

b) Auf S. 3, Absatz 4, Zeile 43, ist hinter dem Wort "Vertrennen" einzufügen: "(Kalzinieren)".

3. Der Antrag, die Große Beschwerdekammer mit den von der Beschwerdeführerin vorgelegten Rechtsfragen zu befassen, wird abgelehnt.

(b) On page 3, paragraph 4, line 43, "(calcination)" is to be added after "burning".

3. The request that the points of law submitted by the appellants be referred to the Enlarged Board of Appeal is refused.

b) A la page 3, 4^e alinéa, ligne 43, il convient d'insérer "(Kalzinieren)" "(calcination)" après le mot "Verbrennen".

3. La requête présentée en vue d'obtenir que la Grande Chambre de recours soit saisie des questions de droit soulevées par la requérante est rejetée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 19. März 1986 T 51/84*

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. Korsakoff
Mitglieder: W. Oettinger
O. Bossung

Anmelder:

Stockburger, Hermann

Patentinhaber: Winderlich, Hans-Georg

Stichwort: "Kodierte
Kennzeichnung/Stockburger"

EPÜ Artikel 52 (2) c), 52 (3)

"Patentfähigkeit - Ausschuß"

"Gedankliche Tätigkeiten"

Leitsätze

I. Die Verfahrensschritte, auf einem Gegenstand eine kodierte Kennzeichnung aufzubringen, den Gegenstand mit Kenndaten zu versehen und die Kennzeichnung durch Verschlüsselung der Kenndaten zu bilden, können von einer Person auf beliebige Weise durchgeführt werden.

II. Richtet sich ein Patentanspruch nur auf solche Verfahrensschritte, ohne technische Mittel zu ihrer Durchführung anzugeben oder voraussetzen, so fällt ein solches Verfahren unter die durch Art. 52 Abs. 2 Buchst. c) und Abs. 3 EPÜ von der Patentfähigkeit ausgeschlossenen Sachverhalte und ist deshalb nicht als Erfindung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 EPÜ anzusehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die unter Inanspruchnahme der Priorität vom 06.06.1979 einer Patentanmeldung in der Bundesrepublik Deutschland als internationale Anmeldung nach dem Patentszusammenarbeitsvertrag (PCT) am 30.05.1980 eingereichte, unter der Nummer WO 80/02 757 veröffentlichte europäische Patentanmeldung 80 901 066.3 wurde durch Entscheidung der Prüfungsabteilung 066 des Europäischen Patentamts vom 27.09.1983 zurückgewiesen.

Der Entscheidung lagen die am 29.09.1982 eingegangenen unabhängigen Patentansprüche 1, 6 und 7 zugrunde, welche ein Verfahren zur Sicherung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung gegen Nachahmung, eine Beschriftungsvor-

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 19 March 1986 T 51/84*

Composition of the Board:

Chairman: G. Korsakoff
Members: W. Oettinger
O. Bossung

Applicant:

Stockburger, Hermann

Patent proprietor: Winderlich, Hans-Georg

Headword: "Coded distinctive
mark/Stockburger"

Articles 52 (2)(c), 52 (3) EPC

"Patentability - Exclusion"

"Mental acts"

Headnote

I. Procedural steps involved in applying a coded distinctive mark to an object, providing the object with characteristic data and forming the distinctive mark by coding the characteristic data, may be carried out in any desired manner.

II. If a claim focuses solely on such procedural steps without indicating or presupposing technical means for carrying them out, a process of this kind will come under the heading of matter excluded from patentability by Article 52 (2)(c) and (3) EPC and will not therefore be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 80 901 066.3 filed on 30 May 1980 as an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT) claiming the priority of a patent application in the Federal Republic of Germany of 6 June 1979 and published under No. WO 80/02 757 was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office on 27 September 1983.

The decision was based on independent Claims 1, 6 and 7, received on 29 September 1982, relating to a process for protecting sound-recording carriers and the labels and/or packages thereof against counterfeiting, a marking device for marking sound-recording car-

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1 en date du 19 mars 1986 T 51/84*

Composition de la Chambre:

Président: G. Korsakoff
Membres: W. Oettinger
O. Bossung

Demandeurs:

Stockburger, Hermann et al.

