

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 19. März 1992**  
**T 854/90 - 3.4.1**  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
 Mitglieder: " Y. van Henden  
 R. K. Shukla

**Anmelder: International Business Machines Corporation**

**Stichwort: Kartenleser/IBM**

**Artikel: 52 (1), (2), (3), 56 EPÜ**

**Schlagwort: "Verfahren zum Lesen und Genehmigen von Karten unter Verwendung einer Maschine" - "Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten" - "keine Erfindung" - "Gegenstand nicht patentierbar" - "erfinderische Tätigkeit (nein)"**

*Leitsätze*

*I. Die richtige Auslegung des Wortes "Erfindungen" in Artikel 52 (1) EPÜ verlangt, daß beanspruchte Gegenstände oder Tätigkeiten, die patentfähig sein sollen, technischen Charakter aufweisen und damit grundsätzlich gewerblich anwendbar sind - im Anschluß an die Entscheidungen T208/84 (ABI. EPA 1987, 4) und T22/85 (ABI. EPA 1990, 12)*

*II. Ein Anspruch, der - als Ganzes betrachtet - im wesentlichen eine geschäftliche Transaktion betrifft, weist keinen technischen Charakter auf und ist nicht auf eine patentfähige Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gerichtet, auch wenn das beanspruchte Verfahren Schritte mit einer technischen Komponente enthält. Die wahre Natur des beanspruchten Gegenstands bleibt dieselbe, auch wenn zur Ausführung technische Mittel benutzt werden.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 84 114 432.2 (Veröffentlichungsnr. 0 146 812) wurde auf der Grundlage der am 7. Juli 1989 eingereichten unabhängigen Ansprüche 1 und 2 von der Prüfungsabteilung zurückgewiesen.

Gegenstand der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung ist eine automatische Selbstbedienungsvorrichtung, die durch Einführen einer mit Kenndaten versehenen Karte genutzt werden kann, und ein Verfahren zum Betrieb einer solchen Maschine.

In der Anmeldung heißt es, ein Benutzer müsse gemäß der Erfindung nicht mehr mit einer Spezialkarte ausgestattet werden, die ihn berechtigt, Transaktionen an der Maschine vorzunehmen, weil er als Kennkarte oder sozusagen als "Schlüssel" für den Zugang zur Maschine und die Vornahme

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 19 March 1992**  
**T 854/90- 3.4.1**  
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: G.D. Paterson  
 Members: Y. van Henden  
 R.K. Shukla

**Applicant: International Business Machines Corporation**

**Headword: Card reader/IBM**

**Article: 52(1), (2), (3), 56 EPC**

**Keyword: "Method of reading and authorising cards using a machine" - "Method of doing business" - "Not an invention" - "Not patentable subject-matter" - "Inventive step (no)"**

*Headnote*

*I. The proper interpretation of the word "inventions" in Article 52(1) EPC requires a claimed subject-matter or activity to have a technical character and thus in principle to be industrially applicable, if it is to be patentable following decisions T 208/84 (OJ EPO 1987, 4) and T 22/85 (OJ EPO 1990, 12).*

*II. A claim which, when taken as a whole, is essentially a business operation, does not have a technical character and is not a claim to a patentable invention within the meaning of Article 52(1) EPC, even though the claimed method includes steps which include a technical component. The true nature of the claimed subject-matter remains the same, even though some technical means are used to perform it.*

**Summary of Facts and Submissions**

I. European patent application No 84 114 432.2 (publication No 0 146 812) was refused by the Examining Division in respect of independent Claims 1 and 2 filed on 7 July 1989.

The subject-matter of the application as filed concerns an automatic self-service machine operable upon presentation of a card carrying identification data which is presented to the machine, as well as a method of operation of such a machine.

The application explains that in accordance with the invention it is not necessary for a user to be supplied with a special card governing his access to the machine for the performance of transactions, because a user may employ any machine-readable card already in his possession as the

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 19 mars 1992**  
**T 854/90- 3.4.1**  
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: G.D. Paterson  
 Membres Y. van Henden  
 R.K. Shukla

**Demandeur: International Business Machines Corporation**

**Référence: Lecteur de carte/IBM**

**Article: 52(1), (2), (3), 56 CBE**

**Mot-clé: "Méthode de lecture et d'autorisation de cartes au moyen d'une machine" - "Méthode dans le domaine des activités économiques" - "Ne constitue pas une invention" - "Objet non brevetable" - "Activité inventive (non)"**

*Sommaire*

*I. Il convient d'interpréter le mot "invention" tel qu'il est employé à l'article 52(1) CBE, comme recouvrant un élément revendiqué devant avoir un caractère technique et donc être en principe susceptible d'application industrielle pour être brevetable (suivant décisions T 208/84, JO OEB 1987 4 et T 22/85, JO OEB 1990, 12).*

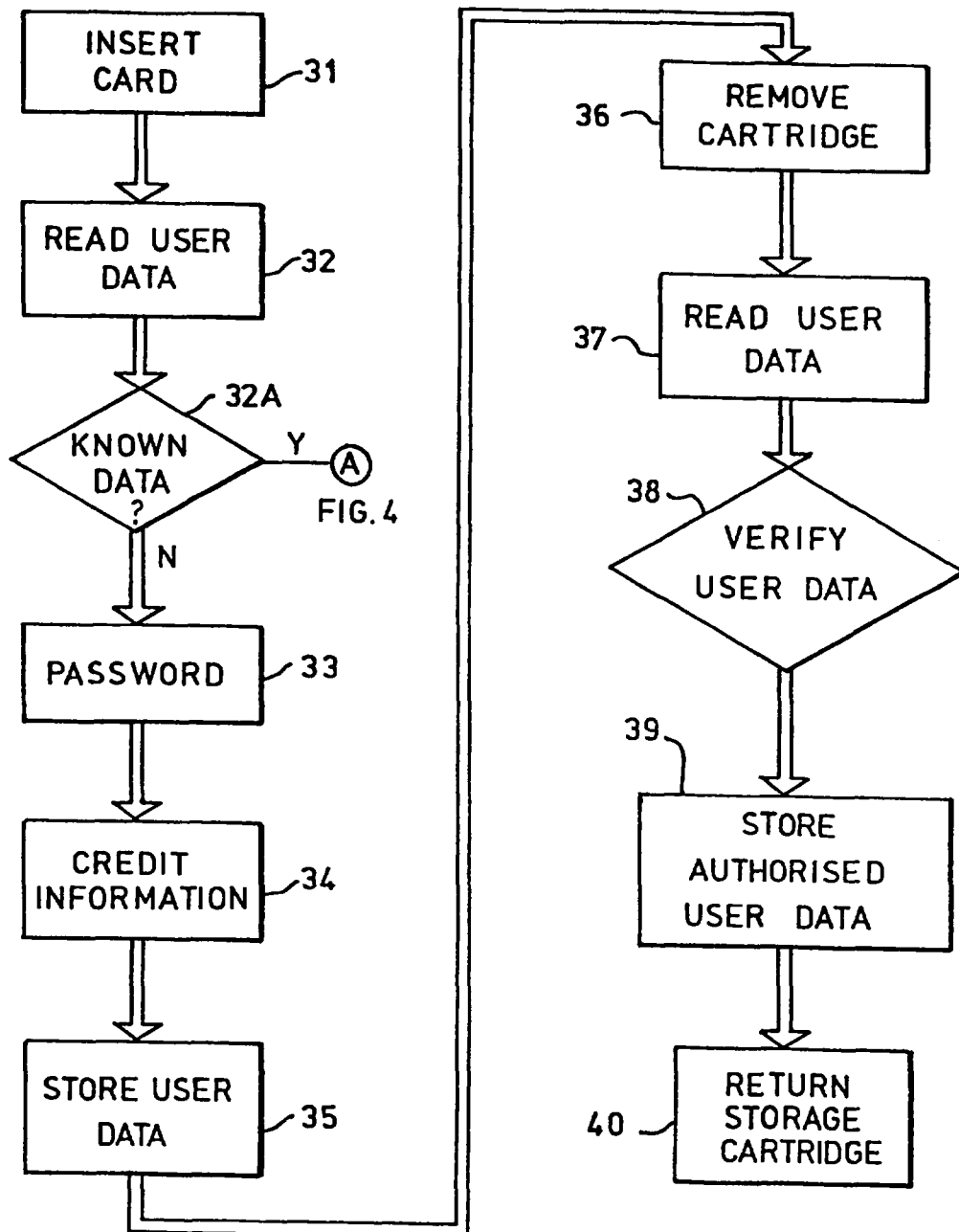
*II. Une revendication qui considérée dans son ensemble, porte essentiellement sur un objet relevant du domaine des activités économiques n'apas de caractère technique et son objet n'est donc pas une invention brevetable au sens de l'article 52(1) CBE, même si la méthode revendiquée comporte des étapes ayant une composante technique. La véritable nature de l'objet revendiqué reste la même bien que des moyens techniques soient utilisés pour le mettre en oeuvre.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. La demande de brevet européen n° 84 114 432.2 (numéro de publication n° 0 146 812) a été rejetée par la division d'examen sur la base des revendications indépendantes 1 et 2 déposées le 7 juillet 1989.

L'objet de la demande telle qu'elle a été déposée a trait à une machine ou un distributeur automatique fonctionnant sur présentation d'une carte contenant des données d'identification ainsi qu'à un mode d'exploitation d'une telle machine.

