

Aus den Vertragsstaaten

DE Deutschland

Beschluß des Bundespatentgerichts vom 10. Mai 2004

(20 W (pat) 314/02)¹

Stichwort: "Preisgünstigste Telefonverbindung"

§§ 1 und 4 PatG

Schlagwort: "Technischer Beitrag zum Stand der Technik – Erfinderscher Schritt"

Leitsatz

I. Aus Sinn und Zweck des Patentgesetzes folgt, daß eine erfindersche Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 1, § 4 PatG nur auf einem technischen Beitrag zum Stand der Technik beruhen kann. Die erfindersche Leistung muß auf technischem Gebiet liegen (Fortführung der Senatsentscheidung GRUR 2002, 791 – "Elektronischer Zahlungsverkehr").

II. Der Beitrag zum Stand der Technik, anstelle der Gesamtheit mehrerer Telefongespräche nunmehr für jedes **Einzelgespräch** unter Berücksichtigung auch seiner Dauer den preisgünstigsten Tarif zu ermitteln, liegt nicht auf technischem Gebiet, sondern beruht auf bloßen geschäftlichen Überlegungen, die die erfindersche Tätigkeit nicht stützen können.

Gründe

I. Gegen das Patent 198 53 697 wurde Einspruch erhoben mit der Begründung, seinem Gegenstand fehle die Patentfähigkeit. Dazu verweist die Einsprechende zusätzlich zu den im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften auf

(7) US 5 793 853
(8) US 5 027 388
(9) US 5 553 131 und

¹ Amtliche Leitsätze samt gekürzter Fassung der Entscheidung. Eine vollständige Fassung der Entscheidung ist veröffentlicht in Mitt. 2004, 363.

Information from the contracting states

DE Germany

Decision of the Bundespatentgericht (Federal Patents Court) dated 10 May 2004

(20 W (pat) 314/02)¹

Headword: "Preisgünstigste Telefonverbindung" (Cheapest telephone connection)

Sections 1 and 4 PatG (Patent Law)

Keyword: "Technical contribution to the state of the art – inventive step"

Headnote

I. In view of the intention and purpose of the Patent Law, inventive step within the meaning of Sections 1(1) and 4 PatG can only be associated with a technical contribution to the state of the art. The inventive achievement must be a technical one (following on from the decision of the Federal Patents Court in GRUR 2002, 791 – "Elektronischer Zahlungsverkehr").

II. The contribution to the state of the art – that of establishing the cheapest rate in respect of each **individual call**, on the basis among other things of call duration, rather than in respect of the aggregate of several calls – is not technical; it is based on purely commercial considerations, which cannot involve an inventive step.

Reasons

I. An opposition was filed against patent 198 53 697 on the grounds that its subject-matter was not patentable. In addition to the documents considered during examination, the opponent cited

(7) US 5 793 853
(8) US 5 027 388
(9) US 5 553 131 and

¹ Official headnote and decision summary. The decision is published in unabridged form in Mitt. 2004, 363.

Informations relatives aux Etats contractants

DE Allemagne

Décision du Bundespatentgericht (Tribunal fédéral des brevets) en date du 10 mai 2004

(20 W (pat) 314/02)¹

Référence: "Preisgünstigste Telefonverbindung" (Communication téléphonique au tarif le plus avantageux)

Articles 1^{er} et 4 PatG (Loi allemande sur les brevets)

Mot-clé: "Contribution technique à l'état de la technique – démarche inventive"

Sommaire

I. Etant donné le sens et la finalité de la loi allemande sur les brevets, l'activité inventive au sens de l'article premier (1) et de l'article 4 PatG ne peut reposer que sur une contribution technique à l'état de la technique. L'activité inventive doit relever du domaine technique (confirmation de la décision de la Chambre GRUR 2002, 791 – "Elektronischer Zahlungsverkehr").

II. La contribution apportée à l'état de la technique, qui consiste à déterminer le tarif le plus avantageux, non plus pour la totalité des appels téléphoniques, mais pour **chacune** des communications, en fonction notamment de sa durée, ne relève pas du domaine technique, mais repose uniquement sur des considérations d'ordre commercial qui ne sauraient impliquer une activité inventive.

Motifs

I. Une opposition a été formée contre le brevet 198 53 697 au motif que son objet n'était pas brevetable. En sus des documents pris en considération lors de la procédure d'examen, l'opposant fait référence aux documents suivants:

(7) US 5 793 853
(8) US 5 027 388
(9) US 5 553 131 et

¹ Sommaire officiel et version abrégée de la décision. La version intégrale de la décision est publiée dans Mitt. 2004, 363.

