprimé dans la décision T 1173/97, cela représente une évolution légitime de la jurisprudence, et comme aucune chambre n'a suivi cette dernière décision sur ce point particulier, il n'existe pas de divergence qui autoriserait le Président à saisir la Grande Chambre de recours à ce sujet. La question 1 n'est donc pas recevable.

10.13 Die gegenwärtige Position der Rechtsprechung sieht folglich so aus, dass (wenn man die Schlussfolgerung im Einklang mit der Vorlagefrage 2 formuliert) ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden kann, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird. Jegliche Darlegung dieser Position wäre jedoch unvollständig ohne den Hinweis darauf, dass aus der Rechtsprechung der Beschwerdekammern seit T 1173/97 auch ganz klar hervorgeht, dass – wenn ein Anspruch auf das Programm X unter das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ fällt – ein Anspruch, der nichts Näheres spezifiziert als "Programm X auf einem computerlesbaren Speichermedium" oder "Verfahren zum Betrieb eines Computers gemäß Programm X" immer noch nicht patentierbar wäre, weil er nach den Artikeln 52 (1) und 56 EPÜ nicht erfinderisch ist. Es ändert sich lediglich der anzuwendende EPÜ-Artikel. Der Große Beschwerdekammer ist bewusst, dass die Zurückweisung wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit statt eines Ausschlusses nach Artikel 52 (2) EPÜ für viele in gewisser Weise ungewohnt ist, doch wurde dieser Ansatz seit T 1173/97 konsequent entwickelt, und da in der Vorlage keine Abweichungen von dieser Entwicklung aufgezeigt wurden, sieht die Große Beschwerdekammer aus den oben genannten Gründen ihre Aufgabe in dieser Stellungnahme nicht darin, diese Entwicklung rückgängig zu machen (s. Nr. 7.3.8).

10.13.1 In Abschnitt 3.1.IV der Vorlage, "Konsequenzen" (Seite 6), heißt es, dass "der Argumentation von T 424/03 zufolge ... die Überwindung des Patentierungsverbots für Computerprogramme eine reine Formsache [wäre], da der Anspruch lediglich als computerimplementiertes Verfahren oder als Computerprogrammprodukt formuliert werden müsste." Halten sich die Kammern tatsächlich weiter an die Leitlinien der Entscheidung T 1173/97, so folgt daraus, dass ein Anspruch auf ein computerimplementiertes Verfahren oder ein Computerprogramm auf einem compu-

10.13 The present position of the case law is thus that (phrasing the conclusion to match Question 2 of the referral) a claim in the area of computer programs can avoid exclusion under Article 52(2)(c) and (3) EPC merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable storage medium. But no exposition of this position would be complete without the remark that it is also quite clear from the case law of the Boards of Appeal since T 1173/97 that if a claim to program X falls under the exclusion of Article 52(2) and (3) EPC, a claim which specifies no more than "Program X on a computer-readable storage medium" or "A method of operating a computer according to program X" will always still fail to be patentable for lack of an inventive step under Articles 52(1) and 56 EPC. Merely the EPC article applied is different. While the Enlarged Board is aware that this rejection for lack of an inventive step rather than exclusion under Article 52(2) EPC is in some way distasteful to many people, it is the approach which has been consistently developed since T 1173/97 and since no divergences from that development have been identified in the referral we consider it not to be the function of the Enlarged Board in this Opinion to overturn it, for the reasons given above (see point 7.3.8).

10.13.1 In the section 3.1.IV, "Consequences" (page 6), of the referral it is stated that "if one were to follow the reasoning of T 424/03, overcoming the exclusion of programs for computers would become a formality, merely requiring formulation of the claim as a computer implemented method or as a computer program product." Indeed if the Boards continue to follow the precepts of T 1173/97 it follows that a claim to a computer implemented method or a computer program on a computer-readable storage medium will never fall within the exclusion of claimed subject-matter

10.13 La position actuelle de la jurisprudence est donc (pour formuler la conclusion en reprenant les termes de la question 2 de la saisine) la suivante : une revendication dans le domaine des programmes d'ordinateur peut échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE simplement en mentionnant de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un support d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur. Toutefois, dans un souci d'exhaustivité, il convient de préciser que depuis la décision T 1173/97, il ressort aussi très clairement de la jurisprudence des chambres de recours que si une revendication relative à un programme X est frappée d'exclusion en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, une revendication ne divulguant rien de plus qu'un "programme X sur un support d'enregistrement déchiffrable par ordinateur", ou une "méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur conformément au programme X", ne sera toujours pas brevetable au motif qu'elle n'est pas inventive, en application des articles 52(1) et 56 CBE. Seul change le fondement légal dans la CBE. Si la Grande Chambre n'ignore pas qu'un rejet fondé sur une absence d'activité inventive plutôt que sur une exclusion au titre de l'article 52(2) CBE est considéré quelque peu malencontreux par de nombreuses personnes, cette approche a été développée de façon cohérente depuis la décision T 1173/97, et comme aucune divergence par rapport à cette évolution n'a été identifiée dans la saisine, la Grande Chambre estime que pour les motifs susmentionnés (cf. point 7.3.8), il ne lui appartient pas de l'invalider dans le cadre du présent avis.

10.13.1 Au point 3.1.IV, intitulé "Conséquences" (page 6), de la saisine, il est indiqué que "si l'on suivait toutefois le raisonnement de la décision T 424/03, il suffirait désormais, pour échapper à l'exclusion des programmes d'ordinateur, de rédiger la revendication sous la forme d'une méthode mise en œuvre par ordinateur ou d'un produit "programme d'ordinateur". En effet, si les chambres continuent d'appliquer les préceptes de la décision T 1173/97, il s'ensuit qu'une revendication relative à une méthode mise en œuvre par ordinateur ou à un programme d'ordinateur sur un support

terlesbaren Speichermedium nie unter die Ausschlussbestimmungen des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ fällt, genauso wenig wie ein Anspruch für ein Bild auf einer Tasse. Das bedeutet aber nicht, dass die Auflistung von Gegenständen in Artikel 52 (2) EPÜ (die insbesondere "Programme für Datenverarbeitungsanlagen" enthält) bei solchen Ansprüchen nicht greifen würde. Es wurde ein differenziertes System entwickelt, um deren Wirkung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen (s. T 154/04, Duns). Die Große Beschwerdekammer hat in dieser Stellungnahme nicht zu beurteilen, ob dieses System korrekt ist, denn keine der vorgelegten Fragen bezieht sich direkt auf seine Anwendung. Ihre häufige Anwendung in Beschwerdekammerentscheidungen macht aber deutlich, dass die Auflistung der "Nichterfindungen" in Artikel 52 (2) EPÜ bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands eine sehr wichtige Rolle spielen kann.

10.13.2 Es überrascht, nebenbei bemerkt, freilich etwas, dass in keiner der Vorlagefragen thematisiert wird, ob diese Art der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit überhaupt stichhaltig ist, denn dieser Punkt dürfte von allgemeinem Interesse sein (und sollte auf Anregung von Lord Justice Jacob der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden – "Wie ist bei der Prüfung einer Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit gemäß den Artikeln 54 und 56 EPÜ mit den Teilen eines Anspruchs zu verfahren, die sich auf einen ausgeschlossenen Gegenstand beziehen?", Aerotel/Macrossan, 76, Frage 2). Die Kammer kann nur vermuten, dass die Präsidentin in diesem Punkt keinerlei Abweichung in der Rechtsprechung erkannt hat, obwohl (bisher) in rund 70 Entscheidungen von insgesamt 15 verschiedenen Kammern (im Sinne von Organisationseinheiten) T 641/00, COMVIK (ABI. EPA 2003, 352) und in über 40 Entscheidungen von acht Kammern T 258/03, Hitachi angeführt wird, die diesen Ansatz im Wesentlichen geprägt haben. Auch der Großen Beschwerdekammer ist keinerlei Divergenz in dieser Rechtsprechung bekannt, was darauf schließen lässt, dass die Kammern generell gut damit zurechtkommen. Offenbar hat die Rechtsprechung, wie in T 154/04 zusammen-

under Article 52(2) and (3) EPC, just as a claim to a picture on a cup will also never fall under this exclusion. However, this does not mean that the list of subject-matters in Article 52(2) EPC (including in particular "programs for computers") has no effect on such claims. An elaborate system for taking that effect into account in the assessment of whether there is an inventive step has been developed, as laid out in T 154/04, Duns. While it is not the task of the Enlarged Board in this Opinion to judge whether this system is correct, since none of the questions put relate directly to its use, it is evident from its frequent use in decisions of the Boards of Appeal that the list of "non-inventions" in Article 52(2) EPC can play a very important role in determining whether claimed subject-matter is inventive.

