

## AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

### Deutschland

Beschluß des Bundesgerichtshofs, X. Zivilsenat, vom 11. Juni 1991 (X ZB 24/89)\*

Stichwort: Chinesische Schriftzeichen

§ 1(1), 1 (2) Nr. 3, 1 (3) PatG 1981;  
Artikel 52 (1), 52 (2) c), 52 (3) EPÜ

Schlagwort: "Technizität der Erfindung - Unmaßgebliche Merkmale einer Lehre bleiben ohne Einfluß auf deren technischen Charakter" - "Prüfung von Unteransprüchen auf technischen Gehalt"

Leitsatz

*Es fehlt an einer Lehre zum technischen Handeln, wenn der Erfolg der zum Patentschutz angemeldeten Lehre mit gedanklichen Maßnahmen des Ordners der zu verarbeitenden Daten steht und fällt*

### Sachverhalt und Anträge

1. Die Prüfungsstelle (...) des Deutschen Patentamts hat die Patentanmeldung P 31 42 171.7-53 vom 23. Oktober 1981, die ein Verfahren zur Speicherung von Daten und Steuerkriterien in der Speichereinheit einer Eingabe-einrichtung für chinesische Zeichen betrifft zurückgewiesen, weil das beanspruchte Verfahren nicht dem Bereich der Technik angehöre.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin ihren Antrag auf Erteilung eines Patents mit sechs neugefaßten Patentansprüchen und einer teilweise geänderten Beschreibung weiterverfolgt (...)

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurückgewiesen.

Mit ihrer zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt die Anmelderin, daß die Technizität des beanspruchten Verfahrens zu Unrecht verneint worden sei (...)

### Aus den Gründen

II. (...)

III. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.

## INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

### Germany

Decision of the *Bundesgerichtshof* (Federal Court of Justice), Xth Civil Senate, of 11 June 1991 (X ZB 24/89)\*

Headword: *Chinesische Schriftzeichen* (Chinese characters)

Section: 1(1), 1(2), point 3,1(3)  
Patent Law 1981  
Article: 52(1), 52(2)(c), 52(3) EPC

Keyword: "Technicality of an invention - insignificant features of a teaching have no bearing on its technical character" - "Examination of sub-claims for technical content"

Headnote.

*A teaching for which patent protection is sought lacks technical character if its success depends entirely on the mental acts involved in arranging the data to be processed.*

### Summary of Facts and Submissions

I. Examining Division (...) at the German Patent Office refused patent application No P31 42 171.7-53 of 23 October 1981 relating to a method of storing data and control criteria in the memory unit of a device for recording Chinese characters. It argued that the claimed method did not fall within the realm of technology.

In appeal proceedings the applicants continued to request the grant of a patent, arguing on the basis of six reworded claims and a partially amended description (...)

*The Bundespatentgericht* (Federal Patent Court) dismissed the appeal.

In their admissible further appeal the applicants contend that the claimed method's technicality was wrongly denied. (...)

### Excerpts from the Reasons

II. (...)

III. The further appeal is unsuccessful

## INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRAC- TANTS

### Allemagne

Décision du *Bundesgerichtshof* (Cour fédérale de justice), X<sup>e</sup> Chambre civile, en date du 11 juin 1991 (X ZB 24/89)\*

Référence: *Chinesische Schriftzeichen* (Caractères chinois)

Article: 1<sup>er</sup> (1), 1<sup>er</sup> (2) 3<sup>o</sup>, 1<sup>er</sup> (3) Pat. G 1981 (Loi sur les brevets de 1981); 52(1), (2)(c) et (3) CBE

Mot-clé: "Technicité de l'invention - caractéristiques non essentielles d'un enseignement sans incidence sur le caractère technique de celui-ci" - "Examen du contenu technique des sous-revendications"

Sommaire

*Une demande de brevet ne comporte pas d'enseignement technique si le succès de ce qu'elle enseigne dépend exclusivement de mesures intellectuelles de classification des données à traiter.*

### Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet P 31 42 171 7-53 en date du 23 octobre 1981, qui porte sur un procédé de stockage de données et de critères de commande dans l'unité de mémoire d'un dispositif d'entrée de caractères chinois, a été rejetée par la section d'examen (...) de l'Office allemand des brevets au motif que le procédé revendiqué ne relève pas du domaine de la technique.

Dans la procédure de recours, la demanderesse a maintenu sa requête en délivrance d'un brevet sur la base de six nouvelles revendications et d'une description en partie modifiée (...)

*Le Bundespatentgericht* (Tribunal fédéral des brevets) a rejeté le recours.

Dans un pourvoi - recevable - formé devant la Cour fédérale de justice, la demanderesse déclare que la technicité du procédé revendiqué a été contestée à tort (...)

### Extrait des motifs

II. (...)

III. Il n'est pas fait droit au pourvoi.

\* Amtlicher, für die Veröffentlichung gekürzter Text der Entscheidung die vollständig veröffentlicht ist in GRUR 1992 36 und Bl f PMZ 1991 388

\* Translation of the official text abridged for publication, the full text of the original was reported in GRUR 1992, 36 and *Blatt für PMZ* 1991, 388

\* Traduction du texte officiel de la décision abrégé aux fins de la publication Le texte intégral a été publié dans GRUR 1992 36 et dans *Blatt für PMZ* 1991 388

1 Das Bundespatentgericht hat das Patent mit der Begründung versagt, der Kern des Erfindungsgedankens stelle sich als eine Organisations- und Verarbeitungsregel bei einem Textsystem in Form eines Programms dar und sei seinem Wesen nach untechnisch. Daß bei Anwendung des Programms in einer Datenverarbeitungsanlage Speicherplatz eingespart, die Zugriffszeit verringert und die Geschwindigkeit des Verarbeitungsvorgangs insgesamt erhöht werde, mache ein nichttechnisches Programm nicht zu einem technischen. Weder werde ein neuer, erfinderischer Aufbau einer Datenverarbeitungsanlage gelehrt, noch sei dem Verfahren zu entnehmen, die Datenverarbeitungsanlage auf eine neue, bisher nicht übliche und nicht naheliegende Art und Weise zu benutzen. Es finde lediglich eine Informationsverarbeitung ohne Auswirkungen auf die physikalische Umwelt statt. Der Anmeldungsgegenstand erschöpfe sich in dem computergerechten logischen Konzept, mit phonetischen Merkmalen der chinesischen Sprache speicherbedarfs- und zugriffszeitoptimal chinesische Schriftzeichen zu ermitteln. Diese gedanklich-logische Anweisung werde durch die Verwendung technischer Mittel bei der Anwendung in einer Datenverarbeitungsanlage nicht technisch, es handle sich vielmehr um ein Programm als solches im Sinne von § 1 Absatz 2 und Absatz 3 PatG 1981