Titulaire du brevet: Winderlich, Hans-Georg

Référence: "Marquage
codé/Stockburger"

Article 52 (2)(c) et (3) CBE

"Brevetabilité - exclusion"

"Activités intellectuelles"

Sommaire

I. Toute personne peut mettre en œuvre de la manière qui lui convient les étapes d'un procédé qui consistent à apposer un marquage codé sur un objet, à munir cet objet de données d'identification et à établir le marquage en codant ces données.

II. Si une revendication de brevet ne porte que sur ces étapes du procédé, sans indiquer ou prévoir les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, un tel procédé constitue un élément exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 (2)(c) et (3) CBE et ne peut donc pas être considéré comme une invention au sens de l'article 52, paragraphe 1 CBE.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 80 901 066.3, publiée sous le numéro WO 80/02 757, qui avait été déposée le 30.5.1980 en tant que demande internationale au sens du Traité de Coopération en matière de brevets (PCT), et qui revendiquait la priorité d'une demande de brevet déposée en République fédérale d'Allemagne le 6.6.1979, a été rejetée le 27.9.1983 par décision de la Division d'examen 066 de l'Office européen des brevets.

Cette décision a été rendue sur la base des revendications indépendantes 1, 6 et 7 déposées le 29.9.1982 qui avaient pour objet un procédé de protection de supports d'enregistrement du son, de leurs étiquettes et/ou de leurs emballages contre l'imitation, un

* Amtlicher Text.

* Translation.

* Traduction.

richtung zur Beschriftung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung zur Durchführung des genannten Verfahrens und eine Prüfvorrichtung zur Überprüfung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackungen zur Durchführung desselben Verfahrens betreffen.

II. Zuvor hatte der beauftragte Prüfer in einem Bescheid vom 15.06.1982 Bedenken gegen den ursprünglichen Anspruch 1 wegen mangelnder Patentierbarkeit des beanspruchten Verfahrens gemäß Artikel 52 (2) Buchst. c) EPÜ geäußert. Auf Gegenargumente in der Eingabe vom 22.09.1982 hin hat er diese Bedenken stillschweigend fallengelassen.

III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem durch die Entgegenhaltungen US-A- 3 990 558 und DE-A- (irrtümlich mit DE-B bezeichnet) 2 545 580 gegebenen Stand der Technik ergäbe. Der Gegenstand der Ansprüche 6 und 7 beruhe ebenfalls gegenüber der genannten US-Entgegenhaltung nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

IV. Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 28.11.1983 eingelegte Beschwerde der Anmelder. Die Beschwerdegebühr wurde gleichzeitig gezahlt und eine Beschwerdebegründung am 27.01.1984 eingereicht.

V. In der Beschwerdebegründung wurde der Auffassung der Prüfungsabteilung, die Lehre der US-Entgegenhaltung könne auf Gegenstände nach Art der DE-Entgegenhaltung übertragen werden, mit dem Hinweis auf grundsätzlich unterschiedliche Situationen auf den Fachgebieten, denen diese Entgegenhaltungen zuzuordnen sind, widersprochen.

VI. Der noch aufrechterhaltene Anspruch 1, eingegangen, am 29.09.1982 lautet:

"Verfahren zur Sicherung von Tonträgern, deren Etiketten und/oder Verpackung gegen Nachahmung, bei welchem auf dem Etikett, der Verpackung und/oder den Tonträgern eine codierte Kennzeichnung aufgezeichnet wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Tonträger, die Verpackung und/oder das Etikett zusätzlich zur Kennzeichnung mit individuellen, von Tonträger zu Tonträger verschiedenen Kenndaten des Tonträgers versehen werden und daß die Kennzeichnung durch Verschlüsselung dieser individuellen Kenndaten des Tonträgers gebildet wird".

VII. In einem Bescheid vom 28.08.1985 erhob auch der Berichterstatter Bedenken wegen mangelnder Patentierbarkeit gemäß Artikel 52 (2) Buchst. c) EPU gegen den Verfahrensanspruch. Die Frage, ob die

riers, the labels and/or packages thereof for the purpose of carrying out said process and a testing device for checking sound- recording carriers and the labels and/or packages thereof for the purpose of carrying out said process.

