

A. Patentfähige Erfindungen**1. Ausgeschlossene Gegenstände oder Tätigkeiten****1.1 Entdeckungen****DE Deutschland**

Bundesgerichtshof, 19. Januar 2016 (X ZR 141/13) – Rezeptortyrosinkinase

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Entdeckungen

Das europäische Patent 0 959 132 betraf ein für eine Rezeptorproteinkinase codierendes Nucleinsäuremolekül und ein Verfahren zu dessen Nachweis. Die Nucleinsäure kann aufgrund genetischer Veränderungen als Marker bei der Diagnose leukämischer Erkrankungen verwendet werden. Der BGH wies den Einwand zurück, es handle sich dabei um eine nicht patentfähige Entdeckung.

Eine Entdeckung ist nach Art. 52 (2) (a), (3) EPÜ als solche ebenso wie eine wissenschaftliche Theorie oder eine mathematische Methode dem Patentschutz nicht zugänglich. Anders als es der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten für das amerikanische Patentrecht entschieden hat (566 U.S. (2012) – *Mayo gegen Prometheus*), ist nach Ansicht des BGH jedoch eine Lehre zum technischen Handeln, die die Nutzung einer Entdeckung zur Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs lehrt, nach europäischem – und deutschem – Recht dem Patentschutz unabhängig davon zugänglich, ob die Lehre über die Nutzung des aufgedeckten naturgesetzlichen Zusammenhangs hinaus einen "erfinderischen Überschuss" enthält. Denn jedes technische Handeln beruht auf der zielgerichteten Nutzung von Naturgesetzen, so dass es sich verbietet, bei der – auch für den Patentschutz computerimplementierter Erfindungen maßgeblichen – Prüfung der Frage, ob die gelehrte technische Lösung des Problems auf erfinderischer Tätigkeit beruht, die Frage außer Betracht zu lassen, ob dem Fachmann die Erkenntnis einer physikalischen, chemischen oder biologischen Gesetzmäßigkeit, die die Grundlage der technischen Lehre der Erfindung bildet, nahegelegt war.

A. Patentable inventions**1. Excluded subject-matter and activities****1.1 Discoveries****DE Germany**

Federal Court of Justice, 19 January 2016 (X ZR 141/13) – Receptor tyrosine kinase

Keywords: patentable inventions – discoveries

European patent 0 959 132 was for a nucleic acid encoding receptor-type protein kinase, and a method for detecting said acid, which owing to genetic mutations can be used as a marker for diagnosing leukaemic illness. The Court dismissed the objection that this was a non-patentable discovery.

Under Art. 52(2)(a) and (3) EPC, discoveries as such – like scientific theories and mathematical methods – are not patentable. The Court, unlike the US Supreme Court (in 566 U.S. (2012) – *Mayo v Prometheus*), ruled that a teaching that involved performing a technical act which used a discovery to achieve a specific outcome was patentable under European – and German – law, regardless of whether the teaching also contained "inventive added value" above and beyond the use of the naturally occurring correlation discovered. After all, any technical act was based on the purposeful use of laws of nature. Therefore, when assessing whether the technical solution involved an inventive step (an issue also relevant for computer-implemented inventions), it was not possible to ignore the question of whether the aspect of physical, chemical or biological law underlying the invention's technical teaching was obvious to the skilled person.

A. Inventions brevetables**1. Objets ou activités exclus****1.1 Découvertes****DE Allemagne**

Cour fédérale de justice, 19 janvier 2016 (X ZR 141/13) – Récepteur tyrosine kinase

Mots-clés : inventions brevetables – découvertes

Le brevet européen 0 959 132 concernait une molécule d'acide nucléique codant un récepteur de protéine kinase, ainsi qu'un procédé pour la détecter. Compte tenu de mutations génétiques, l'acide nucléique peut être utilisé comme marqueur pour le diagnostic de la leucémie. La Cour fédérale de justice a rejeté l'objection selon laquelle il s'agit d'une découverte non brevetable.

Conformément à l'art. 52(2)a) et (3) CBE, une découverte est exclue en tant que telle de la brevetabilité, au même titre qu'une théorie scientifique ou une méthode mathématique. Contrairement à l'arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis concernant le droit américain des brevets (566 U.S. (2012) – *Mayo c. Prometheus*), un enseignement relatif à une opération d'ordre technique, et portant sur l'utilisation d'une découverte pour obtenir un résultat déterminé, peut toutefois, du point de vue de la Cour fédérale de justice, être protégé par un brevet en vertu du droit européen, mais aussi allemand, indépendamment de la question de savoir si cet enseignement apporte une contribution inventive au-delà de l'utilisation de la découverte d'une particularité liée aux lois de la nature. Toute opération d'ordre technique s'appuie en effet sur l'utilisation ciblée de lois de la nature, si bien que pour établir si la solution technique enseignée implique une activité inventive - question qui, du reste, est également essentielle pour la protection par brevet des inventions mises en œuvre par ordinateur - il est impératif de déterminer si, pour l'homme du métier, il était évident que l'enseignement technique de l'invention se fondait sur une loi physique, chimique ou biologique.

Es stand daher der Patentfähigkeit nicht entgegen, dass sich die technische Lehre in der Anweisung erschöpft, das in diesen Ansprüchen bezeichnete Nucleinsäuremolekül bereitzustellen. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus R. 29 (1) EPÜ, die – in Übereinstimmung mit § 1a (1) PatG – bestimmt, dass der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile, einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen. Denn dies bekräftigt nur den sich bereits aus dem Erfindungsbegriff ergebenden Grundsatz, dass nicht die Entdeckung einer Sequenz, wohl aber die Offenbarung, dass und wie diese durch Isolierung technisch nutzbar gemacht werden kann (R. 29 (2) EPÜ, § 1a (2) PatG), eine dem Patentschutz zugängliche Lehre darstellt. Der von der Klägerin für erforderlich gehaltenen "erkennbaren Kennzeichnung" der Sequenz als isoliert oder durch ein technisches Verfahren gewonnen, bedarf es dabei nicht, denn es ist einem jeden Sachanspruch immanent, dass er mit der Bezeichnung der Sache die geschützte technische Lehre kennzeichnet, eben diese Sache (durch ein technisches Verfahren) bereitzustellen.

1.2 Mathematische Methoden

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 30. Juni 2015 (X ZB 1/15) – Flugzeugzustand

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – mathematische Methoden

Die Patentanmeldung betraf ein Verfahren zur Zustandsermittlung eines Flugzeugs, nämlich zur Ermittlung von Position, Geschwindigkeit und Lage eines Flugzeugs. Das technische Problem war, ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das eine zuverlässige und schnelle Zustandsschätzung ermöglicht. Dabei wurden durch mathematische Berechnungen möglichst zuverlässige Werte ermittelt.

So it was no bar to patentability for the technical teaching to be confined to an instruction to provide the nucleic acid molecule named in the claims. Nor was any other view derivable from R. 29(1) EPC, which – like Section 1a(1) of Germany's Patent Law – provided that "the human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions". That only underscored the principle that whilst discovering a sequence could not be a patentable invention, disclosing that and how it could be isolated and made technically usable certainly could (R. 29(2) EPC, Section 1a(2) of the Patent Law). The claimant was mistaken in arguing that the sequence had to be "recognisably characterised" as isolated or produced by means of a technical process; any claim, by naming something, inherently characterised the protected technical teaching of providing that particular thing (by means of a technical process).

1.2 Mathematical methods

DE Germany

Federal Court of Justice of 30 June 2015 (X ZB 1/15) – Aircraft status

Keywords: patentable inventions – mathematical methods

At issue was a patent application concerning a method for determining an aircraft's status, namely its position, velocity and altitude. The technical problem consisted in providing a method that enabled quick and reliable estimates of those parameters. Mathematical calculations were used to determine the most possible reliable values.

