

Aus den Vertragsstaaten

DE Deutschland

Beschluß des Bundespatentgerichts vom 6. Mai 2003

(21 W (pat) 12/02)¹

Stichwort: "Rentabilität eines medizinischen Geräts"

§ 1 Absatz 2 Nr. 3 PatG

Schlagwort: "Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten – Nutzung einer Datenverarbeitungsanlage – technischer Charakter der Erfindung"

Leitsätze:

I. Ein Verfahren zum Ermitteln der Rentabilität eines medizintechnischen Geräts, bei dem aus Einsatzdaten des Geräts, der Vergütung des Betreibers und kalkulatorischen Kosten die Rentabilität ermittelt wird, bei dem weder technische Einrichtungen überwacht oder Meßgrößen ausgearbeitet werden, noch regelnd oder steuernd eingewirkt wird, sondern ausschließlich betriebswirtschaftliche Abläufe nachvollzogen werden, erschöpft sich in einer Regel für geschäftliche Tätigkeiten und ist nach Artikel 1 Absatz 2 Nr. 3 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen.

*II. Die Ermittlung von betriebswirtschaftlichen Daten **automatisch** vorzunehmen, kann zwar für sich genommen technisch sein, aber für die Lehre des hier beanspruchten Verfahrens stellt dies lediglich eine beiläufige, das im Vordergrund stehende betriebswirtschaftliche Verfahren weiter ausgestaltende Maßnahme dar, was in gleicher Weise auch für die vorliegend lediglich bestimmungsgemäße Nutzung einer Datenverarbeitungsanlage zur automatischen Ermittlung der Rentabilität zutrifft.*

¹ Amtliche Leitsätze samt gekürzter Entscheidung; eine vollständige Fassung der Entscheidung ist veröffentlicht in BPatGE 47, 43. Die Rechtsbeschwerde zum BGH blieb in der Sache ohne Erfolg (Verfahren X ZB 34/03, Entscheidung veröffentlicht in Mitt. 2005, 20).

Information from the contracting states

DE Germany

Decision of the Bundespatentgericht (Federal Patents Court) dated 6 May 2003

(21 W (pat) 12/02)¹

Headword: "Rentabilität eines medizinischen Geräts" (Profitability of a medical apparatus)

Section 1(2) point 3 PatG (Patent Act)

Keyword: "Methods for doing business – Use of a computer – Technical character of the invention"

Headnote:

I. A method for determining the profitability of a medical apparatus from data on the use of the apparatus, the remuneration of the operator and fixed costs, which neither involves monitoring technical equipment or measuring values nor has any regulating or controlling effect, but serves exclusively to track business processes, is no more than a rule for doing business and is excluded from patentability under Section 1(2), point 3, PatG.

*II. Determining business data by **automatic** means can in itself be technical, but for the teaching of the method claimed here, this is merely an incidental measure supplementing the business method, which also applies in the same way to the use of a computer, in the present case according merely to its normal purpose, to determine profitability automatically.*

¹ Official text of the headnote with abridged decision. The decision has been published in full in Decisions of the Federal Patents Court 47, 43. The appeal on a point of law lodged before the Federal Court of Justice was dismissed (Case X ZB 34/03, decision published in "Mitteilungen der deutschen Patentanwälte" 2005, 20).

Informations relatives aux Etats contractants

DE Allemagne

Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) en date du 6 mai 2003

(21 W (pat) 12/02)¹

Référence: "Rentabilität eines medizinischen Geräts" (Rentabilité d'un appareil médical)

Article premier, alinéa 2), chiffre 3) PatG (Loi allemande sur les brevets)

Mot-clé: "Méthodes dans le domaine des activités économiques – Utilisation d'un ordinateur – Caractère technique de l'invention"

Sommaire:

I. Une méthode qui permet de déterminer la rentabilité d'un appareil technico-médical à partir des données relatives à l'utilisation de l'appareil, à la rémunération de l'exploitant et aux coûts fixes, et qui n'implique ni la surveillance d'équipements techniques ou la mesure de valeurs, ni une action de régulation ou de contrôle, mais sert exclusivement à suivre des processus de gestion, se réduit à une règle applicable à des activités économiques et est exclue de la brevetabilité en application de l'article premier, alinéa 2), chiffre 3) PatG.