2 Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die geläufigen Kriterien zur Beurteilung der Technizität gewährleisteten keinen angemessenen Schutz geistigen Eigentums. Die angefochtene Entscheidung halte sich nicht an die Rechtsprechung des beschließenden Senats. Sie abstrahiere bei der Definition des Kerns der beanspruchten Lehre zu weitgehend und schenke der detailliert aufgeführten Organisation der Speicher, den Such- und Adressiervorgängen und der Ansteuerung des Druckwerks zu wenig Aufmerksamkeit. Weiter verkenne sie, daß der Begriff der gedanklich-logischen Anweisung rechtlich unergiebig sei. Sie ziehe nicht in Zweifel, daß mit dem beanspruchten Verfahren ein technischer Effekt erzielt werde. Sie habe das Verfahren zu Unrecht als ein herkömmliches Textsystem bewertet. Das beanspruchte Verfahren gestalte vorbekannte Verfahren, bei denen es der Eingabe einer Mehrzahl von Merkmalen zur Ausgabe des gesuchten Zeichens bedürfe, für eine Anwendung auf Datenverarbeitungsanlagen effektiver. Schließlich verkenne das Bundespatentgericht, daß gerade die neue Organisation der Speicher und ihrer Inhalte zum technischen Charakter der Lehre beitrage. Das Verfahren bediene sich der Elektronik und damit beherrschbarer Naturkräfte, um den u. a. in der Speicherplatzreduzierung liegenden angestrebten Erfolg zu

1 The Federal Patent Court refused a patent on the ground that at the core of the inventive idea was an essentially non-technical rule in the form of a program for organising and processing data in a word processing system. The mere fact that use of the program in a computer saved memory space, reduced access times and increased the speed of the processing operation as a whole did not turn a non-technical program into a technical one. The present teaching did not therefore represent a novel, inventive computer structure, nor did the method provide a means of using a computer in a new, hitherto unusual and non-obvious way. All that was involved was information processing without any effect on the physical environment. The application's subject-matter extended merely to the logical concept of using the phonetic features of the Chinese language to identify Chinese characters in a computer using as little memory as possible and with the shortest possible access times. These logical mental instructions were not made technical simply by using technical means to carry them out in a computer; they remained a program as such within the meaning of Section 1, paragraphs 2 and 3, of the Patent Law 1981

2 The further appeal claims that the normal criteria for assessing technicality do not provide adequate protection for intellectual property. Moreover, the contested decision had deviated from the jurisprudence of the Senate hearing the case. Its definition of the core of the claimed teaching had been too abstract and had paid too little attention to the detailed presentation of the memory configuration, the search and address operations and the means of transmitting data to the printing device. It had also failed to realise that the term "logical mental instructions" had no legal validity. The court had not questioned the technical effect obtainable by using the claimed method, but had assessed the method unfairly as a conventional word processing system. In fact it was more efficient for use on computers than existing methods, which required several features to be entered before the desired character could be printed. Finally, the Federal Patent Court had failed to realise that it was precisely the new organisation of the memories and their contents which contributed to the teaching's technical character. The method made use of electronics - i.e. controllable natural forces - to achieve the desired result of reducing memory space, etc. There was no qualitative difference between a method controlled by inputting phonetic symbols individually and one

1 Le Tribunal fédéral des brevets a refusé d'accorder un brevet au motif que l'idée inventive consiste pour l'essentiel en une règle (sous forme de programme) régissant l'organisation et le traitement dans un système de traitement de texte et que, par nature, cette idée n'est pas technique. Le fait que ce programme, utilisé dans un ordinateur, permette d'économiser de la place en mémoire, de réduire le temps d'accès et d'augmenter globalement la vitesse de traitement ne lui confère pas pour autant un caractère technique. L'enseignement ne porte pas sur une structure nouvelle d'un ordinateur, impliquant une activité inventive, et le procédé décrit ne vise pas à utiliser un ordinateur de manière nouvelle, non évidente et inhabituelle jusqu'ici. L'invention consiste simplement en un traitement d'informations sans effet sur l'environnement physique. L'objet de la demande n'est rien d'autre qu'un système logique pouvant être mis en oeuvre sur un ordinateur afin d'obtenir des caractères chinois à partir des caractéristiques phonétiques de la langue chinoise, en réduisant au maximum la place nécessaire en mémoire et les temps d'accès. L'emploi de moyens techniques lors de la mise en oeuvre de ce système sur un ordinateur ne confère pas à cette instruction intellectuelle et logique un caractère technique, il s'agit bien plutôt d'un programme en tant que tel au sens de l'article premier, alinéas 2 et 3 de la Loi sur les brevets de 1981

2. Dans son pourvoi, la demanderesse fait valoir que les critères servant habituellement à apprécier la technicité ne permettent pas une protection appropriée de la propriété intellectuelle. La décision attaquée n'est pas conforme à la jurisprudence de la Chambre. Elle donne une définition trop abstraite de ce qui constitue l'essentiel de l'enseignement revendiqué et ne s'intéresse pas assez à l'organisation des mémoires qui a été décrite en détail, aux processus de recherche et d'adressage, ni à la commande de l'imprimante. Elle méconnaît en outre que la notion d'instruction intellectuelle et logique est sans grande utilité du point de vue juridique. Elle ne conteste pas que le procédé revendiqué permet d'obtenir un effet technique. C'est à tort qu'elle qualifie le procédé de système de traitement de texte usuel. Le procédé revendiqué adapte des procédés connus, dans lesquels il est nécessaire d'introduire un grand nombre de caractéristiques pour pouvoir extraire le caractère recherché, et ce de manière à les rendre plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés sur ordinateur. Enfin, le Tribunal fédéral des brevets méconnaît que c'est précisément la nouvelle organisation des mémoires et de leurs contenus qui contribue au caractère technique de l'enseignement. Le procédé fait appel à l'électronique, et donc à des forces naturelles contrô-

erreichen. Ein qualitativer Unterschied zwischen einem Verfahren, das durch die Eingabe der einzelnen phonetischen Kennzeichen gesteuert werde, und einem Verfahren, bei dem das Befahren eines bestimmten Untergrunds und das Betätigen des Bremspedals wie bei dem der Senatsentscheidung "Antiblockiersystem" (GRUR 1980, 849) zugrundeliegenden Sachverhalt die Steuerimpulse hervorrufe, bestehe nicht. Für die Technizität des Verfahrens spreche schließlich auch seine Realisierbarkeit mit einer fest verdrahteten Schaltungsanordnung.

Schließlich beanstandet die Rechtsbeschwerde, daß das Bundespatentgericht eine Prüfung der Unteransprüche unterlassen habe

3. Die Rechtsbeschwerde erweist sich im Ergebnis als unbegründet. (...) Zu Recht hat das Bundespatentgericht den technischen Charakter dieser Lehre verneint.

a) Die Lehre betrifft ein Verfahren zur Eingabe chinesischer Zeichen in Textsysteme. In der Anmeldung zugrundeliegenden Beschreibung ist ausgeführt, daß hierfür bereits vorgeschlagen worden sei, Zeichen oder Zeichenfolgen (Wörter) mit den phonetischen Kennzeichen des Anfangslauts und der Endung einzugeben und dies zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten bedarfsweise durch die Eingabe weiterer Informationen, nämlich der phonetischen Kennzeichen des Randzeichens, des Kennzeichens über den Ton und des Kennzeichens über den graphischen Aufbau des Zeichens zu ergänzen. Hierdurch werde die Verwendung eines starren Codes vermieden. Dies reduziere die Anforderungen an die Bedienung der Eingabeeinrichtung. Dadurch, daß über ein Anzeigefeld eine ständige Kommunikation zwischen der Bedienungsperson und der Eingabeeinrichtung bestehe, werde zudem die Eingabe beschleunigt und damit die Schreibgeschwindigkeit erhöht. Wesentlich sei die Reduzierung von Mehrdeutigkeit, die bei einer Eingabe auf phonetischer Grundlage deshalb auftreten könne, weil die chinesische Schrift etwa 10 000 verschiedene Zeichen umfasse, die etwa 50 000 Wörter bildeten und weil ein gleich ausgesprochenes Zeichen eine Vielzahl von Bedeutungen (Homophone) haben könne, die durch die Randzeichen, die Betonung und die graphische Darstellung des Zeichens unterscheidbar seien. Die Kennzeichen über die Töne könnten ebenso wie die graphische Darstellung des Zeichens über die Eingabetastatur eingegeben werden. Bereits durch die Eingabe dieser Kennzei-

in which the activation of a brake pedal while travelling along a particular kind of surface triggered control pulses - the subject-matter in the Senate's *Antiblockiersystem* judgment (GRUR 1980, 849). A further argument in favour of the present method's technicality was the fact that it could be carried out using a fixed-wire circuit.