Le fait que l'enseignement technique consistait simplement à mettre à disposition la molécule d'acide nucléique mentionnée dans les revendications ne faisait donc pas obstacle à la brevetabilité. Aucune autre conclusion ne saurait du reste être tirée à la lecture de la règle 29(1) CBE, laquelle dispose, à l'instar du § 1a(1) de la Loi allemande sur les brevets, que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. En effet, cette disposition renforce simplement le principe qui découle déjà de la notion d'invention, à savoir que l'enseignement brevetable réside non pas dans la découverte d'une séquence, mais bien dans la divulgation du fait que – et de la manière dont – cette séquence, en étant isolée, peut être rendue utilisable sur le plan technique (règle 29(2) CBE, § 1a (2) de la Loi allemande sur les brevets). Contrairement au point de vue défendu par le demandeur, il n'est pas nécessaire "d'identifier distinctement" la séquence comme ayant été isolée ou obtenue à l'aide d'un procédé technique, étant donné qu'une revendication de produit à ceci de particulier qu'en désignant le produit, elle définit l'enseignement technique protégé, qui consiste à fournir précisément ce produit (au moyen d'un procédé technique).

1.2 Méthodes mathématiques

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 30 juin 2015 (X ZB 1/15) – État d'aéronef

Mots-clés : inventions brevetables – méthodes mathématiques

La demande de brevet portait sur un procédé visant à déterminer l'état d'un aéronef, à savoir sa position, sa vitesse et sa situation. Le problème technique consistait à fournir un procédé permettant d'évaluer cet état de manière fiable et rapide. Des calculs mathématiques étaient effectués afin d'obtenir des valeurs aussi fiables que possible.

Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass mathematische Methoden, die nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG als solche von der Patentierung ausgeschlossen sind, ebenso wie Verfahren der elektronischen Datenverarbeitung nur dann patentierbar sind, wenn sie der Lösung eines konkreten technischen Problems mit technischen Mitteln dienen. Sie sind vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn sie losgelöst von einer konkreten technischen Umsetzung beansprucht werden. Merkmale, die sich in der Anwendung einer mathematischen Methode erschöpfen, dürfen bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht berücksichtigt werden.

Allerdings kann eine mathematische Methode nicht ohne weiteres als nicht-technisch angesehen werden. Technisches Handeln besteht im Arbeiten mit den Mitteln der Naturkräfte (BGH X ZB 15/67 – *Rote Taube*; BGH X ZB 33/03 – *Anbieten interaktiver Hilfe*). Die diesen zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten werden in aller Regel mit Hilfe mathematischer Methoden beschrieben. Die Anwendung solcher Methoden zur Erzielung eines bestimmten technischen Erfolgs ist deshalb dem Gebiet der Technik zuzuordnen. Eine mathematische Methode kann nur dann als nicht-technisch angesehen werden, wenn sie im Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften aufweist. Ein ausreichender Bezug zur gezielten Anwendung von Naturkräften liegt vor, wenn eine mathematische Methode zu dem Zweck herangezogen wird, anhand von zur Verfügung stehenden Messwerten zuverlässigere Erkenntnisse über den Zustand eines Flugzeugs zu gewinnen und damit die Funktionsweise des Systems, das der Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.

Der Bundesgerichtshof merkte zudem an, dass die Patentfähigkeit eines Gegenstands nicht davon abhängt, ob dieser einen technischen Fortschritt mit sich bringt. Ein Gegenstand, der neu ist und auf erfinderischer Tätigkeit beruht, kann nicht allein deshalb als nicht patentfähig angesehen werden, weil er im Vergleich zum Stand der Technik keinen erkennbaren Vorteil bietet.

The Court found that – like computer programs – mathematical methods, which were excluded from patentability as such under Section 1(3) No. 1 German Patent Law, were patentable only if they solved a specific technical problem by technical means. They could not be patented if they were claimed in isolation from a specific technical function. Features that merely applied a mathematical method had to be disregarded for the purpose of establishing inventive step.

A mathematical method could not necessarily be considered non-technical, however. Working with the forces of nature was technical (Federal Court of Justice judgments X ZB 15/67 – *Red dove*; and X ZB 33/03 – *Offer of interactive support*). The laws underlying those forces were generally described with the aid of mathematical methods; applying those methods to achieve a particular technical result was therefore of a technical nature. A mathematical method could be considered non-technical only if, in the context of the teaching claimed, it bore no relation to the targeted application of natural forces. A mathematical method was sufficiently related if it was used to obtain more reliable aircraft status data from the measurements available and thus influence how the system used to determine this data operated.

The Court also observed that subject-matter did not have to constitute technological progress in order to be patentable. Subject-matter that was novel and involved an inventive step could not be excluded from patentability simply because it did not offer any discernible advantage over the prior art.

La Cour fédérale de justice a constaté que les méthodes mathématiques, qui sont exclues en tant que telles de la brevetabilité par l'article premier, paragraphe 3, point 1 de la Loi allemande sur les brevets, tout comme les procédés informatiques, ne sont brevetables que si elles servent à résoudre un problème technique concret avec des moyens techniques. Elles sont exclues de la brevetabilité si elles sont revendiquées en dehors d'une mise en œuvre technique concrète. Les caractéristiques qui appliquent simplement une méthode mathématique ne doivent pas être prises en compte aux fins d'apprécier l'activité inventive.

Une méthode mathématique ne peut toutefois pas être considérée d'emblée comme non technique. La mise en œuvre de forces naturelles revêt un caractère technique (Cour fédérale de justice – X ZB 15/67 – *Pigeon rouge* ; Cour fédérale de justice – X ZB 33/03 – *Offre d'une aide interactive*). Les lois sous-jacentes sont généralement décrites à l'aide de méthodes mathématiques. L'application de telles méthodes en vue d'obtenir un effet technique précis est donc de nature technique. Une méthode mathématique ne peut être considérée comme non technique que si elle n'est pas liée à la mise en œuvre ciblée de forces naturelles dans le cadre de l'enseignement revendiqué. Le lien avec la mise en œuvre ciblée de forces naturelles est suffisant si une méthode mathématique est appliquée pour obtenir des informations plus fiables sur l'état de l'aéronef, à l'aide des mesures disponibles, et pour influencer ainsi le fonctionnement du système servant à déterminer cet état.

La Cour fédérale de justice a en outre fait observer qu'un objet ne doit pas nécessairement apporter un progrès technique pour être brevetable. Un objet qui est nouveau et qui implique une activité inventive ne peut pas être considéré comme non brevetable au simple motif qu'il ne procure pas d'avantage perceptible par rapport à l'état de la technique.

1.3 Computerprogramme

AT Österreich

**Oberster Gerichtshof,
25. August 2016 (4 Ob 94/16a)**

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Computerprogramme

Gegenstand des Patents (A 106/2012) war ein Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten. Das österreichische Patentamt hatte dem Einspruch stattgegeben und das Patent mangels Technizität widerrufen. Das Oberlandesgericht Wien hatte den Einspruch hingegen abgewiesen. Es knüpfte dabei an Entscheidungen des Europäischen Patentamts an und ging davon aus, dass ein Computerprogrammprodukt dann nicht unter das Patentierungsverbot falle, wenn es beim Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien zur Frage der Technizität, welche von der Frage der Neuheit bzw. des erfinderischen Schritts strikt zu trennen sei (T 1173/97). Nach dem Obersten Gerichtshof ist eine Maßnahme technisch, wenn sie einem technischen Zweck dient. Das Vorliegen der erforderlichen Technizität ist vom Ergebnis einer im Einzelfall vorzunehmenden wertenden Gesamtbetrachtung des in dem angemeldeten Patentanspruch definierten Gegenstands abhängig; dabei ist es für das Technizitätserfordernis unerheblich, ob der Gegenstand einer Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechnische Merkmale aufweist. Die Patentierbarkeit setzt die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln voraus.