*II. La détermination **automatique** de données de gestion peut certes revêtir en soi un caractère technique, mais pour l'enseignement de la méthode revendiquée en l'occurrence, il s'agit simplement d'une mesure accessoire qui ne fait que développer la méthode de gestion, élément essentiel. Cela vaut de la même façon pour l'utilisation, simplement normale en l'espèce, d'un ordinateur en vue de déterminer automatiquement la rentabilité.*

¹ Sommaire officiel avec résumé de la décision; une version intégrale de la décision est publiée dans BPatGE 47, 43. Le pourvoi formé auprès de la Cour fédérale de justice a été rejeté (Réf. X ZB 34/03, publié dans la revue "Mitteilungen der deutschen Patentanwälte" 2005, 20).

III. Eine konkrete Vorrichtung im Sinne einer physikalischen Entität, die für einen bestimmten Zweck hergestellt wird, ist per se technisch, so daß einer Vorrichtung, die in bestimmter, näher definierter Weise eingerichtet ist, der technische Charakter ohne weiteres zukommt.

Gründe:

I. Die Patentanmeldung wurde am 25. Juli 2001 unter der Bezeichnung "Verfahren zum Ermitteln einer Rentabilität eines medizintechnischen Gerätes" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat mit Beschluß vom 5. Februar 2002 die Anmeldung zurückgewiesen, weil das ... beanspruchte Verfahren seinem Wesen nach nichttechnisch sei. Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Anmelderin verfolgt ihr Patentbegehren gemäß einem Hauptantrag und einem Hilfsantrag weiter.

Dem Anmeldungsgegenstand nach Hauptantrag liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben, mit dessen Hilfe in automatischer Weise ermittelt wird, ob die Anschaffung oder ein Ersatz eines medizintechnischen Gerätes wirtschaftlich rentabel ist. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ein System derart auszuführen, daß mit ihm in automatisierter Weise ermittelt werden kann, ob die Anschaffung oder ein Ersatz eines medizintechnischen Gerätes wirtschaftlich rentabel ist ...

Der geltende Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet:

"Verfahren zum Ermitteln, ob für einen Betreiber (2) wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes (1 a-1 c) eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät (1 a-1 c) wirtschaftlich rentabel ist, aufweisend folgende Verfahrensschritte:

- Automatisches Ermitteln von einem Einsatz des ersten medizintechnischen Gerätes (1 a-1 c) beschreibenden ersten Daten (30) während des Einsatzes durch das erste medizintechnische Gerät (1 a-1 c),
- automatisches Übertragen der ersten Daten (30) an eine zentrale Datenbank (10),

III. A concrete apparatus, in the sense of a physical entity made for a specific purpose, is technical per se, so that an apparatus configured in a particular, carefully defined way can readily be held to have technical character.

Reasons

I. The patent application, with the title "Method for determining the profitability of a medical apparatus", was filed on 25 July 2001 with the German Patent and Trade Mark Office. By a decision of 5 February 2002, the examination section for Class A 61 B refused the application because the ... claimed method was by its nature non-technical. This decision is the subject of the appeal. The appellant's main request and an auxiliary request are directed towards further prosecution of the patent application.

According to the main request, the subject-matter of the application has the purpose of indicating a method for determining automatically whether the acquisition or replacement of a medical apparatus is economically profitable. A further purpose of the invention is to implement a system in such a way that it can serve to determine automatically whether the acquisition or replacement of a medical apparatus is economically profitable ...

The existing patent claim 1 according to the main request reads as follows:

"Method for determining whether, for an operator (2) of at least one medical apparatus (1 a-1 c), the acquisition of a further medical apparatus or a replacement of the first medical apparatus (1 a-1 c) is economically profitable, comprising the following steps:

- Automatic determination, by the first medical apparatus (1 a-1 c) during use, of a first set of data (30) describing use of the first medical apparatus (1 a-1 c),
- Automatic transmission of the first set of data (30) to a central database (10),

III. Un appareil concret au sens d'une entité physique fabriquée dans un but précis est technique en soi, de sorte qu'un appareil qui est configuré d'une manière particulière, définie en détail, possède manifestement un caractère technique.