Finally, the further appeal takes issue with the Federal Patent Court for failing to examine the sub-claims.

3. The further appeal is held to be without foundation. (...) The Federal Patent Court was right in denying the technical character of this teaching.

(a) The teaching relates to a method of entering Chinese characters in word processing systems. The description on which the application is based refers to earlier suggestions for entering characters or character sequences (words) using the phonetic symbols for the initial sound and the ending and - if necessary to avoid ambiguity - adding further information in the form of the phonetic symbols for the marginal sign, the tone symbol and the symbol depicting the character's graphic structure. This made it unnecessary to use a fixed code and thereby reduced the operating requirements for the input device. Moreover, the fact that a display field provided continuous communication between the operator and the input device speeded up input and hence increased typing speed. An important factor was a cut in the number of ambiguities which could occur when characters were captured phonetically. Such ambiguities arose because Chinese script included about 10000 different characters forming some 50000 words, and characters pronounced in the same way (homophones) could have many meanings distinguishable by marginal signs, tone and graphic depiction. Tone symbols, like graphic depiction, could be captured via the keyboard. Much of the ambiguity was avoided simply by entering these symbols, but a further improvement could be achieved by entering whole words. Memory space presented a problem because of the large amount of data involved, particularly when such equipment was used for typing. A total memory capacity of 1230 KB was needed, which apart from

lables, pour obtenir le résultat voulu, qui consiste notamment à réduire la place nécessaire en mémoire. Il n'existe pas de différence qualitative entre un procédé commandé par l'introduction de diverses caractéristiques phonétiques et un procédé qui, comme celui faisant l'objet de la décision "Antiblockiersystem" de la Chambre (GRUR 1980, 849), porte sur le déclenchement d'impulsions de commande en cas de circulation sur un certain type de surface et d'actionnement de la pédale du frein. Finalement, le fait que le procédé peut être mis en oeuvre au moyen d'un circuit câblé plaide également en faveur de sa technicité.

Enfin, la demanderesse objecte dans son pourvoi que le Tribunal fédéral des brevets a négligé d'examiner les sous-revendications.

3. En définitive, le pourvoi s'avère non fondé. (...) C'est à juste titre que le Tribunal fédéral des brevets a nié le caractère technique de l'enseignement en cause.

a) Cet enseignement concerne un procédé d'introduction de caractères chinois dans des systèmes de traitement de texte. Dans la description jointe à la demande, il est indiqué qu'il avait déjà été proposé d'introduire à cet effet des caractères ou des suites de caractères (mots) avec les caractéristiques phonétiques du phonème initial et de la terminaison et, pour éviter les homonymies, de compléter éventuellement ces indications par d'autres éléments, tels que les caractéristiques phonétiques du caractère initial, la caractéristique du ton et celle concernant la structure graphique du caractère. De la sorte, il est possible de se passer d'un code rigide, ce qui simplifie l'utilisation de l'unité d'entrée. En outre, la communication permanente que le visuel assure entre l'utilisateur et l'unité d'entrée a pour effet d'accélérer l'entrée des données et, ce faisant, la vitesse d'écriture. Ce qui importe, c'est la réduction du nombre d'homonymes qui risquent d'apparaître lors de l'introduction sur une base phonétique du fait que l'écriture chinoise compte une dizaine de milliers de caractères différents qui forment quelque 50 000 mots et que par ailleurs un caractère prononcé de la même manière peut avoir beaucoup de significations (homonymes), qui se distinguent les unes des autres par les caractères initiaux, le ton et la représentation graphique du caractère. Il est possible d'introduire à l'aide du clavier non seulement les caractéristiques relatives aux tons, mais aussi la représentation graphique du caractère. L'introduction de ces caractéristiques réduit déjà fortement le nombre d'homonymes, une nouvelle

chen werde Mehrdeutigkeit weitgehend vermieden; eine weitere Verbesserung ergebe sich durch die Eingabe ganzer Wörter. Insbesondere bei der Verwendung als Schreibeinrichtung stelle die Speicherung der Daten wegen der großen Datenmenge ein Problem dar. Insgesamt werde eine Speicherkapazität von 1230 KByte benötigt, was neben erheblichem Kostenaufwand auch Auswirkungen auf die schaltungsmäßige Realisierung und die Verarbeitungsgeschwindigkeit habe.

Das durch die als Erfindung beanspruchte Lehre zu lösende Problem besteht in einer Reduzierung des Speicherplatzbedarfs bei gleichzeitiger Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit, insbesondere Verringerung der Zugriffszeiten (vgl. S. 3/4 der Beschreibung). Es sollen Mehrdeutigkeiten vermieden werden.

b) Zur Lösung dieses Problems wird eine bestimmte gegenständliche Ausgestaltung des Textsystems vorgeschlagen, die neben einer Eingabetastatur, einer Anzeigeeinheit und/oder einem Druckwerk eine Steuer- und Speichereinheit mit mindestens vier Speichern aufweist. Das Verfahren sieht die Belegung des ersten, zweiten und dritten Speichers mit bestimmten Informationen und deren Ordnung vor, die sich im ersten Speicher auf die Kennzeichen von Zeichen, im zweiten Speicher auf Zeichenfolgen (Wörter) und im dritten Speicher auf die Zeichen bildende Teilzeichen beziehen, sowie die Angabe der Verfahrensschritte, nach denen die Dateneingabe, die Datenverarbeitung (Suchen, Feststellen, Ansteuern, Adressieren, Ermitteln von Daten) und die Datenausgabe ablaufen.

c) Gegenstand der in Patentanspruch 1 beanspruchten Lehre ist ein Verfahren zur Eingabe chinesischer Zeichen in Textsysteme,

(1) wobei das Textsystem mindestens folgende gegenständlichen Merkmale aufweist

(1.1) eine Eingabetastatur,

(1.2) eine Steuer- und Speichereinheit mit

(1.2.1) einem ersten Speicher (SP1),

(1.2.2) einem zweiten Speicher (SP2),

(1.2.3) einem dritten Speicher (SP3),

(1.2.4) einem vierten Speicher (SP4),

(1.3) eine Anzeigeeinheit (D)

(1.4) und/oder ein Druckwerk (DW),

(2) und in den Speichern folgende Informationen gespeichert sind:

(2.1) im ersten Speicher (SP1)

(2.1.1) Kennzeichen von Zeichen, und zwar

the considerable cost also affected the circuitry and processing speed.

