

Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der
Technischen Beschwerde-
kammer 3.5.01
vom 15. November 2006
T 154/04 – 3.5.01**
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: S. Steinbrener
Mitglieder: R. R. K. Zimmermann
G. Weiss

**Anmelderin: DUNS LICENSING
ASSOCIATES, L. P.**

**Stichwort: Schätzung des Absatzes/
DUNS LICENSING ASSOCIATES**

**Artikel: 52 (1), 52 (2) und (3), 54, 56,
112 (1) a) und b), 123 (2) EPÜ 1973**
Artikel: 15, 16 VOBK
Artikel: 52 (1) EPÜ
**Artikel: 31 Wiener Übereinkommen
über das Recht der Verträge von 1969**

**Schlagwort: "Vorliegen einer Erfin-
dung – Verfahren, Hauptantrag
(verneint)" – "Vorliegen einer Erfin-
dung – Verfahren, erster Hilfsantrag
(bejaht)" – "erfinderische Tätigkeit –
System, Haupt- und erster bis dritter
Hilfsantrag (verneint)" – "Änderun-
gen – Anspruch 1, vierter und fünfter
Hilfsantrag (unzulässig)" – "Zurück-
verweisung an die Vorinstanz (abge-
lehnt)" – "Vorlage an die Große
Beschwerdekammer (abgelehnt)"**

Leitsatz

*I. Betriebswirtschaftliche Forschungs-
verfahren sind "als solche" nach Arti-
kel 52 (2) c) und (3) EPÜ nicht patent-
fähig.*

*II. Das Sammeln und das Auswerten
von Daten im Rahmen eines betriebs-
wirtschaftlichen Forschungsverfahrens
verleihen dem Verfahren keinen techni-
schen Charakter, es sei denn, diese
Schritte tragen zur technischen Lösung
einer technischen Aufgabe bei.*

Decisions of the boards of appeal

**Decision of Technical Board
of Appeal 3.5.01 dated
15 November 2006
T 154/04 – 3.5.01**
(Language of the proceedings)

Composition of the board:
Chairman: S. Steinbrener
Members: R. R. K. Zimmermann
G. Weiss

**Applicant: DUNS LICENSING
ASSOCIATES, L.P.**

**Headword: Estimating sales activity/
DUNS LICENSING ASSOCIATES**

**Article: 52(1), 52(2) and (3), 54, 56,
112(1)(a) and (b), 123(2) EPC 1973**
Article: 15, 16 RPBA
Article: 52(1) EPC
**Article: 31 Vienna Convention on the
Law of Treaties of 1969**

**Keyword: "Requirement of invention
– method, main request (no)" –
"Requirement of invention – method,
auxiliary request 1 (yes)" – "Inventive
step – system, main and auxiliary
requests 1 to 3 (no)" – "Amendments
– claim 1, auxiliary requests 4 and 5
(inadmissible)" – "Remittal for further
prosecution (refused)" – "Referral to
the Enlarged Board of Appeal
(refused)"**

Headnote

*I. Methods of business research are
excluded "as such" from patentability
under Article 52(2)(c) and (3) EPC.*

*II. Gathering and evaluating data as part
of a business research method do not
convey technical character to the busi-
ness research method if such steps do
not contribute to the technical solution of
a technical problem.*

Décisions des chambres de recours

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.01 en
date du 15 novembre 2006
T 154/04 – 3.5.01**
(Traduction)

Composition de la Chambre :
Président : S. Steinbrener
Membres : R. R. K. Zimmermann
G. Weiss

**Demandeur : DUNS LICENSING
ASSOCIATES, L.P.**

**Référence : Evaluation des
performances de vente/
DUNS LICENSING ASSOCIATES**

**Article : 52(1), 52(2) et (3), 54, 56,
112(1)a) et b), 123(2) CBE 1973**
Article : 15, 16 RPCR
Article : 52(1) CBE
**Article : 31 Convention de Vienne sur
le droit des traités de 1969**

**Mot-clé : "Exigence d'invention –
méthode, requête principale (non)" –
"exigence d'invention – méthode,
requête subsidiaire 1 (oui)" – "Activité
inventive – système, requête princi-
pale et requêtes subsidiaires 1 à 3
(non)" – "Modifications – revendica-
tion 1, requêtes subsidiaires 4 et 5
(non admissibles)" – "Renvoi pour
suite à donner (non)" – "Saisine de la
Grande Chambre de recours (non)"**

Sommaire

*I. Les méthodes de recherche commer-
ciale sont exclues "en tant que telles"
de la brevetabilité en vertu de l'article
52(2)c) et (3) CBE.*

*II. Le recueil et l'évaluation de données
dans le cadre d'une méthode de recher-
che commerciale ne confèrent pas de
caractère technique à cette méthode, à
moins que lesdites étapes contribuent à
la solution technique d'un problème
technique.*

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 94 912 949.8 mit der Veröffentlichungsnummer WO-A-94/23382 beansprucht eine Priorität aus dem Jahr 1993 für eine Erfindung betreffend die Schätzung des Absatzes in Verkaufsstellen, die über den erzielten Absatz keinen Bericht erstatten.

II. Der mit der internationalen Anmeldung veröffentlichte Recherchenbericht nennt als einschlägigen Stand der Technik unter anderem die 1990 veröffentlichte und im Prüfungsverfahren vor dem EPA als D1 bezeichnete Druckschrift US-A-4 972 504.

III. Die Prüfungsabteilung wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, der beanspruchte Gegenstand sei nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Die schriftliche Entscheidungsbegründung wurde am 1. September 2003 zur Post gegeben.

IV. Die Beschwerdeführerin (Anmelderin) legte gegen die Entscheidung Beschwerde ein; sie reichte am 17. Oktober 2003 die Beschwerdeschrift sowie einen Abbuchungsauftrag für die Beschwerdegebühr und am 12. Januar 2004 die schriftliche Beschwerdebegründung ein.

Am 12. Januar 2004 und am 1. November 2006 reichte die Beschwerdeführerin geänderte Anspruchssätze ein, deren unabhängige Ansprüche jeweils wie folgt abgefasst waren:

Anspruch 1 des am 12. Januar 2004 eingereichten Hauptantrags:

"1. Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen (U1, U2), das Folgendes umfasst:

den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

die Bereitstellung einer Verkaufsstellen-Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) sowie von mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

Summary of facts and submissions

I. European patent application No. 94 912 949.8 published as international publication No. WO-A-94/23382 claimed a priority date from 1993 for an invention related to the estimation of sales activities at non-reporting sales outlets.

II. The search report published with the international publication cited as relevant prior art, among others, document US-A-4 972 504 published in 1990 (cited as document D1 in the examination proceedings before the EPO).

III. The examining division refused the application for the reason that the claimed subject matter was excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC. The grounds of the decision given in writing were posted on 1 September 2003.

IV. The appellant (applicant) lodged an appeal against the decision, filing the notice of appeal and a debit order in respect of the appeal fee on 17 October 2003, and on 12 January 2004, the written statement setting out the grounds of appeal.

On 12 January 2004 and on 1 November 2006, the appellant filed amended sets of claims, the independent claims thereof reading as follows:

Claim 1 of the main request filed on 12 January 2004:

"1. A method for estimating sales activity of a product at sales outlets (U1, U2) comprising:

receiving sales data for said product from a plurality of first sales outlets (S1-S5);

providing a database (205) of sales outlets, said database including geographic data and characterizing data from said first sales outlets (S1-S5) and at least one other sales outlet (U1, U2);

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 94 912 949.8, publiée en tant que demande internationale sous le numéro WO-A-94/23382, revendique une priorité de 1993 pour une invention concernant l'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente ne fournissant pas de données à ce sujet.

II. Le rapport de recherche publié avec la demande internationale mentionne notamment, en tant qu'état de la technique pertinent, le document US-A-4 972 504, qui a été publié en 1990 et qui est cité comme document D1 dans la procédure d'examen devant l'OEB.

III. La division d'examen a rejeté la demande au motif que l'objet revendiqué est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c) et (3) CBE. La décision écrite et motivée a été remise à la poste le 1^{er} septembre 2003.

IV. Le requérant (demandeur) a formé un recours contre cette décision. Il a déposé l'acte de recours et l'ordre de débit relatif à la taxe de recours le 17 octobre 2003, et le mémoire exposant les motifs du recours le 12 janvier 2004.

Le 12 janvier 2004 et le 1^{er} novembre 2006, le requérant a produit des jeux de revendications modifiées, dont les revendications indépendantes s'énoncent comme suit :

Revendication 1 selon la requête principale déposée le 12 janvier 2004 :

"1. Méthode d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente (U1, U2) qui comprend :

la réception des données relatives à la vente dudit produit provenant de plusieurs premiers points de vente (S1-S5);

la constitution d'une base de données (205) relative aux points de vente, qui contient les données géographiques et caractéristiques desdits premiers points de vente (S1-S5) et d'au moins un autre point de vente (U1, U2);

<p>die Ermittlung der Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten;</p>	<p>determining the distance d_{su} between said other sales outlet (U1, U2) and each of a selected plurality of said first sales outlets (S1-S5) using said geographic data;</p>	<p>la détermination de la distance d_{su} entre l'autre point de vente (U1, U2) et chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) en utilisant les données géographiques susmentionnées ;</p>
<p>die Formulierung eines Gewichtungsfaktors für jede der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei der Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und</p>	<p>formulating a weighting factor for each of said selected plurality of said first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being a function of said distance and said characterizing data; and</p>	<p>la formulation d'un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et pour ledit autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de la distance et des données caractéristiques susmentionnées, et</p>
<p>die Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."</p>	<p>estimating the sales of said other sales outlet (U1, U2) using said sales data for said selected first sales outlets (S1-S5) and said weighting factors."</p>	<p>l'évaluation des ventes dans l'autre point de vente (U1, U2) en utilisant les données relatives aux ventes pour les premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) et lesdits facteurs de pondération."</p>
<p>Anspruch 1 des am 12. Januar 2004 eingereichten ersten Hilfsantrags:</p>	<p>Claim 1 of the first auxiliary request filed on 12 January 2004:</p>	<p>Revendication 1 selon la première requête subsidiaire déposée le 12 janvier 2004 :</p>
<p>"1. Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen mithilfe eines Datenverarbeitungssystems (U1, U2), das Folgendes umfasst:</p>	<p>"1. A method for estimating sales activity of a product at sales outlets using a data processing system (U1, U2) comprising:</p>	<p>"1. Méthode d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente utilisant un système de traitement des données (U1, U2), et comprenant :</p>
<p>den Empfang von Verkaufsdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);</p>	<p>receiving sales data for said product from a plurality of first sales outlets (S1-S5);</p>	<p>la réception des données relatives à la vente dudit produit provenant de plusieurs premiers points de vente (S1-S5);</p>
<p>die Bereitstellung einer Verkaufsstellen-Datenbank (205), die geografische Daten und kennzeichnende Daten von diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;</p>	<p>providing a database (205) of sales outlets, said database including geographic data and characterizing data from said first sales outlets (S1-S5) and at least one other sales outlet (U1, U2);</p>	<p>la constitution d'une base de données (205) relative aux points de vente, qui contient les données géographiques et caractéristiques desdits premiers points de vente (S1-S5) et d'au moins un autre point de vente (U1, U2);</p>
<p>den Einsatz eines Prozessors zur Ermittlung der Entfernung d_{su} zwischen dieser anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten;</p>	<p>operating a processor to determine the distance d_{su} between said other sales outlet (U1, U2) and each of a selected plurality of said first sales outlets (S1-S5) using said geographic data;</p>	<p>l'utilisation d'un processeur pour déterminer la distance d_{su} entre ledit autre point de vente (U1, U2) et chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) en utilisant les données géographiques susmentionnées ;</p>
<p>den Einsatz des Prozessors zur Formulierung eines Gewichtungsfaktors für jede einzelne der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle, wobei dieser Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und</p>	<p>operating said processor to formulate a weighting factor for each of said selected plurality of said first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being a function of said distance and said characterizing data; and</p>	<p>l'utilisation dudit processeur en vue de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et ledit autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de la distance et des données caractéristiques susmentionnées, et</p>
<p>den Einsatz des Prozessors zur Schätzung des Absatzes in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Verkaufsdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren."</p>	<p>operating said processor to estimate the sales of said other sales outlet (U1, U2) using said sales data for said selected first sales outlets (S1-S5) and said weighting factors."</p>	<p>l'utilisation dudit processeur pour évaluer les ventes dans l'autre point de vente (U1, U2) en utilisant les données relatives aux ventes pour les premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) et lesdits facteurs de pondération."</p>

Anspruch 7 des am 12. Januar 2004 eingereichten Hauptantrags und ersten Hilfsantrags:

"7. System zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen, das Folgendes umfasst:

einen Datenempfänger (201) zum Empfang von Verkaufsdaten aus jeder einzelnen von mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

einen Speicher (205), in dem eine Datenbank zu diesen ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und zu mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) gespeichert ist, wobei diese Datenbank geografische Daten und kennzeichnende Daten für jede der Verkaufsstellen enthält; und

einen Prozessor (215), der mit dem Datenempfänger (201) und dem Speicher (205) verbunden ist und ein Programm enthält, das den Prozessor (215) veranlasst, die Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle und jeder einzelnen von mehreren ausgewählten ersten Verkaufsstellen anhand der geografischen Daten zu ermitteln; einen Gewichtungsfaktor für jede einzelne der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle zu formulieren, wobei der Gewichtungsfaktor von der Entfernung und den kennzeichnenden Daten abhängig ist, und den Absatz in der anderen Verkaufsstelle anhand der Verkaufsdaten aus den ausgewählten Verkaufsstellen und der Gewichtungsfaktoren zu schätzen."

Anspruch 1 des am 1. November 2006 eingereichten zweiten Hilfsantrags:

"1. System zum Schätzen des Vertriebs eines Produkts in mehreren Verkaufsstellen von einer Zentralstation aus, das Folgendes umfasst:

mehrere erste Verkaufsstellen (S1 - S5), die jeweils Produktvertriebsdaten generieren;

mindestens eine andere Verkaufsstelle (U1, U2), die keine Produktvertriebsdaten generiert;

Claim 7 of the main and first auxiliary request filed on 12 January 2004:

"7. A system for estimating sales activity of a product at sales outlets, comprising:

a data receiver (201) for receiving sales data from each of a plurality of first sales outlets (S1-S5);

a memory (205) storing a database of said first sales outlets (S1-S5) and at least one other sales outlet (U1, U2), said database including geographic data and characterizing data for each of said sales outlets; and

a processor (215) coupled to said data receiver (201) and said memory (205) and including a program for causing said processor (215) to determine the distance d_{su} between said other sales outlet and each of a selected plurality of said first sales outlets using said geographic data; to formulate a weighting factor for each of said selected plurality of said first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being dependent on said distance and said characterizing data; and to estimate sales of said other sales outlet using said sales data from said selected sales outlets and said weighting factors."

Claim 1 of the second auxiliary request filed on 1 November 2006:

"1. A system for estimating from a central station product distribution of a product at a plurality of sales outlets, comprising;

a plurality of first sales outlets (S1-S5) each generating product distribution;

at least one other sales outlet (U1, U2) not generating product distribution;

Revendication 7 selon la requête principale et la première requête subsidiaire déposées le 12 janvier 2004 :

"7. Système d'évaluation des performances de vente d'un produit dans des points de vente qui comprend :

un récepteur de données (201) destiné à recevoir les données relatives aux ventes provenant de chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5),

une mémoire (205) renfermant une base de données relative aux premiers points de vente (S1-S5) et à au moins un autre point de vente (U1, U2), ladite base de données contenant des données géographiques et caractéristiques pour chacun desdits points de vente, et

un processeur (215) connecté au récepteur de données (201) et à la mémoire (205) et comprenant un programme qui permet au processeur (215) de déterminer la distance d_{su} entre ledit autre point de vente et chacun des premiers points de vente sélectionnés en utilisant lesdites données géographiques, de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et pour ledit autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de la distance et des données caractéristiques susmentionnées, et d'évaluer les ventes dans l'autre point de vente en utilisant les données relatives aux ventes provenant des points de vente sélectionnés et lesdits facteurs de pondération."

Revendication 1 selon la deuxième requête subsidiaire déposée le 1^{er} novembre 2006 :

"1. Système permettant d'évaluer, à partir d'un poste central, la distribution d'un produit dans plusieurs points de vente et comprenant :

plusieurs premiers points de vente (S1-S5) générant chacun des données sur la distribution du produit,

au moins un autre point de vente (U1, U2) ne générant pas de données sur la distribution du produit,

einen Datenempfänger (201) zum Empfang der Produktvertriebsdaten aus jeder einzelnen der ersten Verkaufsstellen (S1 - S5), nicht aber von der mindestens einen anderen Verkaufsstelle (U1, U2);	a data receiver (201) for receiving the product distribution from each of the plurality of the first sales outlets (S1-S5) but not from the at least one other sales outlet (U1, U2);	un récepteur de données (201) destiné à recevoir les données relatives à la distribution du produit provenant de chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5), mais pas d'au moins l'autre point de vente (U1, U2),
einen Speicher (205), in dem eine Datenbank mit geografischen Daten und kennzeichnenden Daten zu den ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der mindestens einen anderen Verkaufsstelle (U1, U2) gespeichert ist, und	a memory (205) storing a database including geographic data and characterizing data for the first sales outlets (S1-S5) and the at least one other sales outlet (U1, U2), and	une mémoire (205) renfermant une base de données qui contient les données géographiques et caractéristiques concernant les premiers points de vente (S1-S5) et au moins l'autre point de vente (U1, U2) et
einen Zentralprozessor (215), der mit dem Datenempfänger (201) und dem Speicher (205) verbunden ist und ein Programm enthält, das den Prozessor (215) veranlasst, die Entfernung d_{su} zwischen der mindestens einen anderen Verkaufsstelle und einer oder mehreren ausgewählten ersten Verkaufsstellen anhand der geografischen Daten zu ermitteln; diese Entfernung und die kennzeichnenden Daten verwendet, um einen Gewichtungsfaktor für die eine oder mehrere ausgewählten ersten Verkaufsstellen zu formulieren; und den Vertrieb des Produkts in der mindestens einen anderen Verkaufsstelle anhand der Produktvertriebsdaten aus einer oder mehreren ausgewählten ersten Verkaufsstellen und des Gewichtungsfaktors zu schätzen."	a central processor (215) coupled to said data receiver (201) and said memory (205) and including a program for: causing said processor (215) to determine the distance d_{su} between said at least one other sales outlet and one or more selected first sales outlets using said geographic data; using said distance and said characterizing data to formulate a weighting factor for each of said one or more selected first sales outlets; and estimating product distribution of said at least one other sales outlet using said product distribution from said one or more selected first sales outlets and said weighting factors."	un processeur central (215) connecté au récepteur de données (201) et à la mémoire (205) et comprenant un programme qui permet au processeur (215) de déterminer la distance d_{su} entre au moins l'autre point de vente et un ou plusieurs premiers points de vente sélectionnés en utilisant les données géographiques susmentionnées, d'utiliser ladite distance et les données caractéristiques susmentionnées afin de formuler un facteur de pondération pour le premier point de vente ou chacun des premiers points de vente sélectionnés, et d'évaluer la distribution du produit dans au moins l'autre point de vente en utilisant les données relatives à la distribution provenant du ou des premiers points de vente sélectionnés et lesdits facteurs de pondération."
Anspruch 1 des am 1. November 2006 eingereichten dritten Hilfsantrags:	Claim 1 of the third auxiliary request filed on 1 November 2006:	Revendication 1 selon la troisième requête subsidiaire déposée le 1 ^{er} novembre 2006 :
"1. System zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in mehreren Verkaufsstellen von einer Zentralstation aus, das Folgendes umfasst:	"1. A system for estimating from a central station sales activity of a product at a plurality of sales outlets, comprising;	"1. Système permettant d'évaluer, à partir d'un poste central, les performances de vente d'un produit dans plusieurs points de vente et comprenant :
mehrere erste Verkaufsstellen (S1 - S5), die mit einer Zentralstation verbunden sind;	a plurality of first sales outlets (S1-S5) coupled to a central station;	plusieurs premiers points de vente (S1-S5) reliés au poste central,
eine andere Verkaufsstelle (U1, U2), die nicht mit der Zentralstation verbunden ist;	another sales outlet (U1, U2) not coupled to the central station;	un autre point de vente (U1, U2) non relié au poste central,
einen Datenempfänger (201) zum Empfang von Daten aus jeder einzelnen von mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);	a data receiver (201) for receiving data from each of a plurality of the first sales outlets (S1-S5);	un récepteur de données (201) destiné à recevoir les données provenant de chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5),
einen Speicher (205), in dem eine Datenbank zu den ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) gespeichert ist und die geografische Daten und kennzeichnende Daten für jede der Verkaufsstellen enthält; und	a memory (205) storing a database of said plurality of first sales outlets (S1-S5) and the other sales outlet (U1, U2), said database including geographic data and characterizing data for each of said sales outlets; and	une mémoire (205) renfermant une base de données relative aux premiers points de vente (S1-S5) et à l'autre point de vente (U1, U2), ladite base de données contenant des données géographiques et caractéristiques concernant chacun desdits points de vente, et

wobei der Zentralprozessor einen Prozessor (215) umfasst, der mit dem Datenempfänger (201) und dem Speicher (205) verbunden ist und ein Programm enthält, das den Prozessor (215) veranlasst, die Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen anhand der geografischen Daten zu ermitteln; einen Gewichtungsfaktor für jede der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle zu formulieren, der von der Entfernung und den kennzeichnenden Daten abhängig ist; und das Verkaufsvolumen der anderen Verkaufsstelle anhand der von den ausgewählten ersten Verkaufsstellen stammenden Daten und der Gewichtungsfaktoren zu schätzen."