Motifs :

I. La demande de brevet intitulée "Méthode pour déterminer la rentabilité d'un appareil technico-médical" a été déposée le 25 juillet 2001 auprès de l'Office allemand des brevets et des marques. Par décision en date du 5 février 2002, la section d'examen compétente pour la classe A 61 B a rejeté la demande, au motif que la ... méthode revendiquée ne présentait pas, de par sa nature, un caractère technique. Le recours du demandeur est dirigé contre cette décision. La requête principale et une requête subsidiaire du demandeur visent à poursuivre la procédure relative à la demande de brevet.

Selon la requête principale, l'objet de la demande consiste à exposer une méthode permettant de déterminer de manière automatique si l'acquisition ou le remplacement d'un appareil technico-médical est économiquement rentable. L'invention vise également à mettre en oeuvre un système de façon à ce qu'il permette de déterminer automatiquement si l'acquisition ou le remplacement d'un appareil technico-médical est économiquement rentable. ...

L'actuelle revendication 1 contenue dans la requête principale s'énonce comme suit :

"Méthode pour déterminer si, pour l'exploitant (2) d'au moins un premier appareil technico-médical (1 a-1 c), l'acquisition d'un autre appareil technico-médical ou le remplacement du premier appareil technico-médical (1 a-1 c) est économiquement rentable, comprenant les étapes suivantes :

- détermination automatique, par le premier appareil technico-médical (1 a-1 c) en cours d'utilisation, d'un premier jeu de données (30) décrivant une utilisation du premier appareil technico-médical (1 a-1 c),
- transmission automatique du premier jeu de données (30) à une base de données centrale (10),

– Ermitteln von zweiten Daten (31), die eine Vergütung des Betreibers (2) aufgrund des Einsatzes des ersten medizintechnischen Gerätes (1 a-1 c) beschreiben,

– Ermitteln von dritten Daten (34), die kalkulatorische Kosten des Betreibers (2) umfassen,

– basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten, Ermitteln einer Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes durch eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12), und

– basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten und der Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes (1 a-1 c), Ermitteln einer potentiellen Rentabilität des weiteren medizintechnischen Gerätes bzw. des Ersatzes des ersten medizintechnischen Gerätes durch eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12)."

Der nebengeordnete Patentanspruch 9 entspricht dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag (s. u.) mit dem Unterschied, daß es beim Hauptantrag "System" statt "Vorrichtung" heißt.

Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet:

"Vorrichtung zum Ermitteln, ob für einen Betreiber (2) wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes (1 a-1 c) eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät (1 a-1 c) wirtschaftlich rentabel ist, aufweisend

– eine zentrale Datenbank (10), die an ein Kommunikationsnetz anschließbar ist,

das erste medizintechnische Gerät (1 a-1 c), das derart ausgeführt ist, daß es automatisch seinen Einsatz beschreibende erste Daten (30) ermittelt und über das Kommunikationsnetz an die zentrale Datenbank (10) übermittelt, und

– eine der zentralen Datenbank (10) zugeordnete Auswerteeinrichtung (12), die derart ausgeführt ist, daß sie, basierend auf den ersten Daten (30), in der zentralen Datenbank (10) gespeicherten zweiten Daten (31), die eine Vergütung des Betreibers (2) aufgrund des

– Determination of a second set of data (31) describing a remuneration of the operator (2) on the basis of the use of the first medical apparatus (1 a-1 c),

– Determination of a third set of data (34) comprising the fixed costs incurred by the operator (2),

– On the basis of the first (30), second (31) and third (34) sets of data, the determination, by an evaluating device (12) linked to the central database (10), of a profitability (38) of the first medical apparatus,

– On the basis of the first (30), second (31) and third (34) sets of data and of the profitability (38) of the first medical apparatus (1 a-1 c), the determination, by an evaluating device (12) linked to the central database (10), of a potential profitability of the further medical apparatus or of a replacement for the first medical apparatus."

Independent claim 9 corresponds to claim 1 according to the auxiliary request (see below), with the difference that the main request uses the term "system" instead of "device".