The problem to be solved by means of the teaching claimed here as an invention consists in reducing the storage requirement, increasing operating speed, particularly by reducing access times (cf. pages 3 and 4 of the description), and at the same time avoiding ambiguities

(b) To solve this problem a particular configuration of the word processing system is suggested, including a control and memory unit with at least four memories in addition to a keyboard, a display unit and/or a printing device. The method provides for specific information to be recorded in a particular order in the first, second and third memories, the first memory containing the character symbols, the second memory the character sequences (words) and the third the sub-characters making up the characters. Also included are the procedural steps involved in data input, data processing (search, identification, designation, addressing and retrieval) and data output.

(c) The subject-matter of the teaching claimed in Claim 1 is a method of capturing Chinese characters in word processing systems, according to which

(1) the word processing system has at least the following features

(1.1) an input keyboard,

(1.2) a control and memory unit with

(1.2.1) a first memory (SP1),

(1.2.2) a second memory (SP2),

(1.2.3) a third memory (SP3),

(1.2.4) a fourth memory (SP4),

(1.3) a display unit (D)

(1.4) and/or a printing device (DW),

(2) and the following information is stored in the memories

(2.1) - in the first memory (SP1)

(2.1.1) character symbols in the form of

amélioration est apportée par l'introduction de mots entiers. En raison de la grande quantité de données, le stockage pose un problème, notamment pour l'impression. Dans l'ensemble, il faut une capacité de mémoire de 1 230 kilo octets, ce qui augmente fortement les coûts, et n'est pas sans influer par ailleurs sur la réalisation des circuits et la vitesse de traitement.

L'enseignement revendiqué comme invention vise à la fois à diminuer la place nécessaire en mémoire et à augmenter la vitesse de traitement, par réduction notamment des temps d'accès (cf. p. 3 et 4 de la description). Les homonymies doivent être évitées

b) Pour résoudre ce problème, il est proposé d'utiliser une certaine configuration physique du système de traitement de texte qui, outre un clavier, un visuel et/ou une imprimante, comporte une unité de commande et une unité de mémorisation de quatre mémoires au moins. Il est prévu dans ce procédé de stocker et d'ordonner dans les trois premières mémoires certaines informations qui, dans la première d'entre elles, concernent les caractéristiques des caractères, dans la deuxième les suites de caractères (les mots) et, dans la troisième, les parties de caractères dont sont composés les caractères; il est proposé en outre d'indiquer les diverses opérations correspondant à l'entrée des données, à leur traitement (recherche, vérification, commande, adressage, détermination de données) et à leur sortie.

c) L'enseignement revendiqué dans la revendication 1 a pour objet un procédé d'introduction de caractères chinois dans un système de traitement de texte,

(1) ce système présentant au minimum les caractéristiques suivantes:

(1.1) un clavier,

(1.2) une unité de commande et de mémorisation comportant

(1.2.1) une première mémoire (SP1),

(1.2.2) une deuxième mémoire (SP2),

(1.2.3) une troisième mémoire (SP3),

(1.2.4) une quatrième mémoire (SP4),

(1.3) un visuel (D),

(1.4) et/ou une imprimante (DW),

(2) et les mémoires contenant les informations suivantes

(2.1) dans la première mémoire (SP1) se trouvent

(2.1.1) les caractéristiques des caractères, à savoir

(2.1.1.1) die phonetischen Kennzeichen	(2.1.1.1) phonetic symbols	(2.1.1.1) les caractéristiques phonétiques
(2.1.1.2) und bedarfsweise die graphischen Kennzeichen (G)	(2.1.1.2) and if necessary graphic symbols (G)	(2.1.1.2) et, si besoin est, les caractéristiques graphiques (G)
(2.1.2) als Adressen unter fortlaufenden Ordnungszahlen (1 bis 10 <sup>4</sup> )	(2.1.2) as addresses assigned consecutive ordinal numbers (1 to 10 <sup>4</sup> )	(2.1.2), et ce, en tant qu'adresses portant des nombres ordinaux consécutifs (1 à 10 <sup>4</sup> )
(2.1.3) entsprechend der Häufigkeit ihres Auftretens in der chinesischen Sprache,	(2.1.3) according to the frequency of their occurrence in the Chinese language,	(2.1.3) correspondant à leur fréquence d'utilisation en chinois.
(2.2) im zweiten Speicher (SP2)	(2.2) - in the second memory (SP2)	(2.2) dans la deuxième mémoire (SP2) se trouvent
(2.2.1) Zeichenfolgen (Wörter) der im ersten Speicher (SP1) gespeicherten Zeichen	(2.2.1) character sequences (words) made up of characters stored in the first memory (SP1)	(2.2.1) des suites de caractères (mots) constituées à partir des caractères stockés dans la première mémoire (SP1)
(2.2.1.1) mit mindestens zwei Zeichen,	(2.2.1.1) with at least two characters,	(2.2.1.1) avec au moins deux caractères
(2.2.1.2) nach der Häufigkeit des ersten Zeichens geordnet,	(2.2.1.2) arranged according to the frequency of the first character,	(2.2.1.2) classées en fonction de la fréquence du premier caractère,
(2.2.2) in jedem adressierten Speicherbereich die zu Gruppen (G1 bis G4) zusammengefaßten Zeichenfolgen,	(2.2.2) and the character sequences compiled as groups (G1 to G4) in each memory area addressed	(2.2.2), à l'intérieur de chaque zone de mémoire adressée, les suites de caractères réparties en groupes (G1 à G4),
(2.2.2.1) wobei die Gruppen umfassen	(2.2.2.1) the groups being arranged as follows:	(2.2.2.1) ces groupes contenant, dans le cas de
(2.2.2.1.1) G1 die Zeichenfolgen mit zwei Zeichen,	(2.2.2.1.1) G1 containing two-character sequences,	(2.2.2.1.1) G1, les suites de deux caractères,
(2.2.2.1.2) G2 die Zeichenfolgen mit drei Zeichen,	(2.2.2.1.2) G2 containing three-character sequences,	(2.2.2.1.2) G2, les suites de trois caractères,
(2.2.2.1.3) G3 die Zeichenfolgen mit vier Zeichen,	(2.2.2.1.3) G3 containing four-character sequences,	(2.2.2.1.3) G3, les suites de quatre caractères,
(2.2.2.1.4) G4 die Zeichenfolgen mit fünf Zeichen,	(2.2.2.1.4) G4 containing five-character sequences,	(2.2.2.1.4) G4, les suites de cinq caractères,
(2.2.2.2) und innerhalb jeder Gruppe die Zeichenfolgen jeweils nach Häufigkeit geordnet sind,	(2.2.2.2) and the character sequences within each group arranged according to frequency.	(2.2.2.2) ces suites de caractères étant ordonnées à l'intérieur de chaque groupe en fonction de leur fréquence,
(2.2.2.3) als Kombination der Ordnungszahlen (1 bis 10 <sup>4</sup> ), die die Adressen des ersten Speichers bilden,	(2.2.2.3) as a combination of the ordinal numbers (1 to 10 <sup>4</sup> ) forming the addresses in the first memory, and	(2.2.2.3) en tant que combinaison des nombres ordinaux (1 à 10 <sup>4</sup> ) qui constituent les adresses de la première mémoire,
(2.3) im dritten Speicher (SP3)	(2.3) - in the third memory (SP3)	(2.3) dans la troisième mémoire (SP3) se trouvent
(2.3.1) Informationen (TZN, TZL) für Teilzeichen (TZ), die ein Zeichen bilden,	(2.3.1) information (TZN, TZL) for the part-characters (TZ) making up a character	(2.3.1) les informations (TZN, TZL) relatives aux parties de caractère (TZ) qui constituent un caractère,
(2.3.2) unter den Adressen (1 bis 10 <sup>4</sup> ) des ersten Speichers (SP1),	(2.3.2) among the addresses (1 to 10 <sup>4</sup> ) in the first memory (SP1)	(2.3.2), et ce, sous les adresses (1 à 10 <sup>4</sup> ) de la première mémoire (SP1),
(3) mit folgenden Verfahrensschritten:	(3) using the following procedural steps:	(3) les diverses opérations étant les suivantes:
(3.1) mittels der Tasten der Eingabestatur (ET) werden sowohl für Einzelzeichen als auch Wörter bildende Zeichenfolgen eingegeben:	(3.1) using keys on the input keyboard (ET), individual characters and character sequences making up words are entered in the form of	(3.1) pour les caractères isolés et les suites de caractères formant des mots, les caractéristiques suivantes sont introduites au moyen du clavier (ET):
(3.1.1) phonetische Kennzeichen (PV, PE, B),	(3.1.1) phonetic symbols (PV, PE, B),	(3.1.1) les caractéristiques phonétiques (PV, PE, B),
(3.1.2) und/oder graphische Kennzeichen (G),	(3.1.2) and/or graphic symbols (G);	(3.1.2) et/ou les caractéristiques graphiques (G);
(3.2) im ersten Speicher findet entsprechend den eingegebenen Kennzeichen (PV, PE, B, G) jeweils ein assoziativer Suchvorgang nach zugehörigen Zeichen statt.	(3.2) in the first memory a search is made for characters associated with the symbols entered (PV, PE, B, G):	(3.2) en fonction des caractéristiques (PV, PE, B, G) introduites, les caractères correspondants sont recherchés par association dans la première mémoire;
(3.3) die Adressen (ADR) der dabei ermittelten Zeichen werden als Ordnungszahlen (1 bis 10 <sup>4</sup> ) festgestellt,	(3.3) the addresses (ADR) of the characters thus retrieved are assigned ordinal numbers (1 to 10 <sup>4</sup> );	(3.3) les adresses (ADR) des caractères ainsi obtenus sont identifiées sous la forme de nombres ordinaux (1 à 10 <sup>4</sup> );