Zur Bejahung der Technizität reicht es nicht aus, dass ein Verfahren bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert, da Programme für Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Das Programm muss einen weiteren technischen Effekt aufweisen. Die Abgrenzungslinie zwischen nicht-schützbaaren und schützbaaren Computerprogrammen wird anhand ihrer Technizität gezogen, indem ein technischer Beitrag auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Bereich gefordert wird. Der erforderliche technische Effekt aus einem Computerprogramm muss aus dem eigentlichen Inhalt des Programms im Zusammenhang mit der gestellten technischen Aufgabe bzw. deren Lösung erschlossen werden können. Maßgebend ist somit, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der

1.3 Computer programs

AT Austria

**Supreme Court, 25 August 2016
(4 Ob 94/16a)**

Keywords: patentable inventions – computer programs

At issue was a patent (filed as A 106/2012) for a method of reading and writing data. The Austrian Patent Office had allowed an opposition and revoked the patent for lack of technical character. Based on an approach taken in the EPO case law, Vienna Higher Regional Court had then overturned that decision, holding that computer programs were not excluded from patentability if, when run on a computer, they produced a further technical effect.

The Supreme Court upheld the lower court's finding on technical character, observing that this was a matter strictly separate from novelty and inventive step (T 1173/97). A measure was technical if it served a technical purpose. Whether claimed subject-matter had the requisite technical character had to be determined on a case-by-case basis after assessing it as a whole; whether it had non-technical features in addition to its technical ones was irrelevant. To be patentable, it had to solve a technical problem by technical means.

Technical character could not be established solely on the basis that a method's purpose could be achieved only by using a computer, because computer programs as such were non-patentable and so had to have some further technical effect. It was by requiring such technical character in the form of a technical contribution in a field not excluded from patentability that the line between non-patentable and patentable computer programs was drawn. The requisite technical effect had to be derivable from the program's actual content as it operated in the context of solving the underlying technical problem. The decisive point, therefore, was whether, taking the requisite overall view, the teaching served to solve a specific technical problem going beyond mere data processing.

1.3 Programmes d'ordinateurs

AT Autriche

**Cour suprême, arrêt du 25 août 2016
(4 Ob 94/16a)**

Mots-clés : inventions brevetables – programmes d'ordinateurs

Le brevet délivré sur la base de la demande A 106/2012 avait pour objet un procédé de lecture et d'écriture de données. L'Office autrichien des brevets avait fait droit à l'opposition et révoqué le brevet pour manque de technicité. S'appuyant sur la jurisprudence de l'Office européen des brevets, la cour d'appel régionale de Vienne avait ensuite rejeté l'opposition, estimant qu'un programme d'ordinateur n'était pas exclu de la brevetabilité si, une fois mis en œuvre sur un ordinateur, il produisait un effet technique supplémentaire.

La Cour suprême a confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Vienne s'agissant de la question de la technicité, qu'il convient de dissocier rigoureusement de celle de la nouveauté ou de l'activité inventive (T 1173/97). Selon la Cour suprême, une mesure est technique si elle sert un objectif technique. Pour déterminer s'il est satisfait à l'exigence de technicité, il convient de procéder au cas par cas à une évaluation de l'objet revendiqué pris dans son ensemble. À cet égard, pour ce qui est de l'exigence de technicité, il importe peu que l'objet de la demande comporte, outre des caractéristiques techniques, également des caractéristiques non techniques. Pour être brevetable, l'objet revendiqué doit résoudre le problème technique par des moyens techniques.

Il ne suffit pas qu'un procédé suppose l'utilisation d'un ordinateur pour que soit reconnue sa technicité, étant donné que les programmes d'ordinateur sont en soi exclus de la brevetabilité. Le programme doit présenter un effet technique supplémentaire. C'est l'exigence de technicité, c'est-à-dire la nécessité d'apporter une contribution technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité, qui permet de distinguer les programmes d'ordinateur brevetables de ceux qui ne le sont pas. L'effet technique exigé pour un programme d'ordinateur doit pouvoir se dégager du contenu proprement dit du programme combiné au problème technique posé ou à sa solution. L'important est donc de voir si l'enseignement pris dans son ensemble sert à résoudre un problème technique concret au-delà du simple traitement de

Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.

FR Frankreich

Gericht erster Instanz Paris, 18. Juni 2015 (14/05735) – Orange gegen Free und Freebox

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Computerprogramme

Das Unternehmen Orange (vormals France Télécom) verklagte die Unternehmen Free wegen Verletzung des französischen Teils des europäischen Patents 2 044 797. Free beantragte im Wege der Widerklage unter anderem, dass das Gericht die Ansprüche 12, 13, 14 und 15, die auf ein Computerprogramm als solches gerichtet seien, für nichtig erklären solle.

Patentierbarkeit der Ansprüche 12 bis 15 auf Computerprogramme: Orange bestritt nicht, dass diese Ansprüche Computerprogramme umfassen, machte aber geltend, dass dies der Praxis des EPA entspreche. Somit war unstreitig, dass die Ansprüche 12 bis 14 des europäischen Patents 2 044 797 ein Computerprogramm als solches betreffen. Aus der Sicht des Gerichts ist Art. 52 EPÜ völlig klar und bedarf keiner Auslegung: Computerprogramme als solche sind von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sie unter das Urheberrecht fallen. Gegen den Antrag auf Nichtigerklärung dieser Ansprüche kann nicht als einziges Argument angeführt werden, dass in der Praxis des EPA Ansprüche auf Computerprogramme als sogenannte "Programmprodukte" zugelassen werden. Es darf nicht sein, dass dank eines einfachen sprachlichen Kunstgriffs Patente contra legem erteilt werden können. Die Patentierung von Computerprogrammen wird – auch wenn diese als Programmprodukte bezeichnet werden – durch keine Bestimmung und durch keine Schwierigkeiten bei der Auslegung des EPÜ gestützt; diese Programme sind vielmehr als solche klar von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Folglich wurden die Ansprüche 12, 13 und 14 mangels Patentierbarkeit für nichtig erklärt.

FR France

Paris District Court, 18 June 2015 (14/05735) – Orange (formerly France Télécom) v Free and Freebox

Keywords: patentable inventions – computer programs

Orange sued Free for infringement of the French part of its European patent 2 044 797. One of the requests in Free's counterclaim was that claims 12 to 15, which, it argued, were for a computer program as such, be revoked.

On those claims' patentability, Orange did not dispute that they were for a computer program, but argued that their grant was in keeping with EPO practice. Taking it therefore as established that claims 12 to 14 were for a computer program as such, the Court held that Art. 52 EPC, however, was clear and needed no interpretation: computer programs as such were excluded from patentability because they were covered by copyright. To overcome the request for those claims' revocation, it was not enough simply to argue that the EPO permitted claims for computer programs in practice by calling them instead "program products". Granting patents contrary to the law on the basis of no more than linguistic artifice was unacceptable: there was neither any provision in the EPC nor any difficulty arising when interpreting it that allowed patents to be granted for computer programs – even if they were called "program products"; on the contrary, computer programs as such were expressly excluded from patentability. The Court therefore revoked claims 12 to 14 as not patentable.

données.

FR France

Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2015 (14/05735) – Orange (anciennement France Télécom) c. Free et Freebox

Mots-clés : inventions brevetables – programmes d'ordinateurs

La société O a fait assigner la société F en contrefaçon de la partie française du brevet européen 2 044 797. La société F a demandé à titre reconventionnel au tribunal entre autres de prononcer la nullité des revendications 12, 13, 14 et 15 qui concernent un programme d'ordinateur considéré en tant que tel.