Anspruch 1 des am 1. November 2006 eingereichten vierten Hilfsantrags:

"1. Vorrichtung zur Bestandsführung auf der Grundlage des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen (U1, U2), die Folgendes umfasst:

eine Zentralstation (120) zum Empfang von Erstdaten für dieses Produkt aus mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

wobei die Zentralstation über eine Verkaufsstellen-Datenbank (205) verfügt, die geografische Daten und kennzeichnende Daten von den ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) enthält;

wobei die Zentralstation zur Ermittlung der Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) und jeder einzelnen der ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) anhand der geografischen Daten dient;

wobei die Zentralstation zum Formulieren eines Gewichtungsfaktors für jede der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle ausgelegt und der Gewichtungsfaktor eine Funktion der Entfernung und der kennzeichnenden Daten ist; und

wobei die Zentralstation darauf eingerichtet ist, Zweitdaten für das Produkt in der anderen Verkaufsstelle (U1, U2) anhand der Erstdaten für die ausgewählten ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und der Gewichtungsfaktoren zu schätzen und die Zweitdaten dazu zu verwenden, den Bestand in der anderen Verkaufsstelle zu schätzen."

the central processor comprises a processor (215) coupled to said data receiver (201) and said memory (205) and including a program for causing said processor (215) to determine the distance d_{su} between said other sales outlet and each of a selected plurality of said first sales outlets using said geographic data; to formulate a weighting factor for each of said selected first sales outlets and said other sales outlet, said weighting factor being dependent on said distance and said characterizing data; and to estimate sales volume of said other sales outlet using said data from said selected first sales outlets and said weighting factors."

Claim 1 of the fourth auxiliary request filed on 1 November 2006:

"1. Apparatus for maintaining inventory based on sales activity of a product at outlets (U1, U2) comprising:

a central station (120) for receiving first data for said product from a plurality of first outlets (S1-S5);

the central station having a database (205) of outlets, said database including geographic data and characterising data from said first outlets (S1-S5) and at least one other outlet (U1, U2);

the central station for determining the distance d_{su} between said other outlet (U1, U2) and each of a selected plurality of said first outlets (S1-S5) using said geographic data;

the central station for formulating a weighting factor for each of said selected plurality of said first outlets and said other outlet, said weighting factor being a function of said distance and said characterising data; and

wherein the central station is arranged for estimating second data for said product at said other outlet (U1, U2) using said first data for said selected first outlets (S1-S5) and said weighting factors, and to use the second data for estimating inventor [sic] at said other outlet."

le processeur central comprenant un processeur (215) connecté au récepteur de données (201) et à la mémoire (205) et comprenant un programme qui permet au processeur (215) de déterminer la distance d_{su} entre ledit autre point de vente et chacun des premiers points de vente sélectionnés en utilisant les données géographiques susmentionnées, de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et ledit autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de ladite distance et des données caractéristiques susmentionnées, et d'évaluer le volume des ventes dans l'autre point de vente en utilisant les données provenant des premiers points de vente sélectionnés et lesdits facteurs de pondération."

Revendication 1 selon la quatrième requête subsidiaire déposée le 1^{er} novembre 2006 :

"1. Dispositif de gestion des stocks fondé sur les performances de vente d'un produit dans des points de vente (U1, U2) et comprenant :

un poste central (120) destiné à recevoir les données primaires relatives audit produit provenant de plusieurs premiers points de vente (S1-S5),

le poste central disposant d'une base de données (205) relative aux points de ventes qui contient des données géographiques et caractéristiques des premiers points de vente (S1-S5) et d'au moins un autre point de vente (U1, U2),

le poste central permettant de déterminer la distance d_{su} entre l'autre point de vente (U1, U2) et chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) en utilisant les données géographiques susmentionnées,

le poste central permettant de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et pour l'autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de la distance et des données caractéristiques susmentionnées, et

le poste central étant conçu aux fins d'évaluer des données secondaires relatives audit produit dans l'autre point de vente (U1, U2), en utilisant les données primaires relatives aux premiers points de vente sélectionnés (S1-S5) et lesdits facteurs de pondération, et d'utiliser les données secondaires pour évaluer les stocks dans l'autre point de vente."

Anspruch 1 des am 1. November 2006 eingereichten fünften Hilfsantrags:

"1. Vorrichtung zur Bestandsführung auf der Grundlage des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen, die Folgendes umfasst:

einen Datenempfänger (201) zum Empfang von Erstdaten aus jeder einzelnen von mehreren ersten Verkaufsstellen (S1 - S5);

einen Speicher (205), in dem eine Datenbank zu den ersten Verkaufsstellen (S1 - S5) und zu mindestens einer anderen Verkaufsstelle (U1, U2) gespeichert ist, die geografische Daten und kennzeichnende Daten für jede der Verkaufsstellen enthält; und

einen Prozessor (215), der mit dem Datenempfänger (201) und dem Speicher (205) verbunden ist und ein Programm enthält, das den Prozessor (215) veranlasst, die Entfernung d_{su} zwischen der anderen Verkaufsstelle und jeder aus einer Auswahl der ersten Verkaufsstellen anhand der geografischen Daten zu ermitteln; einen Gewichtungsfaktor für jede einzelne der ausgewählten ersten Verkaufsstellen und die andere Verkaufsstelle zu formulieren, wobei der Gewichtungsfaktor von der Entfernung und den kennzeichnenden Daten abhängig ist; Zweitdaten für das Produkt in der anderen Verkaufsstelle anhand der Erstdaten aus den ausgewählten Verkaufsstellen und der Gewichtungsfaktoren zu schätzen, und die Zweitdaten dazu zu verwenden, den Bestand in der anderen Verkaufsstelle zu schätzen."

V. Die mündliche Verhandlung vor der Kammer fand am 15. November 2006 statt. In der Verhandlung reichte die Beschwerdeführerin die folgenden Fragen zur Vorlage an die Große Beschwerdekammer ein:

"(1) Welches ist der richtige Ansatz, wenn festgestellt werden soll, ob eine Erfindung sich auf einen nach Artikel 52 ausgeschlossenen Gegenstand bezieht?

(2) Wie ist bei der Prüfung einer Erfindung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit gemäß den Artikeln 54 und 56 mit den Teilen eines Anspruchs zu verfahren, die sich auf einen ausgeschlossenen Gegenstand beziehen?

Claim 1 of the fifth auxiliary request filed on 1 November 2006:

"1. Apparatus for maintaining inventory based on sales activity of a product at outlets, comprising:

a data receiver (201) for receiving first data from each of a plurality of first outlets (S1-S5);

a memory (205) storing a database of said first outlets (S1-S5) and at least one other outlet (U1, U2), said database including geographic data and characterising data for each of said outlets; and

a processor (215) coupled to said data receiver (201) and said memory (205) and including a program for causing said processor (215) to determine the distance d_{su} between said other outlet and each of a selected plurality of said first outlets using said geographic data; to formulate a weighting factor for each of said selected plurality of said first outlets and said other outlet, said weighting factor being dependent on said distance and said characterising data; to estimate second data for said product at said other outlet using said first data from said selected outlets and said weighting factors, and to use the second data to estimate inventory at said other outlet."

V. Oral proceedings before the Board took place on 15 November 2006. At the oral proceedings, the appellant submitted questions for referral to the Enlarged Board of Appeal, which read as follows:

"(1) What is the correct approach to adopt in determining whether an invention relates to subject matter that is excluded under Article 52?

(2) 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?

Revendication 1 selon la cinquième requête subsidiaire déposée le 1^{er} novembre 2006 :

"1. Dispositif de gestion des stocks fondé sur les performances de vente d'un produit dans des points de vente et comprenant :

un récepteur de données (201) destiné à recevoir les données primaires provenant de chacun des premiers points de vente sélectionnés (S1-S5),

une mémoire (205) renfermant une base de données relative aux premiers points de vente (S1-S5) et à au moins un autre point de vente (U1, U2), ladite base de données contenant des données géographiques et caractéristiques pour chacun desdits points de vente, et

un processeur (215) connecté au récepteur de données (201) et à la mémoire (205) et comprenant un programme permettant au processeur (215) de déterminer la distance d_{su} entre ledit autre point de vente et chacun des premiers points de vente sélectionnés en utilisant les données géographiques susmentionnées, de formuler un facteur de pondération pour chacun des premiers points de vente sélectionnés et l'autre point de vente, ledit facteur de pondération étant fonction de ladite distance et des données caractéristiques susmentionnées, d'évaluer des données secondaires relatives audit produit dans l'autre point de vente en utilisant les données primaires provenant desdits points de vente sélectionnés et lesdits facteurs de pondération, et d'utiliser les données secondaires pour l'évaluation des stocks dans l'autre point de vente."

V. La procédure orale devant la Chambre a eu lieu le 15 novembre 2006. Au cours de cette procédure, le requérant a produit les questions suivantes en vue d'une saisine de la Grande Chambre de recours :

"(1) Quelle est l'approche correcte à suivre pour déterminer si une invention porte sur un objet exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE ?

(2) 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 ?

(3) Und insbesondere:

3 a) Ist ein auf ein Speichermedium wie einen Chip oder eine Computerfestplatte geladenes ausführbares Computerprogramm nach Artikel 52 (2) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, sofern es keine technische Wirkung erzeugt, und wenn ja, was ist unter "technische Wirkung" zu verstehen?

3 b) Was sind die Schlüsselmerkmale des Ausschlusses von Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten?

(4) Ist ein System zum Schätzen des Vertriebs eines Produkts in Verkaufsstellen ohne diesbezügliche Berichterstattung auf der Grundlage von Gewichtungsfaktoren, die eine Funktion der Entfernung zwischen den nicht berichterstattenden Verkaufsstellen und einer Auswahl von berichterstattenden Verkaufsstellen sowie der charakteristischen Merkmale der nicht berichterstattenden und der berichterstattenden Verkaufsstellen (etwa ihrer Größe) sind, technischer Natur?

5 a) Sind die einzelnen Ausschlussbestände des Artikels 52 bei der Prüfung auf Naheliegen unterschiedlich zu behandeln?

5 b) Sind angeblich unter Artikel 52 fallende Erfindungen anders auf Naheliegen zu prüfen als Erfindungen, von denen nicht behauptet wird, sie fielen unter Artikel 52?"

Mit den Fragen 1, 2, 3 a) und 3 b) wurden ausdrücklich die Fragen aufgegriffen, deren Vorlage an die Große Beschwerdekammer im *Aerotel/Macrossan*-Urteil des England and Wales Court of Appeal vorgeschlagen worden war (siehe Urteil in *Sachen Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd* (u. a.) und *Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371, Nr. 76).

VI. In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte die Beschwerdeführerin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 12 des Hauptantrags oder hilfsweise auf der Grundlage der Anspruchssätze gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 5 zu erteilen. Ferner wurde hilfsweise beantragt, die in der mündlichen Verhandlung einge-

(3) And specifically:

3(a) Is an operative computer program loaded onto a medium such as a chip or hard drive of a computer excluded by Article 52(2) unless it produces a technical effect, if so what is meant by "technical effect"?

3(b) What are the key characteristics of the method of doing business exclusion?

(4) Is a system for estimating product distribution for non-reporting outlets based on weighing factors that are a function of the distance between the non-reporting outlets and sample reporting outlets and the characterisation, e.g. size, of the non-reporting and reporting outlets of a technical nature?

5(a) Are the exclusions of Article 52 to be treated differently from each other in the way that obviousness is assessed?

5(b) Are inventions alleged to be within Article 52 to have a different test for obviousness than other inventions not alleged to be within Article 52?"

Questions 1, 2, 3(a), and 3(b) were explicitly taken from the questions proposed for referral to the Enlarged Board of Appeal in the "*Aerotel/Macrossan*" judgment of the England and Wales Court of Appeal (see the Judgment in the matters of *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd* (and others) and *Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371 at paragraph No. 76).

VI. At the oral proceedings before the Board, the appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of claims 1 to 12 of the main request, or alternatively on the basis of the sets of claims in accordance with auxiliary requests 1 to 5. It was further alternatively requested to refer questions 1 to 5 to the Enlarged Board of Appeal

(3) En particulier :

3a) Un programme d'ordinateur opérationnel chargé sur un support tel qu'une puce électronique ou un disque dur d'un ordinateur est-il exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE dès lors qu'il ne produit pas d'effet technique et, si oui, que faut-il entendre par "effet technique" ?

3b) Quelles sont les caractéristiques clés de l'exclusion relative aux méthodes dans le domaine des activités économiques ?

(4) Un système d'évaluation de la distribution d'un produit dans des points de vente ne fournissant pas de données à ce sujet, système fondé sur des facteurs de pondération qui sont fonction d'une part de la distance entre les points de vente ne fournissant pas de données et des points de ventes sélectionnés qui fournissent de telles données, et d'autre part des caractéristiques (telles que la taille) des points de vente qui ne fournissent pas de données et de ceux qui en fournissent, est-il de nature technique ?

5a) Y a-t-il lieu de traiter différemment les diverses exclusions formulées à l'article 52 CBE lors de l'appréciation de l'activité inventive ?

5b) Les inventions dont il est prétendu qu'elles relèvent de l'article 52 CBE doivent-elles être examinées différemment quant à l'activité inventive que celles qui ne sont pas supposées tomber sous le coup de cet article ?"

Les questions 1, 2, 3a) et 3b) sont explicitement reprises des questions proposées en vue d'une saisine de la Grande Chambre de recours dans le jugement rendu par le Court of Appeal d'Angleterre et du Pays de Galles dans l'affaire "*Aerotel/Macrossan*" (voir le jugement rendu dans l'affaire *Aerotel Ltd v. Telco Holdings Ltd* (et al.) and *Macrossan's Patent Application* [2006] EWCA Civ 1371, paragraphe 76).

VI. Pendant la procédure orale devant la Chambre, le requérant a demandé l'annulation de la décision contestée et la délivrance du brevet sur la base des revendications 1 à 12 selon la requête principale ou des jeux de revendications selon les requêtes subsidiaires 1 à 5. Il a également demandé à titre subsidiaire que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions 1 à 5 soumises lors

reichten Fragen 1 bis 5 der Großen Beschwerdekammer vorzulegen bzw. die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuweisen.

VII. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin kann wie folgt zusammengefasst werden:

Mit dem erfindungsgemäßen System und Verfahren lasse sich der Absatz bzw. der Vertrieb eines Produkts in einer Verkaufsstelle, die diesbezüglich keinen Bericht erstatte, auf der Grundlage von repräsentativen Verkaufsdaten von Verkaufsstellen, die entsprechende Berichte erstellten, exakter als mit bisherigen Systemen und Verfahren schätzen.

Allgemein sei der technische Beitrag einer Erfindung der Fortschritt gegenüber dem, was vor dem Prioritätstag bekannt sei. Maßgeblich dafür, ob dieser Fortschritt "technischer Art" sei, sei laut der Entscheidung T 953/94 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht), Nr. 3.1 der Entscheidungsgründe, das Kriterium, ob er unter die in Artikel 52 (2), (3) und (4) EPÜ genannten Ausschlussbestimmungen falle oder nicht. Bei diesen handle es sich um jeweils eigenständige und gesondert zu prüfende Bestimmungen.

Die vorliegende Erfindung sei insofern unabhängig von jeder geschäftlichen Tätigkeit, als sie zwar zur Förderung der Geschäfte eingesetzt werden könne, aber selbst kein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sei. Der Fortschritt bestehe in einer besseren Einschätzung des Gesamtabsatzes und sei somit technischer Natur. Die Erfindung ermögliche eine bessere Verarbeitung von Daten, bei denen es sich um physikalische Entitäten handle.

Die Bereitstellung einer Verkaufsstellen-Datenbank und der in der Ermittlung von Entfernungen bestehende Schritt seien technische Verfahren. Die verarbeiteten Daten hingen mit dem Absatz eines Produkts in Verkaufsstellen zusammen; ein Produkt sei eindeutig eine physikalische Entität. Die Verarbeitung von Daten, die eine physikalische Entität (Absatz eines Produkts) darstellten und sich auf die Effizienz eines Prozesses (Produktvertrieb) auswirkten, könnten als weiterer technischer Effekt im Sinne der Entscheidung T 1173/97 – Compu-

submitted at the oral proceedings, or to remit the case back to the department of first instance for further prosecution.

VII. The appellant's submissions may be summarised as follows:

The invention provided a system and a method suitable for estimating sales or product distribution at a non-reporting sales outlet, based on sample sales data from reporting outlets, more accurately than achieved by previous systems and methods.

Generally, the technical contribution made by an invention was the advance over that which was already known before the priority date. The criterion whether that advance was "technical" was whether it fell within or outside the exclusions as specified in Article 52(2), (3), and (4) EPC according to decision T 953/94 (not published in OJ EPO), Reasons No. 3.1. The exclusions were separate provisions and should be considered separately.

The present invention was independent of any business activity, in the sense that it could be used for the furtherance of business, but was not in itself a method of doing business. The advance was a better estimation of total sales activity, which was technical. The invention provided a better processing of data, which represented physical entities.

Providing a database for sales outlets and the step of determining distances were technical processes. The data processed were related to the sales activity of a product at sales outlets; a product was clearly a physical entity. Processing data which represented a physical entity (sales activity of a product) and which could affect the efficiency of a process (product distribution) could be said to be a further technical effect within the meaning of decision T 1173/97 – Computer program product/ IBM (OJ EPO 1999, 609). Determining

de la procédure orale ou que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour suite à donner.

VII. Les arguments du requérant peuvent se résumer de la façon suivante :

L'invention propose un système et une méthode permettant une évaluation plus exacte, par rapport aux méthodes et systèmes antérieurs, des ventes ou de la distribution d'un produit dans un point de vente ne fournissant pas de données à ce sujet, et ce sur la base des données échantillonnées relatives aux ventes dans des points de vente qui fournissent de telles données.

D'après le requérant, la contribution technique apportée par une invention réside en règle générale dans le progrès réalisé par rapport à ce qui était connu avant la date de priorité. Conformément à la décision T 953/94 (non publiée au JO OEB), point 3.1 des motifs, il convient de se demander si ce progrès relève ou non des exclusions prévues à l'article 52(2), (3) et (4) CBE, pour déterminer s'il est technique. Les exclusions relevant de dispositions distinctes, elles doivent être examinées séparément.

La présente invention est indépendante de toute activité économique dans la mesure où elle ne constitue pas en soi une méthode pour l'exercice d'une activité économique, même si elle peut être mise en œuvre pour promouvoir les affaires. Le progrès réside dans une meilleure estimation des performances de vente globales de sorte qu'il est de nature technique. L'invention permet un meilleur mode de traitement des données, lesquelles constituent des entités physiques.

La création d'une base de données relative à des points de vente et l'étape consistant à déterminer des distances sont des processus techniques. Les données traitées concernent les performances de vente d'un produit dans des points de vente, un produit constituant indubitablement une entité physique. Le traitement de données qui représentent une entité physique (les performances de vente d'un produit) et sont susceptibles d'influer sur l'efficacité d'un processus (la distribution du produit) peut être qualifié d'effet technique supplémentaire

terprogrammprodukt/IBM (ABI. EPA 1999, 609) bezeichnet werden. Bei der Ermittlung von Entfernungen handle es sich um ein technisches Merkmal. Auf welche Weise die Entfernungen ermittelt würden, sei grundsätzlich irrelevant. Selbst wenn die Entfernungen sich aus Zip-Code-Daten ableiten ließen, die bei Postämtern in Erfahrung gebracht werden könnten, sei dies für die Frage, ob der Gegenstand als technisch anzusehen sei oder nicht, ohne Belang.

Die Formulierung eines Gewichtungsfaktors und die Vornahme einer Schätzung anhand der Verkaufsdaten und der Gewichtungsfaktoren seien auf jeden Fall Schritte, die eindeutig mit technischen Überlegungen einhergingen und daher das Erfordernis des technischen Charakters nach Maßgabe der Entscheidung T 769/92 – Universelles Verwaltungssystem/SOHEI (ABI. EPA 1995, 525) erfüllten. Das System nach Anspruch 7 sei eine Vorrichtung im Sinne der Entscheidung T 931/95 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS Partnership (ABI. EPA 2001, 441), sodass ihm ein technischer Charakter zuerkannt werden müsse.

Die vorliegende Erfindung stelle ein nützliches Hilfsmittel zur Steuerung einer Versorgungskette in einem weitläufigen geografischen Gebiet und zur Überwachung der Bestände in diesem Gebiet dar. Dass das neue Hilfsmittel in Verbindung mit geschäftlichen Verfahren eingesetzt werden könne, ändere nichts an der Tatsache, dass es ein technisches Hilfsmittel sei.

Die zu lösende technische Aufgabe bestehe darin, eine präzisere Technik zur Schätzung des Absatzes in einer bestimmten Verkaufsstelle zu finden, bei der ein Datenverarbeitungssystem dazu verwendet werde, Daten, die den Absatz in anderen Verkaufsstellen darstellten, zu verarbeiten, obwohl der Absatz eine unstetige Funktion des Standorts sei.