10.13.2 We note, in passing, that it is somewhat surprising that the referral does not address any of its questions to the validity of this way of judging an inventive step, an issue which is surely of general interest (and one which Lord Justice Jacob proposed should be put to the Enlarged Board – "How should those elements of a claim that relate to excluded subject-matter be treated when assessing whether an invention is novel and inventive under Articles 54 and 56?", Aerotel/Macrossan at 76, question (2)). The Board can only speculate that the President could not identify any divergence in the case law on this issue, despite the fact that (at present) approximately seventy decisions issued by a total of fifteen different Boards (in the sense of organisational units) cite T 641/00, COMVIK (OJ EPO 2003, 352), and over forty decisions by eight Boards cite T 258/03, Hitachi, the decisions which essentially defined the approach. Nor is the Enlarged Board aware of any divergence in this case law, suggesting that the Boards are in general quite comfortable with it. It would appear that the case law, as summarised in T 154/04, has created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted.

d'enregistrement déchiffirable par ordinateur ne sera jamais exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, à l'instar d'une revendication relative à une image sur une tasse. Toutefois, cela ne signifie pas que la liste d'objets figurant à l'article 52(2) CBE (y compris, en particulier, les "programmes d'ordinateur") n'a pas d'incidence eu égard à ces revendications. Un système complexe a été mis au point afin qu'elle soit prise en considération pour l'appréciation de l'activité inventive, comme exposé dans la décision T 154/04, Duns. S'il n'appartient pas à la Grande Chambre, dans le cadre du présent avis, de juger si ce système est correct, puisqu'aucune des questions soumises n'ont un rapport direct avec son utilisation, son emploi fréquent dans les décisions des chambres de recours montre clairement que la liste des "non-inventions" figurant à l'article 52(2) CBE peut jouer un rôle très important pour la détermination de l'activité inventive de l'objet revendiqué.

10.13.2 Du reste, il est quelque peu surprenant qu'aucune des questions de la saisine ne s'intéresse à la validité de ce mode d'appréciation de l'activité inventive, alors que ce point revêt sûrement un intérêt général (et que Lord Justice Jacob avait proposé de le soumettre à la Grande Chambre, sous la forme de la question suivante : "Comment les éléments d'une revendication relatifs à un objet exclu de la brevetabilité doivent-ils être traités lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive au titre des articles 54 et 56 CBE ?", Aerotel/Macrossan, point 76, question (2)). La Grande Chambre peut seulement supposer que la Présidente n'a pu relever de divergence dans la jurisprudence sur cette question, bien que (actuellement) environ soixante-dix décisions rendues par un total de quinze chambres différentes (au sens d'unités administratives) aient cité la décision T 641/00, COMVIK (JO OEB 2003, 352), et que plus d'une quarantaine de décisions rendues par huit chambres aient fait référence à la décision T 258/03, Hitachi, ces décisions définissant pour l'essentiel l'approche concernée. La Grande Chambre n'a pas non plus connaissance d'une divergence dans cette jurisprudence, ce qui suggère que les chambres s'en accommodent géné-

gefasst, ein praktikables System dafür entwickelt, patentwürdige Innovationen abzugrenzen.

11. Frage 2

"a) Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme für Datenverarbeitungsanlagen das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ allein schon dadurch überwinden, dass ausdrücklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwähnt wird?

b) Wenn Frage 2 a) verneint wird, ist zur Überwindung des Patentierungsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die über die Wirkungen hinausgeht, die mit der Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums zur Ausführung bzw. Speicherung eines Programms für Datenverarbeitungsanlagen inhärent verbunden sind?"

Zulässigkeit

11.1 Wiederum muss die Frage zunächst ausgelegt werden, auch wenn die Intention in diesem Fall recht klar ist. Ungeachtet der Formulierung "allein schon dadurch, dass ... ausdrücklich ... erwähnt wird" kann davon ausgegangen werden, dass die Vorlage von einer funktionellen Beziehung wie "Verfahren zum Betrieb einer Datenverarbeitungsanlage gemäß Programm X" ausgeht.

11.2 In der Vorlage heißt es, dass "einem Anspruch auf Computerprogramme und einem Anspruch auf ein computerimplementiertes Verfahren derselbe Schutzzumfang zugesprochen werden" kann und dass "der Schutzzumfang eines Verfahrensanspruchs auch ein Computerprogramm zur Ausführung dieses Verfahrens umfassen [würde]" (beides s. Vorlage, Seite 8), was nicht ganz dasselbe sein dürfte, denn Letzteres lässt anklingen, dass der Schutzzumfang des Verfahrensanspruchs größer sein könnte als der eines Anspruchs auf ein Computerprogramm. Es wird sodann auf T 258/03 verwiesen, wonach ein Verfahren, das technische Mittel umfasst, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist (s. Leitsatz I). Nachdem Verfahrens-

11. Question 2

"(a) Can a claim in the area of computer programs avoid exclusion under Art. 52(2)(c) and (3) merely by explicitly mentioning the use of a computer or a computer-readable storage medium?"

(b) If Question 2(a) is answered in the negative, is a further technical effect necessary to avoid exclusion, said effect going beyond those effects inherent in the use of a computer or data storage medium to respectively execute or store a computer program?"

Admissibility

11.1 Firstly the question has to be interpreted again, although its intention is in this case fairly clear. While the question says "merely by explicitly mentioning", it may be presumed that the referral does intend there to be a functional relationship, such as "Method of operating a computer according to program X".

11.2 The referral argues that "claims for a computer program and a computer implemented method can be seen as having an identical scope" and also that "the scope of a method claim would encompass a computer program for carrying out that method" (both referral, page 8), which would not appear to be quite the same thing, since the latter suggests that the scope of the method claim could be greater than that of a claim to a computer program. Reference is then made to the assertion in T 258/03 that any method involving technical means is not excluded from patentability (see Headnote I). Given the equivalence of method and program claims, this is said to be inconsistent with the requirement in T 1173/97 that programs for

ralement plutôt bien. Il semblerait que la jurisprudence, telle que résumée dans l'affaire T 154/04, a créé un système praticable pour délimiter les innovations susceptibles d'être brevetées.

11. Question 2

"a) Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur ?

b) S'il est répondu par la négative à la question 2 a), un effet technique supplémentaire est-il nécessaire pour échapper à l'exclusion, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement des données en vue, respectivement, d'exécuter ou d'enregistrer un programme d'ordinateur ?"

Recevabilité

11.1 En premier lieu, il convient là encore d'interpréter la question, bien que son objet soit en l'occurrence relativement clair. Malgré la formulation "en mentionnant simplement de façon explicite", il est permis de supposer que ce qui est effectivement visé dans la saisine est l'existence d'un lien fonctionnel, par exemple une "méthode destinée à faire fonctionner un ordinateur conformément au programme X".

11.2 Il est allégué dans la saisine que les "revendications relatives à un programme d'ordinateur peuvent ... être considérées comme ayant la même portée que les revendications relatives à une méthode mise en œuvre par ordinateur", et qu'"une revendication de méthode engloberait un programme d'ordinateur destiné à réaliser cette méthode" (citations extraites de la saisine, page 8), ce qui ne semblerait pas être tout à fait la même chose, puisque ce deuxième argument suggère que la revendication de méthode pourrait avoir une portée plus étendue qu'une revendication relative à un programme d'ordinateur. Il est fait ensuite référence à la décision T 258/03, selon laquelle une méthode faisant intervenir des

und Programmansprüche gleichwertig seien, liege eine Unvereinbarkeit mit dem Erfordernis der Entscheidung T 1173/97 vor, der zufolge Programme für Datenverarbeitungsanlagen einen "weiteren technischen Effekt" aufweisen müssen, um das Patentierungsverbot des Artikels 52 (2) EPÜ zu überwinden.

11.2.1 Das Argument dafür, dass Ansprüche auf Computerprogramme und Ansprüche auf computerimplementierte Verfahren denselben Schutzzumfang haben, lautet wie folgt:

"Verfahrensansprüche sind im Wesentlichen eine Abfolge von Anweisungen oder Schritten, die von einer dazu geeigneten Entität auszuführen sind (dies könnte eine Person, eine Maschine, eine Kombination derselben oder eben eine Datenverarbeitungsanlage sein). Ein computerimplementiertes Verfahren entspricht dem besonderen Fall, dass die Entität zur Ausführung der Schritte eine Datenverarbeitungsanlage ist. Analog dazu ist ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen eine Abfolge von Anweisungen oder Schritten, die ein Verfahren darstellen, bei dem die Anweisungen oder Schritte von einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden. Demnach kann einem Anspruch auf Computerprogramme und einem Anspruch auf ein computerimplementiertes Verfahren derselbe Schutzzumfang zugesprochen werden" (Vorlage, Seite 8).

Dabei geht diese Argumentation wohlge-merkt davon aus, dass die beanspruchten Merkmale tatsächlich dieselben sind, und es nicht um den Schutzbereich z. B. im Sinne von Artikel 123 (3) EPÜ geht.