(3.4) mit einer solchen Adresse (1 bis 10<sup>4</sup>) werden der zweite und der dritte Speicher (SP2, SP3) angesteuert.

(3.5) nach Adressierung eines Bereichs im zweiten Speicher (SP2) durch die dem ersten Zeichen einer Gruppe (G1 bis G4) zugeordnete Adresse (z. B. 99) wird

(3.5.1) die Kombination jeweils einer Gruppe (G1 bis G5) von Zeichen ausgelesen und

(3.5.2) aufeinanderfolgend verglichen mit den Adressen weiterer Zeichen (z. B. 99/13), die ermittelt worden sind

(3.5.2.1) im ersten Speicher (SP1)

(3.5.2.2) aufgrund aufeinanderfolgender Eingabe weiterer Kennzeichen (PV, PE, B, G),

(3.6) bei positivem Vergleichsergebnis dient die ermittelte Kombination (z. B. 99/13) zur Adressierung des dritten Speichers (SP3),

(3.7) die aus den adressierten Bereichen (z. B. 99, 13) des dritten Speichers (SP3) ausgelesene Information (TZN, TZL) dient zur Adressierung des vierten Speichers (SP4),

(3.8) über den vierten Speicher (SP4) werden die der ermittelten Kombination (z. B. 99, 13) entsprechenden Informationen (DI) angeboten

(3.9) der Anzeigeneinheit (D)

(3.10) und/oder dem Druckwerk (DW).

d) Auf die im Jahre 1981 eingereichte Patentanmeldung findet, was die Frage der Patentfähigkeit betrifft, § 1 PatG 1981 Anwendung (Art XI § 1 IntPatÜG). Die Bestimmung stimmt mit Artikel 52 Absatz 1 bis Absatz 3 des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) überein. Danach werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind (§ 1 Abs. 1 PatG 1981). Als Erfindungen in diesem Sinne werden Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen als solche nicht angesehen (§ 1 Abs. 2 Nr 3, Abs. 3 PatG 1981). Mit der Anwendung dieser Vorschriften hat sich der beschließende Senat bisher noch nicht befaßt

Ebenso wie § 1 PatG 1968 äußert sich die auf die Anmeldung anwendbare Regelung nicht darüber, daß Patentschutz nur für Erfindungen auf dem Gebiet der Technik gewährt wird. Der beschließende Senat hat dies für die vor Inkrafttreten des harmonisierten Patentrechts geltende Rechtslage in ständiger Rechtsprechung bejaht (BGHZ 52, 74 ff. - Rote Taube; BGHZ 67, 22, 27 ff. - Dispositionspro-

(3.4) using this address (1 to 10<sup>4</sup>) the second and third memories (SP2, SP3) are designated,

(3.5) after an area has been addressed in the second memory (SP2) using the number (e.g. 99) assigned to the first character in a group (G1 to G4)

(3.5.1) each combination of characters making up a group (G1 to G5) is selected and

(3.5.2) compared successively with the addresses of other characters (e.g. 99/13) retrieved

(3.5.2.1) in the first memory (SP1)

(3.5.2.2) by successively entering further symbols (PV, PE, B, G),

(3.6) if the comparison is positive, the combination retrieved (e.g. 99/13) is used to address the third memory (SP3),

(3.7) the information (TZN, TZL) selected from the addressed areas (e.g. 99, 13) in the third memory (SP3) is used to address the fourth memory (SP4)

(3.8) and via the fourth memory (SP4) the information (DI) corresponding to the combination retrieved (e.g. 99, 13) is fed

(3.9) to the display unit (D)

(3.10) and/or the printing device (DW)

(d) With regard to patentability, Section 1 of the Patent Law 1981 governs the present patent application filed in 1981 (Article XI, Section 1, of the Law on International Patent Treaties). Under that provision, which equates with Article 52, paragraphs 1 to 3, of the European Patent Convention (EPC), patents are granted for inventions which are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application (Section 1, paragraph 1, of the Patent Law 1981). Schemes, rules and methods for performing mental acts, and computer programs *per se*, are not regarded as inventions (Section 1, paragraph 2, point 3, and paragraph 3, of the Patent Law 1981). The Senate hearing this case has not had to consider the application of these regulations before

Like Section 1 of the Patent Law 1968, the provision governing the present patent application does not mention the fact that patents are only granted for inventions in the field of technology. This Senate repeatedly upheld this principle in the judgments it issued before the harmonised patent law took effect (BGHZ 52, 74 et seq - Rote Taube; BGHZ 67, 22, 27 et seq - Dispositionsprogramm; BGH GRUR

(3.4) ces adresses (1 à 10<sup>4</sup>) permettent d'appeler la deuxième et la troisième mémoire (SP2, SP3)