Claim 1 according to the auxiliary request reads as follows:

"Device for determining whether, for the operator (2) of at least one medical apparatus (1 a-1 c), the acquisition of a further medical apparatus or a replacement of the first medical apparatus (1 a-1 c) is economically profitable, comprising

– a central database (10) capable of being connected to a communications network,

the first medical apparatus (1 a-1 c), configured so as to automatically determine a first set of data (30) describing its use and transmit that data via the communications network to the central database (10), and

– an evaluating device (12), connected to the central database (10) and configured so as to describe, on the basis of the first set of data (30), a second set of data (31) stored in the central database (10) describing a remuneration of the operator (2) on the basis of the use of

– détermination d'un deuxième jeu de données (31) décrivant une rémunération de l'exploitant (2) sur la base de l'utilisation du premier appareil technico-médical (1 a-1 c),

– détermination d'un troisième jeu de données (34) comprenant les coûts fixes de l'exploitant (2),

– à partir des premier (30), deuxième (31) et troisième (34) jeux de données, détermination d'une rentabilité (38) du premier appareil technico-médical au moyen d'un dispositif d'évaluation (12) relié à la base de données centrale (10), et

– à partir des premier (30), deuxième (31) et troisième (34) jeux de données et de la rentabilité (38) du premier appareil technico-médical (1 a-1 c), détermination d'une rentabilité potentielle de l'autre appareil technico-médical ou du remplacement du premier appareil technico-médical au moyen d'un dispositif d'évaluation (12) relié à la base de données centrale (10)."

La revendication indépendante 9 correspond à la revendication 1 selon la requête subsidiaire (cf. infra), à la différence que la requête principale utilise le terme "système" au lieu de "dispositif".

La revendication 1 selon la requête subsidiaire s'énonce comme suit :

"Dispositif pour déterminer si, pour l'exploitant (2) d'au moins un premier appareil technico-médical (1 a-1 c), l'acquisition d'un autre appareil technico-médical ou le remplacement du premier appareil technico-médical (1 a-1 c) est économiquement rentable, comprenant

– une base de données centrale (10) pouvant être connectée à un réseau de communication,

le premier appareil technico-médical (1 a-1 c), configuré de manière à déterminer automatiquement un premier jeu de données (30) décrivant son utilisation et à le transmettre à la base de données centrale (10) via le réseau de communication, et

– un dispositif d'évaluation (12) relié à la base de données centrale (10) et configuré de manière à déterminer, à partir du premier jeu de données (30), d'un deuxième jeu de données (31) stockées dans la base de données centrale (10) et décrivant une rémunération de l'exploitant

Einsatzes des ersten medizintechnischen Gerätes (1 a-1 c) beschreiben, und in der Datenbank (10) gespeicherten dritten Daten (34), die kalkulatorische Kosten des Betreibers (2) umfassen, eine Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes ermittelt und basierend auf den ersten (30), zweiten (31) und dritten (34) Daten und der Rentabilität (38) des ersten medizintechnischen Gerätes (1 a-1 c) eine potentielle Rentabilität des weiteren medizintechnischen Gerätes bzw. des Ersatzes des ersten medizintechnischen Gerätes ermittelt."

...

II. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie ist nicht begründet, soweit sie sich auf den im Rahmen des Hauptantrags geltenden Patentanspruch 1 bezieht, da dessen Gegenstand nicht die erforderliche Technizität aufweist. Die Beschwerde ist jedoch begründet, soweit sie sich auf den im Beschwerdeverfahren im Rahmen des Hilfsantrags vorgelegten Patentanspruch 1 bezieht, denn dieses Patentbegehren hat eine neue Sachlage ergeben, gegenüber der einerseits die den angefochtenen Beschluß tragenden Gründe nicht mehr durchgreifen und die andererseits vom Patentamt noch nicht abschließend geprüft werden konnte (PatG § 79 Abs. 3, Satz 1 Nr. 1, 3).

A) Hauptantrag

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist in den ursprünglichen Unterlagen offenbart Es mangelt ihm jedoch an der erforderlichen Technizität.

Gemäß PatG § 1 Absatz 1 werden Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Der im Gesetz nicht weiter bestimmte Begriff der Erfindung wird in ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung dahin verstanden, daß es sich um eine Lehre auf dem Gebiet der Technik handeln müsse (BGH GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation", II 4 d) m. w. N.).

Die erforderliche Technizität erachtet der BGH in seiner Rechtsprechung u. a. für gegeben, wenn die prägenden Anweisungen einer beanspruchten Lehre der Lösung eines konkreten technischen Problems dienen (BGH GRUR 2002, 144, 145 – "Suche fehlerhafter

the first medical apparatus (1 a-1 c), and a third set of data (34) stored in the database (10) and comprising the fixed costs incurred by the operator (2), a profitability (38) of the first medical apparatus, and, on the basis of the first (30), second (31) and third (34) sets of data and of the profitability (38) of the first medical apparatus (1 a-1 c), a potential profitability of the further medical apparatus or of the replacement of the first medical apparatus."