Dokument D1 als nächster Stand der Technik offenbare lediglich, dass jedes Geschäft über eine Vorrichtung vor Ort verfüge, die Daten in Echtzeit erfasse, interpretiere, verarbeite und speichere. Die technische Lösung der vorliegenden Erfindung bestehe darin, die Entfernungen zwischen den verschiedenen Verkaufsstellen zu messen, anhand dieser Entfernungsinformationen für jede der herangezogenen Verkaufsstellen und anhand von deren charakteristi-

distances was a technical feature. The mechanism by which such distances were determined was essentially irrelevant. Even if such distances could be derived from the ZIP code centroids available from post office data, this should not have any bearing on whether or not the subject matter was regarded as technical.

Formulating a weighting factor, and making an estimate using the sales data and the weighting factors were, by any standards, steps which clearly involved technical considerations, and thus satisfied the requirement for technical character according to decision T 769/92 – General-purpose management system/SOHEI (OJ EPO 1995, 525). The system of claim 7 was an apparatus within the meaning of decision T 931/95 – Controlling pension benefits system/PBS Partnership (OJ EPO 2001, 441) and should thus be regarded as having technical character.

The present invention provided a useful tool for operating a supply chain over a geographically dispersed region and for controlling its inventory. The fact that the new tool could be used in conjunction with commercial procedures did not detract from the fact that it was a technical tool.

The technical problem to be solved was to find a more accurate technique for estimating sales activity at a given outlet using a data-processing system to process data representing sales activity at further outlets even although sales activity was a discontinuous function of location.

Document D1, the closest prior art, only disclosed that each store had an in-store device which detected, interpreted, processed, and stored data on a real-time basis. The technical solution of the present invention was to measure the distances between the various sales outlets, to formulate the weighting factor using that distance information for each of the plurality of sales outlets under consideration and the characteristics of the sales outlet and then to process this

au sens de la décision T 1173/97 – Produit "programme d'ordinateur"/IBM (JO OEB 1999, 609). Le calcul des distances est une caractéristique technique. A cet égard, le mécanisme permettant d'établir ces distances importe peu. Même si ces dernières peuvent être déduites des centroïdes des codes ZIP disponibles auprès des services postaux, cela ne devait pas être pris en compte pour déterminer si l'objet de l'invention est de nature technique.

En tout état de cause, l'établissement d'un facteur de pondération et la réalisation d'une évaluation fondée sur les données relatives aux ventes et sur les facteurs de pondération constituent des étapes qui impliquent clairement des considérations techniques, si bien qu'elles satisfont au critère de technicité posé dans la décision T 769/92 – Système de gestion universel/SOHEI (JO OEB 1995, 525). Le système décrit dans la revendication 7 est un dispositif au sens de la décision T 931/95 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS Partnership (JO OEB 2001, 441) et doit donc être considéré comme ayant un caractère technique.

La présente invention fournit un instrument utile pour faire fonctionner une chaîne d'approvisionnement sur un vaste territoire géographique et pour contrôler les stocks. Que le nouvel instrument puisse être utilisé en combinaison avec des procédures commerciales ne change rien au fait qu'il s'agit d'un instrument technique.

Le problème technique à résoudre consiste à trouver une technique plus précise d'évaluation des performances de vente dans un point de vente donné en utilisant un système de traitement des données relatives aux performances de vente dans d'autres points de vente, bien que ces performances soient une fonction discontinue de la localisation.

Le document D1, qui constitue l'état de la technique le plus proche, expose seulement que chaque magasin avait un dispositif interne permettant de saisir, d'interpréter, de traiter et de stocker des données en temps réel. La présente invention propose comme solution technique de mesurer les distances entre les divers points de vente, d'établir un facteur de pondération en se fondant sur ces distances pour chacun des points de vente considérés ainsi que sur leurs

schen Merkmalen einen Gewichtungsfaktor zu formulieren und diese Daten dann so zu verarbeiten, dass der gewünschte Schätzwert generiert werde. Im Stand der Technik sei keine Rede davon, Verkaufsdaten eines Geschäfts dazu zu verwenden, die Verkaufsdaten eines anderen Geschäfts, das diesbezüglich keinen Bericht erstattet, anhand der geografischen Entfernung zwischen den Geschäften zu schätzen. Die Erfindung sei daher gegenüber dem Stand der Technik eindeutig neu und erfindetisch.

Die Vorlage an die Große Beschwerdekammer sei gerechtfertigt, weil die Beschwerdeführerin den "COMVIK-Ansatz" ausdrücklich ablehne, den die Kammer in der Entscheidung T 641/00 – Zwei Kennungen/COMVIK (ABl. EPA 2003, 352) sowie in der oben erwähnten Pensionssystem-Entscheidung T 931/95 zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit angewandt habe. Bei diesem Ansatz werde im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit eine Rechtsfiktion eingeführt, die intellektuell schlichtweg unredlich sei; etwas dem Stand der Technik zuzurechnen, was gar nicht dazu gehöre, sei abartig. Würde beispielsweise in den Entscheidungen VICOM (T 208/84 – Computerbezogene Erfindung/VICOM, (ABl. EPA 1987, 14) oder AT&T (T 212/94, nicht im ABl. EPA veröffentlicht) unterstellt, dass das mathematische Verfahren und das Computerprogramm dem Durchschnittsfachmann als solche bekannt seien, so wären zur Ausführung der Erfindung nur noch die konventionellen Schritte der Programmierung und des Betriebs eines Computers vonnöten. Dem Erfinder bliebe damit der Schutz für eine neue und nützliche technische Erfindung versagt.

Der COMVIK-Ansatz sei eindeutig zu beanstanden, weil er sich zur Bestimmung des Stands der Technik einer rückschauenden Betrachtungsweise bediene. Der Stand der Technik sei definitionsgemäß das, was der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich sei, in COMVIK werde jedoch Naheliegen von einem verborgenen, geheimen Ausgangspunkt aus beurteilt, was logisch unsauber sei. Es sei einfach nicht korrekt, zu behaupten, eine Erfindung sei von einem geheimen Ausgangspunkt aus naheliegend.

Der Fachmann sei ein routinierter Praktiker. Von Dingen, die nicht öffentlich gemacht worden seien, habe er keine

data to produce the desired estimate. There was no mention in the prior art of using sales data at one store to estimate sales data at another non-reporting store on the basis of the geographic distances between the stores. The invention, therefore, was clearly novel and inventive over the prior art.

The request for referral to the Enlarged Board of Appeal was justified since the appellant expressly disagreed with the "COMVIK approach" applied by the Board for assessing inventive step in decision T 641/00 – Two identities/COMVIK (OJ EPO 2003, 352) and in the Pension Benefits decision T 931/95 (supra). This approach introduced a legal fiction in relation to the requirement for an inventive step that was simply not intellectually honest; deeming something part of the prior art when it was not was a perverse situation. Assuming, for example, that the notional skilled person had knowledge of the mathematical method and computer program as such in decisions VICOM (T 208/84 – Computer-related invention/VICOM, OJ EPO 1987, 14) or AT&T (T 212/94, not published in OJ EPO), the remaining implementation of the invention outlined therein simply involved the conventional steps of programming a computer and running it. The applicant would be denied the protection for a new useful and technical invention.

The COMVIK approach was clearly defective because it used hindsight to determine the state of the art. The state of the art was defined as what was truly available to the public, but the obviousness assessment in COMVIK started from a hidden, secret, position which was logically flawed. It was simply not right to say that an invention was obvious from a secret starting point.

The skilled person was the routine practitioner. He did not know things that had not been made public. This applied to

caractéristiques, puis de traiter ces données pour obtenir l'estimation désirée. L'état de la technique est muet sur l'utilisation de données relatives aux performances de vente dans un magasin pour évaluer celles d'un autre magasin ne fournissant pas de données à ce sujet, et ce sur la base de la distance géographique entre les magasins. Aussi l'invention est-elle clairement nouvelle et inventive par rapport à l'état de la technique.

La requête en saisine de la Grande Chambre de recours est justifiée, car le requérant réfute expressément "l'approche COMVIK" que la chambre a appliquée pour apprécier l'activité inventive dans la décision T 641/00 (Deux identités/COMVIK, JO OEB 2003, 352) et dans la décision T 931/95 (supra). Cette approche introduit une fiction juridique en ce qui concerne l'exigence d'activité inventive, qui ne procède pas d'une démarche intellectuelle honnête. Il est en effet anormal de considérer qu'une chose fait partie de l'état de la technique alors que ce n'est pas le cas. Si l'on supposait par exemple que l'homme du métier avait connaissance de la méthode mathématique et du programme d'ordinateur en tant que tels dans les décisions VICOM (T 208/84 – Invention concernant un calculateur/VICOM, JO OEB 1987, 14) ou AT&T (T 212/94, non publiée au JO OEB), la mise en œuvre de l'invention impliquerait uniquement les étapes classiques consistant à programmer et à faire fonctionner un ordinateur. Le demandeur n'obtiendrait dès lors pas de protection pour une nouvelle invention technique et utile.

L'approche COMVIK est manifestement erronée parce qu'elle utilise des connaissances acquises a posteriori pour déterminer l'état de la technique. Par définition, celui-ci est constitué par ce qui est effectivement accessible au public, alors que le constat d'évidence dans la décision COMVIK repose sur un point de départ occulte, non révélé et, partant, sur un raisonnement défectueux. Il n'est tout simplement pas juste de dire qu'une invention est évidente sans révéler le point de départ adopté.

L'homme du métier est un praticien habituel qui n'a pas connaissance de ce qui n'est pas accessible au public. Cela vaut

Kenntnis. Dies gelte für nichttechnische Offenbarungen bzw. angebliche Offenbarungen ebenso wie für technische Offenbarungen. Der "HITACHI-Ansatz", der in der HITACHI-Entscheidung (T 258/03 – Auktionsverfahren/HITACHI, ABI. EPA 2004, 575) und in der Pensionssystem-Entscheidung (T 931/95 s. o.) angewandt worden sei, sei insofern verkehrt, als er zur Beurteilung des Naheliegens dem Fachmann geheime und bislang unbekannte Wünsche hinsichtlich der herbeizuführenden Funktion unterstelle und davon ausgehe, dass die gewünschte Funktion bekannt sei. Dem sei aber nicht so.

Weshalb der HITACHI-Ansatz in einigen Fällen versage, werde am Beispiel der gesamten pharmazeutischen Industrie überdeutlich. Die (vom Patentschutz ausgeschlossene) Entdeckung, dass die Chemikalie XXX die Krankheit YYY heile, bilde den Schlüssel zur Entwicklung eines neuen Arzneimittels. Sei dies erst einmal bekannt, so sei der restliche Prozess der Entwicklung eines neuen Arzneimittels reine Routine und nicht erfinderisch. Dem HITACHI-Ansatz zufolge wären somit alle pharmazeutischen Patente ungültig.

Richtig sei der Ansatz, dem die Große Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 1/04 – Diagnostizierverfahren (ABI. EPA 2006, 334) gefolgt sei, als sie die Ausschlüsse eng ausgelegt und die vom Gesetzgeber bewusst verwendeten Worte "als solche" in den Ausschlussbestimmungen des Artikels 52 EPÜ hervorgehoben habe.

Die beanspruchte Erfindung müsse bei der Beurteilung der Patentfähigkeit als Ganzes behandelt werden, da die Kombination von Merkmalen auch dann technischer Natur sein könne, wenn einzelne Merkmale für sich genommen als nichttechnisch anzusehen seien. Der COMVIK-Ansatz stehe hierzu in Widerspruch, da Ansprüche in ihre Einzelteile zerlegt und die geheimen, nichttechnischen Merkmale aus dem Anspruch herausgelöst und dem Durchschnittsfachmann zugeschrieben würden.

VIII. Die Kammer verkündete die Entscheidung über die Beschwerde am Ende der mündlichen Verhandlung.

non-technical disclosures or alleged disclosures just as much as to technical disclosures. The "HITACHI approach" used in HITACHI (T 258/03 – Auction method/HITACHI, OJ EPO 2004,575) and Pension Benefits (T 931/95 supra) was wrong in that it started an obviousness assessment by giving secret, hitherto unknown desires for the function to be achieved, to the skilled man and pretended that that desired function was known. It was not.

A clear example of why the HITACHI approach was wrong in some cases was the entire pharmaceutical industry. The discovery (prohibited from being patented) that chemical XXX cured disease YYY was the key to the development of a new drug. Once that knowledge was known, the rest of the process of developing a new drug was routine and non-inventive. Under the HITACHI approach, therefore, all pharmaceutical patents would be invalid.

The correct approach was that endorsed by the Enlarged Board of Appeal in Opinion G 1/04 – Diagnostic methods (OJ EPO 2006, 334), taking a narrow view on what was excluded, and placing emphasis on the legislature's deliberate use of the words "as such" in the exclusions of Article 52 EPC.

The claimed invention should be treated as a whole when assessing patentability, as the combination could be technical even if features taken individually had to be considered non-technical. The COMVIK approach was in conflict with this statement since it considered a claim piecemeal, with the secret, non-technical features being extracted from the claim and given to the notional skilled man.

VIII. The Board announced the decision on the appeal at the end of the oral proceedings.

tant pour les divulgations non techniques ou prétendues que pour les divulgations techniques. L'"approche HITACHI" appliquée dans les décisions HITACHI (T 258/03 – Méthode d'enchères/HITACHI, JO OEB 2004, 575) et Caisse de retraite (T 931/95 supra) est erronée en ce que l'on prête à l'homme du métier, aux fins de l'appréciation de l'évidence, des intentions secrètes et jusque là inconnues à propos de la fonction à obtenir, et que l'on prétend que la fonction souhaitée était connue, ce qui n'était pas le cas.

L'industrie pharmaceutique fournit un bon exemple montrant pourquoi l'approche HITACHI est déficiente dans certains cas. La découverte (exclue de la brevetabilité) que la substance chimique XXX permet de guérir la maladie YYY constitue la clé de la mise au point d'un nouveau médicament. Une fois cette connaissance acquise, le reste du processus de mise au point d'un nouveau médicament relève de la routine et n'implique aucune activité inventive. Si l'on appliquait l'approche HITACHI, aucun brevet pharmaceutique ne serait valable.

L'approche correcte est celle que la Grande Chambre de recours a suivie dans l'avis G 1/04 – Méthodes de diagnostic (JO OEB 2006, 334), lorsqu'elle a adopté une interprétation étroite de ce qui est exclu de la brevetabilité et souligné l'importance de l'usage délibéré, par le législateur, des mots "en tant que tel" dans les dispositions d'exclusion de l'article 52 CBE.

Lors de l'examen de la brevetabilité, il convient de considérer l'invention dans son ensemble, étant donné que la combinaison des caractéristiques peut être de nature technique, même si les caractéristiques individuelles doivent être considérées comme non techniques. L'approche COMVIK est incompatible avec cette interprétation puisqu'elle revient à examiner chaque revendication dans ses différents éléments et à en extraire des caractéristiques occultes et non techniques, qui sont soi-disant connues de l'homme du métier.

VIII. La Chambre a prononcé sa décision à la fin de la procédure orale.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet.

Aus den nachfolgenden Gründen erfüllt die mit dem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 beanspruchte Erfindung nicht die Erfordernisse der Patentfähigkeit, während die Ansprüche der Hilfsanträge 4 und 5 unzulässige Änderungen enthalten.

Dem Hilfsantrag, die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen, kann nicht stattgegeben werden, da es sinn- und zwecklos wäre, eine weitere Prüfung auf der Grundlage von Ansprüchen anzuordnen, die in der Sache nicht gewährbar wären.

Der weitere Hilfsantrag, mit dem eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nach Artikel 112 (1) a) EPÜ begehrt wird, wird zurückgewiesen. Da die Gründe hierfür auch für die Entscheidung über die vorangehenden Beschwerdeanträge relevant sind, soll zunächst der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer behandelt werden.

Vorlage an die Große Beschwerdekammer

2. Nach Artikel 112 (1) a) EPÜ ist die Befassung der Großen Beschwerdekammer nur zulässig, wenn eine Entscheidung zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich ist oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. Die Antwort auf die Vorlagefrage darf nicht nur von theoretischem oder allgemeinem Interesse sein, sondern muss für die Entscheidung der betreffenden Beschwerde wesentlich sein (siehe z. B. G 3/98 – Sechsmonatsfrist/ University Patents (ABI. EPA 2001, 62), Nr. 1.2.3 der Entscheidungsgründe).

Nach Artikel 16 VOBK wird die Große Beschwerdekammer mit einer Frage befasst, wenn die vorliegende Kammer von einer Auslegung oder Erläuterung des Übereinkommens, die in einer Stellungnahme oder Entscheidung der Großen Beschwerdekammer enthalten ist, abweichen will.

Eine Entscheidung, die von der in einer anderen Beschwerdekammerentscheidung vertretenen Auffassung abweicht, eine divergierende Auffassung, die

Reasons for the decision

1. The appeal, although admissible, is not allowable.

The invention claimed according to the main request and auxiliary requests 1 to 3 does not meet the requirements of patentability and the claims of auxiliary requests 4 and 5 include inadmissible amendments for the reasons given below.

The auxiliary request for remitting the case back to the department of first instance for further prosecution is to be refused since it would be to no purpose to order further examination on the basis of claims which are not allowable on the merits.

The further auxiliary request for a decision of the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1)(a) EPC is refused. Since the reasons for this are relevant to deciding on the preceding appeal requests, the request for referral will be considered first.

Referral to the Enlarged Board of Appeal

2. According to Article 112(1)(a) EPC, a referral of questions to the Enlarged Board of Appeal is only admissible if a decision is required in order to ensure uniform application of the law or if an important point of law arises. The answer to the referred question should not be merely of theoretical or general interest, but has to be essential to reach a decision on the appeal in question (see, for example, G 3/98 – Sixth-month period/ University Patents (OJ EPO 2001, 62), Reasons No. 1.2.3).

Under Article 16 RPBA, a question will be referred to the Enlarged Board of Appeal if the referring board considers it necessary to deviate from an interpretation or explanation of the Convention contained in an earlier opinion or decision of the Enlarged Board of Appeal.

A decision deviating from an opinion given in another decision of a board of appeal, a diverging opinion expressed in decisions of different boards, or a devia-

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable, mais non fondé.

Pour les raisons indiquées ci-après, l'invention revendiquée dans la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 3 ne remplit pas les conditions de brevetabilité, et les revendications selon les requêtes subsidiaires 4 et 5 comportent des modifications non admissibles.

Il y a lieu de rejeter la requête subsidiaire visant à renvoyer l'affaire devant la première instance pour suite à donner, étant donné qu'il serait inutile d'ordonner la poursuite de l'examen sur la base de revendications qui ne sont pas admissibles sur le fond.

La requête subsidiaire en saisine de la Grande Chambre de recours conformément à l'article 112(1)a) CBE est également rejetée. Les motifs de ce rejet étant pertinents pour statuer sur les requêtes précédentes, la requête en saisine sera examinée en premier.

Saisine de la Grande Chambre de recours

2. Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la Grande Chambre de recours ne peut être saisie que si une décision est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose. La réponse à la question soumise ne doit pas présenter un intérêt purement théorique ou général, mais doit être essentielle pour statuer sur le recours considéré (voir, par exemple, la décision G 3/98 – Délai de six mois/ University Patents, JO OEB 2001, 62, point 1.2.3 des motifs de la décision).

En vertu de l'article 16 RPCR, la Grande Chambre de recours est saisie si une chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation ou d'une explication de la Convention figurant dans un avis antérieur ou dans une décision de la Grande Chambre de recours.

Une décision qui s'écarter d'un avis donné dans une autre décision d'une chambre de recours, un avis divergent exprimé dans des décisions de plusieurs

in Entscheidungen verschiedener Kammern zum Ausdruck kommt, oder eine Abweichung von der nationalen Rechtsprechung eines Landes – beispielsweise von der Rechtsprechung des Court of Appeal des Vereinigten Königreichs, auf die sich die Beschwerdeführerin zur Stützung ihres Vorbringens beruft – sind für sich genommen kein hinreichender Vorlagegrund (siehe auch Artikel 15 VOBK). Das Rechtssystem des Europäischen Patentübereinkommens lässt damit Raum für die Fortentwicklung der Rechtsprechung (die somit kein Fallrecht nach streng angelsächsischem Verständnis ist) und stellt es in das Ermessen der Kammern, ob sie ein Abweichen von anderen Entscheidungen begründen oder die Große Beschwerdekammer mit einer Rechtsfrage befassen wollen. Der Präsident des Europäischen Patentamts kann nach Artikel 112 (1) b EPÜ eine Vorlage veranlassen, insbesondere, wenn die Gesetzeslage für erstinstanzliche Verfahren unklar wird.

3. Im Sinne der Harmonisierung von nationalen und internationalen Rechtsvorschriften ziehen die Beschwerdekammern bei der Rechtsauslegung auch Entscheidungen und Stellungnahmen der nationalen Gerichte in Betracht (siehe G 5/83 – Zweite medizinische Indikation/EISAI (ABl. EPA 1985, 64), Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Solche Betrachtungen befreien eine Beschwerdekammer in Verfahren vor dem Europäischen Patentamt aber nicht von der ihr als unabhängigem Gerichtsorgan obliegenden Pflicht, das Europäische Patentübereinkommen auszulegen und anzuwenden und in letzter Instanz über Fragen der Patenterteilung zu entscheiden. Außerdem ist selbst bei harmonisierten Rechtsvorschriften nicht davon auszugehen, dass diese Vorschriften von verschiedenen Gerichten ein und desselben Staates, geschweige denn von den Gerichten verschiedener Vertragsstaaten auch einheitlich ausgelegt werden, sodass die Beschwerdekammern vor der Wahl stünden, welcher Auslegung sie denn folgen sollten, wenn sie sich nicht ihr eigenes unabhängiges Urteil bilden würden.