Il est expliqué dans la demande que, conformément à l'invention, l'utilisateur ne doit pas nécessairement disposer d'une carte spéciale commandant l'accès à la machine et l'autorisant à effectuer des opérations sur celle-ci et qu'il peut employer toute carte déjà en sa possession et lisible par la machine.



der Transaktion eine beliebige maschinenlesbare Karte verwenden könne, die er bereits besitzt

identification card or "key" for gaining access to the machine and performing transactions on it.

comme carte d'identification ou "clé" d'accès à la machine lui permettant d'effectuer ces opérations.

Wenn die Maschine die Kenndaten auf einer ihr vorgelegten Karte nicht als die eines berechtigten Benutzers identifiziert, würden diese Daten sowie weitere, vom potentiellen Benutzer gemachte Bonitätsangaben nämlich registriert. Der Eigentümer der Maschine könne dann darüber befinden, ob der Benutzer für künftige Transaktionen eine Berechtigung erhalten solle; dann würden die Daten des Benutzers in der Maschine gespeichert. Bei diesem System erübrige es sich also, daß berechnete Benutzer mit Spezialkarten

Thus if the machine does not recognise the identification data on a card presented to it as relating to an authorised user, it nonetheless stores the identification data and other credit information supplied by the prospective user. The owner of the machine then may decide to authorise the user for future transactions, in which case the data for the user are stored in the machine. The system thus avoids authorised users having to be provided with special cards, and enables an unauthorised user to have an existing

C'est ainsi que même si la machine ne reconnaît pas les données d'identification figurant sur une carte comme se rapportant à un utilisateur autorisé, elle les introduit dans sa mémoire ainsi que d'autres informations de garantie fournies par l'éventuel utilisateur. Le propriétaire de la machine peut alors décider d'autoriser l'utilisateur à effectuer des opérations, auquel cas les données concernant l'utilisateur sont stockées dans la machine. Le système permet donc aux utilisateurs autorisés de ne pas avoir à se procurer des

ausgestattet werden müssten, und es ermögliche es einem nicht berechtigten Benutzer, eine bereits in seinem Besitz befindliche Karte von der Maschine genehmigen zu lassen und sie dann zu verwenden.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Ansprüche 1 und 2 nach Artikel 52 (1) und 56 EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit gegenüber der Entgegenhaltung

D1: GB-A-1 458 646

nicht gewährbar seien

III. Die Prüfungsabteilung begründete ihre Entscheidung im wesentlichen wie folgt

Die Entgegenhaltung D1 offenbare eine automatische Selbstbedienungs-vorrichtung, die folgendes umfasse: Speichervorrichtungen zum Speichern von Daten, die berechnete Benutzer dieser Maschine identifizierten, einen Kartenleser zum Lesen verschlüsselter Kenndaten, die auf einer vom Benutzer in die Maschine eingeführten Karte aufgezeichnet seien, Vergleichsvorrichtungen zum Vergleichen der auf der Karte aufgezeichneten Daten mit gespeicherten Daten, die berechnete Benutzer identifizierten, um zu ermitteln, ob der Benutzer berechnete sei, sowie Vorrichtungen, die es einem berechtigten Benutzer erlaubten, Transaktionen an der Maschine vorzunehmen, sofern er als berechnete identifiziert werde. Der Kartenleser lese sämtliche dem Benutzer allein zugeordneten Daten. Ferner umfasse die Maschine eine Tastatur, über die der Benutzer eine Geheimnummer eingebe, die von den Vergleichsvorrichtungen mit den gespeicherten Kenndaten der berechtigten Benutzer verglichen werde.

Ausgehend von diesem Stand der Technik könne dem beanspruchten Gegenstand keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden, auch wenn durch die Erfindung die mit der Ausstellung einer Berechnungskarte zwangsläufig verbundene Wartezeit entfallende. Die Zahl der Berechnungskarten nehme deshalb so stark zu, weil sich die Banken voneinander abheben wollten, daher könne der Wegfall von Wartezeiten bis zur Kartenausgabe nicht als überraschende Wirkung gelten. Außerdem sei zur Lösung dieser Aufgabe - wenn sie erst einmal gestellt sei - keine erfinderische Begabung erforderlich.

IV. Die Beschwerdeführerin legte gegen diese Entscheidung der Prüfungsabteilung Beschwerde ein.

V. In einer Mitteilung gemäß Artikel 11 (2) der VOBK vertrat auch die Kammer die vorläufige Auffassung, daß keine erfinderische Tätigkeit erforderlich sei, um ausgehend vom nächsten Stand der Technik in Entgegenhaltung D1 zu der beanspruchten Erfindung zu gelangen.

card in his possession authorised by the machine so that the user is thereafter authorised to use such an existing card.

II. The reason given for the refusal was that Claims 1 and 2 were not allowable under Articles 52(1) and 56 EPC for lack of inventive step with regard to the disclosure in document

D1: GB-A-1 458 646.

III. The Examining Division based its decision substantially on the following grounds:

Document (D1) discloses an automatic self-service machine comprising: storage means for storing data identifying authorised users of said machine; a card reader for reading encoded identification data recorded on a card inserted into the machine by a user; comparison means for comparing said data recorded on the card with stored data identifying authorised users in order to determine whether the user is an authorised user, and means for permitting an authorised user to perform transactions on the machine if said user is identified as an authorised user. The card reader reads any identification data which is unique to the user. Furthermore, the machine also comprises a keyboard by means of which the user types a secret number which is compared by the comparison means with stored data identifying authorised users.

Starting from this state of the art, and although the invention avoids the delay caused by the necessity to supply an authorised access card, no inventive step can be perceived in the claimed subject-matter. The proliferation of access cards is a consequence of the banks' wish to distinguish themselves from one another, so that the suppression of delays before cards are issued cannot be considered as a surprising effect. On the other hand, no display of inventive talent is required to solve the problem once it has been set

IV. The appellant lodged an appeal against the decision of the Examining Division.

V. In a communication pursuant to Article 11(2) of the RPBA, the Board also took the provisional view that, starting from the closest prior art document (D1), no inventive step was required to arrive at the claimed invention.

cartes spéciales et aux utilisateurs non autorisés de se servir d'une carte déjà en leur possession pour la faire autoriser par la machine afin d'être admis à l'utiliser ensuite.

II. La demande a été rejetée au motif que les revendications 1 et 2 n'étaient pas admissibles, conformément aux articles 52 (1) et 56 CBE, en raison du défaut d'activité inventive par rapport à ce qui est exposé dans le document

D1: GB-A-1 458 646.

III. La division d'examen a fondé sa décision principalement sur les motifs suivants:

Le document (D1) décrit une machine ou un distributeur automatique comprenant: une mémoire permettant de stocker des données identifiant les utilisateurs autorisés de ladite machine; un lecteur de carte permettant de lire les données codées d'identification enregistrées sur une carte introduite dans la machine par l'utilisateur; des moyens de comparaison permettant de comparer lesdites données enregistrées sur la carte avec les données stockées identifiant les utilisateurs autorisés, afin de déterminer si une personne est autorisée à utiliser la machine, ainsi que des moyens permettant à un utilisateur autorisé d'effectuer des opérations sur la machine s'il est identifié comme étant autorisé. Le lecteur de carte lit toutes les données d'identification spécifiques à l'utilisateur. En outre, la machine comprend un clavier au moyen duquel l'utilisateur tape un code secret que le système de comparaison compare avec les données stockées identifiant les utilisateurs autorisés.

A partir de cet état de la technique, on ne peut discerner aucune activité inventive dans l'objet revendiqué, même si l'invention permet d'éviter d'attendre qu'un certain délai ne s'écoule avant l'obtention d'une carte d'accès autorisé. La prolifération des cartes d'accès résulte de la volonté des banques de se distinguer les unes des autres, de sorte que la suppression des délais de délivrance des cartes ne saurait être considérée comme un effet surprenant. D'autre part, aucune activité inventive n'est nécessaire pour résoudre le problème dès lors qu'il a été posé

IV. Le demandeur a formé un recours contre la décision de la division d'examen

V. Dans une notification telle que visée à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, la Chambre a, à titre provisoire, elle aussi estimé qu'au regard du document (D1) constituant l'état de la technique le plus proche, l'invention revendiquée n'impliquait aucune activité inventive.

VI. Am 19. März 1992 fand eine mündliche Verhandlung statt.

Zu Beginn der Verhandlung erklärte die Beschwerdeführerin, man habe einige Tage zuvor festgestellt, daß die Beschreibung und die Ansprüche geändert werden sollten, und lege daher als Vorschlag Änderungsseiten mit zwei Ansprüchen vor, wobei in Anspruch 1 eine Maschine und in Anspruch 2 ein Verfahren zur Bedienung einer Maschine definiert würden. In bezug auf Anspruch 1 ging es in der Verhandlung um die Frage, ob das Erfordernis der Neuheit - Artikel 54 (1) EPÜ - erfüllt sei. Bei Anspruch 2 ging es darum, ob der beanspruchte Gegenstand als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gelten könne oder ob er nicht vielmehr eine geschäftliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ sei; außerdem wurde erörtert, ob der beanspruchte Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit aufweise.