11.2.2 Diese Argumentation scheint zwei logische Schwachstellen aufzuweisen. Die erste besteht in der Aussage, dass ein Verfahren von dem Gerät, auf dem es ausgeführt wird (bzw. werden soll), getrennt werden kann, was als allgemeine Feststellung vorgebracht und nicht auf computerimplementierte Verfahren beschränkt wird. Dies ist ein-

computers must show a "further technical effect" in order to escape exclusion from patentability under Article 52(2) EPC.

11.2.1 The argument that computer program claims and computer implemented method claims have identical scope is as follows:

"Method claims are, in essence, a series of instructions or steps which are to be carried out by any capable entity (this could be a person, a machine, a combination thereof or indeed a computer). A computer-implemented method corresponds to the specific case of the entity for carrying out the steps being a computer. In the same way a computer program is a series of instructions or steps, constituting a method, whereby the instructions or steps are carried out by a computer. Thus claims for a computer program and a computer-implemented method can be seen as having an identical scope" (referral, page 8).

It is to be noted that this argumentation is based on the features claimed actually being the same, rather than any considerations of the protection conferred, in the sense of e.g. Article 123(3) EPC.

11.2.2 There seem to be two logical weaknesses in the argumentation. The first is the assertion that a method can be divorced from the device that it is (to be) carried out on, which is made as a general statement, not limited to computer-implemented methods. This is palpably not the case; "a method of operating a shoe polishing machine

moyens techniques n'est pas exclue de la brevetabilité (cf. point I du sommaire). Etant donné que les revendications relatives à une méthode et celles portant sur un programme sont équivalentes, cette affirmation n'est pas compatible, selon la saisine, avec l'exigence énoncée dans la décision T 1173/97, à savoir que les programmes d'ordinateur doivent produire un "effet technique supplémentaire" pour échapper à l'exclusion de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE.

11.2.1 L'argument selon lequel les revendications relatives à un programme d'ordinateur et celles qui portent sur une méthode mise en œuvre par ordinateur ont une portée identique est étayé de la façon suivante :

"Les revendications de méthode représentent, par nature, une série d'instructions ou d'étapes qui doivent être exécutées par toute entité apte à le faire (cette entité pouvant être une personne, une machine, une personne et une machine conjointement, voire un ordinateur). Une méthode mise en œuvre par ordinateur correspond au cas spécifique où l'entité exécutant ces étapes est un ordinateur. De même, un programme d'ordinateur est une série d'instructions ou d'étapes qui constituent une méthode et sont exécutées par un ordinateur. Les revendications relatives à un programme d'ordinateur peuvent donc être considérées comme ayant la même portée que les revendications relatives à une méthode mise en œuvre par ordinateur" (page 8 de la saisine).

Il convient de noter que cette argumentation part du principe que les caractéristiques revendiquées sont en fait identiques, et ne s'appuie pas sur de quelconques considérations liées à la protection conférée, au sens, par exemple, de l'article 123(3) CBE.

11.2.2 Cette argumentation semble entachée de deux défauts de logique. Le premier réside dans l'affirmation selon laquelle une méthode peut être dissociée du dispositif sur lequel elle est (censée être) exécutée, cette allégation étant énoncée comme une généralité qui ne se limite pas aux méthodes mises en œuvre par ordinateur. Cela n'est mani-

deutig nicht zutreffend. Ein "Verfahren zum Betrieb einer Schuhputzmaschine, umfassend das Positionieren eines Schuhs, sodass eine in einer Richtung rotierende Fläche berührt wird ..." erfordert ganz klar das Vorhandensein und die Einbeziehung der Schuhputzmaschine.

11.2.3 Die zweite logische Schwachstelle besteht darin, dass eine Befehlsfolge zur Ausführung von Schritten offenbar mit den Schritten selbst verwechselt wird. Dies zeigt sich bereits in den "Begriffsbestimmungen" der Vorlage ("Ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen ist eine Abfolge von Schritten (Anweisungen) ..."). In der Logik muss generell zwischen einem Objekt und einem Namen oder einer Beschreibung des Objekts unterschieden werden. Man nehme folgenden Beweis:

Tiger fressen Fleisch. Fleisch ist ein Wort. Also fressen Tiger Wörter.

Die Ableitung ist natürlich falsch, und zwar deshalb, weil "Fleisch" in den zwei Prämissen unterschiedlich verwendet wird. In der zweiten Prämisse geht es nicht um die Substanz Fleisch, sondern um die Benennung der Substanz. Dies sind zweierlei Dinge, und der Unterschied wird in der Regel dadurch kenntlich gemacht, dass man die Benennung in Anführungszeichen setzt. Eine berühmte, aber ungleich kompliziertere Illustration für diese Art von Wortspiel findet man in *Lewis Carrolls* "Through the Looking Glass (and what Alice Found There)" unter dem Suchbegriff "The name of the song is called". In derart komplizierten Situationen kann man leicht die Namen oder Benennungen und die Dinge, auf die sie sich beziehen, verwechseln.

11.2.4 In der vorliegenden Sache besteht ein logischer Unterschied zwischen einem Verfahren, das von einem Computer durchgeführt wird, und der sequenziellen Liste von Anweisungen, die dieses Verfahren spezifizieren. Dieser Unterschied ist durchaus real; man stelle sich beispielsweise ein Programm mit einer Anweisung vor, die den Wert einer Variablen erhöht. Diese Anweisung gibt es in dem Programm vielleicht nur einmal, wenn sie aber in

comprising placing a shoe in a position touching a surface rotatable in a direction ..." clearly requires the presence and involvement of the shoe polishing machine.

11.2.3 The second logical weakness seems to be a confusion between a set of instructions for carrying out steps and the steps themselves. This is already present in the "Definitions" section of the referral ("A computer program is a series of steps (instructions) ..."). There is a general distinction in logic to be made between an object and a name or description of the object. Consider the following argument:

Tigers eat meat. Meat is a word. Therefore tigers eat words.

Clearly there must be an error in this argument. It occurs because "meat" is being used differently in the two premises. In the second premise what is being discussed is not the substance meat, but the name of the substance. These are two different things, and the usual way of distinguishing them is to put the name in quotation marks. For a famous but more complicated example of this kind of wordplay see *Lewis Carroll's* "Through the Looking Glass (and What Alice Found There)", search expression "The name of the song is called". In such a complicated situation it is easy to confuse names or descriptions and the things they refer to.

11.2.4 In the present case there is a logical distinction between a method carried out by a computer and the sequential list of instructions which specify that method. This distinction is real; consider for example a program which contains an instruction to increment the value of a variable. There may be only one such instruction in the program, but if it occurs inside a loop (e.g. a "while" statement) the corresponding method carried out by a

festement pas le cas ; une "méthode destinée à faire fonctionner une machine à cirer les chaussures, comprenant le placement d'une chaussure dans une position en contact avec une surface pouvant tourner dans un sens ..." nécessite à l'évidence la présence et l'utilisation de la machine à cirer.

11.2.3 Le deuxième problème de logique semble tenir à une confusion entre une suite d'instructions en vue de l'exécution d'étapes et les étapes proprement dites. Cette confusion se retrouve déjà dans la partie "Définitions" de la saisine ("Un programme d'ordinateur est une série d'étapes (d'instructions) ..."). De manière générale, il convient de distinguer, sur le plan logique, l'objet de son nom ou de la façon dont il est décrit. Prenons l'exemple suivant :

Les tigres mangent de la viande. La viande est un mot. Donc les tigres mangent des mots.

Il y a à l'évidence une erreur dans ce raisonnement, qui est liée au fait que le mot "viande" est utilisé différemment dans les deux prémisses. Dans la deuxième, il n'est pas question de la substance proprement dite, mais de sa dénomination. Or il s'agit de deux choses différentes, que l'on distingue habituellement l'une de l'autre en utilisant des guillemets pour la dénomination. Le livre de *Lewis Carroll*, "De l'autre côté du miroir" fournit un exemple célèbre, mais plus compliqué, de ce genre de jeux de mots, avec l'expression "Le nom de la chanson s'appelle". Dans une situation aussi complexe, il est facile de confondre les noms ou les descriptions avec les choses auxquelles ils ou elles se rapportent.

11.2.4 Dans le cas présent, il existe une distinction logique entre une méthode mise en œuvre par ordinateur et la séquence d'instructions qui caractérisent cette méthode. Cette distinction est réelle ; prenons par exemple un programme comportant une instruction pour incrémenter la valeur d'une variable. Il est possible que ce programme ne contienne qu'une seule instruction de ce type, mais si cette instruction est exécutée en boucle (par exemple une

einer Schleife auftritt (z. B. in einer While-Schleife), so kann im Zuge des entsprechenden, von einem Computer durchgeführten Verfahrens der Schritt der Erhöhung viele Male vorgenommen werden. Ein Computer, in den eine Befehlsfolge geladen wird, oder ein computerlesbares Medium, auf dem eine Befehlsfolge gespeichert ist, sind mögliche Ausdrucksweisen. Dagegen erscheint die Begrifflichkeit eines Computers (oder eines anderen Geräts), in den ein Verfahren "geladen" wird, oder eines computerlesbaren Mediums, auf dem ein Verfahren "gespeichert" wird, sinnlos. Ein Sinn ergibt sich daraus nur, wenn man sie als Auslassung versteht für einen Computer, in den Befehle zur Durchführung eines Verfahrens geladen bzw. als computerlesbares Medium, auf dem Befehle zur Durchführung eines Verfahrens gespeichert werden.