...

II. The applicant's appeal is admissible. It is not allowable in so far as it concerns claim 1 according to the main request, since the claimed subject-matter does not have the required technical character. However, the appeal is allowable in so far as it concerns claim 1 filed in the appeal proceedings as part of the auxiliary request, since the latter claim involves new facts, which cast doubt on the reasons supporting the contested decision but which the Patent Office has not yet been able to examine in full (PatG Section 79(3), first sentence, points 1 and 3).

A. Main request

The subject-matter of the existing claim 1 is disclosed in the original documents ... However, it lacks the required technical character.

Under Section 1(1) PatG, patents are granted for inventions which are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. The highest national courts have consistently ruled that an "invention" – a term not defined further in the Patent Law – must be a teaching in the field of technology (BGH GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation", II 4 d), with further references).

According to the case law of the Federal Court of Justice, the requirement for technical character is fulfilled if, inter alia, the characterising instructions of a claimed teaching solve a specific technical problem (BGH GRUR 2002, 144, 145 – "Suche fehlerhafter Zeichen-

tant (2) sur la base de l'utilisation du premier appareil technico-médical (1 a-1 c), et d'un troisième jeu de données (34) stockées dans la base de données (10) et comprenant les coûts fixes de l'exploitant (2), une rentabilité (38) du premier appareil technico-médical, et à déterminer, à partir des premier (30), deuxième (31) et troisième (34) jeux de données et de la rentabilité (38) du premier appareil technico-médical (1 a-1 c), une rentabilité potentielle de l'autre appareil technico-médical ou du remplacement du premier appareil technico-médical."

...

II. Le recours du demandeur est recevable. Dans la mesure où il concerne la revendication 1 selon la requête principale, le recours n'est pas fondé, puisque l'objet revendiqué ne présente pas le caractère technique requis. Toutefois, le recours est fondé dans la mesure où il concerne la revendication 1 déposée dans le cadre de la requête subsidiaire, pendant la procédure de recours, puisque cette revendication a donné lieu à un nouvel état de fait qui entame la force de conviction des motifs avancés à l'appui de la décision attaquée, et qui n'a pas encore pu être examiné complètement par l'Office des brevets (article 79, alinéa 3), première phrase, chiffres 1 et 3 PatG).

A) Requête principale

L'objet de l'actuelle revendication 1 a été divulgué dans les documents d'origine.... . Le caractère technique requis lui fait cependant défaut.

Conformément à l'article premier, alinéa 1) PatG, les brevets sont délivrés pour les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. La notion d'invention, qui n'est pas davantage définie dans la Loi sur les brevets, est interprétée par la jurisprudence constante de la Cour suprême comme devant être un enseignement dans la domaine de la technique (BGH GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation", II 4 d) et autres références).

Dans sa jurisprudence, la Cour fédérale de justice considère que le caractère technique requis existe notamment lorsque les instructions déterminantes contenues dans un enseignement revendiqué servent à résoudre un problème technique concret (BGH

Zeichenketten"). Unter dieser Voraussetzung ist eine beanspruchte Lehre auch dann dem Patentschutz zugänglich, wenn sie als Computerprogramm oder in einer sonstigen Erscheinungsform geschützt werden soll, die eine Datenverarbeitungsanlage nutzt. Für die Beurteilung der Technizität nach § 1 PatG ist eine Gesamtbetrachtung erforderlich, was nach der beanspruchten Lehre im Vordergrund steht (BGH GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation", II 4 d) m. w. N.).

Der Patentanspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Ermitteln, ob für einen Betreiber wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät wirtschaftlich rentabel ist. Im Vordergrund steht bei der Lehre des Verfahrens nach Patentanspruch 1, aus den Daten über den Einsatz des ersten medizintechnischen Gerätes, über die mit dem Einsatz erzielte Vergütung und über die kalkulatorischen Fixkosten in betriebswirtschaftlicher Weise die Rentabilität des ersten medizintechnischen Gerätes zu ermitteln und davon abgeleitet die Ersatzbeschaffung oder Zusatzbeschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes zu bestimmen.