(10) DE 695 03 882 T2 (zur vorveröffentlichten EP 0 748 557 B1).

Gegenüber dem Stand der Technik nach (9) oder (10) fehle jeweils die Neuheit, nach (7) und (8) die erfinderische Tätigkeit. In der mündlichen Verhandlung führt sie ergänzend aus, dem Patentgegenstand fehle auch die Technizität.

Die Einsprechende beantragt, das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaber beantragen, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise im Umfang des Vorrichtungsanspruchs 4.

Der Patentanspruch 1 lautet:

"1. Verfahren zum Bereitstellen von Telekommunikationsverbindungen mit konkurrierenden Tarifen an die Teilnehmer, wobei eine Auswahl eines für den Teilnehmer möglichst preisgünstigen Tarifs anhand von in einem Speicher enthaltenen Daten von konkurrierenden Tarifen getroffen wird, wobei diese Daten Preise in Abhängigkeit von mindestens einem der Parameter Startzeit der Kommunikationsverbindung, Wochentag, Feiertag, Tarifzone darstellen, **dadurch gekennzeichnet**, daß zu den genannten Daten die Tarife zusätzlich als Parameter die Endzeit und die Dauer einer Telekommunikationsverbindung und die entsprechenden Daten gehören, daß die Kommunikationsverbindung ohne vorherige Auswahl eines einzigen der Tarife durchgeschaltet wird, daß nach Ende der genannten Telekommunikationsverbindung anhand der Daten der Tarife ermittelt wird, welcher der Tarife auch unter Berücksichtigung der Dauer der Telekommunikationsverbindung der preisgünstigste ist, und daß für die Gebührenbelastung des Teilnehmers dieser genannte preisgünstigste Tarif herangezogen wird."

Der Vorrichtungsanspruch 4 lautet:

"4. Einrichtung zum Ausführen des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, unter Einschluß eines Netzes, das zur Ausführung des Verfahrens ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, daß ein Speicher (Tarifspeicher 20) vorhanden ist, in dem Daten mehrerer Tarife in Abhängigkeit von mehreren Parametern unter Einschluß der Parameter Endzeit und

(10) DE 695 03 882 T2 (relating to prior document EP 0 748 557 B1),

claiming that the patent lacked novelty vis-à-vis (9) and (10), and inventive step vis-à-vis (7) and (8). At the oral proceedings, the opponent also argued that the subject-matter of the patent lacked technical character.

The opponent requested that the patent be revoked.

The patent proprietors requested that the patent be maintained in its entirety, or auxilarily that device claim 4 be maintained.

Claim 1 of the patent reads:

"1. Method for effecting telecommunication connections for users in a telecommunication system having competing rates, wherein a choice is made for a rate which is as economical as possible for the user based on data of competing rates contained in a memory, wherein these data represent prices in dependence on at least one of the following parameters, the start time of the communication connection, the day of the week, holiday, the rate zone, **characterised in that** the end time and the duration of a telecommunication connection and the data associated therewith belong to the above-mentioned data for the rate, wherein the telecommunication connection is switched through without previous choice of one single rate and, after the above-mentioned telecommunication connection has ended, the rate data are used to determine which rate is the most economical while taking into consideration the duration of the telecommunication connection and this most economical rate is taken into consideration when invoicing the user."

Device claim 4 reads:

"4. Device for carrying out a method according to any one of the preceding claims in using a network which is configured to carrying out the method, characterised in that a memory (rate memory 20) is present in which data of a plurality of rates are stored in dependence on a plurality of parameters including the end time and connection duration, and a device is provided to

(10) DE 695 03 882 T2 (concernant la demande de brevet antérieure EP 0 748 557 B1),

alléguant que le brevet est dénué de nouveauté par rapport à (9) ou (10), et d'activité inventive par rapport à (7) et (8). Pendant la procédure orale, l'opposant a en outre déclaré que l'objet du brevet était également dépourvu de caractère technique.

L'opposant demande que le brevet soit révoqué.

Les titulaires du brevet demandent que le brevet soit maintenu dans sa totalité, ou, à titre subsidiaire, que la revendication de dispositif 4 soit maintenue.