11.2.5 Da Formulierungen wie "ein in einen Computer geladenes Programm" oder "eine Disk, auf der ein Computerprogramm gespeichert ist" auf diesem Gebiet gang und gäbe sind, geht die Große Beschwerdekammer davon aus, dass Fachleute das Wort "Programm" stellvertretend für die Befehlsfolge verstehen, die ein Verfahren spezifiziert, und nicht als das Verfahren selbst. (Dieser Punkt wurde nur in ganz wenigen Amicus-curiae-Stellungnahmen angesprochen, wo dies aber der Fall war, wurde genau diese Position vertreten, mitunter in sehr energischen Worten.)

11.2.6 Die diesbezügliche Verwechslung in der Vorlage scheint daher zu rühren, dass ein Verfahrensanspruch, der eine Beschreibung (oder zumindest eine Abgrenzung) eines Verfahrens ist, mit dem Verfahren gleichgesetzt wird, das er abgrenzt: "Verfahrensansprüche sind im Wesentlichen eine Abfolge von Anweisungen oder Schritten, ... Analog dazu ist ein Programm für Datenverarbeitungsanlagen eine Abfolge von Anweisungen oder Schritten, die ein Verfahren darstellen, bei dem die Anweisungen oder Schritte von einer Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden. Demnach kann einem Anspruch auf Computerprogramme und einem Anspruch auf ein computerimplementiertes Verfahren derselbe Schutzzumfang zugesprochen werden."

computer may involve the increment step being carried out many times. It is moreover possible to talk of a computer loaded with a set of instructions or of a computer-readable medium storing a set of instructions. The concepts of a computer (or any other machine) "loaded" with a method, or a computer-readable medium "storing" a method, appear to be meaningless. The only way a meaning can be assigned to these concepts is to assume that they are elisions of, respectively, a computer loaded with and a computer-readable medium storing instructions to carry out a method.

11.2.5 Since formulations like "a program loaded on a computer" and "a disk storing a computer program" are commonplace in the art, the Enlarged Board considers that the skilled person understands the word "program" to refer to the sequence of instructions specifying a method rather than the method itself. (It may be noted that although very few of the *amicus curiae* briefs addressed this point, those that did agreed with this position, sometimes in rather forceful terms.)

11.2.6 The referral's confusion on this point seems to arise from its equating a method claim, which is a description (or at least delimitation) of a method, with the method it delimits: "Method claims are, in essence, a series of instructions or steps ... In the same way a computer program is a series of instructions or steps, constituting a method, whereby the instructions or steps are carried out by a computer. Thus claims for a computer program and a computer implemented method can be seen as having an identical scope."

boucle "while"), la méthode correspondante mise en œuvre par ordinateur peut impliquer l'exécution répétée de l'étape relative à l'incréméntation. On pourrait également parler d'un ordinateur sur lequel est chargée une suite d'instructions ou d'un support déchiffable par ordinateur sur lequel est enregistrée une suite d'instructions. Le concept d'ordinateur (ou toute autre machine) sur lequel est "chargée" une méthode, ou celui de support déchiffable par ordinateur sur lequel est "enregistrée" une méthode, paraissent dénués de sens. La seule façon de leur donner un sens serait de partir du principe qu'ils désignent respectivement, sous une forme condensée, un ordinateur sur lequel sont chargées des instructions pour exécuter une méthode, et un support déchiffable par ordinateur sur lequel sont enregistrées des instructions pour exécuter une méthode.

11.2.5 Les formulations telles que "programme chargé sur un ordinateur" et "disque sur lequel est enregistré un programme d'ordinateur" étant courantes dans l'état de la technique, la Grande Chambre considère que l'homme du métier interprète le mot "programme" en ce sens qu'il se rapporte à la séquence d'instructions caractérisant une méthode, plutôt qu'à la méthode proprement dite. (Il est intéressant de noter que si très peu de tiers ont évoqué cet aspect dans leurs observations, ceux qui l'ont fait ont souscrit à ce point de vue, et l'ont défendu parfois avec vigueur).

11.2.6 La confusion sur ce point dans la saisine découle, semble-t-il, du fait qu'une revendication de méthode, qui est une description (ou au moins une délimitation) d'une méthode, est assimilée à la méthode qu'elle délimite: "Les revendications de méthode représentent, par nature, une série d'instructions ou d'étapes ... De même, un programme d'ordinateur est une série d'instructions ou d'étapes qui constituent une méthode et sont exécutées par un ordinateur. Les revendications relatives à un programme d'ordinateur peuvent donc être considérées comme ayant la même portée que les revendications relatives à une méthode mise en œuvre par ordinateur".

11.2.7 Während bei korrekter Auslegung ein Unterschied zwischen einem Computerprogramm und dem entsprechenden computerimplementierten Verfahren besteht, ist durchaus denkbar, dass trotzdem eine Abweichung in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern entstanden ist, weil die Kammern das Wort "Programm" falsch verwendet haben. In der Vorlage wird geltend gemacht, dass auch in zwei Entscheidungen die Auffassung vertreten wird, dass einem Anspruch auf ein Computerprogramm derselbe Schutzzumfang zugesprochen werden könne wie einem Anspruch auf ein computerimplementiertes Verfahren (bzw. dass das Verfahren das Programm umfasst), nämlich in T 1173/97 unter Nummer 9.6 der Entscheidungsgründe, zweiter Absatz, Zeilen 1 bis 4, und in T 38/86, IBM (ABI. EPA 1990, 384), Nummer 14 der Entscheidungsgründe (Vorlage, Seite 8). Auch wenn das Argument der Vorlage, ein Programm sei dasselbe wie ein Verfahren, nicht überzeugend ist, muss doch in Betracht gezogen werden, ob die Kammern nicht in den Fällen, die die Vorlage als Beleg anzieht, mit dem Begriff "Computerprogramm" eigentlich ein Verfahren gemeint haben.

11.2.8 Das erste Zitat (d. h. T 1173/97, Nr. 9.6 der Entscheidungsgründe, zweiter Absatz, Zeilen 1 bis 4) lautet: "Es versteht sich von selbst, dass ein Anspruch für ein solches Computerprogrammprodukt alle Merkmale enthalten muss, die die Patentfähigkeit des Verfahrens gewährleisten, das das Produkt ausführen soll, wenn es auf einem Computer läuft." Dies lässt sich jedoch ohne Weiteres als Bezugnahme auf die Befehle auslegen, die das Programm ausmachen. Es impliziert nicht, dass die Kammer in T 1173/97 die Merkmale eines Anspruchs auf ein Computerprogrammprodukt zwingend als Verfahrensschritte aufgefasst hat. Tatsächlich vermittelt der direkt anschließende Satz genau den gegenteiligen Eindruck: "Durch Laden des Computerprogrammprodukts wird aus dem programmierten Computer eine Vorrichtung, die ihrerseits das betreffende Verfahren ausführen kann." Dies lässt eher darauf schließen, dass die Kammer in der betreffenden Sache Computerprogramme genauso aufgefasst hat wie die Große Beschwerdekammer.

11.2.7 While on a correct interpretation there is a distinction between a computer program and the corresponding computer-implemented method, it is conceivable that there is nonetheless a divergence in the case law of the Boards of Appeal, resulting from a false usage by Boards of the word "program". The referral asserts that two decisions take the same view as it does that a claim to a computer program has the same scope as a claim to a computer implemented method (or that the method encompasses the program), namely T 1173/97 at Reasons, point 9.6, second paragraph, lines 1 to 3, and T 38/86, IBM (OJ EPO 1990, 384), Reasons, point 14 (referral, page 8). Even though the argument made in the referral that a program is the same as a method is not convincing, it is nonetheless necessary to consider whether Boards have in fact used the expression "computer program" to mean a method in the cases where such use is asserted in the referral.

11.2.8 The first citation (i.e. T 1173/97 at Reasons, point 9.6, second paragraph, lines 1 to 3) is "It is self-evident that a claim to such a computer program product must comprise all the features which assure the patentability of the method it is intended to carry out when being run on a computer." There is however no problem in interpreting this as being a reference to the instructions which make up the program. It does not imply that the Board in T 1173/97 necessarily saw the features of a claim to a computer program product as being method steps. Indeed the sentence which immediately follows the cited one gives the opposite impression: "When this computer program product is loaded into a computer, the programmed computer constitutes an apparatus which in turn is able to carry out the said method." This would appear to indicate that the Board in that case saw computer programs in the same way as the Enlarged Board does.