4. Im Lichte der vorstehenden Kriterien ist der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurückzuweisen:

Frage 3 a) betrifft die Patentfähigkeit von Computerprogrammen, die auf ein Speichermedium geladen sind, was keiner der eingereichten Ansprüche zum

tion from some national jurisprudence – for example, from the UK case law of the Court of Appeal to which the appellant referred in support of its case – are not per se valid reasons for referral (see also Article 15 RBPA). Hence, the legal system of the European Patent Convention gives room for evolution of the jurisprudence (which is thus not "case law" in the strict Anglo-Saxon meaning of the term) and leaves it to the discretion of the boards whether to give reasons in any decision deviating from other decisions or to refer a point of law to the Enlarged Board. The President of the European Patent Office may intervene under Article 112(1)(b) EPC, in particular if the legal situation becomes unclear for first-instance proceedings.

3. In the interest of the harmonisation of national and international rules of law, the boards of appeal will take into consideration decisions and opinions given by national courts in interpreting the law (see G 5/83 – Second medical indication/EISAI (OJ EPO 1985, 64), Reasons No. 6). Nevertheless, in the proceedings before the European Patent Office, such considerations do not exonerate a board of appeal from its duty as an independent judicial body to interpret and apply the European Patent Convention and to decide in last instance in patent granting matters. In addition, despite harmonised legal regulations it is not self-evident that their interpretation is also harmonised among different national courts, let alone courts of different contracting states, so that the boards of appeal would be at a loss as to which interpretation to follow if they did not exercise their own independent judgement.

4. In the light of the above criteria, the request for referral must be refused:

Question 3(a) concerns the patentability of computer programs loaded onto a medium, which is not the subject matter of any one of the claims requested.

chambres de recours ou une divergence par rapport à la jurisprudence nationale, par exemple la jurisprudence de la Court of Appeal du Royaume-Uni à laquelle s'est référé le requérant à l'appui de sa cause, ne sont pas en soi des motifs valables de saisine (voir aussi l'article 15 RPCR). Le système juridique de la Convention sur le brevet européen est donc suffisamment souple pour permettre l'évolution de la jurisprudence (qui n'est pas synonyme de "case law" au sens strict où l'entendent les Anglo-saxons) et laisse les chambres de recours libres d'exposer les raisons pour lesquelles elles rendent une décision divergente ou décident de saisir la Grande Chambre d'une question de droit. Le Président de l'Office européen des brevets peut quant à lui intervenir en vertu de l'article 112(1)(b) CBE, notamment si la situation juridique devient confuse pour la première instance.

3. Dans l'intérêt de l'harmonisation des dispositions juridiques nationales et internationales, les chambres de recours tiennent compte des décisions et avis rendus par les juridictions nationales lorsqu'elles interprètent le droit (voir la décision G 5/83 – Deuxième indication médicale/EISAI, JO OEB 1985, 64, point 6 des motifs). Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, ces considérations n'exemptent toutefois pas une chambre du devoir qui lui incombe, en tant qu'instance juridictionnelle indépendante, d'interpréter et d'appliquer la Convention sur le brevet européen et de statuer en dernier ressort en matière de délivrance de brevets. En outre, même si les dispositions juridiques sont harmonisées, il n'est pas évident que leur interprétation par différentes juridictions nationales d'un même Etat soit également harmonisée, et encore moins lorsqu'il s'agit de juridictions de différents Etats contractants, de sorte que les chambres de recours ne sauraient quelle interprétation suivre si elles ne pouvaient exercer leur libre arbitre.

4. Compte tenu des critères susmentionnés, il convient de rejeter la requête en saisine.

La question 3a) concerne la brevetabilité des programmes d'ordinateur chargés sur un support, ce qui ne fait l'objet d'aucune revendication de la demande. Par

Gegenstand hat. Damit mag diese Frage zwar von allgemeinem Interesse sein, für die sachliche Entscheidung der vorliegenden Beschwerde ist sie aber völlig irrelevant.

In Frage 4 geht es um etwas sehr Spezifisches, nämlich um die Patentfähigkeit eines Systems zur Schätzung des Vertriebs eines Produkts in Verkaufsstellen, die diesbezüglich keinen Bericht erstatten. Damit wird weder eine Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung angesprochen, noch ist eine Antwort der Großen Beschwerdekammer erforderlich, um die einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten.

Die Fragen 1, 2, 3 b) und 5 a) und b) betreffen zwar wichtige und für die vorliegende Beschwerde relevante Rechtsfragen, rechtfertigen jedoch ebenso wenig eine Befassung der Großen Beschwerdekammer, da für die Kammer außer Zweifel steht, wie diese Fragen auf der Grundlage des Übereinkommens gemäß der ständigen Rechtsprechung zur Patentfähigkeit von Erfindungen zu beantworten sind.

Rechtsprechung zur Patentfähigkeit von Erfindungen

5. Bei näherer Betrachtung laufen die Fragen 1, 2, 3 b) sowie 5 a) und b) auf die Anwendung der Artikel 52, 54 und 56 EPÜ im Zusammenhang mit einem Gegenstand bzw. mit Tätigkeiten hinaus, die nach Artikel 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind.

Die für den vorliegenden Fall relevante ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern lässt sich kurz und bündig in den folgenden Grundsätzen zusammenfassen:

A) Artikel 52 (1) EPÜ nennt vier Erfordernisse, die eine patentfähige Erfindung erfüllen muss: Es muss eine Erfindung vorliegen, und wenn eine Erfindung vorliegt, muss sie die Erfordernisse der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit erfüllen.

B) Eine implizite Bedingung für eine "Erfindung" im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ ist ihr technischer Charakter (Erfordernis der "Technizität").

C) Artikel 52 (2) EPÜ steht der Patentfähigkeit von Gegenständen oder Tätigkeiten mit technischem Charakter auch dann nicht entgegen, wenn sie sich auf

Hence, although possibly of general interest, this question is plainly irrelevant in deciding the present appeal on its merits.

Question 4 relates to a very specific subject matter, namely the patentability of a system for estimating product distribution for non-reporting outlets. This issue neither addresses an important point of law nor requires any answer from the Enlarged Board of Appeal to ensure the uniform application of law.

Questions 1, 2, 3(b), and 5(a) and (b), although concerning important points of law relevant to the present appeal, do not warrant a referral to the Enlarged Board of Appeal either, since the Board has no doubts how to answer the questions on the basis of the Convention, following the established case law on patentability of inventions.

Case law related to patentability of inventions

5. Considering questions 1, 2, 3(b), and 5(a) and (b) in more detail, the issue raised boils down to the application of Articles 52, 54, and 56 EPC in the context of subject matter and activities excluded from patentability under Article 52(2) EPC.

The constant jurisprudence of the boards of appeal as far as it is relevant to the present case may be summarised succinctly in the following principles:

(A) Article 52(1) EPC sets out four requirements to be fulfilled by a patentable invention: there must be an invention, and if there is an invention, it must satisfy the requirements of novelty, inventive step, and industrial applicability.

(B) Having technical character is an implicit requisite of an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC (requirement of "technicality").

(C) Article 52(2) EPC does not exclude from patentability any subject matter or activity having technical character, even if it is related to the items listed in this

conséquent, même si elle peut présenter un intérêt général, cette question n'est absolument pas pertinente pour statuer sur le bien-fondé du présent recours.

La question 4 a trait à un sujet tout à fait particulier, à savoir la brevetabilité d'un système d'évaluation de la distribution d'un produit dans des points de vente ne fournissant pas de données à ce sujet. Il ne s'agit ni d'une question de droit d'importance fondamentale, ni d'une question qui requiert une réponse de la Grande Chambre de recours pour assurer une application uniforme du droit.

Les questions 1, 2, 3b) ainsi que 5a) et b) concernent certes des questions de droit d'importance fondamentale qui sont pertinentes pour le présent recours, mais ne justifient pas une saisine de la Grande Chambre de recours, étant donné que la Chambre n'a pas de doute sur la façon de répondre à ces questions sur la base de la Convention et conformément à la jurisprudence constante en matière de brevetabilité des inventions.

Jurisprudence relative à la brevetabilité des inventions

5. Un examen plus détaillé des questions 1, 2, 3b) et 5a) et b) montre que les problèmes soulevés se résument à l'application des articles 52, 54 et 56 CBE eu égard à des éléments et activités exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE.

Dans la mesure où elle intéresse la présente affaire, la jurisprudence constante des chambres de recours peut se résumer brièvement par les principes suivants :

A) L'article 52(1) CBE énonce les quatre exigences que doit remplir une invention pour être brevetable : il doit s'agir d'une "invention" et, si tel est le cas, celle-ci doit satisfaire aux exigences de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle.

B) Une condition implicite d'une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE est qu'elle doit présenter un caractère technique (critère de "technicité").

C) L'article 52(2) CBE n'exclut de la brevetabilité aucun objet ou activité possédant un caractère technique, même si cet objet ou cette activité se

in dieser Vorschrift angegebene Sachverhalte beziehen, da diese nur "als solche" ausgeschlossen sind (Art. 52 (3) EPÜ).

D) Die vier Erfordernisse – Vorliegen einer Erfindung, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit – sind im Wesentlichen eigenständige und voneinander unabhängige Patentfähigkeitskriterien, die zu konkurrierenden Beanstandungen Anlass geben können. So ist insbesondere Neuheit nicht etwa Voraussetzung für eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ, sondern ein eigenständiges Erfordernis der Patentfähigkeit.

E) Bei der Prüfung auf Patentfähigkeit einer Erfindung in Bezug auf einen Anspruch sind die technischen Merkmale der Erfindung, d. h. die Merkmale, die zum technischen Charakter der Erfindung beitragen, durch Auslegung des Anspruchs zu bestimmen.

F) Es ist zulässig, dass ein Anspruch eine Mischung aus technischen und "nichttechnischen" Merkmalen aufweist, wobei die nichttechnischen Merkmale sogar den bestimmenden Teil des beanspruchten Gegenstands bilden können. Neuheit und erfinderische Tätigkeit können jedoch nur auf technische Merkmale gestützt werden, die somit im Anspruch deutlich definiert sein müssen. Nichttechnische Merkmale, die nicht mit dem technischen Gegenstand des Anspruchs zur Lösung einer technischen Aufgabe zusammenwirken, d. h. nichttechnische Merkmale "als solche", leisten keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik und werden daher bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit nicht berücksichtigt.

G) Für die Zwecke des Aufgabe-Lösungs-Ansatzes muss es sich bei der Aufgabe um eine technische Aufgabe handeln, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets am relevanten Prioritätstag zur Lösung angetragen werden könnte. Die technische Aufgabe kann unter Verweis auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet formuliert werden, die folglich nicht Teil des technischen Beitrags ist, den die Erfindung zum Stand der Technik leistet. Dies kann insbesondere durch die Definition einer zu erfüllenden Bedingung erreicht werden (auch wenn sich die Zielsetzung erst a posteriori in Kenntnis der Erfindung erschließt).

provision since these items are only excluded "as such" (Article 52(3) EPC).

(D) The four requirements – invention, novelty, inventive step, and susceptibility of industrial application – are essentially separate and independent criteria of patentability, which may give rise to concurrent objections. Novelty, in particular, is not a requisite of an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, but a separate requirement of patentability.

(E) For examining patentability of an invention in respect of a claim, the claim must be construed to determine the technical features of the invention, i.e. the features which contribute to the technical character of the invention.

(F) It is legitimate to have a mix of technical and "non-technical" features appearing in a claim, in which the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non-technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step.

(G) For the purpose of the problem-and-solution approach, the problem must be a technical problem which the skilled person in the particular technical field might be asked to solve at the relevant priority date. The technical problem may be formulated using an aim to be achieved in a non-technical field, and which is thus not part of the technical contribution provided by the invention to the prior art. This may be done in particular to define a constraint that has to be met (even if the aim stems from an a posteriori knowledge of the invention).

rapporte à des éléments énumérés dans cet article, étant donné que ces éléments sont seulement exclus "en tant que tels" (article 52(3) CBE).

D) Les quatre exigences (invention, nouveauté, activité inventive et applicabilité industrielle) sont pour l'essentiel des critères de brevetabilité distincts et indépendants, qui peuvent donner lieu à des objections concomitantes. La nouveauté, notamment, n'est pas une condition à remplir pour qu'il y ait invention au sens de l'article 52(1) CBE, mais une exigence de brevetabilité distincte.

E) Lors de l'examen de la brevetabilité d'une invention faisant l'objet d'une revendication donnée, il convient d'interpréter la revendication en vue de déterminer les caractéristiques techniques de l'invention, c.-à-d. les caractéristiques qui contribuent au caractère technique de l'invention.

F) Une revendication peut à la fois comprendre des caractéristiques techniques et "non techniques", les caractéristiques "non techniques" pouvant même constituer la majeure partie de l'objet revendiqué. Toutefois, la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent reposer que sur des caractéristiques techniques, qui doivent donc être clairement définies dans la revendication. Les caractéristiques "non techniques" qui n'interagissent pas avec l'objet technique de la revendication aux fins de résoudre un problème technique, c.-à-d. les caractéristiques non techniques "en tant que telles", n'apportent pas de contribution technique à l'état de la technique et ne sont donc pas prises en compte lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive.

G) Aux fins de l'approche problème-solution, le problème doit être un problème technique que l'homme du métier du domaine technique concerné pouvait être amené à résoudre à la date de priorité. Il est possible de formuler le problème technique au moyen d'un objectif à atteindre dans un domaine non technique, cet objectif ne faisant par conséquent pas partie de la contribution technique de l'invention à l'état de la technique. A cet effet, on peut en particulier définir une contrainte à respecter (même si l'objectif provient d'une connaissance a posteriori de l'invention).

6. Diese Grundsätze haben eine klare und solide Basis im Übereinkommen und in der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere der Großen Beschwerdekammer.

Die wichtigste für die Patentfähigkeit von Erfindungen maßgebliche Vorschrift des EPÜ ist Artikel 52 (1) EPÜ, der wie folgt lautet:

"Europäische Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

Im revidierten EPÜ 2000 hat diese Bestimmung folgenden Wortlaut erhalten:

"Europäische Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind."

Artikel 52 (1) EPÜ bringt die grundlegende Maxime zum Ausdruck, wonach alle Erfindungen auf sämtlichen Gebieten der Technik generell Anspruch auf Patentschutz haben (G 5/83 (s. o.), Nr. 21 der Entscheidungsgründe; G 1/98 – Transgene Pflanze/NOVARTIS II (ABl. EPA 2000, 111), Nr. 3.9 der Entscheidungsgründe; G 1/03 – Disclaimer/PPG (ABl. EPA 2004, 413), Nr. 2.2.2 der Entscheidungsgründe, G 1/04 (s. o.), Nr. 6 der Entscheidungsgründe). Eine Einschränkung des generellen Anspruchs auf Patentschutz ist somit keine Frage des richterlichen Ermessens, sondern bedarf einer eindeutigen Rechtsgrundlage im Europäischen Patentübereinkommen.

Die Anwendung von Artikel 52 (1) EPÜ wirft ein Auslegungsproblem auf, denn bei Abschluss des Übereinkommens im Jahr 1973 gab es keine gesetzliche oder allgemein anerkannte Definition des Begriffs der "Erfindung". Das EPA hat eine solche explizite Definition auch in der Zwischenzeit nicht entwickelt, und zwar aus guten Gründen. Der zweite Absatz von Artikel 52 EPÜ ist nichts weiter als eine nicht erschöpfende Negativliste dessen, was nicht als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ anzusehen ist. Es war die erklärte Absicht der Vertragsstaaten, dieser Liste der "ausgeschlossenen" Gegenstände keinen allzu weiten Anwendungsbereich zu geben, wie die Entstehungsgeschichte von Arti-

6. These principles have indeed a clear and consistent basis in the Convention and in the case law of the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal, in particular.

The fundamental provision of the EPC which governs the patentability of inventions is Article 52(1) EPC, which reads:

"European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step."

The wording of the amended provision in the revised Convention EPC 2000 is:

"European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application."

Article 52(1) EPC expresses the fundamental maxim of the general entitlement to patent protection for any inventions in all technical fields (see G 5/83 (supra), Reasons No. 21; G 1/98 – Transgenic plant/NOVARTIS II (OJ EPO 2000, 111), Reasons No. 3.9; G 1/03 – Disclaimer/PPG (OJ EPO 2004, 413), Reasons No. 2.2.2, G 1/04 (supra), Reasons No. 6). Any limitation to the general entitlement to patent protection is thus not a matter of judicial discretion, but must have a clear legal basis in the European Patent Convention.

The application of Article 52(1) EPC presents a problem of construction as there was no legal or commonly accepted definition of the term "invention" at the time of conclusion of the Convention in 1973. Moreover, the EPO has not developed any such explicit definition ever since, for good reasons. The second paragraph of Article 52 EPC is merely a negative, non-exhaustive list of what should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. It was the clear intention of the contracting states that this list of "excluded" subject matter should not be given a too broad scope of application, as follows from the legislative history of Article 52 (2) EPC, then Article 50,

6. Ces principes sont clairement et solidement ancrés dans la Convention ainsi que dans la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours notamment.

La disposition fondamentale de la CBE qui régit la brevetabilité des inventions est l'article 52(1) CBE, lequel s'énonce comme suit :

"Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle."

Cette disposition a été modifiée comme suit dans la version révisée de la Convention (CBE 2000) :

"Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle."

L'article 52(1) CBE pose le principe fondamental selon lequel les inventions peuvent obtenir une protection par brevet dans tous les domaines technologiques (voir les décisions G 5/83 (supra), point 21 des motifs; G 1/98 – Plante transgénique/NOVARTIS II (JO OEB 2000, 111), point 3.9 des motifs; G 1/03 – Disclaimer/PPG (JO OEB 2004, 413), point 2.2.2 des motifs, G 1/04 (supra), point 6 des motifs). Par conséquent, toute limitation du droit général à l'obtention d'une protection par brevet ne relève pas du pouvoir d'appréciation du juge, mais doit avoir un fondement juridique clair dans la Convention sur le brevet européen.

L'application de l'article 52(1) CBE pose un problème d'interprétation, étant donné qu'il n'existait pas de définition juridique ou généralement admise du terme "invention" lors de l'adoption de la Convention en 1973. L'OEB n'a entre-temps pas formulé non plus de définition explicite, et ceci pour de bonnes raisons. Le deuxième paragraphe de l'article 52 CBE n'est qu'une simple liste négative et non exhaustive de ce qui ne doit pas être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Il est clair que les Etats contractants n'ont pas voulu conférer un champ d'application trop étendu à cette liste d'éléments exclus de la brevetabilité, comme cela ressort de la genèse de l'article 52(2)

kel 52 (2) EPÜ zeigt, dem damaligen Artikel 50, der auf Initiative der deutschen Delegation mit folgender Begründung geändert wurde:

"Hieraus könnte der unzutreffende Schluss gezogen werden, dass die in Absatz 2 nicht auf diese Weise eingeschränkten Begriffe extensiv auszulegen sind."

(s. die Materialien (Travaux préparatoires) zum Europäischen Patentübereinkommen, München 1999, Dokument M/11 von März 1973, Bd. 35E, Nr. 21, sowie Dokument M/PR/I, Bd. 42E, Nr. 42).

Absatz 3 des gegenwärtigen Artikels 52 EPÜ wurde eingeführt, um einer derartigen weiten Auslegung von Artikel 52 (2) EPÜ vorzubeugen. Durch die ausdrückliche Erwähnung der "Patentfähigkeit der [...] Gegenstände oder Tätigkeiten" wurde der Anspruch auf Patentschutz für die in Absatz 2 aufgezählten Nichterfindungen in Absatz 3 de facto festgeschrieben - wenn auch mit der Einschränkung, dass die Patentierbarkeit "insoweit" ausgeschlossen ist, "als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht".

7. Artikel 52 (3) EPÜ sollte eindeutig gewährleisten, dass alles, was zuvor nach den herkömmlichen Patentierungskriterien eine patentfähige Erfindung gewesen war, auch nach dem Europäischen Patentübereinkommen patentierbar bleiben würde. Dass kein Paradigmenwechsel beabsichtigt war, zeigt auch das Beispiel der Schweiz, die es als Vertragsstaat bei der Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften mit dem EPÜ für überflüssig erachtet hat, den Inhalt von Artikel 52 (2) und (3) EPÜ in das nationale Recht zu übernehmen (s. "Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes", 76.021, 24. März 1976, S. 67).

Wie in der VICOM-Entscheidung T 208/84 (s. o.), Nr. 16 der Entscheidungsgründe, zum Ausdruck gebracht wurde, ist für die Patentfähigkeit einer Erfindung "[e]ntscheidend [...], welchen technischen Beitrag die im Anspruch definierte Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik leistet". Dieser Grundsatz bezieht sich auf eine patentfähige

amended on initiative of the German delegation with the reasoning:

"This could lead to the erroneous conclusion that a broad interpretation should be given to items not limited in this way in paragraph 2."

(see the Historical Documentation (Travaux préparatoires) relating to the European Patent Convention, Munich 1999, document M/11 of March 1973, Vol. 35E, No. 21 and document M/PR/I, Vol. 42E, No. 42).

Paragraph 3 of the present Article 52 EPC was introduced as a bar to such a broad interpretation of Article 52(2) EPC. By referring explicitly to the "patentability of the subject-matter or activities", paragraph 3 actually enshrined the entitlement to patent protection for the non-inventions enumerated in paragraph 2 – albeit restricting the entitlement by excluding patentability "to the extent to which the European patent application or European patent relates to such subject matter or activities as such".