Im weiteren Verlauf zog die Beschwerdeführerin Anspruch 1 zurück und legte als einzigen Antrag Anspruch 2 vor, der wie folgt lautet:

" Ein Verfahren zur Bedienung einer automatischen Selbstbedienungsvorrichtung durch einen Benutzer, das folgendes umfaßt:

a) das Einführen (41) einer Karte in die Maschine, wobei auf der Karte kodierte maschinenlesbare Kenndaten zur Identifizierung des Benutzers aufzeichnet sind,

b) das Vergleichen (44) der gelesenen Kenndaten mit gespeicherten Daten, die berechnete Benutzer kennzeichnen, um zu ermitteln, ob die gelesenen Daten einen berechtigten Benutzer kennzeichnen,

c) und die Genehmigung (45), daß der Benutzer Transaktionen an dieser Maschine vornimmt, sofern er als berechtigter Benutzer identifiziert wird,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

d) Auffordern (31) eines potentiellen Benutzers der Maschine, eine bereits in seinem Besitz befindliche Karte mit magnetisch kodierten und ihm allein zugeordneten Daten in den Kartenleser einzuführen;

e) Lesen (32) der kodierten Daten von der eingeführten Karte des potentiellen Benutzers und Speichern (35) dieser Daten in einer in der Maschine enthaltenen Speichervorrichtung (20b);

f) Auffordern (34) des potentiellen Benutzers zur Eingabe von Bonitätsangaben, anhand deren festgestellt wird, ob er die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhält;

g) Speichern (35) der Bonitätsangaben und der von der Karte des potentiellen

VI Oral proceedings were held on 19 March 1992

At the beginning of these proceedings, the appellant explained that a few days previously, it had been realised that amendments to the description and claims were desirable and proposed amended pages were therefore presented, including two claims, Claim 1 defining a machine and Claim 2 defining a method of operating a machine. During the hearing, concerning Claim 1 there was a discussion as to whether this claim satisfied the requirement of novelty - Article 54(1) EPC. Concerning Claim 2, there was discussion as to whether the claimed subject-matter should be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC or whether its subject-matter was in reality a method of doing business within the meaning of Article 52(2)(c) EPC: furthermore, the question whether the claimed subject-matter involved an inventive step was considered.

The appellant subsequently withdrew Claim 1 and presented Claim 2 as his sole request, reading as follows:

"A method of operating an automatic self service machine by a user comprising

(a) inserting (41) into said machine a card recorded with encoded machine readable identification data identifying said user,

(b) comparing (44) said read identification data with stored data identifying authorised users in order to determine whether said read data identifies an authorised user,

(c) and permitting (45) said user to perform transactions on said machine if said user is identified as an authorised user,

characterised by the steps of:

(d) prompting (31) a prospective user of the machine to insert into the card reader a card already in the possession of the prospective user and containing magnetically encoded information which is unique to the prospective user;

(e) reading (32) the encoded information from the prospective user's inserted card and storing (35) said information in a storage means (20b) provided in the machine;

(f) prompting (34) the prospective user to enter credit information for use in determining whether the prospective user will be authorised to use the machine;

(g) storing (35) the credit information in the storage means (20b) along with the

VI. Procédure orale du 19 mars 1992.

Au début de la procédure orale, le requérant a déclaré avoir constaté, quelques jours auparavant, qu'il était souhaitable de modifier la description et les revendications, et il a présenté une proposition de modification de certaines pages, dont deux revendications, à savoir la revendication 1 définissant une machine et la revendication 2 un mode d'exploitation d'une machine. Les débats ont porté en partie sur le point de savoir si, d'une part, la revendication 1 satisfaisait à la condition de la nouveauté (article 54(1) CBE) et si, d'autre part, l'objet de la revendication 2 devait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE ou bien comme constituant en réalité une méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'article 52(2)c) CBE et si, en outre, il impliquait une activité inventive.

A la suite de cela, le requérant a retiré la revendication 1 et soumis à titre d'unique requête la revendication 2, libellée comme suit:

"Mode d'exploitation d'une machine ou d'un distributeur automatique par un utilisateur, comprenant

a) l'introduction (41) dans ladite machine d'une carte contenant des données codées d'identification dudit utilisateur, lisibles par la machine,

b) la comparaison (44) desdites données d'identification lues par la machine, avec des données stockées identifiant les utilisateurs autorisés, afin de déterminer si lesdites données lues identifient un utilisateur autorisé,

c) l'autorisation (45) donnée audit utilisateur d'effectuer des opérations sur ladite machine s'il est identifié comme un utilisateur autorisé,

caractérisé par les étapes suivantes:

d) la demande (31) faite à un éventuel utilisateur de la machine d'introduire dans le lecteur de carte une carte déjà en sa possession contenant des informations spécifiques audit utilisateur et codées sur la plage magnétique de la carte,

e) la lecture (32) des informations codées sur la carte introduite par l'éventuel utilisateur et le stockage (35) desdites informations dans un moyen de stockage (20b) dans la machine,

f) la demande (34) faite à l'éventuel utilisateur d'entrer des informations de garantie permettant de déterminer s'il sera autorisé à utiliser la machine,

g) le stockage (35) desdites informations de garantie dans le moyen de

Benutzers gelesenen kodierten Daten in der Speichervorrichtung (20b);

h) Lesen (37) der gespeicherten kodierten Daten und der vom potentiellen Benutzer gemachten Bonitätsangaben von der Speichervorrichtung, um zu ermitteln, welcher dieser Benutzer die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhalten soll, und

i) Speichern (39) der Kenndaten derjenigen Benutzer in der Speichervorrichtung (20b), die die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhalten sollen, so daß die neu berechtigten Benutzer danach ihre Kennkarten benutzen können, um Zugang zu der Maschine zu erhalten;

wobei

j) es sich bei den kodierten Daten um irgendwelche diesem Benutzer allein zugeordnete Daten auf irgendeiner bereits in seinem Besitz befindlichen Karte handeln kann."

Die Buchstaben wurden den Absätzen vorangestellt, um eine Bezugnahme zu erleichtern.

VII. Zur Stützung ihres Antrags machte die Beschwerdeführerin im wesentlichen folgendes geltend:

Um vorhandene Maschinen bedienen zu können, brauche der Benutzer jeweils eine vom Eigentümer der Maschine ausgestellte Berechtigungskarte. Der Benutzer benötige also für jede Maschine, zu der er Zugang haben wolle, eine andere Berechtigungskarte. Dies sei unter dem Aspekt der Aufbewahrung der Karten und ihrer Sicherheit problematisch, insbesondere wegen der Diebstahlgefahr. Müßten darüber hinaus bei jeder Karte andere persönliche Daten benutzt werden, so sei jedesmal größte Aufmerksamkeit erforderlich, wenn eine aus einer Vielzahl von Karten verwendet werde

Es treffe vielleicht zu, daß die Banken in der starken Vermehrung der Berechtigungskarten kein Problem sähen und daß die Beibehaltung der derzeitigen Regelung für sie von Vorteil sei. Mit dem Erwerb einer neuen Karte gingen aber stets das Ausfüllen eines Antragsformulars und seine Bearbeitung durch die betreffende Organisation einher. Deshalb werde der scheinbare Vorteil der Verwendung einer Karte, die die Organisation von anderen unterscheidet, möglicherweise durch höhere Kosten wieder zunichte gemacht.

Mit Hilfe der Erfindung ließe sich die Zahl der Karten, die ein Benutzer besitzen müsse, und damit auch die Belastung, die sie für ihn bedeuteten, erheblich vermindern. Die Notwendigkeit dieser Erfindung sei zwar Benutzern bewußt geworden, die die Lösung dieses Problems nicht kennen würden; sie sei aber von den Bankorganisationen, die sie wohl nicht für vorteilhaft hielten, keinesfalls bekanntgemacht

encoded information read from the prospective user's card;

(h) reading (37) from the storage means the stored encoded information and credit information entered by the prospective user to determine which of said users will be authorised to use the machine; and

(i) storing (39) in the storage means (20b) identification data for those users who are to be authorised to use the machine, so that the newly authorised users may thereafter use their identification cards to gain access to the machine;

whereby

(j) said encoded information can be any data which is unique to said user, and is on any card already in the possession of the user."

The paragraph letters have been added for ease of reference

VII. In support of his request, the appellant substantially argued as follows.

To operate existing machines, the user needs each time an access card which is supplied by the owner of the machine. This requires the user to have an access card for each machine to which he wishes to have access. This entails cards storage and security problems, in particular because of possible thefts. Furthermore, if special personal data has to be used and if this data is not the same for each card, careful attention has to be paid whenever using one of a plurality of cards.

It may be a fact that the banks do not see the proliferation of access cards as a problem, and it may be to their advantage to maintain the present arrangement. However, acquiring any new card involves the completion of an application form and the processing of this form by the relevant organisation. The apparent advantages of using a card which distinguishes the organisation can, therefore, be outweighed by increased costs.

By implementing the invention, the number of cards to be held by a user, hence the burden they impose on the latter, can be considerably reduced. The need for the invention has come to existence in the mind of users who are not aware of a solution to this problem, but it had certainly not been publicised by the banking organisation, to whom it is probably not seen as an advantage. In the absence of sugges-

stockage (20b), avec les informations codées lues sur la carte de l'éventuel utilisateur,

h) la lecture (37), dans le moyen de stockage, des informations codées stockées et des informations de garantie entrées par l'éventuel utilisateur, afin de déterminer lequel desdits utilisateurs sera autorisé à utiliser la machine, et

(i) le stockage (39), dans le moyen de stockage (20b), des données d'identification des utilisateurs autorisés, de telle sorte que les personnes nouvellement admises à utiliser la machine puissent se servir de leurs cartes d'identification pour y accéder,

(j) lesdites informations codées pouvant consister en toutes les données spécifiques à l'utilisateur stockées sur toute carte déjà en possession de celui-ci."