11.2.7 Si, selon l'interprétation correcte, il existe bien une différence entre un programme d'ordinateur et la méthode correspondante mise en œuvre par ordinateur, il est concevable qu'une divergence soit néanmoins apparue dans la jurisprudence des chambres de recours en raison de l'emploi erroné par les chambres du terme "programme". Il est allégué dans la saisine que deux décisions concluent elles aussi qu'une revendication relative à un programme d'ordinateur a la même portée qu'une revendication relative à une méthode mise en œuvre par ordinateur (ou que la méthode englobe le programme), à savoir les décisions T 1173/97, point 9.6 des motifs, deuxième paragraphe, lignes 1 à 3, et T 38/86, IBM (JO OEB 1990, 384), point 14 des motifs (page 8 de la saisine). Même si l'argument invoqué dans la saisine et consistant à assimiler un programme à une méthode n'est pas convaincant, il est cependant nécessaire d'examiner si les chambres ont effectivement utilisé l'expression "programme d'ordinateur" pour désigner une méthode dans les cas où cette utilisation est alléguée dans la saisine.

11.2.8 Dans la première décision citée (à savoir la décision T 1173/97, point 9.6 des motifs, deuxième paragraphe, lignes 1 à 3), il est dit que : "Il va de soi qu'une revendication portant sur un tel produit "programme d'ordinateur" doit comporter toutes les caractéristiques qui garantissent la brevetabilité de la méthode qu'il doit exécuter lorsqu'il est mis en œuvre sur un ordinateur". Toutefois, cette phrase peut tout à fait être interprétée comme faisant référence aux instructions qui constituent le programme. Elle n'implique pas que dans l'affaire T 1173/97, la chambre ait nécessairement considéré les caractéristiques d'une revendication relative à un produit "programme d'ordinateur" comme correspondant aux étapes d'une méthode. La phrase suivant immédiatement le passage cité donne en effet l'impression contraire : "Lorsque ce produit "programme d'ordinateur" est chargé sur un ordinateur, l'ordinateur ainsi programmé constitue un dispositif qui, à son tour, est capable d'exécuter ladite méthode". Cela tendrait à montrer

11.2.9 Das zweite Zitat (d. h. T 38/86, IBM, Nr. 14 der Entscheidungsgründe) lautet: "Auch wenn ein Computerprogramm in Anspruch 1 nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist für einen fachkundigen Leser klar, dass der Anspruch die Verwendung eines Computerprogramms abdeckt; tatsächlich wird im einzigen Ausführungsbeispiel, das in der Anmeldung offenbart ist, das Textverarbeitungssystem mittels eines im Speicher gespeicherten Programm- und Datensatzes gesteuert." Anspruch 1 war ein Verfahrensanspruch. Das besagt aber nicht, dass ein Computerprogramm ein Verfahren ist, sondern lediglich, dass der Anspruch durch die Verwendung eines Computerprogramms erfüllt werden kann. Das oben erwähnte Schuhputzverfahren kann durch eine bestimmte Verwendung der Schuhputzmaschine ausgeführt werden, was aber nicht heißt, dass Ansprüche auf die Maschine und auf das Verfahren denselben Schutzzumfang haben oder dass der Schutzzumfang des Verfahrens den der Maschine mit umfasst. Allenfalls umfasst der Schutzzumfang (im Sinne des gewährten Schutzbereichs) eines Anspruchs auf die Maschine auch den Schutzzumfang eines Anspruchs auf ein Verfahren zur Nutzung der Maschine – siehe G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93, Leitsätze I und II).

11.3 Somit wurde in der Vorlage keine Abweichung in der Rechtsprechung aufgezeigt, die diese Frage stützt; sie ist daher nicht zulässig.

12. Frage 3

"a) Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten?

b) Wenn Frage 3 a bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ausreichend?

11.2.9 The second citation (i.e. T 38/86, IBM, Reasons, point 14) is "Although a computer program is not expressly recited in Claim 1, it is clear to a reader skilled in the art that the claim covers the case in which a computer program is used and, indeed, in the only embodiment disclosed in the application the text processing system is controlled by a set of programs and data stored in memory." Claim 1 was a method claim. However this does not mean that a computer program is a method, merely that, as it says, the claim could be satisfied by the use of a computer program. The shoe polishing method mentioned above may be satisfied by a particular use of the shoe polishing machine, but this does not mean that claims to the machine and to the method have the same scope or that the scope of the method encompasses the scope of the machine. If anything the scope of (in the sense of protection conferred by) a claim to the machine encompasses the scope of a claim to a method of using the machine – see G 2/88 (OJ EPO 1990, 93, Headnotes I and II).

11.3 Thus no divergence in the case law supporting this question has been identified by the referral and the question is therefore not admissible.

12. Question 3

"(a) Must a claimed feature cause a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim?

(b) If Question 3(a) is answered in the positive, is it sufficient that the physical entity be an unspecified computer?

qu'en l'espèce, la chambre a considéré les programmes d'ordinateur de la même manière que la Grande Chambre.

11.2.9 Dans la deuxième décision citée (à savoir la décision T 38/86, IBM, point 14 des motifs), il est affirmé ce qui suit : "Bien qu'un programme d'ordinateur ne soit pas expressément exposé dans la revendication 1, il ne fait aucun doute pour un homme du métier que celle-ci couvre le cas où un programme d'ordinateur est utilisé, d'autant plus que la seule réalisation divulguée dans la demande prévoit que le système de traitement de texte est commandé par une série de programmes et de données stockés dans la mémoire." La revendication 1 était une revendication de méthode. Toutefois, cela ne signifie pas qu'un programme d'ordinateur est une méthode, mais simplement, ainsi que le passage cité l'indique, que cette revendication peut être mise en œuvre en utilisant un programme d'ordinateur. La méthode susmentionnée de cirage des chaussures peut être exécutée en utilisant la machine à cirer d'une certaine manière, mais cela ne signifie pas que les revendications relatives à la machine et à la méthode ont la même portée, ou que le champ couvert par la méthode englobe celui de la machine. On peut tout au plus affirmer que la portée d'une revendication relative à la machine (le terme de "portée" étant utilisé au sens de protection conférée) englobe celle d'une revendication relative à une méthode pour utiliser la machine (cf. décision G 2/88, JO OEB 1990, 93, points I et II du sommaire).

11.3 Il en découle que la saisine n'a pas mis en évidence de divergence dans la jurisprudence à l'appui de cette question ; celle-ci n'est donc pas recevable.

12. Question 3

"a) Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ?

b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 3 a), suffit-il que cette entité physique soit un ordinateur non déterminé ?

c) Wenn Frage 3 a verneint wird, können Merkmale einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn die einzigen Wirkungen, zu denen sie beitragen, unabhängig von der jeweils verwendeten Hardware sind?"

(c) If Question 3(a) is answered in the negative, can features contribute to the technical character of the claim if the only effects to which they contribute are independent of any particular hardware that may be used?"

c) S'il est répondu par la négative à la question 3 a), des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si les seuls effets auxquels elles contribuent sont indépendants de tout matériel informatique particulier qui est susceptible d'être utilisé ?"

Zulässigkeit

12.1 Nach der Vorlage ergibt sich eine Abweichung aus folgendem Sachverhalt: "In den Entscheidungen T 163/85 [BBC, ABI. EPA 1990, 379] und T 190/94 [Mitsubishi, vom 26. Oktober 1995] wurde eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt als erforderlich angesehen. In T 125/01 [Henze, vom 11. Dezember 2002] und T 424/03 war dies hingegen nicht der Fall. In diesen Entscheidungen waren die technischen Wirkungen im Wesentlichen auf die jeweiligen Programme für Datenverarbeitungsanlagen beschränkt" (Vorlage, Seite 10).

Admissibility

12.1 The referral argues that a divergence arises as follows: "According to decisions T 163/85 [BBC, OJ EPO 1990, 379] and T 190/94 [Mitsubishi, dated 26 October 1995], a technical effect on a physical entity in the real world was required. This was however not the case in T 125/01 [Henze, dated 11 December 2002] and T 424/03. In these decisions the technical effects were essentially confined to the respective computer programs," (referral, page 10).

Recevabilité

12.1 La saisine fait valoir que la divergence résulte du fait que, "conformément aux décisions T 163/85 [BBC, JO OEB 1990, 379] et T 190/94 [Mitsubishi, en date du 26 octobre 1995], un effet technique doit être produit dans le monde réel sur une entité physique. Or, cela n'était pas le cas dans les affaires T 125/01 [Henze, en date du 11 décembre 2002] et T 424/03, où les effets techniques se limitaient pour l'essentiel aux programmes d'ordinateur concernés" (page 10 de la saisine).