Damit erschöpft sich die Lehre des Patentanspruchs 1 in einer rein gedanklichen Regel für geschäftliche Tätigkeiten, nämlich in einer Vorschrift zur Aufbereitung betriebswirtschaftlicher Faktoren. Das gegenständliche erste medizintechnische Gerät wird hierbei durch das anmeldungsgemäße Verfahren weder weitergebildet noch in irgend einer Weise gesteuert oder geregelt, sondern die Angabe dieses Merkmals schränkt das ansonsten ganz allgemein gültige betriebswirtschaftliche Verfahren nunmehr auf einen konkreten Fall ein, ohne der betriebswirtschaftlichen Lehre damit einen technischen Charakter zu geben. Daß die Ermittlung der verschiedenen Daten und der Rentabilität dabei automatisch erfolgt, gibt der Gesamtbetrachtung dieser Lehre auch keinen technischen Charakter. Die Ermittlung von Daten automatisch vorzunehmen, kann zwar für sich genommen technisch sein, aber für die Lehre des Verfahrens nach Anspruch 1 stellt dies lediglich eine beiläufige, das im Vordergrund stehende betriebswirtschaftliche Verfahren weiter ausgestaltende Maßnahme dar, was in gleicher

ketten"). Under these conditions, a claimed teaching is also eligible for patent protection if it is to be protected as a computer program or as some other embodiment used by a computer. The assessment of technical character according to Section 1 PatG requires a general appreciation of what the main thrust of the claimed teaching is (BGH GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation", II 4 d), with further references).

Claim 1 concerns a method for determining whether, for an operator of at least one medical apparatus, the acquisition of a further medical apparatus or a replacement of the first medical apparatus is economically profitable. The teaching of the method according to claim 1 has, as its main thrust, the determination, in terms of business economics, of profitability of the first medical apparatus from the data on the use of the first medical apparatus, the remuneration obtained by such use, and the relevant fixed costs, and, on that basis, the determination of whether the acquisition of a further medical apparatus or the replacement of the first medical apparatus is economically profitable.

The teaching of claim 1 is thus no more than a mental rule for doing business: specifically, an instruction for processing factors in business economics. The first medical apparatus, as a physical entity, is neither developed further nor in any way controlled or regulated by the method according to the application; instead, the mention of this feature limits the otherwise generally applicable business method to a concrete case, without imparting a technical character to the teaching for doing business. The fact that the determination of the various data and of profitability occurs automatically does not confer technical character on the teaching considered as a whole. Determining data by automatic means can in itself be technical, but for the teaching of the method according to claim 1, this is merely an incidental measure supplementing the business method, which also applies in the same way to the use of a computer, merely in accordance with its normal purpose, to determine profitability or, on the same basis, potential profitability, automatically.

GRUR 2002, 144, 145 – "Suche fehlerhafter Zeichenketten"). Dans ces conditions, un enseignement revendiqué peut également être protégé, même s'il se présente sous la forme d'un programme d'ordinateur ou toute autre forme qui suppose l'utilisation d'un ordinateur. Pour juger du caractère technique au sens de l'article premier PatG, il est nécessaire de procéder à un examen d'ensemble de ce qui est essentiel dans l'enseignement revendiqué (BGH GRUR 2000, 498 – "Logikverifikation", II 4 d) et autres références).

La revendication 1 concerne une méthode pour déterminer si, pour l'exploitant d'au moins un premier appareil technico-médical, l'acquisition d'un autre appareil technico-médical ou le remplacement du premier appareil technico-médical est économiquement rentable. L'élément essentiel dans l'enseignement de la méthode selon la revendication 1 consiste à déterminer, en termes de gestion commerciale, la rentabilité du premier appareil technico-médical à partir des données relatives à l'utilisation du premier appareil technico-médical, à la rémunération obtenue par cette utilisation et aux coûts fixes, et, sur cette base, à décider du remplacement de l'appareil technico-médical ou de l'acquisition d'un appareil supplémentaire.