Sur la brevetabilité des revendications 12 à 15 relatives à des programmes d'ordinateurs. La société O ne conteste pas qu'il s'agit de revendications couvrant des programmes d'ordinateurs mais fait valoir qu'il s'agit d'une pratique de l'OEB. Il n'est ainsi pas contesté que les revendications 12 à 14 du brevet EP 797 concernent un programme d'ordinateur considéré en tant que tel. Selon le tribunal l'art. 52 CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d'ordinateurs en tant que tels sont exclus de la brevetabilité et ce, pour la raison qu'ils sont couverts par le droit d'auteur. Il ne peut être prétendu comme seul moyen pour s'opposer à la demande de nullité de ces deux revendications que la pratique de l'OEB admet des revendications de programmes d'ordinateurs en les baptisant "programmes-produits". En effet, il ne peut être admis qu'un simple artifice de langage permette de délivrer des brevets contra legem. La délivrance de brevets pour des programmes d'ordinateurs, fussent-ils dénommés programmes produits, n'est en effet soutenue par aucun texte ou par aucune difficulté d'interprétation de la CBE et au contraire ceux-ci sont clairement exclus en tant que tels de la brevetabilité. En conséquence, les revendications 12, 13 et 14 sont déclarées nulles pour défaut de brevetabilité.

Bezüglich des Anspruchs 15 des europäischen Patents 2 044 797 war das Gericht der Auffassung, dass dieser auf kein bestimmtes technisches Merkmal des Speichermediums gerichtet ist; auch diese Tarnung ermöglicht es nicht, das Patentierungsverbot für Computerprogramme zu umgehen. Im Übrigen enthält die Beschreibung des Patents keine weiteren Informationen zu diesem Speichermedium, und Orange hat den Schutz und das damit einhergehende Monopol für einen Gegenstand erhalten, dessen einzige Funktion darin besteht, von der Patentierbarkeit ausgeschlossene Computerprogramme zu enthalten. Das Gericht entschied, dass der Anspruch 15 entgegen dem Vorbringen des Unternehmens Orange nicht unter Art. 52 (3) EPÜ fällt, sondern unter Art. 52 (2) EPÜ. Somit ist der Anspruch 15 mangels Patentierbarkeit nichtig.

Anmerkung des Herausgebers: Das für nichtig erklärte Patent wurde dann in der Berufung beschränkt. Die Firma Freebox focht diese rückwirkende Beschränkung an, ihr Antrag wurde jedoch vom Berufungsgericht Paris am 9. September 2016 ebenso für unzulässig befunden (15/21319).

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 16. Dezember 2016 (14/06444) – Dassault gegen Sinequa

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Computerprogramme

Die Firma D ist Inhaberin des europäischen Patents 1 182 581 "Suchwerkzeug und Prozess zum Suchen unter Benutzung von Kategorien und Schlüsselwörtern". Die beanspruchte Erfindung betrifft das Abrufen von Informationen und insbesondere das Anzeigen von Ergebnissen einer Suchanfrage. Das wegen Verletzung verklagte Unternehmen S machte geltend, dass die Ansprüche 1 bis 14 ein Verfahren für eine gedankliche Tätigkeit als solche zum Gegenstand hätten. In der ersten Instanz wurde das Patent für nichtig erklärt (Gericht erster Instanz Paris, 19. März 2010 (08/01998)).

Die Patentschrift nennt als Stand der Technik drei Suchmaschinen (Alta Vista, Yahoo und Google). D brachte vor, dass Kategorien- und Schlagwort-indexe technisch seien, weil sie ein Durchsuchen von Datenbankeinträgen ermöglichten.

On claim 15, the Court found that the storage medium had nothing technical about it, being merely "dressing" that could therefore not circumvent the fact that computer programs were not patentable. Besides, there was no further information on it in the patent's description, so Orange had been granted protection and the resulting monopoly for an object that did nothing but store non-patentable computer programs. It was thus not Art. 52(3) – as Orange argued – but Art. 52(2) EPC that applied to the claim, which the Court therefore also revoked as not patentable too.

Editor's note: The revoked patent was subsequently limited. Freebox appealed against the limitation, which was applied with retroactive effect, but Paris Court of Appeal dismissed its appeal as inadmissible by decision 15/21319 dated 9 September 2016.

FR France

Paris Court of Appeal, 16 December 2016 (14/06444) – Dassault v Sinequa

Keywords: patentable inventions – computer programs

Dassault had sued Sinequa for infringement of its European patent 1 182 581, granted for an invention which was described as a tool and process for unified search using categories and keywords and was designed for use in retrieving information and, more specifically, displaying search-query results. At first instance, Paris District Court (19 March 2010 (08/01998)) had concurred with Sinequa's defence that claims 1 to 14 were for a mental act as such and revoked the French part of the patent.

According to the patent specification, the prior art comprised three search engines (Alta Vista, Yahoo and Google). Dassault contended that its category and keyword indexes were technical because they enabled users to search in a database of entries.

Concernant la revendication 15 du brevet EP 797, il apparaît selon le tribunal que le support d'enregistrement ne revendique aucune caractéristique technique particulière ; il s'agit ici encore d'un habillage qui ne permet pas d'échapper à l'exclusion de brevetabilité concernant les programmes d'ordinateur. Il n'y a d'ailleurs pas davantage d'informations sur ce support données dans la description du brevet et la société O a obtenu la protection et le monopole qui s'ensuit sur un objet qui n'a pour seule fonction que de contenir les programmes d'ordinateurs qui sont exclus de la brevetabilité. Le tribunal conclut que contrairement à ce que la société O prétend, la revendication 15 n'est pas soumise à l'art. 52(3) CBE mais bien à l'art. 52(2). En conséquence, la revendication 15 est nulle pour défaut de brevetabilité.

Note de la rédaction : le brevet annulé a ensuite été limité au stade de l'appel. Cette limitation qui s'est substituée avec effet rétroactif a donné lieu à contestation -par la Sté Freebox- déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2016 (15/21319).

FR France

Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2016 (14/06444) – Dassault c. Sinequa

Mots-clés : inventions brevetables – programmes d'ordinateurs

La société D est titulaire du brevet européen 1 182 581, intitulé "Outil et procédé de recherche unifiée en utilisant des catégories et des mots-clés". L'invention revendiquée par la société D a pour objet l'extraction d'informations et plus particulièrement l'affichage des résultats d'une demande de recherche. La société S attrait en contrefaçon a fait valoir que les revendications 1 à 14 portent sur une méthode intellectuelle en tant que telle. Le brevet a été annulé en première instance (TGI Paris, 19 mars 2010 (08/01998)).

Le brevet fait état de l'état de la technique existante, constituée par trois moteurs de recherche (Alta Vista, Yahoo, Google). La société D affirme que les index de catégories et de mots-clés sont des objets techniques puisqu'ils permettent une recherche parmi la base de données d'entrées.

Das Gericht stellte dazu fest, dass in der Patentschrift zwischen Kategorien und Schlagwortgruppen unterschieden, dieser Unterschied jedoch nicht anhand technischer Merkmale erläutert wird. Während ein Computer eine Suche aufgrund von Schlagwörtern oder Kategorien durchführt, ohne die Bedeutung der Wörter zu kennen, ist die Bedeutung für den Nutzer entscheidend. D räumte ein, dass zur Ermittlung und Abgrenzung der Schlagwörter und Kategorien eine semantische Analyse des Inhalts erforderlich sei. Laut dem Gericht ist der kognitive Inhalt der Daten als entscheidend für die Auswahl der Schlagwörter und Kategorien anzusehen, weshalb diese nicht technischer, sondern gedanklicher Natur sind. Schlagwörter und Kategorien seien abstrakte Konzepte, die auf gedanklichen Entscheidungen beruhen und daher zwangsläufig in gewissem Maß subjektiv seien. Sie könnten nicht vom Fachmann als technische Mittel identifiziert werden, unabhängig davon, wie der Fachmann definiert werde.