12.2 Bei dieser Behauptung gibt es zwei offenkundige Probleme. Das erste besteht darin, dass sich die Vorlagefrage auf Einzelmerkmale und nicht auf den Anspruchsgegenstand als Ganzes bezieht. In der Vorlage ist eine auf einzelne Merkmale bezogene Passage der angezogenen Entscheidungen nicht angeführt, und auch die Große Beschwerdekammer kann eine solche nicht entdecken. In der Vorlage wird bei der Erörterung der angeblichen Abweichung in der Tat nicht einmal erwähnt, dass es in der Frage um Einzelmerkmale geht.

12.2 There are two evident problems with this assertion. The first is that the referred question relates to individual features, rather than the claimed subject-matter as a whole. The referral does not specify, and the Enlarged Board cannot identify, any passage in the cited decisions relating to the individual features. Indeed the referral does not even mention the fact that the question relates to individual features in its discussion of the alleged divergence.

12.2 Cette affirmation pose deux problèmes manifestes. Le premier tient au fait que la question soumise concerne des caractéristiques individuelles, plutôt que l'objet revendiqué dans sa globalité. La saisine ne fait référence à aucun passage, dans les décisions citées, se rapportant à des caractéristiques individuelles, et la Grande Chambre n'a pas non plus été en mesure d'en identifier. La partie de la saisine où est examinée la prétendue divergence ne mentionne même pas que la question porte sur des caractéristiques individuelles.

12.2.1 Dies ist ein wichtiger Punkt. Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern im Ganzen ist insoweit konsistent, dass es alle beanspruchten Merkmale zu betrachten gilt. Wie oben erwähnt, haben die Kammern Ansätze, die mit der Gewichtung von Merkmalen einhergehen oder mit der Entscheidung, welche Merkmale das "Wesen" der Erfindung ausmachen, stets vermieden. Zwar kann es vorkommen, dass im Zuge des COMVIK/Hitachi-Ansatzes bei der Entscheidung, ob eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, einige Merkmale unberücksichtigt bleiben; zunächst aber werden alle Merkmale zusammen betrachtet, um zu bestimmen, ob der

12.2.1 This is an important point. The case law of the Boards of Appeal as a whole is consistent in considering all the features that are claimed. As mentioned above the Boards have always avoided approaches which involve weighting of features or a decision which features define the "essence" of the invention. It is true that the COMVIK/Hitachi approach to deciding whether there is an inventive step may involve ignoring some features, but the method starts with a consideration of all the features together to determine whether the claimed subject-matter has a technical character. Only once this determination has been made can the Board turn to

12.2.1 Ce point est important. La jurisprudence des chambres de recours dans son ensemble tient compte, et ce de manière constante, de toutes les caractéristiques revendiquées. Comme indiqué plus haut, les chambres ont toujours évité les approches consistant à pondérer les caractéristiques entre elles ou à décider quelles sont celles qui définissent les "éléments essentiels" de l'invention. Il est exact que certaines caractéristiques peuvent ne pas être prises en considération dans le cadre de l'approche COMVIK/Hitachi lorsqu'il s'agit de déterminer l'activité inventive, mais cette approche tient compte au départ de toutes les caractéristiques

Anspruchsgegenstand technischen Charakter hat. Erst danach kann sich die Kammer der Frage zuwenden, welche beanspruchten Merkmale zum technischen Charakter beitragen und deshalb in die Beurteilung der erfindерischen Tätigkeit einbezogen werden sollten.

12.2.2 Es ist in der Tat ein fest verankerter Grundsatz, dass Merkmale, die isoliert betrachtet zu den nach Artikel 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenständen gehören würden, dennoch zum technischen Charakter einer beanspruchten Erfindung beitragen können und deshalb nicht aus der Betrachtung der erfindерischen Tätigkeit ausgeklammert werden können. Dieser Grundsatz wurde bereits – wenn auch im Kontext des sogenannten Beitragsansatzes – in einer der frühesten Entscheidungen der Beschwerdekammern zu Artikel 52 (2) EPÜ festgelegt, nämlich in T 208/84, VICOM (Nr. 4 ff. der Entscheidungsgründe).

12.3 Das zweite Problem mit der angeblichen Abweichung liegt darin, dass nach der Vorlage die Entscheidungen T 163/85 und T 190/94 eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt als erforderlich ansehen sollen, was schlicht nicht stimmt. Sie haben lediglich akzeptiert, dass dies für die Überwindung des Patentierungsverbots ausreicht; für notwendig erklärt haben sie es nicht. Passagen, denen zufolge ein solcher Effekt erforderlich sein soll, sind in der Vorlage nicht angeführt und können auch von der Großen Beschwerdekammer nicht ausfindig gemacht werden.

12.4 Eine Abweichung ist daher nicht gegeben. Die zwei anderen angeführten Entscheidungen gingen davon aus, dass technische Wirkungen vorlagen; ob sie diese als technische Wirkungen auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt auffassten, ist unerheblich.

12.5 Diese Frage ist somit ebenfalls unzulässig.

the question of which claimed features contribute to that technical character and therefore should be taken into account for the assessment of whether there is an inventive step.

12.2.2 It is in fact a well-established principle that features which would, taken in isolation, belong to the matters excluded from patentability by Article 52(2) EPC may nonetheless contribute to the technical character of a claimed invention, and therefore cannot be discarded in the consideration of the inventive step. This principle was already laid down, albeit in the context of the so-called "contribution approach", in one of the earliest decisions of the Boards of Appeal to deal with Article 52(2) EPC, namely T 208/84, VICOM (Reasons, point 4 ff.).

12.3 The second problem with the alleged divergence is that the decisions T 163/85 and T 190/94, said in the referral to require a technical effect on a physical entity in the real world, simply did not do so. They merely accepted this as something sufficient for avoiding exclusion from patentability; they did not state that it was necessary. The referral does not identify any passages requiring such an effect and the Enlarged Board cannot find any.

12.4 Thus there is no divergence. The other two decisions cited considered that there were technical effects; whether the Boards concerned considered that these technical effects were on a physical entity in the real world is irrelevant.

12.5 This question is therefore also inadmissible.

prises ensemble, afin d'établir si l'objet revendiqué présente un caractère technique. Ce n'est qu'après avoir tiré au clair cet aspect que la chambre peut examiner quelles caractéristiques revendiquées contribuent à ce caractère technique et devraient par conséquent entrer en ligne de compte pour l'appréciation de l'activité inventive.

12.2.2 En effet, selon un principe bien établi, des caractéristiques qui, considérées isolément, feraient partie des objets exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE, sont néanmoins susceptibles de contribuer au caractère technique d'une invention revendiquée et ne sauraient par conséquent être laissées de côté pour l'appréciation de l'activité inventive. Ce principe avait déjà été défini, certes dans le contexte de l'"approche de la contribution à l'état de la technique", dans l'une des premières décisions des chambres de recours relatives à l'article 52(2) CBE, à savoir la décision T 208/84, VICOM (points 4 s. des motifs).

12.3 Le deuxième problème posé par l'allégation de divergence réside dans l'affirmation selon laquelle les décisions T 163/85 et T 190/94 considèrent qu'un effet technique doit être produit sur une entité physique dans le monde réel, alors que cela n'est pas le cas. Elles ont simplement affirmé qu'un tel effet était suffisant pour échapper à l'exclusion de la brevetabilité ; elles n'ont pas déclaré qu'il était nécessaire. Aucun passage où cet effet serait requis n'a été cité dans la saisine ou identifié par la Grande Chambre.

12.4 Il n'existe donc pas de divergence. Les deux autres décisions citées ont considéré qu'il y avait des effets techniques ; que les chambres concernées aient estimé que ces effets techniques étaient produits ou non sur une entité physique dans le monde réel importe peu.

12.5 Cette question elle aussi n'est donc pas recevable.

13. Frage 4

"a) Erfordert die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen?

b) Wenn Frage 4 a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs?

c) Wenn Frage 4 a verneint wird, können Merkmale, die sich aus der Tätigkeit des Programmierens ergeben, nur dann einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn sie bei der Ausführung des Programms zu einer weiteren technischen Wirkung beitragen?"

Zulässigkeit

13.1 Auch diese Frage bedarf der Auslegung. Die Große Beschwerdekammer setzt voraus, dass mit der "Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage" die geistige Tätigkeit gemeint ist, in deren Rahmen die in ein Computerprogramm aufzunehmenden Schritte ausgearbeitet werden, und nicht die bloße physische Tätigkeit der Eingabe eines Programms in einen Computer.

13.2 In der Vorlage wird (auf den Seiten 11 und 12) – nach Auffassung der Kammer zutreffend – festgestellt, dass die Entscheidung T 1177/97, SYSTRAN vom 9. Juli 2002 das Programmieren zumindest implizit immer mit technischen Überlegungen einhergehen sieht und dass davon auch die Entscheidung T 172/03, Ricoh vom 27. November 2003 ausgeht, weil sie den Fachmann, der – so die ausdrückliche Betonung – ein technischer Sachverständiger sei, als Softwareprojektteam verstehe, das aus Programmierern bestehe. Im Gegensatz dazu sei in T 833/91, IBM vom 16. April 1993, in T 204/93, AT&T vom 29. Oktober 1993 und in T 769/92, Sohei, ABI. EPA 1995, 525 die Auffassung vertreten worden, dass die Tätigkeit eines Programmierers – das Programmieren – eine gedankliche Tätigkeit sei, die unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) EPÜ falle.