Les lettres des alinéas ont été ajoutées pour faciliter les renvois

VII. A l'appui de sa requête, le requérant invoque principalement les arguments suivants:

Pour se servir des machines existantes, l'utilisateur doit recourir chaque fois à une carte d'accès fournie par le propriétaire de la machine considérée. Il doit donc posséder une carte d'accès pour chaque machine dont il souhaite se servir. Cela soulève des problèmes de rangement des cartes et de sécurité, notamment en raison de vols éventuels. En outre, s'il est nécessaire d'utiliser des données personnelles spécifiques et que ces données soient différentes pour chaque carte qu'il possède, l'utilisateur doit se montrer particulièrement vigilant.

Si les banques ne considèrent peut-être pas la prolifération des cartes d'accès comme un problème et qu'il puisse être avantageux pour elles de maintenir la situation actuelle, l'acquisition d'une nouvelle carte nécessite néanmoins de remplir un formulaire de demande qui doit être ensuite traité par l'organisme concerné. L'avantage apparent que constitue l'utilisation d'une carte spécifique à l'organisme peut donc être neutralisé par l'accroissement des coûts.

La mise en oeuvre de l'invention permet de réduire considérablement le nombre de cartes possédées par un utilisateur et, par conséquent, les inconvénients qu'elles lui imposent. Les utilisateurs, qui ne connaissent pas de solution à ce problème, ont ressenti le besoin d'une invention de cette nature, mais les banques, qui n'estiment probablement pas qu'elle constitue un avantage, n'en ont certainement pas

worden. Da es keine Anregungen von seiten solcher oder anderer Organisationen gebe, komme der fachkundige Konstrukteur von Selbstbedienungsvorrichtungen nicht auf die Idee, daß es sinnvoll sein könnte, eine Maschine auf den Betrieb mit unterschiedlichen Berechtigungskarten einzustellen.

VIII. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete der Vorsitzende, daß die Beschwerde zurückgewiesen werde.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Auslegung des Anspruchs

In Absatz b setzt das Vergleichen der "gelesenen Kenndaten" mit gespeicherten Daten voraus, daß zuvor ein Schritt "Lesen dieser Kenndaten" ausgeführt wurde. Insofern müßte der Schritt "Lesen (32) der kodierten Daten von der eingeführten Karte des (potenziellen) Benutzers" in Absatz e als zweiter Verfahrensschritt im Oberbegriff des Anspruchs stehen, nämlich zwischen dem Einführen der Karte und dem Vergleichen der gelesenen Kenndaten mit den gespeicherten Daten. Dies hat wiederum zur Folge, daß im kennzeichnenden Teil des Anspruchs der Schritt in Absatz e verkürzt wird auf "Speichern dieser Daten in einer in der Maschine enthaltenen Speichervorrichtung", und ferner ist davon auszugehen, daß dieser Schritt nicht ausgeführt wird, wenn der Benutzer bereits als berechtigt identifiziert wurde. Unter einem "potenziellen Benutzer" in Absatz d ist folglich ein zuvor nicht berechtigter Benutzer zu verstehen.

Die Aufforderung an einen potentiellen Benutzer einer Selbstbedienungsvorrichtung, eine Karte in den Kartenleser der Maschine einzuführen (Absatz d), ist bestenfalls eine Bedienungsanleitung, aber kein Verfahrensschritt. Dasselbe gilt für die eine potentielle Benutzer gerichtete Aufforderung, Bonitätsangaben zu machen (Absatz f). Das Einführen einer Karte in die Maschine ist aber bereits im Oberbegriff des Anspruchs erwähnt. Im übrigen befindet sich jede von einem (potenziellen) Benutzer in die Maschine eingeführte Karte "bereits in seinem Besitz". In Betracht dessen reduziert sich Absatz d im kennzeichnenden Teil des Anspruchs auf die Lehre, daß die auf der Karte enthaltenen Daten "magnetisch" kodiert sind, und Absatz f besteht aus der "Eingabe von Bonitätsangaben, anhand deren festgestellt wird, ob der potentielle Benutzer die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhält".

Durch Schritt h im kennzeichnenden Teil des Anspruchs soll nicht festgestellt werden, welche Benutzer zur Be-

tions made by such organisations or others, the person skilled in the design of self-service machines would not think it could be useful to make a machine suitable for use with different types of access cards.

VIII. At the end of the oral proceedings the Chairman announced that the appeal was dismissed.

### Reasons for the Decision

#### 1. Interpretation of the claim

In paragraph (b), comparing "read identification data" with stored data implies that a step of "reading said identification data" has previously been performed. Therefore, the step of "reading (32) the encoded information from the (prospective) user's inserted card" in step (e) should be understood as a second method step in the pre-characterising part of the claim, i.e. as following the insertion of the card and preceding the comparison of read identification data with stored data. This entails in turn that, in paragraph (e) in the characterising part of the claim, this step has to be reduced to "storing said information in a storage means provided in the machine"; and it must furthermore be understood that said step is not performed if the user is already identified as an authorised user. In other words, a "prospective user" in paragraph (d) must be understood as a previously unauthorised user.

Prompting a prospective user of an automatic self-service machine to insert a card into the card reader of said machine - paragraph (d) - is at the utmost an instruction for use but not a method step. The same remark applies to prompting the prospective user to enter credit information - paragraph (f). The step of inserting a card into the machine is, however, already mentioned in the precharacterising part of the claim. Besides, any card inserted by a (prospective) user into a machine is "already in the possession of said (prospective) user". With regard thereto, in the characterising part of the claim, paragraph (d) reduces to the teaching that the information contained in the card is "magnetically" encoded, whereas paragraph (f) consists in "entering credit information for use in determining whether the prospective user will be authorised to use the machine".

The purpose to be achieved by performing step (h) in the characterising part of the claim is not to determine

informé le public. En l'absence de telles informations de leur part ou émanant d'autres sources, le spécialiste de la conception de distributeurs automatiques ne pense pas qu'il serait utile de réaliser une machine pouvant être utilisée avec différents types de cartes d'accès.

VIII. A l'issue de la procédure orale, le président a prononcé le rejet du recours.

### Motifs de la décision

#### 1. Interprétation de la revendication

A l'alinéa b), le fait de comparer avec des données stockées des "données d'identification lues" implique une étape préalable consistant en "la lecture desdites données d'identification". Par conséquent, l'étape consistant en la "lecture (32) des informations codées sur la carte introduite par l'(éventuel) utilisateur - alinéa e) - est à considérer comme une deuxième étape de la méthode décrite dans le préambule de la revendication, c'est-à-dire une étape postérieure à l'introduction de la carte et antérieure à la comparaison entre les données d'identification qui ont été lues et les données stockées. Cela entraîne alors qu'à l'alinéa e) de la partie caractérisante de la revendication, cette étape doit être réduite au "stockage desdites informations dans un moyen de stockage dans la machine"; de plus, il faut comprendre que ladite étape n'est pas mise en oeuvre si l'utilisateur a déjà été identifié comme étant autorisé à se servir de la machine. En d'autres termes, l'expression "éventuel utilisateur", à l'alinéa d), doit être comprise comme se référant à un utilisateur n'étant jusqu'alors pas autorisé.

La demande faite à un éventuel utilisateur d'un distributeur automatique d'introduire une carte dans le lecteur de carte de la machine - alinéa d) - constitue tout au plus une instruction pour son utilisation et non une étape d'une méthode. Il en va de même pour la demande faite à l'éventuel utilisateur d'entrer des informations de garantie - alinéa f). L'étape consistant à introduire une carte dans la machine est cependant déjà mentionnée dans le préambule de la revendication. Par ailleurs, toute carte introduite dans une machine par un (éventuel) utilisateur est "déjà en la possession dudit (éventuel) utilisateur". Dans la partie caractérisante de la revendication, l'alinéa d) enseigne donc uniquement que les informations que contient la carte sont codées "sur la plage magnétique" de la carte tandis que l'alinéa f) concerne le fait "d'entrer des informations de garantie permettant de déterminer si l'éventuel utilisateur sera autorisé à utiliser la machine".

L'objectif de l'étape h), de la partie caractérisante de la revendication n'est pas de déterminer quels utilisateurs

nutzung der Maschine berechtigt werden sollen, sondern vielmehr, ob der Benutzer, dessen Karte eingeführt worden ist, zur Benutzung der Maschine berechtigt werden soll. Bei der Definition dieses Schrittes ist also unter "welcher dieser Benutzer" "ob dieser Benutzer" zu verstehen.

Außerdem müssen natürlich nicht sämtliche Daten, die einem Benutzer einer Selbstbedienungsvorrichtung allein zugeordnet sind, auf der Karte verzeichnet sein, die ihm Zugang zu diesem Automaten gewährt. Es kann also sein, daß bestimmte einen Benutzer kennzeichnende Daten nicht auf jeder Karte verzeichnet sind, die er besitzt. Folglich ist das Pronomen "irgendwelche" in Absatz j in der Bedeutung von "die" zu verstehen.