7. The intention of Article 52(3) EPC was clearly to ensure that anything which was a patentable invention before under conventional patentability criteria should remain patentable under the European Patent Convention. That no paradigm shift was intended may also be seen from the fact that e.g. Switzerland as a contracting state has considered it unnecessary ("überflüssig") to include the contents of Article 52(2) and (3) EPC in the national regulations when harmonising them with the EPC (see "Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes", 76.021, 24 March 1976, page 67).

As expressed in the VICOM decision T 208/84 (supra), Reasons No. 16, "decisive [for the invention to be patentable] is what technical contribution the invention as defined in the claim when considered as a whole makes to the known art". This principle is referring to the patentable invention, i.e. an invention meeting all the patentability criteria of the

CBE (alors l'article 50), lequel a été modifié à l'initiative de la délégation allemande sur la base du raisonnement suivant :

"On pourrait en tirer la conclusion erronée que les notions mentionnées au paragraphe 2 ne faisant pas l'objet d'une telle restriction doivent être interprétées de manière extensive."

(cf. Travaux préparatoires relatifs à la Convention sur le brevet européen, Munich 1999, document M/11 de mars 1973, vol. 35E, n° 21 et document M/PR/I, vol. 42E, n° 42).

Le paragraphe 3 du présent article 52 CBE a été introduit pour éviter une telle interprétation extensive de l'article 52(2) CBE. En se référant explicitement à la "brevetabilité des éléments", le paragraphe 3 consacre de fait le droit à la protection par brevet pour les non-inventions énumérées au paragraphe 2, tout en le limitant lorsqu'il exclut la brevetabilité "dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel".

7. L'article 52(3) CBE visait manifestement à garantir que tout ce qui constituait auparavant une invention brevetable, conformément aux critères classiques de brevetabilité, le soit encore en vertu de la Convention sur le brevet européen. Le fait, par exemple, que la Suisse, en tant qu'Etat contractant, ait jugé inutile ("überflüssig") d'inclure le contenu de l'article 52(2) et (3) CBE dans sa législation nationale lorsqu'elle l'a harmonisée avec la CBE (voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale au sujet des trois traités en matière de brevets et de la modification de la loi sur les brevets, 76.021, 24 mars 1976, page 67), montre également qu'il n'était pas dans l'intention des pères de la Convention d'opérer un changement radical.

Comme indiqué dans la décision VICOM (T 208/84, supra), au point 16 des motifs, "le critère déterminant [pour que l'invention soit brevetable] [est] la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention telle que définie dans la revendication et considérée dans son ensemble". Ce principe se rapporte à une invention brevetable, c.-à-d. à une

Erfindung, d. h. auf eine Erfindung, die alle Patentfähigkeitskriterien des Übereinkommens erfüllt. In der VICOM-Entscheidung wird nicht etwa postuliert, dass der technische Beitrag zum Stand der Technik das Kriterium schlechthin sei, das über das Vorliegen einer Erfindung entscheide.

Unter Berücksichtigung von Ziel und Zweck der Patentfähigkeitserfordernisse und der Rechtspraxis in den Vertragsstaaten des EPÜ haben die Beschwerdekammern den technischen Charakter der Erfindung als das allgemeine Kriterium angesehen, das in Artikel 52 Absätze 2 und 3 EPÜ enthalten ist (siehe z. B. die Entscheidungen T 22/85 – Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM (ABI. EPA 1990, 12), Nr. 3 der Entscheidungsgründe, Pensionssystem T 931/95 (s. o.), Nr. 2 der Entscheidungsgründe, sowie in jüngerer Zeit die Entscheidungen T 619/02 – Geruchsauswahlverfahren/QUEST INTERNATIONAL (ABI. EPA 2007, 63), Nr. 2.2 der Entscheidungsgründe, und T 930/05 – Modellieren eines Prozessnetzwerkes/XPERT (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Hat ein Produkt, Verfahren o. ä. technischen Charakter, so unterliegt es auch dann nicht dem Patentierbarkeitsausschluss gemäß Artikel 52 Absätze 2 und 3 EPÜ, wenn es sich formal auf einen der in Absatz 2 aufgezählten Gegenstände bezieht.

8. In der Tat war immer unstrittig, dass Schöpfungen in den Bereichen der Technik nach dem Europäischen Patentübereinkommen schutzfähig sind. Wie die Kammer in T 930/05 (s. o.), Nr. 2 der Entscheidungsgründe befand, ergibt sich dieses Kriterium aus dem inneren Zusammenhang der Absätze 1 und 2 des Artikels 52 EPÜ. Schon die Tatsache, dass die Liste der nicht als Erfindungen anzusehenden Gegenstände in Artikel 52 (2) EPÜ nicht erschöpfend formuliert ist ("insbesondere"), weist auf die Existenz eines Ausschlusskriteriums hin, das allen diesen Dingen gemeinsam ist und eine denkbare Erweiterung der Liste erlaubt. Die Aufzählung typischer Nichterfindungen in Artikel 52 (2) EPÜ umfasst Tatbestände, die als gemeinsames Merkmal den fehlenden technischen Charakter erkennen lassen. Dabei geht die Gesetzesformulierung letzten Endes auf den vom Gesetzgeber übernommenen klassischen Erfindungsbe-griff zurück, der zwischen praktischen naturwissenschaftlichen Anwendungen und geistigen Leistungen im Allgemei-

Convention. VICOM thus does not postulate that the technical contribution to the prior art is the actual criterion to be applied for deciding on the requirement of invention.

Taking into account object and purpose of the patentability requirements and the legal practice in the contracting states of the EPO, the boards of appeal considered the technical character of the invention to be the general criterion embodied in paragraphs 2 and 3 of Article 52 EPC (see, for example, decisions T 22/85 – Document abstracting and retrieving/IBM (OJ EPO 1990, 12), Reasons No. 3, Pension Benefits T 931/95 (supra), Reasons No. 2, and more recently decisions T 619/02 – Odour selection/QUEST INTERNATIONAL (OJ EPO 2007, 63), Reasons No. 2.2 and T 930/05 – Modellieren eines Prozessnetzwerkes/XPERT (not published in OJ EPO), Reasons No. 2). By having technical character, any product, method etc., even if formally relating to the list enumerated in paragraph 2, is not excluded from patentability under paragraphs 2 and 3 of Article 52 EPC.

8. It was indeed always common ground that creations in engineering and technology were entitled to patent protection under the European Patent Convention. As the Board judged in T 930/05 (supra), Reasons No. 2, this criterion is reflected by the internal logic of Article 52(1) and (2) EPC. The mere fact that the Article 52(2) list of items not to be regarded as inventions is non-exhaustive ("in particular") is indicative of the existence of an exclusion criterion common to all those items and allowing for additions to the list that were thought possible. The enumeration of typical non-inventions in Article 52(2) EPC covers subjects whose common feature is a substantial lack of technical character. The formulation of the law ultimately derives from the classical notion of invention adopted, which distinguishes between practical scientific applications and intellectual achievements in general. The connection of the notions of invention and technical character of the invention arises immediately, because the list of exclusions in Article 52(2) EPC, with its reference to Article

invention qui remplit tous les critères de brevetabilité prévus dans la Convention. La décision VICOM ne pose pas le principe que la contribution technique de l'invention à l'état de la technique est le véritable critère à appliquer lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a invention.

Les chambres de recours, tenant compte de l'objet et de la finalité des conditions de brevetabilité ainsi que de la pratique juridique dans les Etats parties à la CBE, ont estimé que le caractère technique de l'invention est le critère général inhérent aux paragraphes 2 et 3 de l'article 52 CBE (voir, par exemple, les décisions T 22/85 – Résumé et recherche de documents/IBM (JO OEB 1990, 12), point 3 des motifs, T 931/95 – Caisse de retraite (supra), point 2 des motifs, et plus récemment T 619/02 – Sélection d'odeurs/QUEST INTERNATIONAL (JO OEB 2007, 63), point 2.2 des motifs, ainsi que T 930/05 – Modéliser un processus/QUEST INTERNATIONAL (non publiée au JO OEB), point 2 des motifs). Si un produit, un procédé ou autre présente un caractère technique, il n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 52 CBE, même s'il porte, d'un point de vue formel, sur un des éléments énumérés au paragraphe 2.

8. On s'est en effet toujours accordé sur le fait que les créations dans les domaines de la technique peuvent bénéficier d'une protection par brevet en vertu de la Convention sur le brevet européen. Comme l'a estimé la chambre dans la décision T 930/05 (supra), point 2 des motifs, ce critère découle de la logique interne de l'article 52(1) et (2) CBE. Le simple fait que l'article 52(2) CBE contient une liste non exhaustive ("notamment") des éléments qui ne doivent pas être considérés comme des inventions montre qu'il doit exister un critère d'exclusion commun à l'ensemble de ces éléments, qui permettrait éventuellement de compléter la liste. L'énumération à l'article 52(2) CBE des non-inventions typiques comprend des éléments ayant en commun d'être dénués de caractère technique. En fin de compte, le libellé de la disposition découle de la notion classique d'invention qui a été adoptée, laquelle établit une distinction entre les applications scientifiques pratiques et les réalisations intellectuelles en général. Le rapport

nen unterscheidet. Der Zusammenhang zwischen dem Erfindungsbegriff und dem technischen Charakter der Erfindung erschließt sich unmittelbar, da der auf Artikel 52 (1) EPÜ Bezug nehmende Ausnahmenkatalog des Artikels 52 (2) EPÜ als Negativdefinition des Erfindungsbegriffs aufzufassen ist. Dieser Zusammenhang kommt auch in weiteren Bestimmungen des EPÜ zum Ausdruck, siehe z. B. die Artikel 18 und 56 sowie die Regeln 27 (1) und 29 (1) EPÜ, die diesen patentrechtlichen Grundgedanken verdeutlichen.

Der technische Charakter als gesetzliche Voraussetzung für eine Erfindung wurde auf der Konferenz der Vertragsstaaten zur Revision des Europäischen Übereinkommens vom 20. bis zum 29. November 2000 ausdrücklich bekräftigt. Die Neufassung des Artikels 52 (1) EPÜ wurde von den Vertragsstaaten auf der Grundlage des Basisvorschlages für die Revision des Europäischen Patentübereinkommens (MR/2/00) gebilligt, der damit – als Teil einer späteren Übereinkunft der Vertragsstaaten zum EPÜ – ein gültiges Instrument zur Auslegung des Übereinkommens gemäß den üblichen Auslegungsregeln ist (G 5/83 (s. o.), Nr. 5 der Entscheidungsgründe, Regel (4) sowie den entsprechenden Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge von 1969).

Der Basisvorschlag macht deutlich, dass der Patentschutz grundsätzlich technischen Erfindungen aller Art offenstehen soll (MR/2/00, S. 43, Nr. 1) und dass der technische Charakter eine zwingende Voraussetzung für jede patentfähige Erfindung ist. In Absatz 4 heißt es dazu unmissverständlich:

"4. Gleichwohl ist festzuhalten, dass der Patentschutz Schöpfungen auf dem Gebiet der Technik vorbehalten ist. Die Neufassung von Artikel 52 (1) EPÜ bringt dies nun klar zum Ausdruck. Um patentfähig zu sein, muss der beanspruchte Gegenstand "technischen Charakter" aufweisen oder – etwas präziser umschrieben – eine "Lehre zum technischen Handeln" zum Gegenstand haben, d. h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen. Dieses Verständnis des Erfindungsbegriffs liegt auch der Erteilungspraxis des EPA und

52(1) EPC, must be viewed as a negative definition of the notion of invention. This connection is also inherent in other provisions of the EPC, such as Articles 18 and 56 and Rules 27(1) and 29(1) EPC, which clearly express this underlying principle of patent law.

The technical character as a legal requirement of invention was expressly confirmed by the Conference of the Contracting States to Revise the European Patent Convention of 20 to 29 November 2000. Revised Article 52(1) EPC was approved by the contracting states on the basis of the Basic Proposal for the Revision of the European Patent Convention, document MR/2/00, which is hence – as part of a subsequent agreement between the contracting states concerning the EPC – a valid instrument for construing the Convention according to the traditional rules of interpretation (see decision G 5/83 (supra), Reasons No. 5, rule (4), and the corresponding Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969).

The Basic Proposal clearly confirms that patent protection should be available to technical inventions of all kinds (MR/2/00e, page 43, No. 1) and that the technical character is a mandatory requirement for any patentable invention. Paragraph No. 4 is very explicit on this point; it says:

"4. Nevertheless, the point must be made that patent protection is reserved for creations in the technical field. This is now clearly expressed in the new wording of Article 52(1) EPC. In order to be patentable, the subject-matter claimed must therefore have a "technical character" or to be more precise – involve a "technical teaching", i.e. an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem using particular technical means. It is on this understanding of the term "invention" that the patent granting practice of the EPO and the jurisprudence of the Boards of Appeal are based. The same

entre la notion d'invention et le caractère technique de l'invention s'impose d'emblée, car la liste des exclusions figurant à l'article 52(2) CBE, avec sa référence à l'article 52(1) CBE, doit être considérée comme une définition négative de la notion d'invention. Ce rapport est également inhérent à d'autres dispositions de la CBE, telles que les articles 18 et 56 ainsi que les règles 27(1) et 29(1) CBE, qui expriment clairement ce principe de base du droit des brevets.

La Conférence des Etats contractants pour la révision de la Convention sur le brevet européen, qui s'est déroulée du 20 au 29 novembre 2000, a confirmé expressément que le caractère technique était une condition juridique de l'invention. Le texte révisé de l'article 52(1) CBE a été approuvé par les Etats contractants sur la base de la proposition de base pour la révision de la Convention sur le brevet européen (document MR/2/00), laquelle est donc, en tant qu'élément constitutif d'un accord ultérieur des Etats contractants relatif à la CBE, un instrument valable pour interpréter la Convention conformément aux règles classiques d'interprétation (voir la décision G 5/83 (supra), point 5 des motifs, règle n°4, et l'article 31 correspondant de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités).

La proposition de base confirme clairement que les inventions techniques peuvent en tout état de cause, quelle que soit leur nature, bénéficier d'une protection par brevet (MR/2/00f, page 43, n° 1) et que le caractère technique est une condition *sine qua non* que toute invention brevetable doit remplir. Le paragraphe 4 ne laisse aucun doute à ce sujet :

"4. Néanmoins, il y a lieu de maintenir que la protection par brevet est réservée aux créations dans le domaine de la technique. La nouvelle rédaction de l'article 52(1) CBE exprime désormais cela clairement. Pour être brevetable, l'objet revendiqué doit avoir un "caractère technique" ou – pour donner une définition plus précise – avoir pour objet "un enseignement pratique en matière technique", c'est-à-dire qu'il doit enseigner à l'homme du métier comment s'y prendre pour résoudre un problème technique donné en mettant en œuvre certains moyens techniques. C'est également ainsi qu'est comprise la

der Rechtsprechung der Beschwerdekammern zugrunde. Für die Beurteilung von Computerprogrammen gilt nichts anderes.

Es bleibt daher weiterhin Rechtsprechung und Amtspraxis überlassen, festzustellen, ob ein als Erfindung beanspruchter Gegenstand technischen Charakter aufweist, und den Erfindungsbegriff im Lichte der technischen Entwicklung und dem jeweiligen Erkenntnisstand entsprechend sachgerecht weiter zu entwickeln."

9. Dass eine Erfindung technischen Charakter haben muss, ist (ebenso wie die gewerbliche Anwendbarkeit) ein absolutes Erfordernis, das nicht zwingend mit einem neuen Beitrag zum Stand der Technik einhergeht. Natürlich aber muss eine patentfähige Erfindung, d. h. eine Erfindung, die alle Patentfähigkeitskriterien erfüllt, einen neuen und erfinderischen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten.

Aus dem Wortlaut von Artikel 52 (1) EPÜ und der Verwendung des Begriffs "Erfindung" im Zusammenhang mit den Patentfähigkeitskriterien geht klar hervor, dass es sich bei den Erfordernissen der Erfindung, der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit um jeweils eigenständige und voneinander unabhängige Kriterien handelt, die hinsichtlich der Erfordernisse mehrere Einwände gleichzeitig begründen können.

Für diese Auslegung von Artikel 52 (1) EPÜ findet sich eine eindeutige Grundlage in der Rechtsprechung der Großen Beschwerdekammer. Am Beispiel einer Entdeckung, die keine neuen technischen Merkmale aufwies, machte die Große Beschwerdekammer in G 2/88 - Reibungsverringender Zusatz/Mobil Oil III (ABI. EPA 1990, 93) unter Nr. 7.2, 7.3 und 8 der Entscheidungsgründe Folgendes deutlich:

"7.2 [...] der Anspruch [enthält] kein neues technisches Merkmal und ist nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ ungültig (weil die einzigen technischen Merkmale des Anspruchs bekannt sind).

7.3 Bei einem solchen Anspruch, der kein neues technisches Merkmal enthält, braucht natürlich nicht geprüft zu werden, ob die beanspruchte Erfindung

considerations apply to the assessment of computer programs.

Thus, it will remain incumbent on Office practice and case law to determine whether subject-matter claimed as an invention has a technical character and to further develop the concept of invention in an appropriate manner, in light of technical developments and the state of knowledge at the time."

9. The presence of technical character in an invention (as well as for the industrial applicability) is an absolute requirement that does not imply any new contribution to the prior art. Naturally, however, a patentable invention, i.e. an invention meeting all criteria of patentability, must provide a novel and inventive technical contribution to the prior art.

From the wording of Article 52(1) EPC and the use of the term "invention" in the context of the patentability criteria, it is clear that the requirements of invention, novelty, inventive step, and susceptibility of industrial application are separate and independent criteria which may give rise to concurrent objections under any of these requirements.

This construction of Article 52(1) EPC has a clear basis in the case law of the Enlarged Board of Appeal. Invoking the example of a discovery having no novel technical features, the Enlarged Board of Appeal stated in G 2/88 - Friction reducing additive/Mobile Oil III (OJ EPO 1990,93), Reasons Nos. 7.2, 7.3, and 8:

"7.2 [...] the claim contains no novel technical feature and is invalid under Article 54 (1) and (2) EPC (because the only technical features in the claim are known).

7.3 In relation to such a claim having no novel technical feature, there is of course no need to consider whether the claimed invention is in respect of a

notion d'invention dans la pratique en matière de délivrance suivie par l'OEB et dans la jurisprudence des chambres de recours. L'évaluation des programmes d'ordinateur ne saurait se faire autrement.

C'est donc toujours à la jurisprudence et à la pratique de l'OEB qu'il reviendrait de déterminer si un objet revendiqué comme invention a un caractère technique, et de poursuivre d'une manière appropriée le développement du concept d'invention à la lumière de l'évolution technique et de l'état des connaissances du moment."

9. La présence d'un caractère technique dans une invention est (à l'instar de l'applicabilité industrielle) une condition absolue qui n'implique pas nécessairement une contribution nouvelle à l'état de la technique. Toutefois, une invention brevetable, c'est-à-dire qui répond à toutes les conditions de brevetabilité, doit bien entendu apporter à l'état de la technique une contribution technique nouvelle et inventive.

Il découle clairement du texte de l'article 52(1) CBE et de l'emploi du terme "invention" dans le contexte des critères de brevetabilité que les exigences d'invention, de nouveauté, d'activité inventive et d'applicabilité industrielle constituent des critères distincts et indépendants, qui peuvent donner lieu à des objections concomitantes.

Cette interprétation de l'article 52(1) CBE est clairement fondée sur la jurisprudence de la Grande Chambre de recours. Ainsi, dans la décision G 2/88 - Additif réduisant le frottement/Mobile Oil III (JO OEB 1990, 93), la Grande Chambre de recours, invoquant l'exemple d'une découverte dépourvue de caractéristiques techniques nouvelles, a déclaré aux points 7.2, 7.3 et 8 des motifs que :

"7.2 [...] la revendication n'indique pas de caractéristique technique nouvelle et est inadmissible au regard de l'article 54(1) et (2) (car les seules caractéristiques techniques indiquées dans la revendication sont connues).

7.3 Dans le cas d'une revendication n'indiquant pas de caractéristique technique nouvelle, il n'est évidemment pas nécessaire d'examiner si l'invention revendi-

eine Entdeckung ist [...] oder ob sie aufgrund des Artikels 52 (2) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgenommen ist.

8. [...] Es gibt Fälle, in denen gleichzeitig Einwände nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ und nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ erhoben werden können. Diese Einwände sind jedoch getrennt zu behandeln."

In der Entscheidung G 1/95 – Neue Einspruchsgründe/DE LA RUE (ABI. EPA 1996, 615), Nr. 4 ff. der Entscheidungsgründe wird festgestellt:

"4.3 Artikel 100 a) EPÜ bezieht sich – ganz abgesehen von der allgemeinen Definition patentfähiger Erfindungen nach Artikel 52 (1) EPÜ und den Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 EPÜ – auf eine Reihe von Definitionen, die in den Artikeln 52 (2) bis (4) und 54 bis 57 EPÜ zu den Begriffen "Erfindung", "Neuheit", "erfinderische Tätigkeit" und "gewerbliche Anwendbarkeit" aufgestellt werden und in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPÜ bestimmte Erfordernisse vorgeben und somit gesonderte Einspruchsgründe im Sinne gesonderter rechtlicher Einwände oder Rechtsgrundlagen für einen Einspruch verkörpern."