II. Previously, in a communication dated 15 June 1982, the primary examiner had raised objections to the original Claim 1 on the grounds of insufficient patentability of the claimed process according to Article 52 (2)(c) EPC. Faced with counter-arguments communicated on 22 September 1982 he tacitly dropped these objections.

III. The application was refused on the grounds that the subject-matter of Claim 1 did not involve an inventive step since it was obvious to a person skilled in the art from citations US-A-3 990 558 and DE-A- (erroneously given as DE-B-) 2 545 580. Given the foregoing US citation, the subject-matter of Claims 6 and 7 likewise did not involve an inventive step.

IV. The applicants appealed against this decision on 28 November 1983, at the same time paying the appropriate fee, and on 27 January 1984 filed a statement of grounds.

V. In this they contested the Examining Division's view that the teaching of the US citation could be applied to subject-matters of the type covered by the DE citation, on the grounds that fundamentally different situations were involved in the specialist fields to which these citations related.

VI. Claim 1, which was received on 29 September 1982 and which the applicants continued to maintain, reads as follows:

"Process for protecting sound-recording carriers and the labels and/or packages thereof against counterfeiting, in which a coded distinctive mark is recorded on the label, the package and/or the sound-recording carriers, characterised in that in addition to the distinctive mark the sound-recording carriers and the packages and/or labels thereof are provided with individual characteristic data of the sound-recording carrier that vary from carrier to carrier and in that the distinctive mark is formed by coding these individual characteristic data of the sound-recording carrier".

VII. In a communication dated 28 August 1985 the rapporteur likewise raised objections on the grounds of insufficient patentability according to Article 52 (2)(c) EPC to the process claim. He left open the question of

dispositif de marquage destiné à marquer des supports d'enregistrement du son, leurs étiquettes et/ou emballages aux fins de la mise en œuvre du procédé précité, et un dispositif de contrôle destiné à vérifier lesdits supports, leurs étiquettes et/ou emballages aux fins de la mise en œuvre de ce même procédé.

II. Auparavant, dans une notification en date du 15.6.1982, l'examinateur chargé du dossier avait formulé des réserves à l'encontre de la revendication initiale 1, estimant que le procédé revendiqué n'était pas brevetable en vertu de l'article 52 (2)(c) CBE. Au vu des arguments présentés le 22.9.1982 en réponse à cette notification, il avait tacitement renoncé à ces réserves.

III. Le motif du rejet est que l'objet de la revendication n'implique pas d'activité inventive puisque, pour l'homme du métier, il découle de manière évidente de l'état de la technique tel qu'exposé dans les antériorités US-A- 3 990 558 et DE-A- (désignée par erreur sous le sigle DE-B) 2 545 580. L'objet des revendications 6 et 7 n'implique pas non plus d'activité inventive par rapport au document US précité.

IV. Le 28.11.1983, les demandeurs ont formé un recours contre cette décision et acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27.1.1984.

V. Dans leur mémoire, les demandeurs contestent le point de vue de la Division d'examen selon lequel le contenu du document US pourrait s'appliquer mutatis mutandis aux objets du type de ceux décrits dans le document DE, et font observer que les situations dans les domaines techniques auxquels se rapportent ces documents sont fondamentalement différentes.

VI. L'actuelle revendication 1, qui a été déposée le 29.9.1982, s'énonce comme suit :

"Procédé de protection de supports d'enregistrement du son, de leurs étiquettes et/ou emballages contre l'imitation, consistant à apposer sur l'étiquette, l'emballage et/ou les supports d'enregistrement du son un marquage codé, caractérisé en ce que les supports d'enregistrement du son, l'emballage et/ou l'étiquette comportent, outre le marquage, des données individuelles d'identification du support d'enregistrement du son, différentes d'un support à l'autre, et que le marquage est établi en codant ces données individuelles d'identification".

VII. Dans une notification en date du 28.8.1985, le rapporteur a lui aussi formulé des réserves à l'encontre de cette revendication de procédé, estimant qu'elle n'était pas brevetable en vertu de l'article 52 (2)(c) CBE. Il a

Anmeldung einen auf erfinderischer Tätigkeit beruhenden Gegenstand enthält, stellte er zurück.