(3.5) après avoir adressé une zone dans la deuxième mémoire (SP2), à l'aide de l'adresse (par exemple 99) correspondant au premier caractère d'un groupe (G1 à G4),

(3.5.1) on extrait des combinaisons de groupes de caractères (G1 à G5)

(3.5.2) et on les compare successivement avec les adresses d'autres caractères (par exemple 99/13) qui ont été identifiées

(3.5.2.1) dans la première mémoire (SP1)

(3.5.2.2) grâce à l'introduction successive d'autres caractéristiques (PV, PE, B, G);

(3.6) lorsque la comparaison a donné un résultat positif, la combinaison obtenue (par exemple 99/13) sert à adresser la troisième mémoire (SP3);

(3.7) l'information (TZN, TZL) sélectionnée à partir des zones adressées (par exemple 99, 13) de la troisième mémoire (SP3) sert à adresser la quatrième mémoire (SP4);

(3.8) la quatrième mémoire (SP4) permet d'amener les informations (DI) correspondant à la combinaison obtenue (par exemple 99, 13)

(3.9) sur le visuel (D)

(3.10) et/ou sur l'imprimante (DW).

d) Pour ce qui est de la brevetabilité, l'article premier de la Loi sur les brevets de 1981 est applicable à cette demande de brevet déposée en 1981 (article XI-1 IntPatÜG, Loi sur les traités internationaux en matière de brevets). Cette disposition, qui concorde avec celle de l'article 52, paragraphes 1, 2 et 3 de la Convention sur le brevet européen (CBE), prévoit que les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle (art. 1<sup>er</sup> (1) Loi sur les brevets de 1981). Ne sont pas considérés comme des inventions à cet égard les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, ainsi que les programmes d'ordinateurs en tant que tels (art. 1<sup>er</sup> (2) 3<sup>o</sup> et (3) Loi sur les brevets de 1981). A ce jour, la Chambre n'a pas encore rendu de décision concernant l'application de ces dispositions.

A l'instar de l'article premier de la loi sur les brevets de 1968, les dispositions applicables à la demande sont muettes sur le point de savoir si seules les inventions relevant du domaine de la technique bénéficient de la protection par brevet. Dans la jurisprudence constante de la Chambre, il a été répondu par l'affirmative à cette question, pour ce qui est de la situation juridique prévalant avant l'entrée en vi-

gramm; BGH GRUR 1986, 531, 533 - Flugkostenminimierung). Er hat dies damit begründet, daß der Begriff der Technik das einzige brauchbare Abgrenzungskriterium gegenüber andersartigen geistigen Leistungen des Menschen sei, denen Patentschutz nicht zukomme (BGHZ 67, 22, 33 - Dispositionsprogramm) Hieran hat das Patentgesetz 1981 nichts geändert.

So sehen das auch die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts; sie verlangen, daß der Gegenstand, für den Patentschutz begehrt wird, eine technische Aufgabe mit technischen Mitteln löse oder einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leiste (CR 1991, 21 ff. - Schriftzeichenform /SIEMENS<sup>1</sup>, GRUR Int. 1990, 465 ff. - Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM<sup>2</sup>).

Der Anmeldungsgegenstand wird weder der Begriffsbestimmung der technischen Erfindung des bisherigen deutschen Rechts noch den Anforderungen gerecht, die die Beschwerdekammern an die technische Erfindung stellen

e) Ob die beanspruchte Lehre ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches im Sinne von § 1 Absatz 2 Nr. 3 und Absatz 3 PatG betrifft, bedarf keiner Entscheidung, da es der beanspruchten Lehre aus anderen Gründen an technischem Charakter fehlt

f) Im Vordergrund des Anmeldungsgegenstandes steht die Ordnung der chinesischen Zeichen nach ihren Kennzeichen, Zeichenfolgen und Teilzeichen in bestimmte Bereiche und innerhalb dieser Bereiche nach weiteren Kriterien, die durch eine Auswahl, Einreihung und Einordnung von Bedeutungsinhalten (Adressen) erfolgt. Dieses Ordnungssystem ist gedanklicher Art und bedient sich keiner Mittel, die sich außerhalb der menschlichen Verstandesfähigkeit auf technischem Gebiet befinden.

Die in den Anspruch aufgenommenen weiteren Merkmale, wie Eingabetastatur, Steuer- und Speichereinheit, Anzeige und Druckwerk, Eingabe, die Ordnung des Speicherns, das Suchen, Auslesen, Vergleichen, das Anzeigen und die Leitung der Zeichen zum Druckwerk sind für den Erfolg der Lehre von untergeordneter Bedeutung. Der Erfolg der beanspruchten Lehre steht und fällt mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordners der verarbeiteten Daten.

1986, 531, 533 - *Flugkostenminimierung*). It did so on the ground that the term "technology" is the only usable criterion for eliminating other types of human endeavour from patent protection (BGHZ 67, 22, 33 - *Dispositionsprogramm*). The Patent Law 1981 did not change this in any way

The EPO Boards of Appeal share this view; they require the subject-matter for which patent protection is sought to solve a technical problem by technical means or make a technical contribution to the state of the art (*Computer und Recht* 1991, 21 et seq. - *Character form/SIEMENS*<sup>1</sup>; GRUR Int. 1990, 465 et seq. - *Document abstracting and retrieving/IBM*<sup>2</sup>).

The subject-matter of the present application is compatible with neither the definition of a technical invention according to previous German law nor the conditions which the Boards of Appeal require a technical invention to fulfil.

(e) No decision is needed as to whether the claimed teaching relates to a computer program *per se* within the meaning of Section 1, paragraph 2, point 3, and paragraph 3 of the Patent Law, because the teaching lacks a technical character for other reasons.

(f) The subject-matter of the present application relates primarily to assigning Chinese characters to particular areas according to their symbols, character sequences and part-characters, and within those areas according to further criteria, by selecting, sorting and classifying their contents (addresses). This sorting system is of a mental nature and does not use any means within the realm of technology and outside the scope of human intellectual activity,

The other features included in the claim - such as the input keyboard, control and memory unit, display and printing device, input, storage system, and the searching, selecting, comparing, displaying and transmitting of characters to the printing device - are of secondary importance for the teaching's success, which depends entirely on the mental acts involved in arranging the data to be processed

queur du droit harmonisé des brevets (BGHZ 52, 74 ss - *Rote Taube*; BGHZ 67, 22, 27 ss - *Dispositionsprogramm*: BGH GRUR 1986, 531, 533 - *Flugkostenminimierung*). Pour se justifier, la Chambre a fait valoir que la notion de technicité est le seul critère que l'on puisse appliquer pour effectuer une distinction par rapport aux autres prestations intellectuelles de l'être humain qui ne peuvent être protégées par brevet (BGHZ 67, 22, 33 - *Dispositionsprogramm*). La situation est restée inchangée à cet égard après l'adoption de la Loi sur les brevets de 1981

Ce point de vue est également celui des chambres de recours de l'Office européen des brevets, qui exigent que l'objet de la demande de brevet résolve un problème technique par des moyens techniques ou constitue un apport d'ordre technique par rapport à l'état de la technique (CR 1991, 21 ss. - *Schriftzeichenform / SIEMENS*<sup>1</sup>; GRUR Int. 1990, 465 ss. - *Zusammenfassung und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM*<sup>2</sup>).