In der Entscheidung T 1002/92 – Warteschlangensystem/PETTERSSON (ABI. EPA 1995, 605) machte der Beschwerdeführer geltend, der beanspruchte Gegenstand leiste keinen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet, da das einzige im Stand der Technik nicht offenbarte Anspruchsmerkmal keinen technischen Charakter habe; dazu stellte die Kammer unter Nr. 1 der Entscheidungsgründe Folgendes fest:

"Nach Auffassung der Kammer zeugt diese Argumentation von einem falschen Verständnis des Verhältnisses zwischen den Artikeln 52 und 56 EPÜ. In Fällen wie diesem ist zunächst zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu Recht behauptet, dass der Gegenstand – hier des Anspruchs 1 – keine "Erfindung" im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ verkörpert. Ist der beanspruchte Gegenstand entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers nach Artikel 52 EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, so stellt sich die – vom Beschwerdefüh-

discovery [...] or is otherwise excluded from patentability by virtue of Article 52(2) EPC.

8. [...] In a particular case, it is possible that there may be concurrent objections under Article 54 (1) and (2) EPC and under Article 52 (2) and (3) EPC. They are distinct objections, however."

In decision G 1/95 – Fresh Grounds for Opposition/DE LA RUE (OJ EPO 1996, 615), Reasons Nos. 4 ff., it is said:

"4.3 [...], Article 100(a) EPC simply refers, apart from the general definition of patentable inventions according to Article 52(1) EPC, and the exceptions to patentability according to Article 53 EPC, to a number of definitions according to Articles 52(2) to (4) and 54 to 57 EPC, which specify "invention", "novelty", "inventive step" and "industrial application" which, when used together with Article 52(1) EPC, define specific requirements and therefore form separate grounds for opposition in the sense of separate legal objections or bases for opposition."

In decision T 1002/92 – Queueing system/PETTERSSON (OJ EPO 1995, 605), the appellant argued that the claimed subject-matter did not involve any contribution to the art in a field not excluded from patentability since the only claim feature not disclosed in the prior art was not a technical feature, giving rise to the following consideration (Reasons No. 1):

"In the board's view, these submissions result from a misinterpretation of the relationship between Articles 52 and 56 EPC. In a case such as the present, a first question to be considered is whether the appellant is correct in his contention that the subject-matter of claim 1 does not constitute an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC. If, contrary to the appellant's contention, such subject-matter is not excluded from being patentable under Article 52 EPC, a further and separate question, also raised by the appellant, is whether the

quée concerne une découverte [...] ou si elle est exclue par ailleurs de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE.

8. [...] Dans certains cas, il se peut que des objections soient soulevées concurremment au titre des articles 54(1) et (2) et 52(2) et (3) CBE. Il s'agit toutefois d'objections distinctes."

Dans la décision G 1/95 – Nouveaux motifs d'opposition/DE LA RUE (JO OEB 1996, 615), la Grande Chambre de recours a déclaré aux points 4 s. :

"4.3 [...] mis à part le rappel de la définition générale des inventions brevetables selon l'article 52(1) CBE et des exceptions à la brevetabilité selon l'article 53 CBE, il n'est fait référence à l'article 100a) CBE qu'à un certain nombre de définitions données à l'article 52, paragraphes 2, 3 et 4, et aux articles 54 à 57 CBE, qui précisent ce qu'il faut entendre par "invention", "nouveauté", "activité inventive" et "application industrielle", termes qui, utilisés en conjonction avec l'article 52(1) CBE, définissent des exigences spécifiques et représentent donc des motifs d'opposition distincts en ce sens qu'ils constituent des objections ou des fondements juridiques distincts pour la formation d'une opposition."

Dans la décision T 1002/92 – Séquence d'attente des clients/PETTERSSON (JO OEB 1995, 605), le requérant avait soutenu que l'objet revendiqué n'impliquait aucune contribution à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité, étant donné que la seule caractéristique de la revendication non divulguée dans l'état de la technique n'était pas de nature technique. A ce propos, la Chambre a déclaré au point 1 des motifs de la décision que :

"D'après la Chambre, ces arguments témoignent d'une interprétation erronée de la relation existant entre l'article 52 et l'article 56 CBE. La première question qu'il convient de se poser dans un cas comme celui-ci est de savoir si le requérant a raison d'affirmer que l'objet de la revendication 1 ne constitue pas une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE. Si, contrairement à ce que prétend le requérant, cet objet n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE, une autre question qui se pose, qui a également été soulevée par le

rer ebenfalls aufgeworfene – weitere, unabhängige Frage, ob er denn eine erfinderische Tätigkeit aufweist."

10. Die Frage, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ vorliegt, ist daher strikt von den drei anderen in Artikel 52 (1) EPÜ genannten Patentfähigkeitserfordernissen zu trennen und sollte nicht mit diesen vermengt werden. Diese Unterscheidung löst den Begriff "Erfindung" als ein allgemeines und absolutes Erfordernis der Patentfähigkeit von den relativen Kriterien Neuheit und erfinderische Tätigkeit, die in der gewöhnlichen umgangssprachlichen Bedeutung als Attribute jeder Erfindung angesehen werden, ebenso wie von dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit. Entscheidend für das Vorhandensein einer (potenziell patentierbaren) Erfindung ist der grundlegende Charakter des beanspruchten Gegenstands.

11. Die Unterscheidung zwischen dem absoluten Erfordernis der Erfindung und den relativen Erfordernissen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit ist in der nationalen Rechtsprechung der Vertragsstaaten nicht unbekannt. So hat zum Beispiel der Richter am England and Wales Court of Appeal, Lord Justice Mustill, in dem Urteil in der Sache Genentech Inc.'s Patent [1989] R.P.C. 147, S. 262 f. Folgendes ausgeführt:

"Der Hinweis, dass die Erfindung identifiziert werden muss, führt mich zu einem Aspekt des Falls, der mir einiges Kopfzerbrechen bereitet hat. Die meisten Argumente konzentrieren sich auf die drei Voraussetzungen für die Erteilung eines Patents, die in den Buchstaben a bis c von Section 1 (1) festgelegt sind – was angesichts der Ausgestaltung des alten Gesetzes verständlich ist. Allerdings kann dieser Ansatz leicht den Blick auf ein grundlegendes Erfordernis verstellen, das erfüllt sein muss, damit ein Patent wirksam erteilt werden kann, nämlich, dass der Anmelder überhaupt eine "Erfindung" gemacht hat. [...]

[...] Meines Erachtens zeigt dies, dass zunächst die Frage bejaht werden muss, ob der Anspruch etwas offenbart, das als Erfindung bezeichnet werden kann, bevor relevant wird, ob die Buchstaben a bis d erfüllt sind; und der Wortlaut von Artikel 52 macht dies in allen drei Sprachen sogar noch deutlicher. [...]

claimed subject-matter involves an inventive step."

10. The examination whether there is an invention within the meaning of Article 52(1) to (3) EPC should hence be strictly separated from and not mixed up with the other three patentability requirements referred to in Article 52(1) EPC. This distinction abstracts the concept of "invention" as a general and absolute requirement of patentability from the relative criteria novelty and inventive step, which in an ordinary popular sense are understood to be the attributes of any invention, as well as from the requirement of industrial applicability. Decisive for the presence of a (potentially patentable) invention is the inherent character of the claimed subject-matter.

11. The distinction between the absolute requirement of invention and the relative requirements of novelty and inventive step is not unknown in the national jurisprudence. For example, Lord Justice Mustill of the England and Wales Court of Appeal observed in the judgment in re Genentech Inc.'s Patent [1989] R.P.C. 147, pages 262 f.:

"This suggestion of a need to identify the invention leads me to a part of the case which I have found most perplexing. Most of the arguments have been concentrated on the three conditions precedent to the grant of a patent set out in paragraphs (a) to (c) of section 1(1) – and understandably so, given the shape of the old law. But this approach tends to mask a more fundamental requirement which must be satisfied before a patent can be properly be granted, namely that the applicant has made an "invention". [...]

[...] To my mind this shows that the question whether the claim discloses anything which can be described as an invention must be answered in the affirmative before compliance with paragraphs (a) to (d) becomes relevant: and the wording of Article 52 in all three languages is even more plainly to the same effect. [...]

requérant, est de savoir si cet objet implique une activité inventive."

10. Par conséquent, il convient d'examiner séparément si l'on est en présence d'une invention au sens de l'article 52(1) à (3) CBE et de ne pas confondre cette exigence avec les trois autres conditions de brevetabilité énoncées à l'article 52(1) CBE. Cette distinction a pour effet d'abstraire la notion d'"invention", en tant que condition absolue et générale de brevetabilité, par rapport aux critères relatifs de la nouveauté et de l'activité inventive, lesquelles sont ordinairement considérées comme étant les attributs de toute invention, et par rapport à l'exigence d'applicabilité industrielle. Le caractère inhérent de l'objet revendiqué est décisif pour déterminer si l'on est en présence d'une invention (potentiellement brevetable).

11. La distinction entre l'exigence absolue d'invention et les exigences relatives de nouveauté et d'activité inventive n'est pas inconnue dans la jurisprudence nationale. Ainsi, Lord Justice Mustill de la Court of Appeal d'Angleterre et du Pays de Galles a fait observer dans le jugement rendu dans l'affaire Genentech Inc.'s Patent [1989] R.P.C. 147, pages 262 s. :

"La suggestion selon laquelle il convient d'identifier l'invention m'amène à évoquer un aspect de l'affaire qui m'a semblé particulièrement complexe. L'essentiel des arguments s'est concentré sur les trois conditions énumérées aux paragraphes a) à c) de l'article 1(1) et que l'invention doit remplir pour qu'un brevet soit délivré, ce qui est compréhensible vu la formulation de l'ancienne législation. Toutefois, cette approche tend à dissimuler l'existence d'une condition encore plus fondamentale à remplir pour qu'un brevet puisse être valablement délivré, à savoir que le demandeur doit avoir réalisé une "invention". [...]

[...] A mon avis, ceci montre qu'il convient de déterminer en premier lieu si la revendication divulgue un objet susceptible d'être qualifié d'invention avant d'examiner s'il satisfait aux conditions visées aux paragraphes a) à d). Cela ressort de manière encore plus évidente du texte de l'article 52 dans les trois langues. [...]

[...] Auf den ersten Blick mag dies als eine völlig überflüssige, zusätzliche Komplikation erscheinen, wo doch in den Absätzen a bis c alles Erforderliche getan wird, um den zulässigen Gegenstand des Ausschließlichkeitsrechts zu definieren, und es mag absurd klingen, von einer Erfindung zu sprechen, die nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht – dazu aber muss man bereit sein, wenn die soeben vorgeschlagene Auslegung zutreffend ist [...].

Auch wenn sich also der gegen ein Patent erhobene Einwand, es werde ein Monopol auf etwas beansprucht, das gar keine Erfindung ist, sehr oft mit einem anderen potenziellen Einwand überschneiden dürfte – und derartige Überschneidungen sind im Patentrecht nichts Neues –, ist dies dennoch ein gesonderter Aspekt, der im jeweiligen Fall gesondert zu prüfen ist."

Der Bundesgerichtshof (BGH) ist von einem ähnlichen, breiten Erfindungsbegriff ausgegangen, etwa in dem Beschluss X ZB 20/03 – Elektronischer Zahlungsverkehr vom 24. Mai 2004 (siehe Nr. II 3. b) (1) und II 4. der Gründe), wo festgestellt wird:

"(1) [...] Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, der nicht die Frage eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 – Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist."

"4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Prüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und

[...] It might, at first sight, seem that this adds a wholly unnecessary complication, where paragraphs (a) to (c) do all that is necessary to define the permissible subject matter of the monopoly, and that it is absurd to speak of an invention which does not involve an inventive step – as one must be ready to do, if the interpretation just suggested is sound [...].

Thus, although the objection to a patent on the ground that it monopolises something which is not an invention will very often overlap another potential objection – and such an element of overlapping is nothing new in patent law – it is none the less a separate element which, in the appropriate case, ought to be separately investigated."

The German Federal Court of Justice (Supreme Court) has adopted a similar broad concept of "invention"; for example in decision X ZB 20/03 – Elektronischer Zahlungsverkehr [Electronic banking] of 24 May 2004 (see Reasons Nos. II 3. b) (1) and II 4.), it stated that:

"(1) [...] The degree to which [the subject-matter] is known, however, is an aspect relating to the patenting requirements of novelty and inventive step, not to the question of exclusion from patentability (Sections 3 and 4 German Patent Law). As the Senate has already stated in connection with the requirement of having a technical nature (BGHZ 143, 255, 263 – Logic verification), even in the case of computer-related teachings or those using data processing, the results of the evaluation as to whether a concrete technical problem exists and has been solved or whether, in the absence thereof, a legal exclusion from patentability applies under Section 1 paragraph 2 No. 3 and paragraph 3 German Patent Law cannot depend on whether the proposal to be assessed is new and inventive."

"4. The German Federal Patent Court will therefore have to subject the application to a further substantive examination, whereby the examination as to the legal patenting requirements and exclusions

[...] A première vue, cela pourrait sembler compliquer inutilement les choses, puisque les paragraphes a) à c) définissent déjà ce qui est susceptible de bénéficier d'un monopole, et il pourrait sembler absurde de parler d'une invention qui n'impliquerait pas d'activité inventive, comme il faut s'y préparer si l'interprétation qui vient d'être suggérée est correcte [...].

Par conséquent, même s'il arrive fréquemment que l'objection formulée contre un brevet selon laquelle ce dernier protège une chose qui n'est pas une invention se recoupe avec une autre objection potentielle, ce qui n'est pas nouveau en droit des brevets, il s'agit néanmoins d'un aspect distinct qui, le cas échéant, doit être examiné séparément."

La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) a adopté une interprétation extensive similaire de la notion d'"invention". Ainsi, dans l'arrêt X ZB 20/03 – Elektronischer Zahlungsverkehr [Paiements électroniques] du 24 mai 2004 (voir les points II 3. b) (1) et II 4. des motifs de la décision), elle a déclaré ce qui suit :

"(1) [...] Toutefois, la question de savoir jusqu'à quel point un objet est connu est un aspect lié aux conditions de brevetabilité que sont la nouveauté et l'activité inventive (articles 3 et 4 de la loi allemande sur les brevets) et non aux exclusions de la brevetabilité. Comme la chambre l'a déjà indiqué à propos du critère de technicité (BGHZ 143, 255, 263 – Vérification de la logique), même dans le cas d'enseignements ayant trait aux ordinateurs ou utilisant le traitement des données, l'examen de la question de savoir s'il existe un problème technique concret à résoudre et si une solution est proposée ou, à défaut, si l'une des exclusions de la brevetabilité prévues à l'article 1, paragraphe 2, point 3, et paragraphe 3 de la loi sur les brevets s'applique, ne saurait dépendre, en définitive, de la question de savoir si la proposition à examiner est nouvelle et inventive."

"4. Pour cette raison, le Tribunal fédéral des brevets devra soumettre la demande à un nouvel examen au fond, sans avoir à respecter un ordre particulier en ce qui concerne l'examen

Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss [...]"

from patentability does not have to be performed in any particular order. [...]"

des conditions de brevetabilité prévues dans la loi et des exclusions de la brevetabilité. [...]"

(Translation from:
"(1) [...] Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, den nicht die Frage eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 – Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist."

(Traduction de l'allemand :
"(1) [...] Dessen Bekanntheit hingegen ist ein Gesichtspunkt, den nicht die Frage eines Patentierungsausschlusses, sondern die nach den Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit (§§ 3, 4 PatG) berührt. Wie der Senat bereits hinsichtlich des Erfordernisses der Technizität ausgeführt hat (BGHZ 143, 255, 263 – Logikverifikation), darf auch bei computerbezogenen oder Datenverarbeitung nutzenden Lehren die Wertung, ob ein konkretes technisches Problem besteht und gelöst wird oder ob mangels eines solchen ein gesetzlicher Patentierungsausschluss nach § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG greift, im Ergebnis nicht davon abhängen, ob der zu beurteilende Vorschlag neu und erfinderisch ist."

"4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Prüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss. [...]"

"4. Das Bundespatentgericht wird deshalb die Anmeldung einer erneuten sachlichen Prüfung unterziehen müssen, wobei hinsichtlich der gesetzlichen Patentierungsvoraussetzungen und Patentierungsausschlüsse keine bestimmte Prüfungsreihenfolge eingehalten werden muss. [...]"

12. Diese Auffassungen stehen voll und ganz mit dem von der Kammer im Zusammenhang mit Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ zugrunde gelegten Rechtsbegriff der "Erfindung" in Einklang, was nicht mit dem gewöhnlichen Verständnis eines Laien von einer Erfindung als einem neuen und oftmals auch erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik verwechselt werden darf. Die gleichzeitige Anwendung dieser beiden sehr unterschiedlichen Erfindungsbegriffe wäre ein rechtlicher Schlussfehler.

12. These views are entirely consistent with the legal concept of "invention" applied by the Board in the context of Article 52(1) to (3) EPC, which should not be mixed up with the layman's ordinary understanding of invention as a novel, and often also inventive contribution to the known art. Using these two very different concepts of invention in one breath would be a legal fallacy.

12. Ces points de vue sont parfaitement en accord avec la notion juridique d'"invention" qui est appliquée par la Chambre dans le contexte de l'article 52(1) à (3) CBE et qu'il ne faut pas confondre avec la notion ordinaire d'invention telle que la comprend une personne non initiée, à savoir en tant que contribution nouvelle et souvent inventive à l'état de la technique. Il serait erroné sur le plan juridique d'appliquer simultanément ces deux conceptions fort différentes de l'invention.

Der von Lord Justice Jacob im Aerotel/Macrossan-Urteil (s. Nrn. 26 (2) und 38) bekräftigte "Ansatz des technischen Effekts" scheint in dieser zweiten, umgangssprachlichen Bedeutung des Erfindungsbegriffs begründet zu sein - eine Praxis, die "angesichts der Ausgestaltung des alten Gesetzes" (Lord Justice Mustill, a. a. O.) verständlich sein mag, mit einer Auslegung des Europäischen Patentübereinkommens nach Treu und Glauben gemäß Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge von 1969 jedoch nicht zu vereinbaren ist.

The "technical effect approach" endorsed by Lord Justice Jacob in the Aerotel/Macrossan judgement (see paragraphs Nos. 26(2) and 38) seems to be rooted in this second ordinary meaning of the term invention, a practice which might be understandable "given the shape of the old law" (Lord Justice Mustill, loc.cit.), but which is not consistent with a good-faith interpretation of the European Patent Convention in accordance with Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969.

"L'approche fondée sur l'effet technique", qui a été approuvée par Lord Justice Jacob dans la décision Aerotel/Macrossan (voir les paragraphes n° 26(2) et 38), semble reposer sur le sens ordinaire ci-dessus du mot invention, ce qui paraît compréhensible "vu la formulation de l'ancienne législation" (Lord Justice Mustill, passage cité). Une telle pratique est toutefois incompatible avec une interprétation de bonne foi de la Convention sur le brevet européen conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.

Tatsächlich würde eine Bezugnahme auf den Stand der Technik im Kontext des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ zu unüberwindlichen Schwierigkeiten führen; der "Stand der Technik" ist ein komplexer, durch eine Kombination von Vorschriften, nämlich die Artikel 54 bis 56 EPÜ, fein differenzierter Begriff, dessen Inhalt vom Anmelde- und Prioritätstag der Anmeldung bzw. des Patents ebenso abhängt wie von dem jeweils betrachteten Patentfähigkeitserfordernis. Es gibt jedoch keinerlei Regelung, die bestimmt, welcher Stand der Technik im Zusammenhang mit Artikel 52 (2) EPÜ maßgeblich sein soll. Dass die Vertragsstaaten bei Abschluss des Übereinkommens einen derartig wichtigen Punkt übersehen haben sollten, ist einfach undenkbar. Es sind also stichhaltige Gründe, warum der "Beitrags"- oder "technische Effekt"-Ansatz aufgegeben werden sollte, was die Kammern vor etwa zehn Jahren getan haben.

13. Der im *Aerotel/Macrossan*-Urteil befolgte "technische Effekt-Ansatz (mit Zusatzklausel)" ist mit dem Europäischen Patentübereinkommen auch aus dem weiteren Grund unvereinbar, als er davon ausgeht, dass ein "neuer und erfinderischer, völlig ausgeschlossener Gegenstand nicht als 'technischer Beitrag' zählt" (*Aerotel/Macrossan*, z. B. Nr. 26 (2) der Gründe). Dies entbehrt jeder Grundlage im Übereinkommen und steht nicht im Einklang mit klassischen Patentfähigkeitskriterien; so hat die Große Beschwerdekammer etwa in Bezug auf mathematische Methoden und Entdeckungen in der Entscheidung G 2/88 (s. o.), Nr. 8 der Entscheidungsgründe ausgeführt:

"Wie in der Entscheidung T 208/84 [...] festgestellt worden ist, bei der es zwar nicht um eine Entdeckung, sondern um eine mathematische Methode ging, aber der gleiche Grundsatz angewendet wurde, bedeutet [...] die Tatsache, dass die dem beanspruchten Gegenstand zugrunde liegende Idee in einer Entdeckung liegt, nicht zwangsläufig, dass der beanspruchte Gegenstand eine Entdeckung 'als solche' ist".

Tatsächlich kann ein nichttechnisches Merkmal mit technischen Elementen so zusammenwirken, dass eine technische Wirkung entsteht, etwa durch seine Anwendung zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe (siehe z. B. die Stellungnahme G 1/04 (s. o.), Nr. 5.2 ff. der Gründe). Wenn dies für einen schlichtweg ausgeschlossenen Gegen-

Actually, any reference to the prior art in the context of Article 52(2) and (3) EPC would lead to insurmountable difficulties; the prior art, the "state of the art" in the terminology of the Convention, is a complex concept finely tuned by a combination of provisions, Articles 54 to 56 EPC, and depending on the filing and priority dates of the application or patent as well as on the patentability requirement involved. There is, however, no rule whatsoever defining the prior art which should be applied in the context of Article 52(2) EPC. It is simply inconceivable that the contracting states missed such an important point in the conclusion of the Convention. Hence, there are convincing reasons why the "contribution" or "technical effect" approach should be abandoned, which the boards did some ten years ago.