## 2. Patentierbarer Gegenstand

2.1 Das erste Patentierbarkeitserfordernis nach den Artikeln 52 bis 57 EPÜ lautet, daß der beanspruchte Gegenstand "eine Erfindung" sein muß. Was nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen wird, ist in Artikel 52 (2) a) bis d) EPÜ aufgeführt, darunter in Artikel 52 (2) c) EPÜ "Verfahren ... für geschäftliche Tätigkeiten". In Artikel 52 (3) EPÜ heißt es, Artikel 52 (2) EPÜ stehe der Patentfähigkeit von Gegenständen und Tätigkeiten "nur insoweit entgegen, als sich ... die Anmeldung ... auf die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten **als solche** bezieht" (Hervorhebung durch die Kammer)

In früheren Entscheidungen haben die Beschwerdekammern betont, daß beanspruchte Gegenstände oder Tätigkeiten technischen Charakter aufweisen müssen, wenn sie als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gelten sollen. So stellte insbesondere in der Entscheidung T 22/85 (ABI EPA 1990, 12) die Kammer mit Bezug auf die in Artikel 52 (2) c) EPÜ ausgeschlossenen Gegenstände und Tätigkeiten fest: "Diese von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstände haben eines gemeinsam: Sie beziehen sich auf Tätigkeiten, die nicht auf ein unmittelbares technisches Ergebnis abzielen, sondern vielmehr abstrakter und geistiger Natur sind". Über das Erfordernis des Artikels 52 (3) EPÜ hieß es ferner in der Entscheidung T 208/84 (ABI EPA 1987, 14): "Entscheidend ist vielmehr, welchen technischen Beitrag die im Anspruch definierte Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik leistet."

Auch wenn das Wort "technisch" in Artikel 52 EPÜ nicht vorkommt, verlangt die richtige Auslegung des in Artikel 52 (1) EPÜ im Plural verwendeten Wortes "Erfindung" nach Ansicht der Kammer aus den in der Entscheidung T 22/85 zusammengefaßten Gründen, daß beanspruchte Gegenstände oder Tätigkeiten technischen Charakter auf-

which users will be authorised to use the machine but, in fact, to determine whether the user whose card has been inserted will be authorised to use the machine. Therefore, in the definition of this step, "which of said users" must be understood as meaning "whether said user"

Finally, it is clear that not all data which is unique to a user of an automatic self-service machine must be recorded on the card giving access to said machine. Therefore, it may happen that particular data identifying a user be not recorded on each card in the possession of this user. With regard thereto, in paragraph (j), the pronoun "any" has to be interpreted as meaning "the".

## 2 Patentable subject-matter

2.1 The first requirement for patentability under Articles 52 to 57 EPC is that the claimed subject-matter must be "an invention". Particular subject-matter and activities which "shall not be regarded as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC" are set out in Article 52(2)(a) to (d) EPC, including in Article 52(2)(c) EPC "methods ... for doing business". Article 52(3) EPC provides that Article 52(2) EPC shall exclude subject-matter or activities from patentability "only to the extent to which" ... an application ... "relates to such subject-matter or activities **as such**" (emphasis added).

Previous decisions of the Boards of Appeal have emphasised the necessity that a claimed subject-matter or activity has a technical character if it is to be considered as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. In particular, in decision T 22/85 (OJ EPO 1990, 12), with reference to the excluded subject-matter and activities set out in Article 52(2)(c) EPC, the Board stated that "Whatever their differences, these exclusions have in common that they refer to activities which do not aim at any direct technical result but are rather of an abstract and intellectual character". Furthermore, when considering the requirement of Article 52(3) EPC, it was stated in decision T 208/84 (OJ EPO 1987, 14) that "Decisive is what technical contribution the invention as defined in the claim when considered as a whole makes to the known art".

Although Article 52 EPC does not use the word "technical", nevertheless for the reasons summarised in decision T 22/85, in the Board's view the proper interpretation of the word "invention" as used in the plural in Article 52(1) EPC requires a claimed subject-matter or activity to have a technical character, and thus in principle to be industri-

seront autorisés à se servir de la machine, mais, en réalité, de déterminer si l'utilisateur ayant introduit une carte sera autorisé à utiliser la machine. En conséquence, dans la définition de cette étape, les termes "lequel desdits utilisateurs" doivent être compris comme signifiant "si ledit utilisateur".

Enfin, il ne s'impose évidemment pas que toutes les données spécifiques à l'utilisateur d'un distributeur automatique soient enregistrées sur la carte donnant accès à ladite machine. Il peut donc se produire que des données particulières identifiant un utilisateur ne soient pas enregistrées sur toutes les cartes en sa possession. L'expression "toutes les" utilisée à l'alinéa j) doit donc être interprétée comme signifiant "les".

## 2 Objet brevetable

2.1 Conformément aux articles 52 à 57 CBE, la première condition de la brevetabilité est que l'objet revendiqué doit être "une invention". Les éléments qui "ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'article 52(1) CBE" sont énumérés à l'article 52(2)a) à d) CBE et comprennent l'article 52(2)c) CBE "méthodes... dans le domaine des activités économiques". L'article 52(3) CBE prévoit que les dispositions de l'article 52(2) CBE n'excluent la brevetabilité des éléments en question "que dans la mesure où la demande" ... "ne concerne que l'un de ces éléments, considéré **en tant que tel**" (c'est la Chambre qui souligne).

Des décisions antérieures des chambres de recours ont expressément fait observer qu'il fallait qu'un élément revendiqué ait un caractère technique pour pouvoir être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE. En particulier, dans la décision T 22/85 (JO OEB 1990, 12), se référant aux éléments exclus cités à l'article 52(2)c) CBE, la chambre saisie de l'affaire a déclaré que "tout différents qu'ils soient, ces exemples ont tous en commun de se référer à des activités qui ne visent pas à obtenir directement un effet technique, mais qui ont plutôt un caractère abstrait et intellectuel". De plus, pour ce qui est de la condition posée à l'article 52(3) CBE, il est dit dans la décision T 208/84 (JO OEB 1987, 14) que "le critère déterminant est, en l'occurrence, la contribution qu'apporte à l'état de la technique l'invention telle que définie dans la revendication et considérée dans son ensemble".

Bien que le mot "technique" ne soit pas utilisé à l'article 52 CBE, la Chambre estime, faisant sien le point de vue défendu dans la décision T 22/85, qu'il convient d'interpréter le mot "invention", tel qu'il est employé - au pluriel - à l'article 52(1) CBE, comme recouvrant un élément revendiqué devant avoir un caractère technique et donc



weisen und damit grundsätzlich gewerblich anwendbar sind - siehe Entscheidung T 208/84.

Schwierigkeiten bereitet manchmal die Frage, welche einschlägigen Kriterien zu berücksichtigen sind, um festzustellen, ob bestimmte Gegenstände oder Tätigkeiten technischen Charakter aufweisen und folglich als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ gelten, insbesondere wenn der beanspruchte Gegenstand sowohl technische als auch nichttechnische Merkmale umfaßt

2.2 In der vorliegenden Sache beruht das "Verfahren zur Bedienung einer Selbstbedienungsvorrichtung durch einen Benutzer" - der Gegenstand des einzigen Anspruchs der Anmeldung - auf der Idee, daß jemand, der an einer solchen Maschine Transaktionen vornehmen will, keine vom Eigentümer der Maschine ausgestellte Spezialkarte mit Kenndaten benötigt, aus denen hervorgeht, daß er bereits zur Benutzung der Maschine berechtigt ist. Stattdessen soll er eine Karte, die er bereits besitzt und die ihn zur Benutzung von Maschinen einer anderen Organisation berechtigt, zunächst einmal dazu verwenden können, beim Eigentümer der Maschine, der die Karte vorgelegt wird, eine Benutzungserlaubnis zu beantragen (Absatz d des Anspruchs). Durch die Schritte in den Absätzen e bis h wird ermittelt, ob die Karte danach als Berechtigungskarte für die Benutzung der Maschine anerkannt wird.

Eine Karte, die der Maschine zum ersten Mal vorgelegt wird, entspricht also einem Antragsformular; die darauf verzeichneten Daten entsprechen den Eintragungen in einem solchen Formular. Die Beschwerdeführerin macht geltend, ein Vorteil des beanspruchten Verfahrens sei die Ersparnis der Kosten, die normalerweise durch das Ausfüllen und Bearbeiten eines Antrags entstehen.

2.3 Nach Ansicht der Kammer ist das beanspruchte Verfahren als Ganzes deshalb im wesentlichen ein Verfahren zur Entscheidung darüber, ob eine einer Maschine erstmals vorgelegte Karte anschließend von ihr als Berechtigungsausweis anerkannt werden soll. Ein solches Verfahren gehört zu einer geschäftlichen Tätigkeit. Zwar enthält das beanspruchte Verfahren auch Schritte mit einer technischen Komponente (z. B. Verwendung der Maschine zum Speichern und Lesen von Daten). Das Vorhandensein solcher technischer Komponenten ändert jedoch nichts daran, daß das beanspruchte Verfahren eine geschäftliche Tätigkeit als solche und kein technisches Ver-

ally applicable - see decision T 208/84.

A difficulty sometimes arises as to the relevant criteria to be considered when determining whether a particular subject-matter or activity has a technical character and is therefore an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, especially when the claimed subject-matter includes both technical and non-technical features.