Or, l'objet de la demande en cause ne correspond pas à la définition de l'invention technique donnée jusqu'ici par le droit allemand, et ne satisfait pas non plus aux conditions fixées par les chambres de recours pour qu'une invention puisse être considérée comme une invention technique.

e) Il est inutile de rendre une décision sur le point de savoir si l'enseignement revendiqué concerne un programme d'ordinateurs en tant que tel au sens de l'article 1<sup>er</sup> (2) 3<sup>o</sup>) et (3) de la Loi sur les brevets, puisque ledit enseignement est, pour d'autres motifs, dénué de tout caractère technique.

f) L'objet de la demande consiste avant tout à classer les caractères chinois dans certaines zones selon leurs caractéristiques, les suites et les parties de caractères et, à l'intérieur de ces zones, en fonction d'autres critères, ce classement étant effectué par sélection, intercalation et rangement de significations (adresses) Ce système de classement est de nature intellectuelle et n'utilise aucun moyen autre que le raisonnement intellectuel de l'être humain dans le domaine de la technique.

Les autres caractéristiques revendiquées, telles que le clavier, l'unité de commande et de mémoire, le visuel et l'imprimante, l'introduction, l'organisation de la mise en mémoire, la recherche, l'extraction, la comparaison, l'affichage des caractères et leur transmission vers l'imprimante, ne contribuent qu'accessoirement au succès de l'enseignement revendiqué Ce succès dépend exclusivement de mesures intellectuelles de classification des données traitées.

<sup>1</sup> ABl. EPA 1991, 566.

<sup>2</sup> ABl. EPA 1990, 12.

<sup>1</sup> OJ EPO 1991 566

<sup>2</sup> OJ EPO 1990, 12.

<sup>1</sup> JO OEB 1991, 566

<sup>2</sup> JO OEB 1990, 12.

Im Gegensatz zu dem der zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung bestimmten Entscheidung "Seitenpuffer" vom selben Tage (XZB 13/88) zugrundeliegenden Sachverhalt betrifft die Lehre der vorliegenden Anmeldung nicht die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage als solche, da sie nicht darin besteht, das unmittelbare Zusammenwirken ihrer Elemente zu ermöglichen. Die im Patentanspruch 1 genannten gegenständlichen Merkmale der Datenverarbeitungsanlage geben der Lehre nicht das entscheidende Gepräge, die mit den gedanklichen Maßnahmen des Ordners der verarbeiteten Daten steht und fällt. Die im Patentanspruch 1 angeführten gegenständlichen Merkmale tragen nur mittelbar zum angestrebten Erfolg bei. Das reicht für den technischen Charakter der beanspruchten Lehre nicht aus.

Im Ergebnis befindet sich der beschließende Senat damit in Einklang mit der Praxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (siehe EPA GRUR Int. 1990, 465, 467 = ABI. EPA 1990, 12 - Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM: EPA GRUR Int. 1991, 118, 120 f. = ABI. EPA 1990, 384, 391 f. - Textverarbeitung/IBM; Entscheidung vom 14. März 1989-T121/85-ABI. EPA Heft 6 1990, Beilage S. 17; Entscheidung vom 16. März 1989 - T 52/85-, a.a.O., S 17 f; Entscheidung vom 22 Juni 1989 - T 65/86 -, a.a.O., S 18; EPA CR 1991, 21 ff - Schriftzeichenform/SIEMENS; Entscheidung vom 3. Juli 1990-T 603/89- AB . EPA Heft 6/1991, Beilage S. 15; Entscheidung vom 23. Oktober 1990 - T 95/86 -, a.a.O., S 15 f.). Die VICOM- Entscheidung des Europäischen Patentamts (ABI EPA 1987, 14 ff.), von der der Beschwerdesenat glaubt, sie könne zum Patentschutz für den Anmeldegegenstand führen, betrifft einen Sachverhalt, der mit dem hier zur Entscheidung stehenden Fall nichts zu tun hat.

4 Der Rüge, das Bundespatentgericht habe die Unteransprüche nicht eigens auf ihre technischen Charakter überprüft, muß der Erfolg versagt bleiben. Ebenso, wie eine Prüfung von Unteransprüchen auf einen selbständigen erfinderischen Gehalt grundsätzlich nicht erfolgt (vgl. BGH GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel) (...) ist auch eine gesonderte Prüfung von Unteransprüchen darauf, ob sie anders als der Hauptanspruch eine technische Lehre zum Inhalt haben, nur dann erforderlich, wenn sich der Anmelder hierauf berufen und die Erteilung eines Patents für einen der Gegenstände der

Unlike the subject-matter in the *Seitenpuffer* case of the same date (X ZB 13/88), the teaching of the present application does not relate to the operability of a computer *per se*, because it does not consist in enabling its various elements to work together. The features of the computer mentioned in Claim 1 do not give the teaching its intrinsic character, which resides entirely in the mental acts involved in arranging the data to be processed. The features mentioned in Claim 1 contribute only indirectly to the desired result. That is not sufficient to confer a technical character on the claimed teaching.

The Senate's present ruling accords with the case law of the EPO Boards of Appeal (see EPO decision, GRUR Int 1990, 465, 467 = OJ EPO 1990, 12 - Document abstracting and retrieving/IBM; EPO decision, GRUR Int. 1991, 118, 120 et seq. = OJ EPO 1990, 384, 391 et seq. - Text processing/IBM; decision T 121/85 of 14 March 1989, supplement to OJ EPO 6/1990, p.17; decision T 52/85 of 16 March 1989, loc. cit., p. 17 et seq.; decision T 65/86 of 22 June 1989, loc. cit., p. 18; EPO decision, *Computer und Recht* 1991, 21 et seq. - Character form/SIEMENS; decision T 603/89 of 3 July 1990, supplement to OJ EPO 6/1991, p. 15; decision T 95/86 of 23 October 1990, loc. cit., p 15 et seq.). The subject-matter in the EPO's VICOM case (OJ EPO 1987, 14 et seq.), which the Appeal Senate believes could be patented, bears no relation to the present case.

4 There are no grounds for contending that the Federal Patent Court failed to consider the sub-claims separately to see whether they were of a technical nature. Sub-claims are not examined for independent inventive content (cf. BGH GRUR 1983, 171 *Schneidhaspel*). (...) Similarly, examining them separately to establish whether they contain a technical teaching, even though the main claim does not, is only necessary if the applicant so claims and requests the grant of a patent - at least in the alternative - for the subject-matter of one of the sub-claims. The present further appeal does not make it clear that

A la différence de l'enseignement de la demande faisant l'objet de la décision "*Seitenpuffer*" du même jour (X ZB 13/88), destinée à être publiée dans le recueil officiel, l'enseignement de la présente demande ne porte pas sur le fonctionnement de l'ordinateur en tant que tel puisqu'il ne consiste pas à permettre à ses éléments de coopérer directement les uns avec les autres. Les caractéristiques concrètes de l'ordinateur énumérées dans la revendication 1 ne sont pas décisives pour ce qui est du caractère de l'enseignement, qui consiste exclusivement en des mesures intellectuelles de classement des données traitées. Les caractéristiques concrètes énumérées dans la revendication 1 ne contribuent qu'indirectement au résultat souhaité. Cela ne suffit pas pour conférer à l'enseignement revendiqué un caractère technique.