La revendication de brevet 1 se lit comme suit :

" 1. Procédé destiné à procurer aux abonnés des liaisons de télécommunication à des tarifs concurrentiels, la sélection du tarif le plus avantageux possible pour l'abonné s'effectuant sur la base de données de tarification concurrentielle enregistrées dans une mémoire, ces données représentant des prix établis en fonction d'au moins un des paramètres suivants : heure de début de la communication, jour de semaine, jour férié et zone tarifaire, **caractérisé en ce** que l'heure d'achèvement et la durée d'une liaison de télécommunication ainsi que les données correspondantes comptent comme paramètres supplémentaires parmi lesdites données de tarification, en ce que la communication est établie sans sélection préalable d'un seul tarif, en ce qu'il est, une fois ladite liaison de télécommunication achevée, déterminé sur la base des données de tarification et compte tenu de la durée de la communication lequel des tarifs est le plus avantageux, et en ce que le calcul des frais de communication de l'abonné s'effectue sur la base dudit tarif le plus avantageux."

La revendication de dispositif 4 se lit comme suit :

" 4. Dispositif destiné à mettre en œuvre le procédé selon l'une des revendications précitées, y compris un réseau conçu pour la mise en œuvre du procédé, caractérisé en ce qu'il existe une mémoire (mémoire de tarification 20) dans laquelle des données relatives à plusieurs tarifs sont enregistrées en fonction de plusieurs paramètres, y compris les paramètres concernant

Verbindungsdauer gespeichert sind, und daß eine Einrichtung vorgesehen ist, der vom Netz gelieferte, das Gespräch charakterisierende Daten (AMA, Call-Detail-Record, Datenfile) zuführbar sind, und die anhand dieser Daten der einzelnen Gespräche oder Verbindungen aus den gespeicherten Daten der einzelnen Tarife denjenigen Tarif ermittelt, der für dieses spezielle bereits beendete Gespräch den niedrigsten Preis ergibt."

Zur Begründung führen die Patentinhaber im wesentlichen aus, Verfahren und Einrichtung seien insgesamt zweifelsfrei technischer Natur. Die einzelnen für sich gesehen betriebswirtschaftlich klingenden Merkmale und Überlegungen, wie die Auswahl eines Telefontarifs, seien so eng mit den ohne Zweifel technischen Maßnahmen, insbesondere mit der Erfassung der Dauer einer Telekommunikationsverbindung, verknüpft, daß vergleichbar mit dem Sachverhalt nach der BGH-Entscheidung "Tauchcomputer" (GRUR 1992, 430) die Gesamtheit aller beanspruchten Merkmale auf Patentfähigkeit zu prüfen sei. Für die Maßnahme jedoch, die Telekommunikationsverbindung ohne vorherige Auswahl eines einzigen der Tarife durchzuschalten und erst nach Ende der Verbindung anhand der Daten der Tarife zu ermitteln, welcher der Tarife auch unter Berücksichtigung der Dauer der jeweiligen einzelnen Telekommunikationsverbindung der preisgünstigste ist, gebe der Stand der Technik keinen Hinweis. Sofern überhaupt von einer Tariffestlegung vor dem Durchschalten einer Verbindung abgewichen werde, geschehe dies in diametraler Richtung zur patentierten Erfindung, nämlich unter Aufsummierung der Kosten vieler Telefongespräche gemäß dem Stand der Technik nach (9) oder (8). Für die Patentfähigkeit sprächen auch die mit der Erfindung erreichten erheblichen Vorteile und technischen Effekte, wie ein schnellerer Verbindungsaufbau, sowie wirtschaftlicher Erfolg.

...

II. Der – zweifelsfrei zulässige – Einspruch hat Erfolg. Er führt zum Widerruf des Patents, weil es weder nach Hauptantrag (erteilte Fassung) noch nach Hilfsantrag (nur Vorrichtungsanspruch) bestandsfähig ist; sein Gegenstand ist nicht patentfähig. Sowohl das beanspruchte Verfahren als auch die

which data from the network characterising the conversation (AMA, call detail record, data file) can be fed and which uses this data from the individual conversations or connections and the individual rates from the stored data to determine that rate which gives the lowest price for the particular call which has already ended."