Anspruch 1 umfasst verschiedene Funktionsschritte, die auf eine erste Anfrage des Nutzers hin ausgeführt werden. Da die Abfrage von Datenbankeinträgen zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits bekannt war, besteht laut dem Gericht der technische Beitrag lediglich aus der Kombination von Schlagwörtern und Kategorien sowie verfeinerten Suchanfragen. Die zweite in Anspruch 1 beschriebene Phase betrifft ein dynamisches Auswählen. Allerdings ist der Begriff "dynamisch" in der Patentschrift nicht definiert und hat damit keinerlei technische Bedeutung.

Im Übrigen befand das Gericht, dass die Ergebnisse eines automatisierten Prozesses zwar andere sein mögen als die manuell von einem Bibliothekar erzielten und dass sie den Suchbereich erweitern können, aber die gedankliche Tätigkeit unabhängig vom erzielten Ergebnis dieselbe bleibt; beeinflusst werden nur die Ergebnisse, nicht das zugrunde liegende Verfahren.

Da die Erfindung zudem ganz allgemein auf jede Suche in jeglicher Datenbank anwendbar ist, ob automatisiert oder nicht, sind die Verweise auf das Internet in der Beschreibung – selbst wenn sie technischen Charakter verleihen könnten – nur ein einfaches Ausführungsbeispiel für die beanspruchte Erfindung.

The Court found that, although the patent distinguished between categories and keyword groups, it did not provide any information allowing a clear distinction to be made on a technical basis. The meaning of keywords or categories would be important for users, but a computer had no awareness of their meaning when processing them for a search. Dassault having conceded that a semantic analysis was the only way to identify and distinguish keywords and categories, the Court considered that the cognitive content of data was a factor in their selection and that, therefore, they were of an intellectual nature devoid of any technical character. As abstract concepts resulting from intellectual choices that inevitably involved a degree of subjectivity, they could not be technical means identifiable by the skilled person, no matter how that person was defined.

Having considered the various functional steps set out in claim 1 as occurring in response to a user's initial query, the Court found that, since performing searches among databases entries was already known from the prior art at the time of filing, their technical contribution could consist only in combining keywords and categories to produce a refined search query. The second phase of claim 1 involved a dynamic selection but, in the absence of any definition of "dynamic", that too could not be regarded as having any technical substance.

The Court conceded that results obtained by an automated process could differ from those obtained manually by a librarian and widen the field of search, but held that the intellectual process behind both sets of results was nevertheless the same; the factors involved affected only the results and not the underlying process.

The Court also ruled that, since the invention could be used more generally for any search in any kind of database, however it was indexed, the references to the internet in the description, even supposing they could confer technical character, did no more than provide an example of how the claimed invention might be carried out.

Sur quoi, la cour énonce que le brevet distingue entre les catégories et les groupes formés par les mots clés mais ne donne aucune information qui permettrait d'opérer une distinction claire basée sur des éléments techniques. La cour considère que si un ordinateur n'a aucune conscience du sens des mots lorsqu'il traite un mot-clé ou une catégorie pour réaliser une recherche, l'utilisateur lui sera attaché au sens des mots. La société D a reconnu que le seul moyen d'identifier et de distinguer des mots-clés et des catégories consiste à analyser leur contenu sémantique. Selon la cour, le contenu cognitif des données est un facteur qui déterminera le choix des mots-clés et des catégories qui présentent de ce fait un caractère intellectuel dépourvu de technicité. Mots-clés et catégories sont des concepts abstraits résultant de choix intellectuels qui ne peuvent échapper à une certaine subjectivité de sorte qu'ils ne constituent pas des outils techniques identifiables par l'homme de métier, quelle que soit la définition donnée de l'homme du métier.

La revendication 1 vise différentes étapes fonctionnelles, en réponse à une première requête d'un utilisateur. La cour relève qu'au moment du dépôt de son brevet il était connu de procéder à des recherches parmi des bases de données d'entrées de sorte que l'apport technique ne peut résulter que de la combinaison mots-clés et catégories et l'obtention d'une requête affinée. Le brevet décrit la deuxième phase de la revendication 1 comme celle de la mise en œuvre d'une sélection dynamique. Selon la cour le brevet ne définit pas le terme "dynamique" et ne lui donne par conséquent aucun contenu technique.

Par ailleurs, s'il ne peut être nié que des résultats obtenus du fait d'une automatisation du processus peuvent être différents de ceux obtenus manuellement par un bibliothécaire et étendre le domaine de la recherche, le processus intellectuel reste le même, indépendamment du résultat obtenu, ces circonstances affectant le résultat et non le processus mis en place.

De plus, l'invention s'appliquant plus largement à toute recherche dans tout type de base de données informatisée ou non, les références à Internet dans la description du brevet, à supposer même qu'elles puissent lui conférer un caractère technique, ne sont qu'un simple exemple de mise en œuvre de l'invention revendiquée.

Gemäß der Beschreibung werden die Ergebnisse den Nutzern auf eine erste Anfrage hin übermittelt, auf die eine zweite, vom Suchserver gestartete verfeinerte Anfrage folgt, wobei jedoch der technische Zusammenhang nicht erläutert wird. Eine Antwort auf eine Suche mittels Schlagwörtern und Kategorien war bereits vor der Anmeldung des Patents durch das Unternehmen D Stand der Technik. D will diese Antwort durch eine anschließende Suche verfeinern, wobei jedoch weder in der Beschreibung noch in den Zeichnungen technische Merkmale einer solchen anschließenden Suche dargelegt sind. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass kein technisches Mittel zur Umsetzung des beanspruchten Verfahrens offenbart wurde. Die Funktionsschritte in Anspruch 1 haben keinen technischen Charakter.

Der Verweis auf einen "Server" kann der Erfindung keinen technischen Charakter verleihen, weil es sich um ein einfaches und übliches Suchwerkzeug handelt und die Durchführung von Suchanfragen sowie das Anzeigen von Ergebnissen grundlegende IT-Abläufe sind. Das Gericht bestätigte daher das erstinstanzliche Urteil des Gerichts erster Instanz Paris.

Anmerkung des Herausgebers: Siehe auch Gericht erster Instanz Paris, 18. November 2016 (13/11351) – Xaga gegen Ewalia (PIBD (2017) 1066-III-114)

1.4 Geschäftliche Tätigkeiten

FR Frankreich

Berufungsgericht Paris, 26. Februar 2016 (15/01962) – Sesame Active System gegen Direktor des INPI

Schlagwort : patentfähige Erfindungen – geschäftliche Tätigkeiten

Die Firma Sesame Active System hatte eine Patentanmeldung (1 254 388) eingereicht, die ein "System und Verfahren zum Transport von Waren durch Fahrzeuge auf der Straße" zum Gegenstand hat. Die Beschwerde der Firma Sesame beim Berufungsgericht Paris richtete sich gegen die Entscheidung des Direktors des INPI, die Anmeldung zurückzuweisen. Sesame warf dem INPI insbesondere vor, die Systemansprüche willkürlich in Verfahrensansprüche umkategorisiert zu haben. Diesen Vorwurf der Verfälschung wies das Gericht zurück.

The patent stated that results were transmitted to users in response to an initial query which could then be refined by a second query launched by the search server, but it did not say how those aspects were technically combined. Search results in the form of keywords and categories had already been known from the prior art at the time of filing. Dassault's invention was intended to improve on them by way of an associated search, but neither the description nor the drawings specified any technical feature of such a search. Ultimately, the Court found, no technical means of implementation was disclosed. The functional steps set out in claim 1 therefore amounted to nothing more than a simple presentation of a method and could not establish technical character.

Nor could the reference to a "server" confer technical character: a server was a standard basic search tool and its search and display functions basic computing operations. The Court therefore upheld Paris District Court's revocation of the patent at first instance.

Editor's note: See also Paris District Court, 18 November 2016 (13/11351) – Xaga v Ewalia (PIBD (2017) 1066-III-114).