L'avis émis à cet égard par la Chambre est ainsi en accord avec la jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets (cf. décision de l'OEB dans GRUR Int. 1990, 465, 467 = T 22/85, JO OEB 1990, 12 - Résumé et recherche de documents/IBM; décision de l'OEB dans GRUR Int. 1991, 118, 120 s. = T 33/86, JO OEB 1990, 384, 391 s - Traitement de texte/IBM; décision T 121/85 en date du 14 mars 1989 citée dans JO OEB n° 6/1990. supplément page 17; décision T 52/85 en date du 16 mars 1989, loc. cit., page 17 s; décision T 65/86 en date du 22 juin 1989, loc. cit., page 18; décision de l'OEB dans *Computer und Recht* 1991, 21 ss = T 158/88, JO OEB 1991, 566, - Forme d'un caractère/SIEMENS; décision T 603/89 en date du 3 juillet 1990 -JO OEB 1992, 230; décision T 95/86 en date du 23 octobre 1990, citée dans JO OEB n° 6/1990. supplément page 15 s.). Quant à la décision VICOM de l'Office européen des brevets (JO OEB 1987, 14 s.), portant sur une demande dont l'objet est brevetable, de l'avis de la présente Chambre, elle a trait à des faits qui sont sans rapport avec ceux dont il est question dans le cas présent.

4. C'est à tort qu'il a été reproché au Tribunal fédéral des brevets de n'avoir pas examiné spécialement le caractère technique des sous-revendications. De même que le contenu inventif indépendant de sous-revendications ne fait pas, en principe, l'objet d'un examen particulier (cf. *Bundesgerichtshof* GRUR 1983, 171 - *Schneidhaspel*) (...), de même, il n'y a pas lieu de vérifier si, à la différence de la revendication principale, les sous-revendications contiennent un enseignement technique, à moins que le demandeur n'ait fait valoir ces sous-revendications et demandé, ne serait-ce qu'à titre subsi-



Unteransprüche zumindest hilfsweise beantragt hat. Daß dies der Fall gewesen wäre, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf (§ 102 Abs. 4 Nr 3 PatG) (...)

DE 2/92

this was the case (Section 102, paragraph 4, point 3, of the Patent Law) (...)

DE 2/92

diare, la délivrance d'un brevet pour l'un de leurs objets. Or, il ne ressort pas du pourvoi que tel était le cas en l'espèce (article 102, (4) 3°) de la Loi sur les brevets). (...)

DE 2/92

## Spanien

### Änderung des Namens des spanischen Patentamts

Das spanische Patentamt teilte dem EPA mit, daß es seinen Namen von "Registro de la Propiedad Industrial" in **Oficina Española de Patentes y Marcas** geändert hat. Die Postanschrift, Telefon- und Telefax-Nummern haben sich nicht geändert.

## Spain

### Change of name of the Spanish Patent Office

The Spanish Patent Office has informed the EPO that it has changed its name from "Registro de la Propiedad Industrial" to **Oficina Española de Patentes y Marcas**. The postal address, telephone and fax numbers remain unchanged.

## Espagne

### Changement de nom de l'Office espagnol des brevets

L'office espagnol des brevets a informé l'OEB qu'il a changé son nom de "Registro de la Propiedad Industrial" en **Oficina Española de Patentes y Marcas**. L'adresse postale et les numéros de téléphone et de fax restent inchangés.

## Portugal

### Auswirkungen des Europäischen Patentübereinkommens auf das nationale Recht

Portugal ist am 1. Januar 1992 als 16. Staat dem EPÜ beigetreten<sup>1</sup>

#### A. NATIONALE RECHTSGRUNDLAGEN

Die portugiesischen Rechtsvorschriften über die Anwendung des EPÜ (Regierungsverordnung Nr. 42/92 vom 31. März 1992) sind am 5. April 1992 in Kraft getreten. Das Patentrecht wird zur Zeit harmonisiert, und die neuen Bestimmungen werden voraussichtlich im ersten Quartal 1993 in Kraft treten. Nähere Informationen dazu werden noch im Amtsblatt des EPA veröffentlicht.

Die wichtigsten geltenden Rechtsvorschriften sind:

1. Gesetz über das gewerbliche Eigentum Nr. 30 679 vom 24. August 1940
2. Regierungsverordnung Nr 42/92 vom 31. März 1992
3. Verordnung Nr 599/91 vom 4 Juli 1991 über Gebühren

#### B. DURCHFÜHRUNG DES EPÜ IN PORTUGAL

Nachstehend sind die wichtigsten Bestimmungen über die Anwendung des EPÜ in Portugal zusammengefaßt. Die Übersicht ist nach demselben Schema aufgebaut wie die vom EPA herausgegebene Informationsbroschüre "Nationales Recht zum EPÜ". Sie kann daher bis zu einer überarbeiteten und erweiterten Neuauflage dieser Broschüre als Beilage verwendet werden.

## Portugal

### Impact of the European Patent Convention on national law

On 1 January 1992, Portugal became the sixteenth Contracting State to the EPC<sup>1</sup>.

#### A. NATIONAL LEGAL BASES

The Portuguese provisions implementing the EPC (Decree-Law No 42/92 of 31 March 1992) entered into force on 5 April 1992. Harmonisation of patent law is now under way, and new national legislation is expected to enter into force during the first quarter of 1993. Further information will be published in the EPO Official Journal in due course.

The main texts currently in force are as follows:

1. Industrial Property Code No. 30 679 of 24 August 1940
2. Decree-Law No 42/92 of 31 March 1992
3. Order No 599/91 of 4 July 1991 regarding fees

#### B. APPLICATION OF THE EPC IN PORTUGAL

The main provisions relating to application of the EPC in Portugal are summarised below. The information is structured in the same way as in the EPO brochure "National Law relating to the EPC". This summary may therefore be used as a supplement to the brochure until a revised edition is published.

## Portugal

### Incidences sur le droit national de la Convention sur le brevet européen

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1992, le Portugal est le seizième Etat partie à la CBE<sup>1</sup>

#### A. BASES JURIDIQUES NATIONALES

Les dispositions portugaises concernant l'application de la CBE (décret-loi n° 42/92 du 31 mars 1992) sont entrées en vigueur le 5 avril 1992. L'harmonisation du droit des brevets est en cours et il est à prévoir que les nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier trimestre de 1993. Un avis dans le JO de l'OEB donnera les informations utiles ultérieurement.

Les principaux textes législatifs en vigueur sont les suivants:

1. Code de la propriété industrielle n° 30 679 du 24 août 1940
2. Décret-loi n° 42/92 du 31 mars 1992
3. Ordonnance n° 599/91 du 4 juillet 1991 relative aux taxes

#### B. APPLICATION DE LA CBE AU PORTUGAL

On trouvera ci-après un résumé des dispositions importantes relatives à l'application de la CBE au Portugal. L'ordre suivi pour présenter ces informations correspond au plan adopté dans la brochure d'information "Droit national relatif à la CBE". Ce résumé pourra donc être utilisé comme supplément à cette brochure, laquelle fera ultérieurement l'objet d'une nouvelle publication dans sa version révisée et complétée.

<sup>1</sup> Vgl. ABI EPA 1991.549

<sup>1</sup> Cf. OJ EPO 1991, 549

<sup>1</sup> cf. JO OEB 1991, 549.