The patent proprietors argued that the method and device were beyond doubt of a technical nature when taken as a whole. Individual features and considerations, such as the selection of a rate, when taken separately did sound commercial in nature; but they were so closely connected with measures that were clearly technical, in particular with recording the duration of a telecommunication connection, that, much as in the case considered in the Federal Court of Justice (BGH) "Tauchcomputer" decision (GRUR 1992, 430), the totality of all claimed features had to be examined when patentability was assessed. However, the establishment of a telecommunication connection without prior selection of a rate, and the identification, based on rate data and call duration, of the cheapest rate once the call was over, could not be inferred from the state of the art. Any deviation from the practice of determining the rate before a connection was established was in diametrical opposition to the patented invention, and involved the aggregate cost of a plurality of telephone calls as described in the state of the art ((9) and (8)). The case for patentability was further strengthened by the considerable advantages and technical effects achieved with the invention, such as faster connection times, and its commercial success.

...

II. The opposition, which is clearly admissible, is successful. The patent is therefore revoked because neither the main request (as granted) nor the auxiliary request (device claim only) is legally valid; its subject-matter is not patentable. With regard solely to the technical contribution of the claimed

l'heure d'achèvement et la durée de la communication, et en ce qu'il est prévu un dispositif auquel peuvent être transférées les données caractérisant l'appel (AMA, Call-Detail-Record, fichier de données) fournies par le réseau et qui, sur la base desdites données relatives aux différents appels ou communications, détermine parmi les données tarifaires enregistrées le tarif d'où découle le prix le plus bas pour ladite communication déjà achevée."

Les titulaires du brevet font valoir pour l'essentiel que le procédé et le dispositif sont dans l'ensemble incontestablement de nature technique. Les différentes caractéristiques et considérations, qui semblent en soi être de nature économique, comme la sélection d'un tarif téléphonique, sont si étroitement liées aux mesures sans aucun doute techniques, notamment à la saisie de la durée d'une liaison de télécommunication, qu'il convient d'examiner l'ensemble des caractéristiques revendiquées quant à leur brevetabilité, comparativement à la décision rendue par la Cour fédérale de justice (BGH) dans l'affaire "Tauchcomputer" (GRUR 1992, 430). L'état de la technique ne fournit toutefois aucune indication sur la mesure visant à établir une liaison de télécommunication sans sélection préalable d'un seul tarif et à déterminer, seulement après la fin de la communication et sur la base des données de tarification, lequel des tarifs est le plus avantageux également compte tenu de la durée de chaque liaison de télécommunication établie. Si tant est qu'il soit possible de ne pas sélectionner un tarif avant que la communication soit établie, cela se fait dans un sens diamétralement opposé à l'invention brevetée, à savoir par totalisation des coûts engendrés par plusieurs appels téléphoniques conformément à l'état de la technique selon (9) ou (8). Les avantages considérables et les effets techniques obtenus grâce à l'invention, tels que l'établissement accéléré de la communication et le succès économique, parlent en faveur de la brevetabilité.

...

II. L'opposition – incontestablement recevable – a pour effet la révocation du brevet, celui-ci ne pouvant être maintenu ni selon la requête principale (brevet délivré) ni selon la requête subsidiaire (uniquement la revendication de dispositif); son objet n'est pas brevetable. Ni le procédé revendiqué, ni le

beanspruchte Einrichtung beruht unter alleiniger Berücksichtigung des technischen Beitrags der beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, §§ 1, 4 PatG.

...

2. Es ist zweifelhaft, ob die beanspruchte Erfindung dem Patentschutz grundsätzlich zugänglich ist, § 1 PatG.

...

Letztlich kann aber die Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Kategorie hier eine dem Patentschutz grundsätzlich zugängliche technische Erfindung vorliegt, offen bleiben, weil den beanspruchten Gegenständen die erfinderische Tätigkeit fehlt.

3. Es ist schon fraglich, ob das Verfahren nach Patentanspruch 1 bei vollinhaltlicher Berücksichtigung der Gesamtheit aller Merkmale des Patentanspruchs unter Einschluß etwaiger nichttechnischer Merkmale auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Denn diese Frage darf nicht beschränkt auf die Kenntnisse aus dem druckschriftlichen Stand der Technik und das rein **technische** Denken und Handeln des einschlägigen **technischen** Fachmanns allein beantwortet werden, wie dies die Patentinhaber vortragen. § 4 PatG bestimmt schlechthin, daß eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Selbst der technische Fachmann, hier ein Elektroingenieur oder Physiker mit nachrichtentechnischer Ausbildung und Erfahrung auf dem engeren Gebiet des Fernsprecherverkehrs einschließlich Tarifstruktur und Gebührenerfassung, handelt mit Verantwortung auch für geschäftlichen Erfolg. Dies veranlaßt ihn, auf der Hand liegende Wünsche der Nutzer nach möglichst geringer Kostenbelastung bei der Anwendung seiner von ihm entwickelten Systeme schon von sich aus in Betracht zu ziehen oder jedenfalls zu beachten, wenn sie an ihn herangetragen werden (dazu Senatsentscheidung GRUR 2002, 418 – "Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe"). Angesichts der in der Patentschrift wohl zutreffend als bekannt dargestellten unterschiedlichen Struktur der Tarife unterschiedlicher Anbieter von Telefonverbindungen mag sich daher ohne weiteres der Nutzerwunsch ergeben, den preis-

invention to the state of the art, neither the claimed method nor the claimed device involves an inventive step under Sections 1 and 4 PatG.