2.2 In the present case, the "method of operating an automatic self-service machine by a user" which is the subject-matter of the only claim of the application is based upon the idea that a person who wishes to perform transactions upon such a machine does not need to be in possession of a special card issued by the owner of the machine with identification data on it indicating that such a person has been previously authorised to use the machine. Instead, such a person may use a card which is already in his possession following authorisation for use in machines used by another organisation, for example, in the first instance as a method of applying for authorisation to the owner of the machine to which the card is presented (paragraph (d) of the claim). The carrying out of the procedure in paragraphs (e) to (h) of the claim determines whether such card will thereafter be recognised as an authorised card for use with the machine.

The card which is presented for the first time to the machine is therefore in effect equivalent to an application form and the data which it carries is equivalent to the data on an application form. As the appellant has submitted, an advantage of the claimed method is the saving of the costs which are normally involved in completing and processing an application form.

2.3 In the Board's view, when taken as a whole the claimed method is therefore essentially a method of deciding whether a card which is presented for the first time to a machine should thereafter be recognised as an authorised card by that machine. Such a method is part of a business operation. Of course, the claimed method does include steps which include a technical component in them (for example, using the machine to store and read information). But the presence of such technical components does not alter the fact that the claimed method is a business method as such, rather than a technical method (just as the use of a typewriter to perform a business

être en principe susceptible d'application industrielle - voir décision T 208/84.

Il est parfois difficile de déterminer le critère pertinent qui doit être pris en considération pour savoir si un élément particulier a un caractère technique et constitue donc une invention au sens de l'article 52(1) CBE, notamment lorsque l'objet revendiqué comprend à la fois des caractéristiques techniques et non techniques.

2.2 En l'espèce, le "mode d'exploitation d'un distributeur automatique par un utilisateur", qui constitue l'objet de l'unique revendication de la demande, repose sur l'idée qu'une personne souhaite effectuer des opérations sur cette machine ne doit pas nécessairement posséder une carte spéciale délivrée par le propriétaire de la machine et portant des données d'identification montrant que cette personne a préalablement été autorisée à utiliser la machine. Au lieu de cela, cette personne peut utiliser une carte qu'elle possède déjà, après avoir été autorisée à s'en servir sur des machines d'un autre organisme, notamment par exemple en guise de méthode pour demander l'autorisation d'utilisation au propriétaire de la machine à laquelle la carte est présentée (alinéa d) de la revendication). La mise en oeuvre de la procédure décrite aux alinéas e) et h) de la revendication permet de déterminer si la carte sera par la suite considérée comme autorisée pour la machine en question.

La carte qui est présentée pour la première fois à la machine équivaut donc en fait à un formulaire de demande, et les données qu'elle porte équivalent aux données inscrites sur un tel formulaire. Comme l'affirme le requérant, la méthode revendiquée présente l'avantage de supprimer les coûts qu'entraîne normalement le nécessité de remplir et de traiter un formulaire de demande.

2.3 La Chambre estime que, considérée dans son ensemble, la méthode revendiquée sert donc essentiellement à déterminer si une carte présentée pour la première fois à une machine doit ensuite être reconnue par cette machine comme une carte autorisée. Une telle méthode relève du domaine des activités économiques. Il est vrai que certaines étapes de la méthode revendiquée comprennent une composante technique (par exemple, l'utilisation de la machine pour stocker et lire des informations). Toutefois, ces composantes techniques ne changent rien au fait que ce qui est revendiqué est une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle



fahren ist (ebensowenig wie eine geschäftliche Tätigkeit durch die Verwendung einer Schreibmaschine zu einem technischen Verfahren wird).

So heißt es in der Entscheidung T 22/85: "Der Beitrag zum Stand der Technik und die erzielten Wirkungen liegen ausschließlich auf dem Gebiet der vom Patentschutz ausgeschlossenen Tätigkeiten; die wahre Natur der Erfindung ändert sich auch dadurch nicht, daß zu ihrer Darstellung eine technische Terminologie verwendet wird". In der vorliegenden Sache bleibt die wahre Natur des beanspruchten Gegenstands dieselbe, auch wenn zur Ausführung technische Mittel erforderlich sind.

In der Entscheidung T 26/86 stellte die Kammer fest: "Das EPÜ verbietet nicht die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehen". Daß beim Ausführen einer geschäftlichen Tätigkeit technische Mittel eine Rolle spielen, bedeutet aber nicht, daß diese geschäftliche Tätigkeit auch technischen Charakter aufweist und daher nach Artikel 52 (1) EPÜ als Erfindung gilt. Wie in der Entscheidung T 603/89 (ABI. EPA 1992, 230) festgestellt wurde, "ist der Gegenstand als Ganzes ... von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Mischung keine technischen Mittel zur Lösung einer technischen Aufgabe einsetzt".

2.4 Die Kammer ist daher zu der Auffassung gelangt, daß der beanspruchte Gegenstand keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ definiert.

### 3. Erfindersische Tätigkeit

3.1 Die Kammer ist im übrigen der Auffassung, daß dieser Gegenstand aus den nachstehenden Gründen nicht erfindersisch ist.

3.2 In der Entgegenhaltung D1 geht es um die Benutzung automatischer Selbstbedienungsrichtungen - siehe Figuren 2 und Seite 4, Zeilen 6 und 7. Einer der Verfahrensschritte zur Bedienung einer Maschine, wie sie in D1 offenbart ist, ist das Einführen einer Karte in die Maschine, auf der kodierte Kenndaten des Benutzers gespeichert sind - siehe Seite 4, Zeilen 8 bis 14. Ein weiterer Verfahrensschritt ist das Lesen der kodierten Informationen von der Karte des Benutzers und das Speichern der Informationen in einer in der Maschine enthaltenen Speichervorrichtung (31) - siehe Figur 2 und Seite 4, Zeilen 8 bis 14. Zu diesen Informationen gehören die Bankleitzahl, die Kontonummer, der Kontostand des Benutzers und ein Hilfscode, die vor der Aushändigung an den Benutzer mittels eines Schreibkopfes (22) auf der Karte aufgezeichnet werden - siehe Seite 3, Zeilen 102 bis 108. Die Aussage, daß die Bankleitzahl magnetisch kodiert sei - siehe Seite 2, Zeilen 70 bis 76 -, läßt

activity would not change such an activity into a technical method).

As was stated in decision T 22/85, "The contribution to the art and the effects obtained are only in the area of an excluded activity and the true nature of the invention remains the same, whether or not a technical terminology is used in expressing it". In the present case, the true nature of the claimed subject-matter remains the same, even though some technical means are used to perform it.

In decision T 26/86 the Board held that "The EPC does not prohibit the patenting of inventions consisting of a mix of technical and non-technical features". Nevertheless, the presence of technical means when carrying out a business activity does not mean that such a business activity has a technical character and is therefore an invention under Article 52(1) EPC. As was stated in decision T 603/89 (OJ EPO 1992, 230), "the subject-matter as a whole is excluded from patentability ... if the mix does not make use of technical means in order to solve a technical problem".

2.4 Consequently, in the Board's judgment, the claimed subject-matter does not define an invention within the meaning of Article 52(1) EPC

### 3. Inventive step

3.1 Furthermore, in the Board's view such subject-matter does not involve an inventive step for the following reasons

3.2 Document (D1) is concerned with the use of automatic self-service machines - see Figure 2 and page 4, lines 6 and 7. The method of operating a machine of the kind disclosed in (D1) comprises the step of inserting into the machine a card recorded with encoded data identifying the user - see page 4, lines 8 to 14. The method also comprises the step of reading the encoded information from the user's card and storing said information in a storage means (31) provided in the machine - see Figure 2 and page 4, lines 8 to 14. Said information comprises the bank number, the account number, the balance of the user's account and a subsidiary code, which are recorded on the card by means of a writing head (22) before the card is supplied to the user - see page 3, lines 102 to 108. Taking into account the statement that the bank number is magnetically encoded - see page 2, lines 70 to 76 - this entails that the user identifying data is magnetically

plutôt qu'une méthode technique (tout comme l'utilisation d'une machine à écrire pour l'exercice d'une activité économique ne confère à cette activité aucun caractère d'une méthode technique).

Comme il est dit dans la décision T 22/85, "l'apport en matière technique, ainsi que les effets obtenus, relèvent exclusivement du domaine des activités non brevetables, et la véritable nature de l'invention reste la même, qu'elle soit ou non présentée en termes techniques". Dans la présente espèce, la véritable nature de l'objet revendiqué reste la même bien que des moyens techniques soient utilisés pour le mettre en oeuvre.