1.4 Methods for doing business

FR France

Paris Court of Appeal, 26 February 2016 (15/01962) – Sesame Active System v INPI Director General

Keywords: patentable inventions – business methods

Following a decision by the head of the French Patent Office (INPI) to refuse its patent application No. 1 254 388 for a system and method of road haulage, Sesame Active System appealed to Paris Court of Appeal, alleging that INPI had arbitrarily recategorised its system claims as method claims. The Court dismissed this allegation of distortion.

L'invention indique que les résultats sont transmis aux utilisateurs en réponse à une première requête et que le serveur de recherche est adapté à lancer une deuxième requête affinant la première requête sans pour autant caractériser techniquement leur combinaison. La réponse à une recherche par mots-clés ou par catégories correspond à l'état de la technique antérieure au dépôt du brevet de la société D qui se propose de les améliorer par une recherche associée. Ni la description de l'invention, ni les figures ne précisent d'élément technique relatif à une recherche associée. Il n'est décrit finalement aucun moyen technique de mise en œuvre de ce qui constitue en conséquence l'énoncé d'une méthode. Selon la cour donc les étapes fonctionnelles de la revendication 1 ne sauraient caractériser son caractère technique.

Enfin, la cour considère que la référence à un "serveur" ne confère pas un caractère technique à l'invention, le serveur étant un outil de recherche basique et usuel et les opérations de recherche et d'affichage, des opérations informatiques basiques. La cour confirme le jugement de première instance du TGI de Paris.

Note de la rédaction : voir aussi TGI Paris, 18 novembre 2016 (13/11351) – Xaga c. Ewalia (PIBD (2017) 1066-III-114).

1.4 Méthodes commerciales

FR France

Cour d'appel de Paris, 26 février 2016 (15/01962) – Sesame Active System c. Directeur de l'INPI

Mots-clés : inventions brevetables – méthode économique

La société S a déposé une demande de brevet (1 254 388) ayant pour titre "système et procédé de transport de marchandises par véhicules circulant sur route". Le recours de la société S devant la cour d'appel de Paris était dirigé contre la décision de rejet de la demande par le Directeur de l'INPI. La société S faisait grief notamment à l'INPI d'avoir requalifié arbitrairement les revendications de système en revendications de méthode. Ce grief de dénaturation est écarté par la cour.

Die strittige Patentanmeldung hatte zum Ziel, "die Beladung von Fahrzeugen zum Warentransport nicht nur auf dem Hinweg, sondern auch auf dem Rückweg zu optimieren", da die Wiederbeladung "ein entscheidender Faktor für die Rentabilität und mitunter sogar das wirtschaftliche Überleben" ist. Die wirtschaftliche Bedeutung der gestellten Aufgabe ist unbestritten; sie besteht darin, das Fracht- und das Transportangebot so miteinander zu korrelieren, dass sich beide auf dem Hin- und auf dem Rückweg so weit wie möglich decken und damit jeden Transport so rentabel wie möglich machen.

Das Berufungsgericht erklärte, dass mit der Patentanmeldung das wirtschaftliche Problem der Rentabilität gelöst werden soll, indem Angebot und Nachfrage durch neue Mittel abgestimmt werden. Die Lösung gemäß Anspruch 1 ist ein "System", das dadurch gekennzeichnet ist, dass es Gruppen und Untergruppen wirtschaftlicher Daten über die für Versender durchzuführenden Lieferungen (Art, Ort und Datum der Lieferung) und die verfügbaren Transportmittel (Kapazität und Standort des Fahrzeugs) sowie eine Zentraleinheit umfasst, die diese Daten abgleicht. Die "Datenregister" sind nicht anhand technischer Merkmale (Format, Komprimierung usw.) beschrieben, sondern nur durch die Art der darin enthaltenen (wirtschaftlichen) Daten. Die bloße Tatsache, dass diese Daten in drei Gruppen (Art der Ladung/Zeit/Raum) und zwei Untergruppen (Versender/Spediteur) zusammengefasst sind, stellt eine einfache Organisation der Informationen dar, die für sich genommen nicht technisch ist. Es werden keine technischen Angaben zur "Zentraleinheit" gemacht; diese ist allein dadurch gekennzeichnet, dass sie Abgleiche durchführt, also intellektuelle Vorgänge, bei denen die Daten zueinander in Beziehung gesetzt werden.

Diese Datenverarbeitung führt dem Gericht zufolge nicht zur Lösung der gestellten Aufgabe, denn der Spediteur erhält dadurch lediglich Auswahlmöglichkeiten zur Optimierung der Rentabilität. Die Lösung beruht vielmehr auf einem Informatiksystem, das eine Automatisierung ermöglicht. Ein solches System wird bei menschlichen und insbesondere wirtschaftlichen Tätigkeiten häufig verwendet und weist keine besondere Konfiguration auf; es ist nicht anhand technischer Merkmale beschrieben, sondern bloß durch Verweis auf die Schritte des Datensam-

Sesame's patent application was concerned with how to optimise the loading of haulage vehicles on both their outward and return journeys, given that their reloading was "critical for profitability and sometimes even a matter of economic survival". The economic importance of the underlying problem – i.e. co-ordinating cargo and haulage offers to identify the best possible matches for both journey legs, with a view to maximising the cost-effectiveness of each transport – was undisputed.

The Court observed that the novel means of co-ordinating supply and demand proposed as a solution to this economic problem of profitability consisted of a "system" characterised in that it comprised sets and subsets of economic data on deliveries to be made (type of goods and delivery place and date) and on available haulage vehicles (capacity and location), as well as a "central unit" for comparing these data. The data "registers" were not characterised in terms of technical features (format, compression, etc.) but only in terms of the (economic) kind of data in them. The mere fact that the data was classed in three sets (type of goods/time/place) and two subsets (clients/hauliers) was simply a way of organising information and not technical in itself. Nor was any technical information on the central unit provided; it was characterised only by its performance of mental acts in the form of data comparisons designed to identify matches.

Besides, this data processing did not solve the underlying problem, because it merely left hauliers with a range of options for optimising profitability. The solution was instead provided by a computer system automating the process, of a kind commonly used in human activities, especially business, and not configured in any particular way. It, too, was characterised not in terms of technical features but only by reference to how it could be used to collect and compare data. The solution, therefore, was a business method excluded from patentability under

Sur la demande de brevet en cause. La demande de brevet se propose "d'optimiser la charge des véhicules de transport de marchandises, non seulement sur le trajet aller, mais également sur leur trajet retour" car le rechargement constitue "un enjeu crucial de rentabilité et parfois même de survie économique". L'enjeu économique du problème n'est pas contestable ; il pose en effet le problème de la mise en relation des offres de fret et des offres de transport afin de les faire coïncider au mieux sur les trajets aller comme retour et donc de rentabiliser au mieux chaque transport.

La cour d'appel énonce que la demande de brevet se propose de résoudre le problème économique qui est celui de la rentabilité en assurant la rencontre des offres et des demandes par de nouveaux moyens. La solution présentée par la revendication 1 est un "système" caractérisé par le fait qu'il comprend des ensembles et sous-ensembles de données d'ordre économique relatives aux livraisons à effectuer pour les affréteurs (nature, lieu et date de la livraison) et aux offres de transport (capacité et localisation du véhicule) ainsi qu'une unité centrale qui compare ces données. Les "registres" de données ne sont pas caractérisés sur un plan technique (format, compression, etc.) mais uniquement par la nature (économique) des données qu'ils contiennent. Le simple fait que ces données soient regroupées en trois ensembles (nature du chargement / temps / espace) de deux sous-ensembles (affréteurs / transporteurs) relève d'une simple organisation de l'information qui ne revêt en elle-même aucun caractère technique. Aucune indication technique n'est fournie sur l'"unité centrale", qui est seulement caractérisée par le fait qu'elle effectue des comparaisons, c'est-à-dire des opérations d'ordre intellectuel consistant à mettre les données en relation les unes avec les autres.