13. Question 4

"(a) Does the activity of programming a computer necessarily involve technical considerations?

(b) If Question 4(a) is answered in the positive, do all features resulting from programming thus contribute to the technical character of a claim?

(c) If Question 4(a) is answered in the negative, can features resulting from programming contribute to the technical character of a claim only when they contribute to a further technical effect when the program is executed?"

Admissibility

13.1 Again the question needs some interpretation. The Enlarged Board supposes that "the activity of programming a computer" is intended to relate to the intellectual activity of working out what are the steps to be included in a computer program rather than the simple physical activity of entering a program into some computer.

13.2 The referral asserts (on pages 11 and 12), correctly in our view, that T 1177/97, SYSTRAN, dated 9 July 2002, considers that programming always involves technical considerations, at least implicitly, and that T 172/03, Ricoh, dated 27 November 2003, assumes the same in that it considers the skilled person, who, it is emphasised, is a technical expert, to be a software project team, consisting of programmers. On the other hand, T 833/91, IBM, dated 16 April 1993, T 204/93, AT&T, dated 29 October 1993, and T 769/92, Sohei, OJ EPO 1995, 525, are said to consider the programmer's activity, programming, to be a mental act, falling within the exclusions of Article 52(2) EPC.

13. Question 4

"a) L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ?

b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation contribuent-elles par conséquent toutes au caractère technique d'une revendication ?

c) S'il est répondu par la négative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation ne peuvent-elles contribuer au caractère technique d'une revendication que si elles contribuent à un effet technique supplémentaire lors de l'exécution du programme ?"

Recevabilité

13.1 Il est là aussi nécessaire d'interpréter dans une certaine mesure la question. La Grande Chambre part du principe que "l'activité consistant à programmer un ordinateur" est censée désigner l'activité intellectuelle visant à déterminer quelles étapes doivent être incluses dans un programme d'ordinateur, plutôt que la simple opération physique consistant à saisir un programme dans un ordinateur.

13.2 La saisine fait valoir (aux pages 11 et 12), à juste titre selon la Grande Chambre, que la décision T 1177/97, SYSTRAN, en date du 9 juillet 2002, considère la programmation comme une activité faisant toujours intervenir des considérations techniques, du moins de façon implicite, et que la décision T 172/03, Ricoh, en date du 27 novembre 2003, part du même principe puisqu'elle considère l'homme du métier, qui, ainsi qu'elle le souligne, est un expert technique, comme une équipe de projet logiciel composée de programmeurs. En revanche, selon les décisions T 833/91, IBM, en date du 16 avril 1993, T 204/93, AT&T, en date du 29 octobre 1993, et T 769/92, Sohei, JO OEB 1995, 525, l'activité d'un programmeur, à savoir la programmation, serait une activité intellectuelle tombant sous le coup des exclusions de l'article 52(2) CBE.

13.3 Diese Positionen sind jedoch nicht widersprüchlich. Dies wird deutlich, wenn man denselben Sachverhalt auf einem nicht kontroversen Gebiet, etwa des Fahrradbaus betrachtet. Das Entwickeln eines Fahrrads geht eindeutig mit technischen (u. U. auch mit nichttechnischen, z. B. ästhetischen) Überlegungen einher, aber es ist ein Prozess, der zumindest anfänglich im Kopf des Ingenieurs stattfinden kann, d. h. es kann eine gedankliche Tätigkeit sein und wäre insoweit von der Patentierbarkeit ausgenommen, genau wie dies in den angeführten Entscheidungen T 833/91, T 204/93 und T 769/92 der Fall war (vgl. auch T 914/02, General Electric, vom 12. Juli 2005, Nr. 2.3 der Entscheidungsgründe, und T 471/05, Philips, vom 6. Februar 2007, Nrn. 2.1 und 2.2 der Entscheidungsgründe).

13.4 Somit erfüllt die Frage nicht das Erfordernis einer Abweichung in der Rechtsprechung und ist daher unzulässig.

13.5 Die Vorlage hat zwar nicht wirklich eine Abweichung in der Rechtsprechung aufgezeigt, es ist aber zumindest potenziell die Gefahr einer Verwechslung gegeben, die von der Annahme herrührt, dass technische Überlegungen genügen, um einem beanspruchten Gegenstand technischen Charakter zu verleihen – diese Haltung wurde offenbar in einigen Fällen vertreten (z. B. T 769/92, Sohei, Leitsatz I). In T 1173/97, IBM wird die Messlatte für Computerprogramme jedoch höher gelegt. Dort wird argumentiert, dass alle Computerprogramme technische Effekte haben, weil beispielsweise verschiedene Programme bei ihrer Ausführung bewirken, dass verschiedene elektrische Ströme in dem Computer fließen, auf dem sie laufen. Solche technischen Effekte reichen aber nicht aus, um den Programmen "technischen Charakter" zu verleihen. Sie müssen vielmehr weitere technische Effekte hervorrufen. Desgleichen dürfte es nach Auffassung dieser Kammer so sein, dass – auch wenn zugegebenermaßen jede Computerprogrammierung mit technischen Überlegungen einhergeht, da sie auf die Festlegung eines von einer Maschine ausführbaren Verfahrens gerichtet ist – dies allein nicht ausreicht, um dem aus der Programmierung her-

13.3 However, there is no contradiction between these positions, as may be seen by considering the same case in a non-controversial field, for example bicycle design. Designing a bicycle clearly involves technical considerations (it may also involve non-technical, e.g. aesthetic, considerations) but it is a process which at least initially can take place in the designer's mind, i.e. it can be a mental act and to the extent that it is a mental act would be excluded from patentability, just as in the cited cases T 833/91, T 204/93 and T 769/92 (cf. also T 914/02, General Electric, dated 12 July 2005, Reasons, point 2.3 and T 471/05, Philips, dated 06 February 2007, Reasons, points 2.1 and 2.2).

13.4 Hence the question does not satisfy the requirement for a divergence in the case law and is therefore inadmissible.

13.5 While the referral has not actually identified a divergence in the case law, there is at least the potential for confusion, arising from the assumption that any technical considerations are sufficient to confer technical character on claimed subject-matter, a position which was apparently adopted in some cases (e.g. T 769/92, Sohei, Headnote I). However T 1173/97, IBM sets the barrier higher in the case of computer programs. It argues that all computer programs have technical effects, since for example when different programs are executed they cause different electrical currents to circulate in the computer they run on. However such technical effects are not sufficient to confer "technical character" on the programs; they must cause further technical effects. In the same way, it seems to this Board, although it may be said that all computer programming involves technical considerations since it is concerned with defining a method which can be carried out by a machine, that in itself is not enough to demonstrate that the program which results from the programming has technical character; the programmer must have had technical considerations beyond "merely" finding a computer algorithm to carry out some procedure.

13.3 Ces positions ne sont toutefois en rien contradictoires, comme on peut le voir à l'examen du même cas de figure dans un domaine non controversé, par exemple la conception de bicyclettes. La conception d'une bicyclette implique clairement des considérations techniques (et, le cas échéant, des considérations non techniques, par exemple esthétiques), mais elle correspond à un processus qui, du moins au départ, peut se dérouler dans l'esprit du concepteur, autrement dit elle peut constituer une activité intellectuelle et serait, dans cette mesure, exclue de la brevetabilité, exactement comme dans les affaires précitées T 833/91, T 204/93 et T 769/92 (cf. également les décisions T 914/02, General Electric, en date du 12 juillet 2005, point 2.3 des motifs, et T 471/05, Philips, en date du 6 février 2007, points 2.1 et 2.2 des motifs).

13.4 Par conséquent, la question ne satisfait pas à l'exigence selon laquelle il doit exister des divergences dans la jurisprudence ; elle n'est donc pas recevable.

13.5 Si la saisine n'a pu mettre en évidence aucune divergence dans la jurisprudence, il existe au moins un risque de confusion, qui découle de l'hypothèse selon laquelle n'importe quelle considération technique suffit pour conférer un caractère technique à un objet revendiqué, cette position ayant apparemment été adoptée dans certaines affaires (par exemple dans la décision T 769/92, Sohei, point I du sommaire). Or, dans l'affaire T 1173/97, IBM, la chambre énonce des critères plus stricts dans le cas des programmes d'ordinateur. Elle fait valoir que tous les programmes d'ordinateur produisent des effets techniques étant donné, par exemple, que lorsque des programmes différents sont exécutés, ils entraînent la circulation de différents courants électriques dans l'ordinateur sur lequel ils fonctionnent. Toutefois, de tels effets techniques ne suffisent pas pour conférer un "caractère technique" aux programmes ; ceux-ci doivent engendrer des effets techniques supplémentaires. Il semble également à la Grande Chambre que même s'il est permis d'affirmer que toute programmation informatique implique des considérations techniques, puisqu'elle vise à définir une méthode pouvant être mise en œuvre par une

vorgehenden Programm technischen Charakter zu verleihen. Dazu muss der Programmierer technische Überlegungen angestellt haben, die über das "bloÙe" Ermitteln eines Computeralgorithmus zur Ausführung eines Verfahrens hinausgehen.