Ainsi, l'enseignement de la revendication 1 se réduit à une règle purement intellectuelle applicable à des activités économiques, à savoir une instruction concernant le traitement de facteurs de gestion. En l'occurrence, le premier appareil technico-médical en tant qu'entité physique n'est ni développé davantage, ni régulé ou contrôlé d'aucune façon par la méthode selon la demande; au contraire, l'indication de cette caractéristique limite la méthode de gestion – valable d'une façon générale au demeurant – à un cas concret, sans conférer pour autant un caractère technique à l'enseignement de gestion commerciale. Le fait que la détermination des différentes données et de la rentabilité s'effectue automatiquement ne confère pas non plus un caractère technique à cet enseignement considéré dans son ensemble. La détermination automatique de données peut certes revêtir en soi un caractère technique, mais pour l'enseignement de la méthode selon la revendication 1, il s'agit simplement d'une mesure accessoire qui ne fait que développer la méthode de gestion, élément essentiel. Cela vaut de la

Weise auch für die lediglich bestimmungsgemäße Nutzung einer Datenverarbeitungsanlage zur automatischen Ermittlung der Rentabilität bzw. der abgeleiteten potentiellen Rentabilität zutrifft.

...

Dem Verfahren nach Patentanspruch 1 fehlt es mithin an der notwendigen Technizität. Der Patentanspruch 1 ist daher nicht gewährbar. Mit ihm fallen auch die übrigen Patentansprüche 2 bis 9, da nur über die Anmeldung im Ganzen entschieden werden kann.

B) Hilfsantrag

Der geltende Patentanspruch 1 ist in den ursprünglichen Unterlagen ... offenbart und damit zulässig. Dieser Patentanspruch 1 ist auf eine Vorrichtung zum Ermitteln, ob für einen Betreiber wenigstens eines ersten medizintechnischen Gerätes eine Anschaffung eines weiteren medizintechnischen Gerätes oder ein Ersatz für das erste medizintechnische Gerät wirtschaftlich rentabel ist, gerichtet.

Hierbei handelt es sich um einen technischen Gegenstand, da eine konkrete Vorrichtung im Sinne einer physikalischen Entität, die für einen bestimmten Zweck hergestellt wird, per se technisch ist. Einer Vorrichtung, die in bestimmter, näher definierter Weise eingerichtet und nicht auf ein Verfahren oder ein Programm gerichtet ist, kommt der erforderliche technische Charakter **ohne weiteres** zu (BGH BIPMZ 2000, 276 – "Sprachanalyseeinrichtung", II 1 bb; EPA GRUR Int. 2002, 87 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP²).

Dem steht auch nicht entgegen, daß der Vorrichtung die Bearbeitung nicht-technischer Vorgänge vorgenommen wird, wie z. B. die Bearbeitung von Texten oder die Ausführung bzw. Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit. Auch der Spezialfall, wonach dann, wenn der Vorrichtungsanspruch auf die Ausführung von Verfahrensansprüchen rückbezogen ist, zunächst eine Bewertung der Kategorie des diesbezüglichen Anspruchs vorgenommen werden muß, liegt nicht vor (vgl. BGH GRUR 2002, 145 – "Suche fehlerhafter Zeichenketten"). Die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 ist durch ihre technischen Merkmale, wie das medizintechnische

² ABI. EPA 2001, 441.

...

The method according to claim 1 therefore lacks the required technical character. This means that claim 1 is not allowable. The remaining claims 2 to 9 also fail, as a decision can only be taken on the application as a whole.

B. Auxiliary request

The present claim 1 is disclosed ... in the original documents and is therefore admissible. Claim 1 concerns a device for determining whether, for an operator of at least one medical apparatus, the acquisition of a further medical apparatus or a replacement for the first medical apparatus is economically profitable.

Here, the claimed subject-matter is technical, since a concrete apparatus, in the sense of a physical entity made for a specific purpose, is technical per se. An apparatus configured in a particular, carefully defined way can **readily** be held to have the required technical character (BGH BIPMZ 2000, 276 – "Sprachanalyseeinrichtung", II 1 bb; EPA GRUR Int. 2002, 87 – Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP²).

This continues to apply where the device is used for activities of a non-technical nature, such as word-processing or doing, or helping to do, business. Nor is this a special case where the device claim is also directed to the implementation of method claims and an assessment must be made of the category to which the relevant claim belongs (see BGH GRUR 2002, 145 – "Suche fehlerhafter Zeichenketten"). The device according to claim 1 is characterised by its technical features, such as the medical apparatus, the transmission facilities and the computer. The business aspects merely add further characteristics, without depriving the specific

² OJ EPO 2001, 441.

même façon pour l'utilisation simplement normale d'un ordinateur en vue de déterminer automatiquement la rentabilité ou, sur cette base, la rentabilité potentielle.