Dans la décision T 26/86, la Chambre a considéré que "la CBE n'exclut pas de la brevetabilité les inventions reposant sur un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques". Néanmoins, la mise en oeuvre de moyens techniques pour exercer une activité économique ne signifie pas que cette activité a un caractère technique par lequel elle constituerait donc une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Comme il est dit dans la décision T 603/89 (JO OEB 1992, 230), "l'objet considéré dans son ensemble est exclu de la brevetabilité ... si l'ensemble ne met pas en oeuvre des moyens techniques pour résoudre un problème technique"

2.4 En conséquence, la Chambre estime que l'objet revendiqué n'est pas une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

### 3. Activité inventive

3.1 De plus, la Chambre considère qu'un tel objet n'implique pas une activité inventive, pour les raisons suivantes

3.2 Le document (D1) a trait à l'utilisation de distributeurs automatiques (voir figure 2 et page 4, lignes 6 et 7). Le mode d'exploitation d'une machine du type divulgué dans le document (D1) comprend une étape consistant à introduire dans la machine une carte contenant des données codées d'identification de l'utilisateur (voir page 4, lignes 8 à 14). Il comporte également une étape consistant à lire les informations codées sur la carte de l'utilisateur et à les stocker dans un moyen de stockage (31) dans la machine (voir figure 2 et page 4, lignes 8 à 14). Les dites informations comprennent le code bancaire, le numéro de compte, le solde du compte de l'utilisateur ainsi qu'un code subsidiaire qui sont enregistrés sur la carte au moyen d'une tête d'écriture (22) avant que la carte soit délivrée à l'utilisateur (voir page 3, lignes 102 à 108). L'indication selon laquelle l'enregistrement du code bancaire sur la carte est magnétique (voir page 2, lignes 70 à 76) implique que

darauf schließen, daß auch die Benutzerkennndaten magnetisch kodiert sind. Außerdem ist zumindest ein Teil dieser Daten, nämlich die Kontonummer, dem Benutzer allein zugeordnet.

Der Entgegenhaltung D1 zufolge dienen die in der Speichervorrichtung (31) gespeicherten Kennndaten zur Berechnung einer Geheimzahl, die dann in einem Register (35) gespeichert wird - siehe Seite 4, Zeilen 23 bis 30. Somit handelt es sich bei dieser Geheimzahl um eine Benutzerkennung, die - indirekt - auf der Karte magnetisch kodiert und vom Kartenleser gelesen wird, bevor sie im Register (35) gespeichert wird. Die im Register (35) gespeicherte Geheimzahl wird anschließend mit einer in einem Register (P1) gespeicherten Geheimzahl verglichen, um festzustellen, ob der Benutzer zugangsberechtigt ist; ist dies der Fall, so darf dieser Benutzer Transaktionen an der Maschine vornehmen - siehe Seite 5, Zeilen 8 bis 24.

3.3 Geht man von der Auslegung des Anspruchs unter Nr. 1 aus, so unterscheidet sich das beanspruchte Verfahren zur Bedienung einer automatischen Selbstbedienungsvorrichtung dadurch vom Stand der Technik nach D1, daß es folgende weitere Schritte umfaßt:

i) Eingeben von Bonitätsangaben, anhand deren festgestellt wird, ob der potentielle Benutzer zur Benutzung der Maschine berechtigt werden soll - Absatz f;

ii) Speichern der Bonitätsangaben und der von der Karte des potentiellen Benutzers gelesenen kodierten Daten in der Speichervorrichtung - Absatz g;

iii) Lesen der gespeicherten kodierten Daten und der vom potentiellen Benutzer gemachten Bonitätsangaben von der Speichervorrichtung, um festzustellen, ob dieser Benutzer zur Benutzung der Maschine berechtigt werden soll - Absatz h -, und

iv) Speichern der Kennndaten derjenigen Benutzer in der Speichervorrichtung, die die Berechtigung zur Benutzung der Maschine erhalten sollen, so daß die neu berechtigten Benutzer danach ihre Kennkarten benutzen können, um Zugang zu der Maschine zu erhalten - Absatz i.

3.4 Die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, den Zugang zu einer automatischen Selbstbedienungsvorrichtung anhand einer bereits im Besitz des potentiellen Benutzers befindlichen maschinenlesbaren Karte freizugeben. Die Beschwerdeführerin behauptet, der Bedarf an Maschinen, die mit einer beliebigen Karte benutzt werden können, würde nur den Benutzern bewußt, die es lästig fänden, viele solcher Karten besitzen zu müssen.

encoded. Furthermore, one part of said data, namely the account number, is unique to the user.

According to (D1), the identification data stored in the storing device (31) is used for calculating a secret number which is then stored in a register (35) - see page 4, lines 23 to 30. This secret number is, therefore, a user identification datum which, indirectly, is magnetically encoded on the card and read by the card reader before being stored in the register (35). The secret number stored in the register (35) is subsequently compared with a secret number stored in a register (P1) to determine whether the user is an authorised user and, if such is the case, said user is permitted to perform transactions on the machine - see page 5, lines 8 to 24

3.3 Bearing in mind the interpretation of the claim as set out in section 1 above, the claimed method of operating an automatic self-service machine is distinguished over the prior art known from (D1) in that it further comprises the steps of

(i) entering credit information for use in determining whether the prospective user will be authorised to use the machine - paragraph (f);

(ii) storing the credit information in the storage means along with the encoded information read from the prospective user's card - paragraph (g);

(iii) reading from the storage means the stored encoded information and credit information entered by the prospective user to determine whether said user will be authorised to use the machine - paragraph (h) - and

(iv) storing in the storage means identification data for those users who are to be authorised to use the machine, so that the newly authorised users may thereafter use their identification cards to gain access to the machine - paragraph (i).

3.4 The problem underlying the claimed invention is that of giving access to automatic self-service machines by means of any machine readable card already in the possession of a prospective user. According to the appellant, the need for machines adapted for use with any such card would have come to existence only in the mind of users who are dissatisfied by the necessity of having many such cards.

l'enregistrement des données d'identification de l'utilisateur est également magnétique. En outre, une partie desdites données, à savoir le numéro de compte, est spécifique à l'utilisateur.

Selon le document (D1), les données d'identification stockées dans le dispositif de stockage (31) permettent de définir un code secret qui est ensuite mémorisé dans un registre (35) (voir page 4, lignes 23 à 30). Ce code secret constitue donc une donnée d'identification de l'utilisateur qui, indirectement, est enregistrée magnétiquement sur la carte et lue par le lecteur de carte avant d'être mémorisée dans le registre (35). Le code secret mémorisé dans le registre (35) est ensuite comparé avec un code secret contenu dans un registre (P1), en vue de déterminer si l'utilisateur est autorisé; si tel est le cas, ledit utilisateur est admis à effectuer des opérations sur la machine (voir page 5, lignes 8 à 24).

3.3 Compte tenu de l'interprétation de la revendication telle qu'elle est fournie au point 1 ci-dessus, le mode d'exploitation revendiqué d'un distributeur automatique diffère de l'état de la technique connu d'après le document (D1), en ce qu'il comprend les étapes supplémentaires suivantes:

i) l'entrée d'informations de garantie permettant de déterminer si l'éventuel utilisateur sera autorisé à utiliser la machine (alinéa f);

ii) le stockage des informations de garantie dans le moyen de stockage, avec les informations codées sur la carte de l'éventuel utilisateur (alinéa g);

iii) la lecture, dans le moyen de stockage, des informations codées stockées et des informations de garantie entrées par l'éventuel utilisateur, en vue de déterminer si ledit utilisateur sera autorisé à se servir de la machine (alinéa h), et

iv) le stockage dans le moyen de stockage, des données d'identification des utilisateurs autorisés, de telle sorte que les personnes nouvellement admises à utiliser la machine puissent se servir de leurs cartes d'identification pour y accéder (alinéa i)

3.4 Le problème à la base de l'invention revendiquée est celui de donner accès à des distributeurs automatiques au moyen de toute carte lisible par machine, déjà en la possession d'un éventuel utilisateur. Le requérant affirme que seuls les utilisateurs mécontents de devoir posséder de nombreuses cartes auraient ressenti le besoin de se servir de machines pouvant être utilisées avec n'importe quelle carte.

Die Kammer kann jedoch nicht nachvollziehen, warum ein Fachmann - in diesem Fall ein Ingenieur, der Selbstbedienungsvorrichtungen für Banken und andere Organisationen konstruiert und sie unter Umständen auch selbst benutzt - sich der Bedürfnisse der Benutzer solcher Maschinen und Karten nicht bewußt sein soll. Sofern vor dem Prioritätstag der Anmeldung ein Vorurteil den Fachmann davon abgehalten hat, die beanspruchte Maschine zu bauen, so war dieses nach Ansicht der Kammer mehr "kommerzieller" als technischer Natur. Im übrigen hat dieses Vorurteil allenfalls bei den Eigentümern solcher Maschinen, nicht aber beim Fachmann bestanden.

Da kein technisches Vorurteil zu überwinden war, kann nach Auffassung der Kammer der Idee einer alle Arten von Berechtigungskarten annehmenden Maschine keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden.

3.5 Wenn es gewünscht wird, eine bestehende Selbstbedienungsvorrichtung so einzurichten, daß sie standardisierte Berechtigungskarten akzeptiert, so stellt es für den Fachmann kein großes Problem dar, die Schaltkreise dieser Maschine entsprechend anzupassen

Wenn der Benutzer noch keine Berechtigung hat, muß natürlich sichergestellt werden, daß ihm die Karte, die er in die Maschine einführt, auch gehört. Deshalb müssen Informationen, die von der Karte gelesen werden, mit Bonitätsangaben verglichen werden, die der potentielle Benutzer eingibt - z. B. eine Geheimzahl. Nun liegt ferner auf der Hand, daß die Schaltkreisanpassungen weniger aufwendig sind, wenn die von der Karte gelesenen Informationen und die vom potentiellen Benutzer gemachten Bonitätsangaben von den Vorrichtungen verglichen werden, die bereits dazu dienen, die Benutzerberechtigung im normalen Betrieb zu prüfen, d. h. nachdem dieser Benutzer die Berechtigung erhalten hat. Ausgehend vom Stand der Technik nach D1 ist daher keine erfinderische Tätigkeit erforderlich, um die unter Nr. 3.3 der vorliegenden Entscheidung genannten zusätzlichen Schritte (i, ii, iii) vorzusehen. Ist schließlich einmal entschieden worden, daß der potentielle Benutzer Zugang zu der Maschine erhält, so müssen seine Kenndaten zwangsläufig in der entsprechenden Speichervorrichtung gespeichert werden, damit die Berechtigung auch künftig verifiziert werden kann - siehe zusätzlicher Schritt iv unter Nr. 3.3

The Board, however, does not perceive why a person skilled in the art who, in the present case, is an engineer entrusted with designing self-service machines for use by banks and other organisations and possibly a user himself, should not be aware of the needs of users of such machines and cards. In the Board's view, if any prejudice deterred the skilled person from envisaging to make the claimed machine before the priority date of the application, said prejudice was rather "commercial" than technical. Moreover, said prejudice was actually solely in the mind of machine owners, and not in the mind of a skilled person.