13.5.1 Das Definieren eines Computeralgorithmus kann unter zwei verschiedenen Aspekten betrachtet werden. Auf der einen Seite kann man es als rein mathematisch-logische Übung sehen, auf der anderen als Definieren eines Verfahrens, das bewirkt, dass eine Maschine eine bestimmte Aufgabe ausführt. So gibt beispielsweise *Knuth*, "The Art of Computer Programming", Volume 1/Fundamental Algorithms, zweite Auflage, 1973, eine rein abstrakte mathematische Definition eines Algorithmus und stellt unmittelbar danach fest: "Es gibt viele andere, im Wesentlichen äquivalente Wege, um das Konzept einer effektiven Berechnungsmethode zu formulieren (z. B. unter Verwendung von Turingmaschinen)" (Seiten 8 und 9). *Turing* hat in "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem" ein rein mathematisches Ergebnis bewiesen, indem er eine hypothetische, aber plausible Maschine zur Ausführung von Algorithmen definierte ("The Essential Turing", Hrsg. *B.J. Copeland*, Clarendon Press, Oxford, 2004, Seiten 58 - 90). Je nachdem, welcher dieser Ansichten man den Vorzug gibt, kann man die Frage, ob das Programmieren von Datenverarbeitungsanlagen immer mit "technischen Überlegungen" einhergeht, verneinen oder bejahen. Offenbar können beide Ansichten mit voller Überzeugung vertreten werden, was am mangelnden Konsens der *Amicus-curiae*-Vorbringen abzulesen ist. Zu welcher Ansicht man tendiert, hängt davon ab, wie man den Begriff "technisch" intuitiv versteht. Die Verfasser des EPÜ wollten offenbar die verneinende Haltung einnehmen, d. h. die abstrakte Formulierung von Algorithmen als nicht zu einem Gebiet der Technik gehörend betrachten (s. z. B. den Hinweis auf die *Travaux préparatoires* in der Vorlage auf Seite 12). In T 1173/97 hob die Kammer auf den Effekt ab, den die Ausführung eines Algorithmus auf einem Computer hervorruft; sie stellte fest, dass es immer technische Effekte gibt, weshalb sie – weil sie die Haltung der Väter des Übereinkommens aner-

13.5.1 Defining a computer algorithm can be seen in two different lights. On the one hand it may be seen as a pure mathematical-logical exercise; on the other it may be seen as defining a procedure to make a machine carry out a certain task. Thus for example *Knuth*, in "The Art of Computer Programming", Volume 1 / Fundamental Algorithms, second edition, 1973, gives a purely abstract mathematical definition of an algorithm, and then immediately goes on to state that "There are many other essentially equivalent ways to formulate the concept of an effective computational method (for example, using Turing machines)" (sentence bridging pages 8 and 9). *Turing*, in "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem", proved a purely mathematical result but did so by defining a hypothetical, but plausible, machine to carry out algorithms ("The Essential Turing", ed. *B.J. Copeland*, Clarendon Press, Oxford, 2004, pages 58-90). Depending on which of these views is favoured the question whether computer programming always involves "technical considerations" may be answered negatively or positively. Either view may apparently be genuinely held, as may be seen from the lack of consensus in the *amicus curiae* submissions; which one is held depends on one's intuitive notion of the term "technical". It was apparently the intention of the writers of the EPC to take the negative view, i.e. to consider the abstract formulation of algorithms as not belonging to a technical field (see e.g. the reference to the *travaux préparatoires* in the referral on page 12). In T 1173/97 the Board concentrated on the effect of carrying out an algorithm on a computer, noting that there were always technical effects, which led the Board, since it recognised the position held by the framers of the Convention, to formulate its requirement for a "further" technical effect. Only if a computer program, when run, produced further technical effects, was the program to be

machine, cela n'est pas en soi suffisant pour que le programme résultant de la programmation ait un caractère technique. Le programmeur doit s'être livré à des considérations techniques allant au-delà de la "simple" mise au point d'un algorithme informatique pour exécuter une procédure donnée.

13.5.1 La définition d'un algorithme informatique peut être envisagée de deux points de vue différents. Elle peut être considérée d'une part comme un pur exercice de logique mathématique, et d'autre part comme le développement d'une procédure destinée à faire exécuter une certaine tâche par une machine. Ainsi *Knuth*, dans "The Art of Computer Programming", Volume 1, "Fundamental Algorithms", deuxième édition, 1973, après avoir donné une définition mathématique purement abstraite d'un algorithme, ajoute immédiatement qu'il existe bien d'autres moyens, essentiellement équivalents, pour formuler le concept d'une méthode informatique efficace (par exemple à l'aide des machines de Turing) (fin de la page 8 et début de la page 9). Dans "On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem", *Turing* a prouvé un résultat purement mathématique, en développant toutefois à cet effet une machine hypothétique, mais plausible, pour l'exécution d'algorithmes ("The Essential Turing", sous la direction de *B.J. Copeland*, Clarendon Press, Oxford, 2004, pages 58-90). Selon le point de vue que l'on privilégie, il est possible de répondre par la négative ou par l'affirmative à la question de savoir si la programmation d'ordinateurs implique toujours des "considérations techniques". L'un comme l'autre point de vue peut être sincèrement défendu, comme tend à le montrer l'absence de consensus dans les observations de tiers, et le point de vue adopté dépendra de ce que l'on entend intuitivement par "technique". Les auteurs de la CBE ont voulu manifestement adopter le point de vue négatif, autrement dit ils ont considéré la formulation abstraite d'algorithmes comme n'appartenant pas à un domaine technique (cf. par exemple la référence aux *travaux préparatoires* à la page 12 de la saisine). Dans l'affaire T 1173/97, la chambre, examinant l'effet produit par l'exécution d'un algorithme sur un ordinateur, a noté qu'il y avait toujours des effets techniques, ce qui l'a conduite,

kannte – das Erfordernis eines "weiteren" technischen Effekts formulierte. Nur wenn ein Computerprogramm bei der Ausführung weitere technische Effekte hervorrufe, sei dem Programm ein technischer Charakter zuzuerkennen. Ebenso scheint die Tatsache, dass grundsätzlich die Formulierung eines jeden Computerprogramms technische Überlegungen in dem Sinne erfordert, dass der Programmierer ein von einer Maschine ausführbares Verfahren zu entwerfen hat, nicht auszureichen, um einen technischen Charakter des Programms (oder die Darstellung "technischer Mittel", wie es z. B. in T 258/03, Hitachi heißt) zu gewährleisten. Analog dazu würde man sagen, dass dies nur gewährleistet ist, wenn das Schreiben des Programms "weitere technische Überlegungen" erfordert.

considered to have a technical character. In the same way, it would appear that the fact that fundamentally the formulation of every computer program requires technical considerations in the sense that the programmer has to construct a procedure that a machine can carry out, is not enough to guarantee that the program has a technical character (or that it constitutes "technical means" as that expression is used in e.g. T 258/03, Hitachi). By analogy one would say that this is only guaranteed if writing the program requires "further technical considerations".

puisqu'elle a reconnu la position défendue par les auteurs de la Convention, à formuler la condition relative à un effet technique "supplémentaire". Ce n'est que lorsqu'un programme d'ordinateur produit au cours de son exécution des effets techniques supplémentaires, qu'il peut être considéré comme présentant un caractère technique. De même, pour garantir que le programme a un caractère technique (ou qu'il constitue un "moyen technique", selon l'expression utilisée par exemple dans l'affaire T 258/03, Hitachi), il ne suffit pas apparemment que la formulation de chaque programme d'ordinateur requière fondamentalement des considérations techniques en ce sens que le programmeur doit développer une procédure qu'une machine peut mettre en œuvre. Ce caractère technique n'est garanti que si, pour employer une analogie, l'écriture du programme nécessite des "considérations techniques supplémentaires".

Schlussfolgerung

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die vom 22. Oktober 2008 datierte Vorlage von Rechtsfragen an die Große Beschwerdekammer durch die Präsidentin des EPA ist nach Artikel 112 (1) b EPÜ unzulässig.

Conclusion

For these reasons it is decided that:

The referral of 22 October 2008 of points of law to the Enlarged Board of Appeal by the President of the EPO is inadmissible under Article 112(1)(b) EPC.

Conclusion

Par ces motifs, il est statué comme suit :

La saisine de la Grande Chambre de recours par la Présidente de l'OEB en date du 22 octobre 2008 n'est pas recevable en vertu de l'article 112(1)b CBE.