VIII. Ohne sachlich auf die genannten Bedenken einzugehen, reichten die Beschwerdeführer am 19.09.1985 einen Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage ein.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 und Regel 64 EPÜ und ist daher zulässig.

2. Patentanspruch 1 ist als zulässig im Sinne von Artikel 123 (2) EPÜ anzusehen.

Zwar fehlen in diesem Anspruch Merkmale, die der ursprüngliche Anspruch 1 enthielt. Bei diesen Merkmalen handelte es sich um die Art und Weise, in welcher in den Verkehr gebrachte Tonträger oder deren Verpackungen oder Etiketten daraufhin überprüft werden, ob es sich um vom Erzeuger entsprechend der Lehre der Anmeldung gekennzeichnete Originalware oder um nachgeahmte Ware handelt. Aus den übrigen Anmeldeunterlagen, z.B. dem ursprünglichen Anspruch 4, in dem entsprechende Merkmale ebenfalls fehlten, geht jedoch hervor, daß das Verfahren nur mit dem vom Erzeuger durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen als eigenständiges, einen unabhängigen Anspruch rechtfertigendes Verfahren anzusehen ist.

3. Das Verfahren nach dem Anspruch 1 betrifft eine nach Artikel 52 (2) Buchst. c) EPÜ nicht patentfähige Tätigkeit und zwar die Tätigkeit als solche i.S.v. Artikel 52 (3) EPÜ. Es ist daher nicht als Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ anzusehen.

Der Anspruch kennzeichnet keinerlei technische Mittel zur Durchführung der beanspruchten Verfahrensschritte. Tonträger-individuelle Kenndaten können von einer Person ausgedacht werden. Diese Person kann die Ware ohne oder jedenfalls mit beliebigen, auch nichttechnischen Mitteln mit Kenndaten "versehen". Die Verschlüsselung der Kenndaten kann gedanklich erfolgen und die so gebildete Kennzeichnung kann wieder ohne oder jedenfalls mit beliebigen, auch nichttechnischen Mitteln auf der Ware aufgebracht werden. Mittel der in der am 29.09.1982 eingegangenen Eingabe genannten Art, z.B. ein Drucker, werden nicht vorausgesetzt; eine "physikalische Veränderung" ist auch anders denkbar.

Im Ergebnis muß daher die angefochtene Entscheidung, wenn auch aus einem völlig anderen Grund, bestätigt werden.

4. Die Kammer hat sich gemäß Artikel 113 (2) EPÜ an die von den Anmeldern vorgelegte Fassung zu halten.

whether the application contained subject-matter involving inventive step.

VIII. Without going into the substance of the objections raised, the appellant requested a decision based on the file on 19 September 1985.

Reasons for the Decision

1. The appeal complies with Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC and is therefore admissible.

2. Claim 1 is to be regarded as admissible within the meaning of Article 123 (2) EPC.

This claim admittedly lacks features contained in the original Claim 1 which related to the manner of checking whether sound-recording carriers placed on the market or the packages or labels thereof were original goods marked by the producer in accordance with the teaching of the application or were counterfeits. However, from the other application documents, e.g. the original Claim 4 which likewise lacked corresponding features, it emerges that the process is to be regarded as separate and justifying an independent claim only if it includes the protective measures to be put in train by the producer.

3. The process according to Claim 1 concerns an act which under Article 52(2)(c) is not patentable, namely the activity as such referred to in Article 52(3) EPC. It cannot therefore be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The claim identifies no technical means for carrying out the claimed procedural steps. A person may conceive characteristic data specific to the sound-recording carrier and may "provide" the goods with characteristic data without or at any rate with any desired means whatsoever, whether technical or otherwise. The coding of the characteristic data may take place cerebrally and the distinctive mark thus formed may be applied to the goods again without or at any rate with any desired means whatsoever, whether technical or otherwise. The use of means such as those mentioned in the communication received on 29 September 1982, e.g. a printer, is not presupposed; a "physical change" may be conceived as taking another form.