De plus, toujours selon la cour, le problème posé n'est pas résolu par ce traitement de données puisque le transporteur est alors seulement placé en face de choix possibles de nature à optimiser sa rentabilité. La solution repose ainsi sur un système informatique qui en permet l'automatisation. Un tel système est utilisé de façon courante dans les activités humaines notamment économiques et ne revêt aucune configuration particulière ; il n'est pas caractérisé sur un plan technique et n'est défini que par référence aux

meln und des Datenabgleichs definiert, die mit dem System durchgeführt werden können. Es handelt sich somit um eine Geschäftsmethode, die gemäß Art. L. 611-10 2) des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, und die bloße Tatsache, dass sie mit einem Computer durchgeführt wird oder in Form eines allgemeinen IT-Systems beansprucht ist, ändert nichts an ihrem Wesen.

Das Gericht befand deshalb, dass die Entscheidung des INPI, die Patentanmeldung zurückzuweisen, gerechtfertigt war.

1.5 Wiedergabe von Informationen

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 26. Februar 2015 (X ZR 37/13) – Bildstrom

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Wiedergabe von Informationen

Das Streitpatent (EP 1 474 927) betraf ein Verfahren und ein System zur Darstellung von Bildströmen.

Nach Ansicht des BGH lag die erfindungsgemäße Lehre auf technischem Gebiet und unterfiel nicht dem Patentierungsausschluss nach Art. 52 (2) d), (3) EPÜ, weil sie nicht auf die Wiedergabe von Informationen als solche beschränkt war (BGH X ZR 188/01 – *Aufzeichnungsträger*, zu § 1 PatG).

Bei der Prüfung der Patentfähigkeit berücksichtigte der BGH auch die im Patentanspruch 1 enthaltenen folgenden zwei Merkmale: (1) gleichzeitiges Anzeigen von zumindest zwei Teilsatz-Bildströmen und (2) jeder Teilsatz-Bildstrom enthält einen getrennten Teilsatz von Bildern aus dem ursprünglichen Bildstrom. Diese Merkmale beziehen sich auf das Problem, wie eine geordnete Bildfolge – unabhängig von deren Inhalt – so angezeigt werden kann, dass der Nutzer in die Lage versetzt wird, sie schnell und effizient zu erfassen. Solche Anweisungen, die zwar die (visuelle) Informationswiedergabe betreffen, bei denen aber nicht die Vermittlung bestimmter Inhalte oder deren Vermittlung in besonderer Aufmachung im Blickpunkt steht, sondern die Präsentation von Bildinhalten in einer Weise, die auf die physischen Gegebenheiten der menschlichen Wahrnehmung und Aufnahme von Informationen Rücksicht nimmt und dabei darauf gerichtet ist,

Art. L. 611 10(2) French Intellectual Property Code; the mere fact it was automated using a computer or claimed in the form of a generic computing device made no difference to this.

The Court therefore upheld INPI's decision to refuse the patent application.

1.5 Presentations of information

DE Germany

Federal Court of Justice, 26 February 2015 (X ZR 37/13) – Image stream

Keywords: patentable inventions – presentations of information

The patent in suit (EP 1 474 927) was for a system and method for displaying an image stream.

The Court took the view that the teaching of the invention was of a technical nature and not excluded from patentability under Art. 52(2)(d) and (3) EPC, because it was not limited to the presentation of information as such (Federal Court of Justice judgment X ZR 188/01 – *Recording medium*, on Section 1 German Patent Law).

When assessing patentability, the Court also considered the following two features of claim 1: (1) displaying simultaneously at least two subset image streams, and (2) each subset image stream includes a separate subset of images from the original image stream. These features related to the problem of how to display an ordered sequence of images – whatever their content – such that the user could comprehend them quickly and efficiently. According to the Court, although such instructions related to the presentation of (visual) information, they focused not on displaying particular content or displaying it in a certain layout, but rather on presenting visual content in a way that accounted for the physical characteristics of human perception and absorption of information. They thus aimed to improve or usefully adapt human perception of the information shown, or even to enable humans to perceive it at all, in a particular way. Such

opérations de recueil et comparaison de données qu'il permet d'effectuer. Il s'analyse donc en une méthode économique exclue de la brevetabilité par l'art. L. 611-10 2) CPI, le simple fait qu'elle soit mise en œuvre par ordinateur ou revendiquée sous forme de dispositif informatique générique ne permettant pas d'en changer la nature.

La cour a donc jugé fondée la décision de l'INPI de rejet de la demande de brevet.

1.5 Présentations d'informations

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, Arrêt X ZR 37/13 du 26 février 2015 – Flux d'images

Mots-clés : inventions brevetables – présentation d'informations

Le brevet en cause (EP 1 474 927) portait sur un procédé et un système d'affichage de flux d'images.

La Cour fédérale de justice a estimé que l'enseignement découlant de l'invention relevait du domaine technique et ne tombait pas sous le coup de l'exclusion de la brevetabilité prévue aux art. 52(2)d) et 52(3) CBE, étant donné qu'il ne se limitait pas à la présentation d'informations à proprement parler (Cour fédérale de justice X ZR 188/01 – *Support d'enregistrement*, concernant l'art. 1 de la Loi sur les brevets).

Lors de l'examen de la brevetabilité, la Cour fédérale de justice a également tenu compte des deux caractéristiques suivantes contenues dans la revendication 1 : (1) affichage simultané d'au moins deux sous-ensembles de flux d'images, et (2) chaque sous-ensemble de flux d'images comporte un sous-ensemble séparé d'images issues du flux d'images initial. Ces caractéristiques traitaient du problème consistant à afficher une suite d'images ordonnées, quel que soit leur contenu, de telle manière que l'utilisateur soit en mesure de les saisir rapidement et efficacement. Même si ces instructions concernaient la reproduction (visuelle) d'informations, l'accent n'était pas mis sur l'affichage de contenus déterminés ou l'apparence de ces contenus, mais sur un mode de présentation tenant compte des caractéristiques physiques chez l'être humain de la perception et de la réception d'informations. Ces instructions visaient ainsi à améliorer, à ajuster, voire ne serait-ce qu'à rendre

die Wahrnehmung der gezeigten Informationen durch den Menschen in bestimmter Weise überhaupt erst zu ermöglichen, zu verbessern oder zweckmäßig zu gestalten, dienen nach dem BGH der Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln und sind bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit zu berücksichtigen.

DE Deutschland

Bundesgerichtshof, 25. August 2015 (X ZR 110/13) – Entsperrbild

Schlagwort: patentfähige Erfindungen – Wiedergabe von Informationen

Das Streitpatent (EP 1 964 022) betraf das Entsperrn eines tragbaren elektronischen Gerätes (Mobiltelefon) mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm durch Ausführen von (Finger-)Bewegungen ("Gesten") auf der Bildschirmoberfläche. Der Benutzer soll das Gerät durch eine vorgegebene Fingerbewegung über die berührungsempfindliche Bildschirmoberfläche entsperren können, während das Gerät gesperrt bleibt, wenn die Bewegung nicht den gespeicherten Vorgaben entspricht. Dabei sieht der Patentanspruch unter anderem vor, dass ein Entsperrbild (unlock image) – im Einklang mit dem Kontakt des Benutzers – bewegt wird, und zwar entlang eines vorgegebenen angezeigten Pfads auf dem Bildschirm.

Das Bundespatentgericht hatte diesbezüglich befunden, dass das Signalisieren des Ablaufs des Entsperrvorgangs durch das (Mit-)Bewegen des Entsperrbildes sich allein an den Benutzer richte. Es werde lediglich eine Information grafisch dargestellt. Der Benutzer erhalte ein "optisches Feedback", dass der Beginn einer Entsperrbewegung vom Gerät erkannt worden sei und deren weitere Ausführung verfolgt werde. Dies sei bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

Nach Ansicht des BGH war hingegen das Merkmal "im Einklang mit dem Kontakt" zu berücksichtigen, da dies eine technische Lösung für das technische Problem darstellt, dem Benutzer den Entsperrvorgang optisch kenntlich zu machen und damit die Bedienungssicherheit zu erhöhen.