...

La méthode selon la revendication 1 étant donc dépourvue du caractère technique requis, cette revendication n'est pas admissible. Il en va de même des autres revendications 2 à 9, car il ne peut être statué que sur la demande dans son ensemble.

B) Requête subsidiaire

L'actuelle revendication 1 a été divulguée dans les documents d'origine..., et est donc recevable. La revendication 1 concerne un dispositif en vue de déterminer si, pour l'exploitant d'au moins un premier appareil technico-médical, l'acquisition d'un autre appareil technico-médical ou le remplacement du premier appareil technico-médical est économiquement rentable.

Il s'agit en l'occurrence d'un objet technique, puisqu'un appareil concret au sens d'une entité physique fabriquée dans un but précis est technique en soi. Un appareil qui est configuré d'une manière particulière, définie en détail, et ne concerne pas un procédé ou un programme possède **manifestement** le caractère technique requis (BGH BIPMZ 2000, 276 – "Sprachanalyseeinrichtung", II 1 bb; EPA GRUR Int. 2002, 87 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP²).

Rien ne s'oppose du reste à ce que le dispositif soit utilisé pour effectuer des opérations non techniques, comme le traitement de textes ou encore la mise en oeuvre ou le soutien d'une activité économique. Il ne s'agit pas non plus du cas particulier dans lequel la revendication de dispositif se réfère à la réalisation de revendications de procédé et où il est nécessaire d'apprécier d'abord la catégorie de la revendication concernée (cf. BGH GRUR 2002, 145 – "Suche fehlerhafter Zeichenketten"). Le dispositif selon la revendication 1 se distingue par ses caractéristiques techniques, telles que l'appareil technico-médical, les moyens de transmission et l'ordina-

² JO OEB 2001, 441.

Gerät, die Übertragungseinrichtungen und die Datenverarbeitungsanlage charakterisiert. Die betriebswirtschaftlichen Aspekte fügen lediglich weitere Eigenschaften hinzu, ohne daß die konkrete technische Vorrichtung dadurch ihre Technizität verliert. Dem widerspricht auch nicht, daß einem entsprechenden Verfahren, wie dargelegt, die Technizität fehlt, denn nach PatG § 1 Absatz 2 Satz 3 sind Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten ausdrücklich nicht als Erfindungen im Sinne des PatG § 1 anzusehen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 weist mithin die erforderliche Technizität auf.

Da die bisherige Prüfung der Anmeldung nur auf die Frage der Technizität gerichtet war ... und nicht auszuschießen ist, daß bei einer Recherche bezüglich der Merkmale des geltenden Anspruchs 1 nach Hilfsantrag noch relevanter Stand der Technik ermittelt wird, war die Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zu beschließen. ...

DE 2/05

technical device of its technical character. Nor is this contradicted by the fact that a corresponding method, as explained, lacks technical character, since under Section 1(2), third sentence, PatG, methods for doing business are expressly not to be regarded as inventions within the meaning of Section 1 PatG.

The subject-matter of claim 1 therefore has the required technical character.

Since the previous examination of the application was directed only to the question of technical character ... and the possibility cannot be ruled out that a search on the features of the present claim 1 according to the auxiliary request might reveal further relevant prior art, the case was to be referred back to the German Patent and Trade Mark Office ...

DE 2/05

teur. Les aspects liés à la gestion commerciale ne font qu'y ajouter de nouvelles propriétés, sans que le dispositif technique concret ne perde pour autant son caractère technique. Cela n'est pas non plus contredit par le fait qu'une méthode correspondante soit dépourvue de caractère technique, comme cela a été expliqué, car conformément à l'article premier, alinéa 2), troisième phrase PatG, il convient expressément de ne pas considérer les méthodes dans le domaine des activités économiques comme des inventions au sens de l'article premier PatG.

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 présente le caractère technique requis.

Etant donné que l'examen de la demande n'avait porté que sur la question du caractère technique ... et qu'il ne faut pas exclure la possibilité qu'une recherche concernant les caractéristiques de l'actuelle revendication 1 selon la requête subsidiaire fasse encore apparaître un état de la technique pertinent, il y avait lieu de renvoyer l'affaire devant l'Office allemand des brevets et des marques. ...

DE 2/05