In the final analysis the contested decision must therefore be upheld, even if for a completely different reason.

4. Under Article 113(2) EPC the Board must go by the text submitted by the applicants. Since, in requesting a

ajourné l'examen de la question de savoir si l'objet de la demande implique une activité inventive.

VIII. Sans répliquer quant au fond en ce qui concerne les réserves précitées, les requérants ont demandé le 19.9.1985 qu'une décision soit rendue en l'état du dossier.

Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106, 107 et 108 ainsi qu'à la règle 64 CBE ; il est donc recevable.

2. La revendication 1 doit être considérée comme admissible au sens de l'article 123(2) CBE.

Certes, il manque à cette revendication des caractéristiques que contenait la revendication 1 initiale et qui indiquaient la façon de vérifier les supports d'enregistrement du son mis sur le marché ou leurs emballages ou étiquettes, afin de déterminer s'il s'agit d'un produit d'origine marqué par le fabricant conformément au contenu de l'invention ou d'un produit contrefait. Toutefois, il ressort des autres pièces de la demande, par exemple de la revendication 4 initiale, où ne figuraient pas non plus les caractéristiques correspondantes, que le procédé ne peut être considéré comme un procédé autonome justifiant une revendication indépendante que s'il comporte les mesures de protection que doit prendre le fabricant.

3. Le procédé selon la revendication 1 concerne une activité non brevetable en vertu de l'article 52(2)c) CBE, à savoir une activité considérée en tant que telle au sens de l'article 52(3) CBE. En conséquence, il ne peut être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

La revendication ne décrit aucun moyen technique permettant de mettre en œuvre les étapes du procédé revendiqué. Toute personne peut concevoir des données individuelles d'identification pour un support d'enregistrement du son. Elle peut avoir recours ou non à n'importe quel moyen, y compris des moyens non techniques, pour "munir" le produit de données d'identification. Le codage de ces données d'identification peut résulter d'une opération intellectuelle, et pour apposer sur le produit le marquage ainsi établi, il est également possible d'avoir recours ou non à n'importe quel moyen, y compris des moyens non techniques. Aucun moyen du type de ceux cités dans les pièces déposées le 29.9.1982, par exemple une imprimante, n'est prévu; une "transformation physique" se conçoit également d'une autre manière.

Par conséquent, et bien que pour un tout autre motif, il y a lieu en définitive de confirmer la décision attaquée.

4. Conformément à l'article 113(2) CBE, la Chambre doit s'en tenir au texte proposé par les demandeurs. En

Da die Anmelder mit ihrem Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage zu erkennen geben, daß sie nicht gewillt sind, den Anspruch 1 zu ändern oder zu streichen oder aber die vorgebrachten Bedenken zu widerlegen, muß über die Beschwerde aufgrund der genannten Gründe entschieden und die Patentfähigkeit des Anspruchs 1 verneint werden. Dies gilt unabhängig davon, daß auch Ansprüche vorliegen, auf die diese Bedenken nicht zutreffen.

Bei dieser Sachlage bleibt auch kein Raum für eine Prüfung, ob in der Anmeldung eine Lehre offenbart ist, die auf erfinderischer Tätigkeit beruht (Artikel 56).

decision based on the file, the applicants indicated that they were unwilling to amend or delete Claim 1 or to refute the objections made, the appeal must be decided on the basis of the grounds given and the patentability of Claim 1 must be rejected, notwithstanding the existence of claims to which these objections do not apply.

Given these facts there is, furthermore, no scope for examining whether the application discloses a teaching which involves inventive step (Article 56 EPC).

sollicitant une décision en l'état du dossier, les demandeurs ont signifié qu'ils n'étaient pas disposés à modifier ou à supprimer la revendication 1, ni même à réfuter les réserves formulées ; il convient donc de statuer en se fondant sur les motifs cités et d'exclure de la brevetabilité la revendication 1, cela indépendamment du fait que la demande contient d'autres revendications auxquelles ne s'appliquent pas ces réserves.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus d'examiner si l'enseignement divulgué dans la demande implique une activité inventive (article 56).

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Gründen

wird wie folgt entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

ORDER

For these reasons,

it is decided that:

The appeal is dismissed.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.