In the Board's judgment, therefore, in the absence of any technical prejudice, the idea of making a self-service machine capable of accepting all types of access cards cannot be credited with an inventive step.

3.5 Once it is wished to make an existing self-service machine accept standard types of access cards, adapting the circuits of said existing machine in order to achieve this desired result does not face the skilled person with a difficult problem.

If the user is not yet an authorised user, an obvious requirement is to make sure that the card he inserts into the machine belongs to him. It is, therefore, necessary to compare information read from the card and credit information entered by the prospective user, for instance a secret number. Now, it is also evident that circuit adaptations will be less extensive if said information read from the card and said credit information entered by the prospective user are to be compared by the means already provided for checking the user's authorisation in normal use, i.e. once said user has become an authorised user. Therefore, starting from the state of the art known from (D1), no inventive step is required for envisaging to perform the additional steps ((i), (ii), (iii)) referred to in section 3.3 of the present decision. Finally, once it has been decided that access to the machine may be given to the prospective user, it is an obvious necessity to store his identification data in the relevant storage means for later authorisation control - cf. additional step) mentioned in above section 3.3.

Toutefois, la Chambre ne voit pas pourquoi l'homme du métier, en l'occurrence un ingénieur chargé de concevoir des distributeurs automatiques pour les banques et d'autres organismes et pouvant en fin de compte utiliser lui-même des machines de ce type, n'aurait pas conscience des besoins des utilisateurs de telles machines et de telles cartes. La Chambre estime que si un préjugé quelconque avait empêché l'homme du métier de songer à réaliser la machine revendiquée avant la date de priorité de la demande, ce préjugé était plutôt "commercial" que technique et n'existait en outre que dans l'esprit des propriétaires de machines et non dans celui de ce spécialiste.

La Chambre est donc d'avis qu'en l'absence de tout préjugé technique, l'idée de réaliser un distributeur automatique pouvant accepter tous les types de cartes d'accès ne saurait être considérée comme impliquant une activité inventive.

3.5 A partir du moment où il y a souhait de rendre un distributeur automatique existant capable d'accepter des cartes d'accès standard, il n'est pas difficile pour l'homme du métier d'adapter les circuits de cette machine pour obtenir le résultat souhaité.

Si l'utilisateur n'est pas encore autorisé à se servir de la machine, il s'impose naturellement de s'assurer que la carte qu'il introduit dans la machine lui appartient. Pour ce faire, il faut comparer les informations lues sur la carte et les informations de garantie entrées par l'éventuel utilisateur, par exemple un code secret. Or, il est également évident que les adaptations des circuits seront de moindre envergure si les informations lues sur la carte et les informations de garantie entrées par l'éventuel utilisateur peuvent être comparées par les moyens existant déjà pour vérifier l'autorisation de la personne se servant de la machine dans le cadre d'une utilisation normale, c'est-à-dire lorsque cette personne est devenue un utilisateur autorisé. En conséquence, si l'on part de l'état de la technique connu d'après le document (D1), il apparaît que l'idée de mettre en oeuvre les étapes supplémentaires (i), (ii), (iii) auxquelles il est fait allusion au point 3.3 de la présente décision n'implique aucune activité inventive. Enfin, une fois la décision prise de permettre à l'éventuel utilisateur d'accéder à la machine, il s'impose à l'évidence de stocker ses données d'identification dans le moyen de stockage approprié afin de pouvoir vérifier ultérieurement l'autorisation d'utilisation (cf. étape supplémentaire iv) mentionnée au point 3.3).

3.6 Die Kammer hält den in der mündlichen Verhandlung am 19. März 1992 eingereichten einzigen Anspruch daher für nicht erfinderisch.

4. Infolgedessen wird auch das Verfahren gemäß dem einzigen Anspruch im Hinblick auf die Artikel 52 (1) und 56 EPÜ als nicht patentfähig erachtet.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

3.6 In the Board's judgment, therefore, the single claim filed during the oral proceedings of 19 March 1992 lacks an inventive step.

4. Therefore, the method according to the single claim is also considered not to be patentable with regard to Articles 52(1) and 56 EPC.

#### Order

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

The appeal is dismissed.

3.6 La Chambre estime donc que l'unique revendication déposée lors de la procédure orale, le 19 mars 1992, n'implique pas une activité inventive.

4. En conséquence, la méthode selon l'unique revendication n'est pas brevetable, conformément aux articles 52(1) et 56 CBE.

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté

### Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 11. Mai 1992 T 470/91 - 3.3.1 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. J. A. Jahn  
Mitglieder: R. W. Andrews  
J.-C. Saisset

**Anmelder/Beschwerdeführer:**  
Imperial Chemical Industries PLC

**Stichwort:** Einheitlichkeit/ICI

**Artikel:** 82 EPÜ

**Regel:** 67, 68 (2) EPÜ

**Schlagwort:** "Einheitlichkeit von Zwischenprodukt-Endprodukt-Erfindungen" - "einzige erfinderische Idee - struktureller Zusammenhang zwischen Zwischenprodukten nicht erforderlich" - "Rückzahlung der Beschwerdegebühr (nein)"

#### Leitsätze

*I. Eine auf neue Zwischenprodukte und neue Endprodukte gerichtete Erfindung ist einheitlich, wenn die mit der Zielrichtung auf die Endprodukte bereitgestellten Zwischenprodukte durch Beisteuerung eines wesentlichen Strukturelements zu den Endprodukten mit diesen in hinreichend engem technischem Zusammenhang stehen und die Ordnungsfunktion von Artikel 82 EPÜ gewahrt ist.*

*II. Dies gilt auch dann, wenn die Zwischenprodukte zwei Gruppen von Verbindungen mit unterschiedlichen Grundstrukturen angehören (Entscheidungen T 110/82 "Benzylester", ABI. EPA 1983, 274, T 57/82 "Copolykarbonate", ABI. EPA 1982, 306 und T 35/87 "Hydroxypyrazole", ABI. EPA 1988, 134 (angewendet und fortentwickelt)).*

### Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 11 May 1992 T 470/91 - 3.3.1 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K.J.A. Jahn  
Members: R.W. Andrews  
J.-C. Saisset

**Applicant/Appellant:** Imperial Chemical Industries PLC

**Headword:** Unity/ICI

**Article:** 82 EPC

**Rule:** 67, 68(2) EPC

**Keyword:** "Unity of inventions relating to intermediates and final products" - "Single inventive concept - structural relationship between intermediates unnecessary" - "Reimbursement of appeal fee (no)"

#### Headnote

*I. An invention relating to novel intermediates and novel end products has unity if the intermediates oriented towards the final products are sufficiently closely technically related thereto by the contribution of an essential structural element to the end products and if the regulatory provisions of Article 82 EPC are safeguarded*

*II. This is also valid if the intermediates belong to two groups of compounds with different basic structures (decisions T 110/82 "Benzyl esters", OJ EPO 1983, 274, T 57/82 "Copolycarbonates", OJ EPO 1982, 306, and T 35/87 "Hydroxypyrazoles", OJ EPO 1988, 134, followed and extended).*

### Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 11 mai 1992 T 470/91 - 3.3.1 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K.J.A. Jahn  
Membres: R.W. Andrews  
J.-C. Saisset

**Demandeur/requérant:** Imperial Chemical Industries PLC

**Référence:** Unité/ICI

**Article:** 82 CBE

**Règle:** 67 et 68 (2) CBE

**Mot-clé:** "Unité d'inventions portant sur des produits intermédiaires et des produits finals" - "Concept inventif unique - lien structurel entre les produits intermédiaires non nécessaire" - "Remboursement de la taxe de recours (non)"

#### Sommaire

*I. Une invention ayant pour objet des produits intermédiaires nouveaux et des produits finals nouveaux présente une unité si les produits intermédiaires préparés dans le but d'obtenir les produits finals ont, du fait qu'ils introduisent un élément essentiel dans la structure des produits finals, un lien technique suffisamment étroit avec ceux-ci, et s'il n'y a pas incompatibilité avec l'objectif poursuivi par les dispositions normatives de l'article 82 CBE.*

*II. Ce qui précède vaut également si les produits intermédiaires font partie de deux groupes de composés ayant des structures de base différentes (décision reprenant et développant les points de vue adoptés par les chambres dans les décisions T 110/82 "Esters benzyles", JO OEB 1983, 274, T 57/82 "Copolycarbonates", JO OEB 1982, 306 et T 35/87 "Hydroxypyrazoles", JO OEB 1988, 134).*