13. The "technical effect approach (with the rider)" applied in the *Aerotel/Macrossan* judgment is irreconcilable with the European Patent Convention also for the further reason that it presupposes that "novel and inventive purely excluded matter does not count as a 'technical contribution'" (*Aerotel/Macrossan*, e.g. paragraph No. 26(2)). This has no basis in the Convention and contravenes conventional patentability criteria; referring e.g. to mathematical methods and to discoveries, the Enlarged Board of Appeal said in decision G 2/88 (supra), Reasons No. 8:

"[...] as was recognised in Decision T 208/84 [...] (dealing there with a mathematical method rather than a discovery, but the same principle applies), the fact that the idea or concept underlying the claimed subject-matter resides in a discovery does not necessarily mean that the claimed subject-matter is a discovery 'as such'".

In fact, a non-technical feature may interact with technical elements so as to produce a technical effect, e.g. by its application for the technical solution of a technical problem (see for example Opinion G 1/04 (supra), Reasons Nos. 5.2 ff.). If this is true for some purely excluded matter, for example the intellectual exercise cited in the Opinion,

Toute référence à l'état de la technique dans le contexte de l'article 52(2) et (3) CBE conduirait en effet à des difficultés insurmontables. L'art antérieur, ou "état de la technique" selon la terminologie de la Convention, est une notion complexe régie avec précision par une combinaison de dispositions, à savoir les articles 54 à 56 CBE, et dont le contenu dépend des dates de dépôt et de priorité de la demande ou du brevet ainsi que de la condition de brevetabilité impliquée. Il n'existe toutefois aucune règle qui définit l'état de la technique à appliquer dans le contexte de l'article 52(2) CBE. Or, il est tout simplement inconcevable que les Etats contractants aient oublié un point aussi important lors de l'adoption de la Convention. Il existe donc des raisons convaincantes pour lesquelles il convient d'abandonner l'approche fondée sur la "contribution" ou l'"effet technique", ce que les chambres de recours ont fait il y a une dizaine d'années.

13. Une autre raison pour laquelle "l'approche fondée sur l'effet technique (avec la condition)", qui a été appliquée dans la décision *Aerotel/Macrossan*, est incompatible avec la Convention sur le brevet européen est qu'elle présuppose qu'un "objet nouveau et inventif, mais entièrement exclu de la brevetabilité", ne compte pas comme contribution technique (*Aerotel/Macrossan*, p. ex. paragraphe 26(2)). Ceci n'a aucun fondement dans la Convention et n'est pas conforme aux critères conventionnels de brevetabilité. Ainsi, dans la décision G 2/88 (supra), la Grande Chambre de recours a déclaré au point 8 des motifs à propos des méthodes mathématiques et des découvertes que :

"[...] comme il a été affirmé dans la décision T 208/84 [...] (il s'agissait dans cette affaire d'une méthode mathématique et non d'une découverte, mais le principe posé reste valable), le fait que l'idée ou le concept qui sous-tend l'objet de la revendication constitue une découverte n'implique pas nécessairement que l'objet revendiqué soit une découverte 'en tant que telle'".

Une caractéristique non technique peut effectivement agir réciproquement avec des éléments techniques de manière à produire un effet technique, par exemple si elle contribue à la solution technique d'un problème technique (voir par exemple l'avis G 1/04 (supra), points 5.2 s. des motifs). Si cela est vrai pour un élément purement et simplement exclu,

stand gilt, z. B. für die in der Stellungnahme erwähnte geistige Tätigkeit, dann muss dieser Gegenstand – soweit er zur technischen Wirkung beiträgt – als Beitrag zum technischen Charakter zählen.

14. Während Neuheit nicht notwendig ist, um den technischen Charakter einer Erfindung zu bejahen, gilt dies umgekehrt nicht, da Neuheit und erfinderische Tätigkeit nur anhand der technischen Merkmale der Erfindung festgestellt werden können. Dies steht mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einklang; so hat die Große Beschwerdekammer etwa in der Entscheidung G 2/88 (s. o.), Nr. 7 der Entscheidungsgründe, ausgeführt:

"7. [...] die Ansprüche eines europäischen Patents [müssen] die technischen Merkmale der Erfindung und damit den technischen Gegenstand des Patents so eindeutig definieren, dass dessen Schutzbereich festgelegt und ein Vergleich mit dem Stand der Technik angestellt werden kann, um sicherzustellen, dass die beanspruchte Erfindung unter anderem neu ist. Eine beanspruchte Erfindung ist nur dann neu, wenn sie mindestens ein wesentliches technisches Merkmal enthält, durch das sie sich vom Stand der Technik unterscheidet.

Bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs besteht eine erste grundlegende Bewertung zunächst darin, den Anspruch auf seine technischen Merkmale hin zu untersuchen."

"7.2 [...] Enthält ein Anspruch auf eine neue Verwendung [...] bei richtiger Auslegung kein technisches Merkmal, das diese neue Verwendung wiedergibt, und ist der Wortlaut des Anspruchs, der sich auf diese neue Verwendung bezieht, rein gedanklicher Art und definiert er keine technischen Merkmale, so enthält der Anspruch [...] folglich kein neues technisches Merkmal und ist nach Artikel 54 (1) und (2) EPÜ ungültig (weil die einzigen technischen Merkmale des Anspruchs bekannt sind)."

15. Aus der Unterscheidung zwischen technischen und nichttechnischen Merkmalen ("rein gedanklicher Art" im obigen Zitat) folgt, dass die nichttechnischen Merkmale insoweit, als sie mit den technischen Merkmalen nicht so zusammen-

then – to the extent it contributes to the technical effect – it must count as a contribution to the technical character.

14. Whereas novelty is not necessary to establish the technical character of an invention, the converse is not true, as novelty and inventive step can only be established on the basis of the technical features of the invention. This is in line with the case law of the boards of appeal; for example, the Enlarged Board of Appeal said in decision G 2/88 (supra), Reasons No. 7:

"7. [...], the claims of a European patent should clearly define the technical features of the subject invention and thus its technical subject-matter, in order that the protection conferred by the patent can be determined and a comparison can be made with the state of the art to ensure that the claimed invention is inter alia novel. A claimed invention lacks novelty unless it includes at least one essential technical feature which distinguishes it from the state of the art.

When deciding upon the novelty of a claim, a basic initial consideration is therefore to construe the claim in order to determine its technical features."

"7.2 [...] if on its proper construction the claim contains no technical feature which reflects such new use, and the wording of the claim which refers to such new use is merely mental in nature and does not define a technical feature, then the claim contains no novel technical feature and is invalid under Article 54(1) and (2) EPC (because the only technical features in the claim are known)."

15. From this distinction between the technical features and non-technical features ("merely mental in nature" in the citation above), it must be inferred that non-technical features, to the extent that they do not interact with technical

par exemple pour l'exercice d'activités intellectuelles cité dans l'avis susmentionné, il doit être pris en compte comme contribution au caractère technique de l'invention dans la mesure où il contribue à l'effet technique.

14. Si une invention ne doit pas nécessairement être nouvelle pour établir son caractère technique, l'inverse est faux étant donné que la nouveauté et l'activité inventive ne peuvent être déterminées que sur la base des caractéristiques techniques de l'invention. Ceci est conforme à la jurisprudence des chambres de recours. Ainsi, dans la décision G 2/88 (supra), la Grande Chambre de recours a déclaré au point 7 des motifs que :

"7. [...], les revendications d'un brevet européen doivent clairement définir les caractéristiques techniques de l'invention et, par conséquent, son objet technique, afin de permettre de déterminer la protection conférée par le brevet et d'apprécier par rapport à l'état de la technique si l'invention revendiquée est nouvelle, entre autres. Pour pouvoir être considérée comme nouvelle, l'invention revendiquée doit se distinguer de l'état de la technique par au moins une caractéristique technique essentielle.

Donc, lorsqu'il s'agit de décider si une revendication est nouvelle, il est essentiel d'analyser tout d'abord cette revendication afin de déterminer quelles sont les caractéristiques techniques qu'elle comporte."

"7.2 [...] si la revendication, correctement interprétée, ne comporte pas de caractéristique technique témoignant de la nouveauté de cette utilisation, et que dans le texte de la revendication faisant valoir la nouveauté de cette utilisation sans définir de caractéristique technique, cette nouveauté a un caractère purement intellectuel, la revendication n'indique pas de caractéristique technique nouvelle et est inadmissible au regard de l'article 54(1) et (2) CBE (car les seules caractéristiques techniques indiquées dans la revendication sont connues)."

15. Il résulte de la distinction faite entre caractéristiques techniques et non techniques ("caractère purement intellectuel" dans le passage cité ci-dessus) que les caractéristiques non techniques, dans la mesure où elles n'entrent pas en interac-

wirken, dass eine technische Wirkung entsteht, weder Neuheit noch erfinderische Tätigkeit begründen können (s. auch die Entscheidungen unter I.D.8.4 in "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 5. Auflage Dezember 2006, Europäisches Patentamt 2006). Im Aerotel/Macrossan-Urteil heißt es unter Nr. 27 der Entscheidungsgründe, es sei "intellektuell einfach unredlich, die neue Musik bzw. Erzählung dem Stand der Technik zuzurechnen (der in Sachen Pensionssystem und Hitachi verwendete Kunstgriff)". Damit wird jedoch der Ansatz missverstanden, den die Kammer verfolgt, um die technischen Merkmale in einem Anspruch zu bestimmen, wenn technische und nichttechnische Aspekte in einem Mischanspruch eng miteinander verknüpft sind, wie dies bei computerimplementierten Erfindungen typischerweise der Fall ist (siehe z. B. die Entscheidungen T 172/03 – Order management/RICOH (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), Nr. 4 ff. der Entscheidungsgründe, und T 619/02 (s. o.), Nr. 4.2 der Entscheidungsgründe).

16. Für die Zwecke des Aufgabewandlungs-Ansatzes, der als Test dafür entwickelt wurde, ob eine Erfindung dem Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit genügt, muss es sich bei der Aufgabe um eine technische Aufgabe handeln (COMVIK-Entscheidung T 641/00 (s. o.), Nr. 5 ff. der Entscheidungsgründe). Es ist jedoch schwierig, die technische Aufgabe zu definieren, wenn die eigentliche neue und kreative Idee, die den Kern der beanspruchten Erfindung ausmacht, völlig außerhalb jedes technischen Gebiets liegt, wie dies bei computerimplementierten Erfindungen häufig der Fall ist. Falls es überhaupt möglich ist, die Aufgabe zu definieren, ohne auf den nichttechnischen Teil der Erfindung Bezug zu nehmen, ist das Ergebnis im Allgemeinen entweder eine unverständliche Rumpfddefinition oder eine gekünstelte Aussage, die den tatsächlichen zum Stand der Technik geleisteten technischen Beitrag nicht angemessen wiedergibt.

Die Kammer hat es daher in COMVIK für zulässig erachtet, eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet in der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe, anzugeben (Nr. 7 der Entscheidungsgründe). Eine derartige Formulie-

features to produce a technical effect, cannot establish novelty or inventive step (see also the decisions cited in "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", fifth edition, December 2006, European Patent Office 2006, chapter I.D.8.4). The Aerotel/Macrossan judgment at paragraph No. 27 makes the comment that to "deem the new music or story part of the prior art (the device of Pension Benefits and Hitachi) is simply not intellectually honest". However, this misses the point of the approach used by the Board to determine the technical features in a claim if technical and non-technical aspects are tightly intermingled in a mixed type claim, as it is typically the case with computer-implemented inventions (see, for example, decisions T 172/03 – Order management/RICOH (not published in OJ EPO), Reasons Nos. 4 ff. and T 619/02 (supra), Reasons No. 4.2).

16. For the purpose of the problem-and-solution approach developed as a test for whether an invention meets the requirement of inventive step, the problem must be a technical problem (see the COMVIK decision T 641/00 (supra), Reasons Nos. 5 ff.). The definition of the technical problem, however, is difficult if the actual novel and creative concept making up the core of the claimed invention resides in the realm outside any technological field, as it is frequently the case with computer-implemented inventions. Defining the problem without referring to this non-technical part of the invention, if at all possible, will generally result either in an unintelligible vestigial definition, or in an contrived statement that does not adequately reflect the real technical contribution provided to the prior art.

The Board, therefore, allowed in COMVIK an aim to be achieved in a non-technical field to appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that is to be met (Reasons No. 7). Such a formulation has the additional, desirable effect that the non-

tion avec des caractéristiques techniques de façon à produire un effet technique, ne peuvent établir la nouveauté ou l'activité inventive (voir aussi les décisions citées dans "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", 5^e édition, décembre 2006, Office européen des brevets 2006, chapitre I.D.8.4). Dans la décision Aerotel/Macrossan, il est dit au point 27 que : "considérer que la nouvelle œuvre musicale ou le nouveau récit fait partie de l'état de la technique (le dispositif dans les affaires Caisse de retraite et Hitachi) manque tout simplement de probité intellectuelle". C'est toutefois passer à côté de l'approche appliquée par la Chambre pour déterminer les caractéristiques techniques d'une revendication lorsque les éléments techniques et non techniques sont étroitement mêlés dans une revendication mixte, comme cela est typique des inventions mises en œuvre par ordinateur (voir, par exemple, la décision T 172/03 – Order management/RICOH (non publiée au JO OEB), points 4 s. des motifs, et la décision T 619/02 (supra), point 4.2 des motifs).

16. Aux fins de l'approche problème-solution, qui a été conçue comme test pour déterminer si l'invention satisfait à l'exigence d'activité inventive, le problème doit être de nature technique (voir la décision COMVIK T 641/00 (supra), points 5 s. des motifs). Il est toutefois difficile de définir le problème technique si le concept nouveau et inventif qui est au cœur de l'invention revendiquée ne se situe dans aucun domaine technique, comme c'est souvent le cas pour les inventions mises en œuvre par ordinateur. Vouloir définir le problème sans évoquer cet aspect non technique de l'invention, pour autant que ce soit possible, aboutira généralement soit à une définition tronquée et inintelligible, soit à une formulation artificielle qui ne reflète pas de manière appropriée la contribution technique réelle apportée à l'état de la technique.

C'est pourquoi la chambre, dans la décision COMVIK, a estimé qu'un but à atteindre dans un domaine non technique pouvait être énoncé dans la formulation du problème, en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment comme contrainte à respecter (point 7 des motifs). Une telle formulation

zung hat darüber hinaus den begrüßenswerten Effekt, dass die nichttechnischen Aspekte der beanspruchten Erfindung, die sich im Allgemeinen auf nicht patentfähige erwünschte Wirkungen, Ideen oder Konzepte beziehen und der Vorphase einer jeden Erfindung zuzurechnen sind, bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit automatisch ausgeklammert werden und nicht als technische Merkmale missdeutet werden können, die zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Da nur technische Merkmale und Aspekte der beanspruchten Erfindung bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden dürfen, die Innovation also die technische Seite betreffen muss und nicht auf einem nicht patentierbaren Gebiet liegen darf (s. auch die Entscheidungen T 531/03 – Discount certificates/CATALINA (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), Nr. 2 ff. der Entscheidungsgründe, und T 619/02 (s. o.), Nr. 4.2.2 der Entscheidungsgründe), spielt es keine Rolle, ob eine solche nichttechnische Zielsetzung vor dem Prioritätstag der Anmeldung bekannt war oder nicht.

Dieser Ansatz war zwar vor der COMVIK-Entscheidung T 641/00 nicht explizit zum Ausdruck gebracht worden, steht aber mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern in Einklang, wie die Analyse einiger früherer Entscheidungen in T 764/02 – Banking Services/ONLINE RESOURCES (nicht im ABI. EPA veröffentlicht), Nr. 11 der Entscheidungsgründe, zeigt.

17. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Praxis und Rechtsprechung der Kammer, auf die in den Fragen 1, 2, 3 b) sowie 5 a) und b) Bezug genommen wird, eine tragfähige rechtliche Grundlage im Übereinkommen haben und mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern und der Großen Beschwerdekammer in Einklang stehen. Eine Antwort der Großen Beschwerdekammer auf irgendeine dieser Fragen ist daher für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde nicht erforderlich, und somit ist der Antrag auf Vorlage an die Große Beschwerdekammer zurückzuweisen.

Patentfähigkeit: Erfordernis der Erfindung

Hauptantrag

18. Anspruch 1 des Hauptantrags definiert ein Verfahren zum Schätzen des Absatzes eines Produkts in einer

technical aspects of the claimed invention, which generally relate to non-patentable desiderata, ideas and concepts and belong to the phase preceding any invention, are automatically cut out of the assessment of inventive step and cannot be mistaken for technical features positively contributing to inventive step. Since only technical features and aspects of the claimed invention should be taken into account in assessing inventive step, i.e. the innovation must be on the technical side, not in a non-patentable field (see also decisions T 531/03 – Discount certificates/CATALINA (not published in OJ EPO) Reasons Nos. 2 ff., and T 619/02 (supra), Reasons No. 4.2.2), it is irrelevant whether such a non-technical aim was known before the priority date of the application, or not.

This approach, although not made explicit before the COMVIK decision T 641/00, is in line with the case law of the boards of appeal as shown for example from the analysis of some earlier decisions in decision T 764/02 – Banking Services/ONLINE RESOURCES (not published in OJ EPO), Reasons No. 11.

17. In summary, the practice and case law of the Board referred to in the questions 1, 2, 3(b), and 5(a) and (b) have a sound legal basis in the Convention and are consistent with the case law of the boards of appeal and the Enlarged Board of Appeal. To decide on the present appeal, an answer of the Enlarged Board of Appeal to any of these questions is thus not required, and hence the request of referring these questions must be refused.

Patentability: Requirement of invention

Main request

18. Claim 1 of the main request defines a method for estimating sales activity of a product at a (non-reporting) sales

présente également l'avantage que les aspects non techniques de l'invention revendiquée, qui portent en général sur des desiderata, idées et concepts non brevetables et concernent la phase précédant l'invention, sont automatiquement exclus lors de l'examen de l'activité inventive et ne peuvent être confondus avec des caractéristiques techniques contribuant à l'activité inventive. Etant donné que seuls les aspects et caractéristiques techniques de l'invention revendiquée doivent être pris en compte pour apprécier l'activité inventive, c.-à-d. que l'innovation doit concerner la partie technique et non pas relever d'un domaine non brevetable (voir aussi les décisions T 531/03 – Discount certificates/CATALINA (non publiée au JO OEB), points 2 s. des motifs, et T 619/02 (supra), point 4.2.2 des motifs), peu importe qu'un tel but non technique soit connu ou non avant la date de priorité de la demande.

Bien qu'elle n'ait pas été formulée explicitement avant la décision T 641/00 (COMVIK), cette approche est conforme à la jurisprudence des chambres de recours, comme le montre l'analyse de plusieurs décisions antérieures effectuée dans la décision T 764/02 – Banking Services/ONLINE RESOURCES (non publiée au JO OEB), point 11 des motifs.

17. En résumé, la pratique et la jurisprudence de la Chambre citées dans les questions 1, 2, 3b) et 5a) et b) sont solidement ancrées dans la Convention et sont conformes à la jurisprudence des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours. Il n'est donc pas nécessaire, pour statuer en l'espèce, que la Grande Chambre de recours réponde à l'une quelconque de ces questions. Dès lors, la requête en saisine de la Grande Chambre de recours doit être rejetée.

Brevetabilité : le critère d'invention

Requête principale

18. La revendication 1 selon la requête principale définit une méthode d'évaluation des performances de vente d'un

Verkaufsstelle, die diesbezüglich keinen Bericht erstattet. Der geschätzte Absatz wird im Wesentlichen dadurch berechnet, dass die Absatzzahlen von berichterstattenden Verkaufsstellen entsprechend der jeweiligen Entfernung zwischen berichterstattenden und nicht berichterstattenden Verkaufsstellen korreliert werden (siehe z. B. Anspruch 1 und WO-Veröffentlichung, S. 4, Z. 33 ff. und S. 8, Z. 3 bis 36). Ein solches Verfahren ist keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) bis (3) EPÜ.

19. Die Erzeugung von Informationen über Absatzzahlen oder andere Geschäftsdaten mithilfe von mathematischen oder statistischen Methoden zur Evaluierung von im jeweiligen Geschäftsumfeld gesammelten Daten ist eine betriebswirtschaftliche Forschungstätigkeit, die ebenso wenig wie andere Forschungsverfahren der Lösung einer technischen Aufgabe auf irgendeinem Gebiet der Technik dient. Nach Auffassung der Kammer sind betriebswirtschaftliche Forschungsverfahren analog zu Plänen, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ "als solche" von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

20. Es gehört zum Wesen jeder geschäftlichen Tätigkeit, dass sie in Wechselwirkung mit der physischen Welt erfolgt und die Auswertung diesbezüglicher Informationen umfasst. Würden diese Merkmale ausreichen, um Patentfähigkeit zu bejahen, so würde der Ausschluss von Geschäftsverfahren nach Artikel 52 (2) c) EPÜ gegenstandslos. Die Kammer ist daher der Auffassung, dass das Sammeln und das Auswerten von Daten im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Forschungsverfahrens, selbst wenn die Daten sich wie im vorliegenden Fall auf physikalische Parameter oder geografische Informationen beziehen, einem solchen Verfahren keinen technischen Charakter verleihen, es sei denn, diese Schritte tragen zur technischen Lösung einer technischen Aufgabe bei.