Um dem Patentierungsausschluss nach Art. 52 (2) d), (3) EPU angemessen Rechnung zu tragen, bleiben im Patentanspruch enthaltene Anweisungen, die die Vermittlung bestimmter Inhalte

instructions solved a technical problem by technical means and had to be considered for the purpose of establishing inventive step.

DE Germany

Federal Court of Justice, 25 August 2015 (X ZR 110/13) – Slide to unlock

Keywords: patentable inventions – presentations of information

European patent 1 964 022 concerned unlocking a portable electronic device (mobile telephone) with a touchscreen by performing (finger) movements ("gestures") on the touchscreen surface. Users could unlock the device by moving their finger in a pre-defined gesture on the touchscreen surface, whereas the device remained locked if the movement did not correspond to the given gesture. The claim included the movement of an unlock image along a pre-defined, displayed path on screen in line with this user contact.

The Federal Patent Court had found that the indication of progress in the unlocking process, in the form of the (accompanying) movement of the unlock image, was merely for the user. It was simply a graphic presentation of information giving users "visual feedback" informing them the device had detected their initial unlock gesture and was monitoring further progress. It was to be disregarded for the purpose of establishing inventive step.

The Federal Court of Justice, however, took the view that the feature "in line with user contact" had to be considered in the assessment of inventive step. It was a technical solution to the technical problem of visually indicating unlocking progress to the user and thus increasing user certainty.

In order to ensure due observance of the exception to patentability under Art. 52(2)(d) and (3) EPC, instructions on presenting certain content with a view to influencing human perception or

possible d'une manière donnée la perception des informations montrées. Par conséquent, la Cour fédérale de justice a estimé que de telles instructions servaient à résoudre un problème technique à l'aide de moyens techniques et qu'elles devaient être prises en compte lors de l'appréciation de l'activité inventive.

DE Allemagne

Cour fédérale de justice, 25 août 2015 (X ZR 110/13) – Image de déverrouillage

Mots-clés : inventions brevetables – présentation d'informations

Le brevet litigieux (EP 1 964 022) portait sur le déverrouillage d'un appareil électronique portable (téléphone mobile) à écran tactile à l'aide de mouvements ("gestes") tracés (avec le doigt) sur l'écran. L'utilisateur doit pouvoir déverrouiller l'appareil en déplaçant le doigt sur l'écran tactile selon un schéma prédéfini, tandis que l'appareil reste verrouillé si le geste ne correspond pas au modèle enregistré. Ainsi, la revendication prévoit notamment le déplacement d'une image de déverrouillage (unlock image) – en fonction du contact de l'utilisateur – le long d'un trajet affiché prédéfini sur l'écran.

À cet égard, le Tribunal fédéral des brevets avait estimé que le signalement du déroulement de la procédure de déverrouillage, qui était effectué par le déplacement (simultané) de l'image de déverrouillage, ne s'adressait qu'à l'utilisateur. Il ne s'agissait dès lors que de représenter une information sous forme graphique. L'utilisateur recevait en retour un "signal optique" l'informant que l'appareil avait identifié le début d'un geste de déverrouillage et surveillait la suite de la procédure. Selon le tribunal, il convenait de faire abstraction de cet élément pour l'examen de l'activité inventive.

La Cour fédérale de justice a au contraire estimé que la caractéristique "en fonction du contact" doit être prise en compte puisqu'elle représente une solution technique au problème technique consistant à rendre le processus de déverrouillage visible par l'utilisateur, et à augmenter ainsi la sécurité d'utilisation.

Afin de tenir dûment compte de l'exclusion de la brevetabilité visée à l'art. 52(2)d) et (3) CBE, les instructions contenues dans les revendications, lorsqu'elles se rapportent à la

betreffen und damit darauf zielen, auf die menschliche Vorstellung oder Verstandesfähigkeit einzuwirken, als solche ebenso außer Betracht wie Anweisungen, die dahingehen, eine Datenverarbeitungsanlage in bestimmter Weise zu programmieren (Art. 52 (2) c) EPÜ). Anweisungen, die Informationen betreffen, die nach der erfindungsgemäßen Lehre wiedergegeben werden sollen, können die Patentfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Tätigkeit nur insoweit stützen, als sie die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen (BGH X ZR 47/07 – *Wiedergabe topografischer Informationen*; BGH X ZR 27/12 – *Fahrzeugnavigationssystem*; BGH X ZR 37/13 – *Bildstrom*). Das Kriterium, dass solche Anweisungen "insoweit" zu beachten sind, als sie die Lösung eines technischen Problems jedenfalls beeinflussen, erfordert indessen, dass informationsbezogene Merkmale eines Patentanspruchs daraufhin zu untersuchen sind, ob die wiederzugebende Information sich zugleich als Ausführungsform eines im Patentanspruch nicht schon anderweitig als solches angegebenen technischen Lösungsmittels (hier: die optische Bestätigung der Entsperrbewegung) darstellt. In einem solchen Fall ist das technische Lösungsmittel bei der Prüfung auf Patentfähigkeit zu berücksichtigen. Denn es wäre nicht zu rechtfertigen, die technischen Wirkungen der Informationswiedergabe nur deshalb nicht in die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit einzubeziehen, weil sie im Patentanspruch nur in Gestalt der Wiedergabe einer bestimmten Information beansprucht werden.

comprehension that were included in a claim were – just like instructions on programming a computer in a particular manner (Art. 52(2)(c) EPC) – to be disregarded as such. Instructions concerning information to be presented in accordance with the teaching of the invention could be considered patentable on account of involving an inventive step only to the extent that they determined or at least influenced the solution to a technical problem by technical means (Federal Court of Justice judgments X ZR 47/07 – *Display of topographic information*; X ZR 27/12 – *Vehicle navigation system*; and X ZR 37/13 – *Image stream*). The requirement that such instructions be considered "to the extent that" they at least influenced the solution to a technical problem meant that the information-related features of a claim had to be examined to establish whether the information to be presented was not also an embodiment of a technical solution not specified as such elsewhere in the claim (here: the visual confirmation of the unlock movement). In such instances, the technical solution had to be considered for the purpose of establishing patentability, for it would not be justifiable, when examining inventive step, to ignore the technical effects of presenting information simply because they had been claimed only in the form of the presentation of certain information.

transmission de certains contenus et visent à agir sur la faculté de représentation ou l'entendement humains, ne sont pas prises en considération, pas plus que les instructions relatives à la manière spécifique de programmer un dispositif de traitement de données (art. 52(2)c) CBE). Les instructions relatives aux informations qui doivent être affichées conformément à l'enseignement selon l'invention ne peuvent étayer la brevetabilité, sur le plan de l'activité inventive, que dans la mesure où elles déterminent, ou du moins influencent, la résolution d'un problème technique par un moyen technique (Cour fédérale de justice X ZR 47/07 – *Présentation d'informations topographiques* ; Cour fédérale de justice X ZR 27/12 – *Système de navigation véhiculaire* ; Cour fédérale de justice X ZR 37/13 – *Flux d'images*). Le critère selon lequel ces instructions doivent être prises en compte "dans la mesure où" elles ont au moins une influence sur la résolution d'un problème technique exige néanmoins que les caractéristiques de la revendication qui portent sur des informations soient examinées afin de déterminer si l'information à afficher constitue également un mode de réalisation d'un moyen de solution technique (ici : la confirmation optique du geste de déverrouillage) qui n'est pas mentionné par ailleurs en tant que tel dans la revendication. En pareil cas, ce moyen de solution technique doit être pris en considération lors de l'examen de la brevetabilité. En effet, on ne saurait justifier que les effets techniques de la présentation d'informations soient exclus de l'examen de l'activité inventive au simple motif qu'ils ne sont mentionnés dans la revendication qu'en tant que présentation d'une information donnée.