21. Mit der Ermittlung von Verkaufsdaten und geografischen Entfernungen zwischen Verkaufsstellen und der Verwendung dieser Daten zur Schätzung des Absatzes in bestimmten Verkaufsstellen mithilfe des in der Anmeldung beanspruchten und offenbarten statistischen Verfahrens wird keine technische Aufgabe auf einem

outlet. The estimated sales activity is calculated essentially by correlating sales activities at reporting sales outlets according to the respective distance between the non-reporting sales outlet and the respective reporting sales outlet (see claim 1 and the WO publication, page 4, lines 33 ff. and page 8, lines 3 to 36, for example). Such a method is not an invention within the meaning of Article 52(1) to (3) EPC.

19. Creating information about sales activities or other types of business data using mathematical and statistical methods to evaluate data gathered from the respective business environment is a business research activity, which like other research methods does not serve to solve a technical problem relevant to any technical field. The Board judges that in analogy to schemes, rules, and methods of doing business, methods of business research are excluded "as such" from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

20. Interacting with and exploiting information about the physical world belongs to the very nature of any business-related activity. Accepting such features as sufficient for establishing patentability would render the exclusion of business methods under Article 52(2)(c) EPC meaningless. Therefore, the Board judges that gathering and evaluating data as part of a business research method, even if the data relates to physical parameters or geographic information as in the present case, do not convey technical character to a business research method if such steps do not contribute to the technical solution of a technical problem.

21. Determining sales data and geographical distances between outlets and using this data to estimate sales at specific outlets by means of the statistical method claimed and disclosed in the application do not solve any technical problem in a technical field. The definitions in claim 1 do not imply the use of any technical system or means. The

produit dans un point de vente (ne fournissant pas de données à ce sujet). Les ventes estimées sont calculées essentiellement en établissant une corrélation entre les données relatives aux ventes dans des points de vente fournissant des données, en fonction de la distance respective entre ces points de vente et ceux qui ne fournissent pas de données (voir la revendication 1 et la publication WO, page 4, lignes 33 s. et page 8, lignes 3 à 36, par exemple). Une telle méthode n'est pas une invention au sens de l'article 52(1) à (3) CBE.

19. La production d'informations relatives à des performances de vente ou d'autres données commerciales, et ce en utilisant des méthodes mathématiques et statistiques pour évaluer des données recueillies de l'environnement commercial sélectionné, est une activité de recherche commerciale qui, à l'instar d'autres méthodes de recherche, ne contribue pas à résoudre un problème technique dans un domaine technique quelconque. La Chambre estime que par analogie avec les plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques, les méthodes de recherche commerciale sont exclues "en tant que telles" de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)c) et (3) CBE.

20. Agir en interaction avec le monde physique et exploiter les informations y afférentes sont le propre de toute activité commerciale. Or, l'exclusion des méthodes dans le domaine des activités économiques au titre de l'article 52(2)c) CBE serait sans objet si l'on considérait de telles caractéristiques comme suffisantes pour établir la brevetabilité. Aussi la Chambre estime-t-elle que le recueil et l'évaluation de données dans le cadre d'une méthode de recherche commerciale ne confèrent pas de caractère technique à une méthode de recherche commerciale, même si les données concernent des paramètres physiques ou des informations géographiques comme en l'espèce, à moins que lesdites étapes contribuent à la solution technique d'un problème technique.

21. Etablir des données relatives à la vente d'un produit ainsi que des distances géographiques entre des points de vente et utiliser ces données pour évaluer les ventes dans des points de vente particuliers à l'aide de la méthode statistique revendiquée et divulguée dans la demande ne résolvent aucun problème technique dans un domaine

technischen Gebiet gelöst. Die Definitionen in Anspruch 1 implizieren nicht, dass ein technisches System oder Mittel eingesetzt wird. Insbesondere kann der Begriff "Datenbank" dahin gehend ausgelegt werden, dass er beliebige Datensammlungen bezeichnet, sodass Anspruch 1 Verfahren einschließt, die ganz ohne technische Mittel auskommen.

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist daher nach Artikel 52 (1), (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Erster Hilfsantrag

22. Mit dem ersten Hilfsantrag werden ausdrücklich technische Mittel (Prozessor) für die Durchführung der einzelnen Verfahrensschritte beansprucht. Aus der HITACHI-Entscheidung T 258/03 (s. o.), Nrn. 4.1 bis 4.7 der Entscheidungsgründe, folgt, dass das beanspruchte Verfahren eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ ist.

Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit

23. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit können der Systemanspruch 7 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags sowie der Systemanspruch 1 des zweiten und des dritten Hilfsantrags zusammen erörtert werden, da der technische Gegenstand dieser Ansprüche sich nur marginal unterscheidet.

24. Das beanspruchte System besteht im Wesentlichen aus einer Zentralstation, die mit mehreren ersten (berichterstattenden) Verkaufsstellen verbunden ist, die der Zentralstation Verkaufsdaten liefern, mit denen sich der Absatz (Produktvertrieb, Verkaufsvolumen) von mindestens einer anderen (nicht berichterstattenden) Verkaufsstelle schätzen lässt. Es ist unstreitig, dass Dokument D1 in Bezug auf ein derartiges System ein relevanter Stand der Technik und ein geeigneter Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist.

25. Dokument D1 offenbart – in der Terminologie der vorliegenden Anmeldung – ein System mit mehreren ersten Verkaufsstellen (Abb. 1: Geschäft 1,..., Geschäft N), die Daten zum Absatz/ Verkaufsvolumen/Vertrieb generieren (Identifizierung des Einzelhandelsgeschäfts, Datum der Transaktion, universeller Produktcode (UPC), gekaufte Menge usw., die eine Warenkorbanalyse ermöglichen, s. Spalte 7, Z. 19 bis 45).

term "database", in particular, may be construed to designate any collection of data, so that claim 1 encompasses methods which may be performed without using any technical means at all.

The method of claim 1 is hence excluded from patentability under Article 52(1), (2)(c) and (3) EPC.

Auxiliary request 1

22. Auxiliary request 1 explicitly claims technical means (processor) to perform individual steps of the method. From the HITACHI decision T 258/03 (supra), Reasons Nos. 4.1 to 4.7, it follows that the claimed method is an invention in terms of Article 52(1) EPC.

Requirement of inventive step

23. For assessing inventive step, the system claims 7 of the main request and auxiliary request 1, and the system claims 1 of auxiliary requests 2 and 3 may be considered together since the technical subject matter of these claims is only marginally different.

24. The claimed system essentially consists of a central station connected to a plurality of first (reporting) sales outlets providing sales data to the central station for estimating sales (product distribution, sales volume) of at least one other (non-reporting) sales outlet. Regarding such a system, there is general consent that document D1 is a relevant piece of prior art and an appropriate starting point for assessing inventive step.

25. In the terminology of the present application, document D1 discloses a system comprising a plurality of first sales outlets (figure 1: store 1,..., store N) which generate sales data/ volume/distribution (identification of the retail store, date of transaction, universal product code UPC, quantity purchased etc. enabling a "market basket" analysis, see column 7, lines 19 to 45).

technique. Les définitions figurant dans la revendication 1 n'impliquent pas l'utilisation de moyens ou de systèmes techniques. Le terme "base de données", en particulier, peut s'interpréter comme désignant toute collection de données, de sorte que la revendication 1 englobe des méthodes susceptibles d'être mises en œuvre sans aucun moyen technique.

La méthode selon la revendication 1 est donc exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(1), (2)(c) et (3) CBE.

Requête subsidiaire 1

22. La requête subsidiaire 1 revendique explicitement des moyens techniques (processeur) pour réaliser les étapes individuelles de la méthode. Il découle de la décision HITACHI T 258/03 (supra), points 4.1 à 4.7 des motifs, que la méthode revendiquée est une invention au sens de l'article 52(1) EPC.

Exigence d'activité inventive

23. Pour l'appréciation de l'activité inventive, il est possible d'examiner ensemble la revendication de système 7 selon la requête principale et la requête subsidiaire 1, ainsi que la revendication de système 1 selon les requêtes subsidiaires 2 et 3, étant donné que l'objet technique de ces revendications ne présente que des différences minimales.

24. Le système revendiqué consiste essentiellement en un poste central relié à plusieurs premiers points de vente qui fournissent des données sur leurs performances de vente au poste central en vue d'évaluer les ventes (distribution des produits, volume des ventes) dans au moins un autre point de vente (ne fournissant pas de données). Tous s'accordent sur le fait que le document D1 constitue un état de la technique pertinent et un point de départ adéquat pour apprécier l'activité inventive d'un tel système.

25. Selon la terminologie de la présente demande, le document 1 divulgue un système qui comprend plusieurs premiers points de vente (figure 1 : magasin 1,..., magasin N) fournissant des données sur les ventes, leur volume et la distribution du produit (identification du point de vente au détail, date de la transaction, code universel du produit CUP, quantités achetées etc., ces

données permettant une analyse du panier de la ménagère, voir colonne 7, lignes 19 à 45).

Dieses bekannte System umfasst eine Zentralstation ("Zentralstelle 24", s. Abb. 1 und 7), die diese Verkaufsdaten über einen Datenempfänger ("Telefon 102") von jeder der ersten Verkaufsstellen erhält (s. Spalte 11, Z. 14 bis 23, und Spalte 16, Z. 19 bis 35). In einem Speicher ist eine Datenbank mit Daten zu jeder der Verkaufsstellen gespeichert ("sehr große Direktzugriffsspeicher-Vorrichtung DASD 112", s. insbesondere Spalte 16, Z. 40 bis 45). In dieser Datenbank sind die für eine Marktanalyse benötigten Daten gespeichert, beispielsweise kennzeichnende Daten und geografische Daten (s. Spalte 7, Z. 21 f. und Spalte 19, Z. 66 ff.).

This prior art system further comprises a central station ("central site 24", see figures 1 and 7) receiving these sales data via a data receiver ("telephone 102") from each of the first sales outlets (see column 11, lines 14 to 23, and column 16, lines 19 to 35). A memory stores a database including data for each of the sales outlets ("very large direct access storage device DASD 112", see in particular column 16, lines 40 to 45). This database stores data required for market analysis, for example characteristic data and geographic data (see column 7, lines 21 f. and column 19, lines 66 ff.).

De plus, ce système connu comporte un poste central ("poste central 24", voir les figures 1 et 7) qui reçoit, au moyen d'un récepteur de données ("téléphone 102"), les données relatives aux ventes provenant de chaque premier point de vente (voir colonne 11, lignes 14 à 23, et colonne 16, lignes 19 à 35). Une mémoire stocke une base de données qui contient des données relatives à chaque point de vente ("très grand dispositif de stockage à accès direct DASD 112", voir en particulier la colonne 16, lignes 40 à 45). Cette base de données stocke les données nécessaires aux analyses de marché, telles que les données caractéristiques et géographiques (voir colonne 7, lignes 21 s., et colonne 19, lignes 66 s.).

Ein Zentralprozessor/Prozessor ("Zentralprozessor 110", "Zentralprozessor 114", siehe Abb. 7 und Spalte 16, Z. 49 bis 55) verarbeitet die Daten, beispielsweise anhand von "statistischen Berechnungen, die erforderlich sind, um Ausgabebereiche für Kunden des Marktforschungssystems zu erstellen".

A central processor/processor ("central processor 110", "central processor 114", see figure 7 and column 16, lines 49 to 55) processes the data, for example by "perform[ing] statistical calculations necessary in producing output reports for customers of the market research system".

Un processeur central/processeur ("processeur central 110", "processeur central 114", voir la figure 7 et la colonne 16, lignes 49 à 55) traite les données, par exemple "en effectuant des calculs statistiques nécessaires pour établir des rapports destinés aux clients du système d'étude de marché".

26. Das beanspruchte System gemäß den vorliegenden Anträgen unterscheidet sich hiervon durch folgende Merkmale:

26. The claimed system according to the present requests is distinguished therefrom by the following features:

26. Le système revendiqué selon les présentes requêtes se distingue de l'état de la technique susmentionné par les caractéristiques suivantes :

– Es gibt mindestens eine andere Verkaufsstelle, die keine Verkaufsdaten/Produktvertriebsdaten generiert und/oder nicht mit der Zentralstation verbunden ist.

– There is at least one other sales outlet not generating sales data/product distribution and/or not coupled to the central station.

– il y a au moins un autre point de vente qui ne fournit pas de données relatives aux ventes/à la distribution du produit et/ou qui n'est pas relié au poste central ;

– Das System führt eine andere Marktanalyse aus; die Verkaufsdaten, die geografischen Daten und die sonstigen kennzeichnenden Daten werden verarbeitet, um Schätzwerte zum Absatz/Produktvertrieb/Verkaufsvolumen in mindestens einer anderen Verkaufsstelle mithilfe eines in der vorliegenden Anmeldung speziell offenbarten Verfahrens und eines Algorithmus zu erhalten.

– The system provides a different market analysis; the sales, geographic, and other characteristic data are processed to estimate sales/product distribution/sales volume at the at least one other sales outlet on the basis of a method and algorithm specifically disclosed in the present application.

– le système fournit une analyse de marché différente. Les données relatives aux ventes, les données géographiques et autres données caractéristiques sont traitées de façon à évaluer les performances de ventes/la distribution d'un produit/le volume des ventes dans au moins un autre point de vente sur la base d'une méthode et d'un algorithme spécifiquement divulgués dans la présente demande.

27. Der Beitrag zum Stand der Technik besteht in der Verwendung des bekannten Systems zur Durchführung einer neuartigen Marktanalyse, die sich von den in Dokument D1 offenbarten statistischen Berechnungen unterscheidet und daher die Implementierung eines neuen Algorithmus zur Verarbeitung der Verkaufsdaten und zur Erzeugung der

27. The contribution to the prior art is the use of the known system for performing a new market analysis different from the statistical calculations disclosed in document D1 and hence requiring the implementation of a new algorithm for processing the sales data and creating the desired information about the non-reporting sales outlets. This, however, does

27. La contribution à l'état de la technique réside dans l'utilisation du système connu pour réaliser une analyse de marché de type nouveau, qui diffère des calculs statistiques divulgués dans le document D1 et qui exige par conséquent la mise en œuvre d'un nouvel algorithme en vue de traiter les données relatives aux ventes et d'obtenir les infor-

gewünschten Informationen über die nicht berichterstattenden Verkaufsstellen erfordert. Dies impliziert jedoch nicht den Einsatz irgendeines neuen technischen Mittels. Der Beitrag zum Stand der Technik ist daher auf die Implementierung des neuen Algorithmus beschränkt.

28. Aus den vorstehenden Gründen sind der neue Algorithmus und das Verfahren zum Schätzen des Absatzes in einer nicht berichterstattenden Verkaufsstelle Teil eines betriebswirtschaftlichen Forschungsverfahrens und tragen nicht zur Lösung irgendeiner technischen Aufgabe bei. Sie sind daher bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit außer Acht zu lassen. Der einzige technische Aspekt des beanspruchten Systems, nämlich die Verwendung eines Prozessors zur Implementierung des nichttechnischen Verfahrens und des entsprechenden Algorithmus, ist das naheliegende Resultat der Verwendung von Computersystemen für Marktanalysen wie beispielsweise in Dokument D1. Infolgedessen sind der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 3 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar (Art. 56 EPÜ).

Unzulässige Änderungen (vierter und fünfter Hilfsantrag)

29. Anspruch 1 des vierten und des fünften Hilfsantrags ist jeweils gerichtet auf eine "Vorrichtung zur Bestandsführung auf der Grundlage des Absatzes eines Produkts in Verkaufsstellen". In der ursprünglich eingereichten Fassung der Anmeldung wird die Bestandsführung jedoch nicht als Gegenstand der Erfindung offenbart. Die gesamte Anmeldung ist auf die Schätzung des Absatzes in mindestens einer nicht berichterstattenden Verkaufsstelle gerichtet (siehe z. B. die Zusammenfassung der Erfindung auf S. 4 bis 10 und die Ansprüche in der ursprünglich eingereichten Fassung). Der knappe Hinweis "zur ordentlichen Bestandsführung" auf Seite 1 bezieht sich nur auf den Hintergrund der Erfindung und nicht auf die tatsächlich in der Anmeldung offenbarte Erfindung. Den Anmeldeunterlagen lässt sich nichts entnehmen, was den fachkundigen Leser auf den Gedanken bringen könnte, die Schätzung von Verkaufsdaten in einer nicht berichterstattenden Verkaufsstelle mit Bestandsführung in Verbindung zu bringen, geschweige denn darauf, wie die Schätzwerte in die Bestandsführung einfließen sollten.

not imply the use of any new technical means. The contribution to the prior art is therefore limited to the implementation of the new algorithm.

28. For the reasons given above, this new algorithm and the method of estimating sales activity at a non-reporting outlet are part of a business research method and do not contribute to the solution of any technical problem. They have thus to be ignored in assessing inventive step. The only technical aspect of the claimed system, namely to use a processor to implement the non-technical method and the corresponding algorithm, is an obvious consequence of using computer systems for market analysis like in document D1. Hence, the main request and the auxiliary requests 1 to 3 are not allowable for lack of inventive step (Article 56 EPC).

Inadmissible amendments (auxiliary requests 4 and 5)

29. Claims 1 of auxiliary requests 4 and 5 are directed to an "apparatus for maintaining inventory based on sales activity of a product at outlets". The application as originally filed, however, does not disclose the maintenance of inventory as an object of the invention. The whole application is directed to estimating sales activities at at least one non-reporting outlet (see for example the summary of the invention at pages 4 to 10 and the claims as originally filed). The very short reference to "maintain proper inventory" on page 1 refers only to the background of the invention, not to the actual invention disclosed in the application. There is no link derivable from the application documents which could lead the skilled reader from the estimation of sales data at a non-reporting outlet to the idea of maintaining inventory, let alone how any estimated data would enter into such maintenance.

mations souhaitées relatives aux points de vente ne fournissant pas de données. Toutefois, ceci n'implique pas l'utilisation de moyens techniques nouveaux. La contribution à l'état de la technique se limite donc à la mise en œuvre du nouvel algorithme.

28. Pour les raisons susmentionnées, ce nouvel algorithme et la méthode d'évaluation des performances de vente dans un point de vente ne fournissant pas de données font partie d'une méthode de recherche commerciale et ne contribuent pas à résoudre un quelconque problème technique. Il convient donc de ne pas en tenir compte lors de l'appréciation de l'activité inventive. Le seul aspect technique du système revendiqué, à savoir l'utilisation d'un processeur pour mettre en œuvre la méthode non technique et l'algorithme correspondant, est une conséquence évidente de l'utilisation de systèmes informatiques pour effectuer des analyses de marché, comme dans le document D1. Par conséquent, il ne peut être fait droit à la requête principale et aux requêtes subsidiaires 1 à 3 pour défaut d'activité inventive (article 56 CBE).

Modifications non admissibles (requêtes subsidiaires 4 et 5)

29. La revendication 1 selon les requêtes subsidiaires 4 et 5 porte sur "un dispositif de gestion des stocks fondé sur les performances de vente d'un produit dans des points de vente". Cependant, la demande telle que déposée ne divulgue pas la gestion des stocks en tant qu'objet de l'invention. La demande porte dans son ensemble sur l'évaluation des performances de vente dans au moins un point de vente ne fournissant pas de données (voir, par exemple, le résumé de l'invention, pages 4 à 10, et les revendications telles que déposées initialement). La référence très succincte à la "gestion appropriée des stocks", page 1, a trait uniquement à l'arrière-plan de l'invention, et non à l'invention concrète divulguée dans la demande. Les pièces de la demande ne contiennent aucune indication susceptible d'inciter l'homme du métier, à partir de l'évaluation des performances de vente dans un point de vente ne fournissant pas de données, à passer à la gestion des stocks, et encore moins à concevoir comment les données estimées pourraient servir à une telle gestion.

Die Beschwerdeführerin hat geltend gemacht, ein solcher Gedanke ergebe sich für den fachkundigen Leser in naheliegender Weise aus der ursprünglichen Offenbarung. Dies genügt jedoch nicht den nach Artikel 123 (2) EPÜ anzulegenden Maßstäben, wonach Änderungen sich unmittelbar und eindeutig aus der ursprünglichen Offenbarung herleiten lassen müssen. Anspruch 1 des vierten und des fünften Hilfsantrags ist daher nach Artikel 123 (2) EPÜ zurückzuweisen.

Entscheidungsformel**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

The appellant argued that such an idea would be obvious to the skilled reader from the original disclosure. However, this does not meet the standard to be applied under Article 123(2) EPC, namely that amendments must be derivable from the original disclosure in a direct and unambiguous manner. Claims 1 of auxiliary requests 4 and 5 are thus not admissible under Article 123(2) EPC.

Order**For these reasons it is decided that:**

The appeal is dismissed.

Le requérant a prétendu qu'une telle idée découlait de façon évidente, pour le lecteur initié, de la divulgation initiale. Toutefois, cela ne remplit pas la condition prévue à l'article 123(2) CBE selon laquelle les modifications doivent pouvoir être déduites directement et sans aucune équivoque de la divulgation initiale. La revendication 1 selon les requêtes subsidiaires 4 et 5 n'est dès lors pas admissible en vertu de l'article 123(2) CBE.

Dispositif**Par ces motifs, il est statué comme suit :**

Le recours est rejeté.