...

2. It is doubtful whether the claimed invention is fundamentally patentable (Section 1 PatG).

...

However, it matters not whether this is a patentable technical invention and how it should be classed, because the claimed subject-matter lacks inventive step.

3. It is even debatable whether the method under claim 1 involves an inventive step, taking into consideration the totality of the claim's features including any non-technical ones. In answering this question, one must look beyond information from the state of the art as printed and the purely **technical** considerations and actions of the relevant **technically** skilled person, as argued by the patent proprietors. Section 4 PatG states summarily that an invention involves an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. Even the technically skilled person – in this case an electrical engineer or physicist with training in telecommunications and experience in the narrower field of telephone services, including rate structure and call charge registration – is also conscious of his responsibility for commercial success. He himself takes into account the obvious wishes of customers to limit the cost of using the system he has developed, or at least bears these wishes in mind when they are brought to his attention (see decision of the Federal Patents Court in GRUR 2002, 418 – "Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe"). The patent specification mentions the fact, correctly referred to as being known, that different telephone service providers offer different rates; it is easy to conclude that users would want to know the cheapest rate available for a particular duration. This, of course, is only possible once the call is over.

dispositif revendiqué n'impliquent une activité inventive compte tenu de la contribution technique qu'apporte l'invention revendiquée à l'état de la technique (articles 1^{er} et 4 PatG).

...

2. Il est douteux que l'invention revendiquée soit fondamentalement brevetable (article 1^{er} PatG).

...

La question de savoir si nous sommes ici en présence d'une invention technique brevetable et, le cas échéant, à quelle catégorie l'invention technique appartient, peut en fin de compte rester en suspens puisque les objets revendiqués sont dépourvus d'activité inventive.

3. On peut même se demander, en prenant pleinement en considération l'ensemble des caractéristiques de la revendication, y compris les éventuelles caractéristiques non techniques, si le procédé selon la revendication 1 implique une activité inventive. En effet, il ne faut pas, pour répondre à cette question, se limiter aux enseignements tirés des documents constituant l'état de la technique, ni aux réflexions et aux actes purement **techniques** de l'homme du métier **techniquement** compétent, comme le font valoir les titulaires du brevet. L'article 4 PatG stipule clairement qu'une invention implique une activité inventive si l'homme du métier ne peut la déduire de manière évidente de l'état de la technique. Même l'homme du métier techniquement compétent, soit en l'espèce un ingénieur électricien ou un physicien formé aux techniques de communication et disposant d'une expérience dans le domaine des communications téléphoniques, tarification et taxation incluses, agit de manière responsable également en vue de la réussite économique. Cela l'incite à tenir compte, de sa propre initiative, des souhaits évidents des utilisateurs qui recherchent la plus grande économie possible en termes de coûts lorsqu'ils utilisent des systèmes développés par ses soins, ou en tout cas à prendre ces souhaits en considération lorsque ceux-ci sont portés à sa connaissance (voir à ce sujet la décision de la Chambre dans GRUR 2002, 418 – "Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe"). Eu égard à la différente structure des tarifs proposés par les différents fournisseurs de communications téléphoniques

günstigsten Tarif unter Einschluß der tatsächlichen Verbindungsdauer zu ermitteln. Dies ist naturgemäß erst nach Beenden eines Telefongesprächs möglich.

4. Jedenfalls aber beruht die beanspruchte Erfindung sowohl in ihrer verfahrensmäßigen als auch in ihrer vorrichtungsmäßigen Ausprägung unter alleiniger Berücksichtigung ihres **technischen** Beitrags zum Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

a) Das Patentrecht wurde geschaffen, um durch Gewährung eines zeitlich beschränkten Ausschließlichkeitsschutzes neue, nicht nahegelegte und gewerblich anwendbare Problemlösungen auf dem Gebiet der Technik zu fördern. Dieser vom BGH immer wieder hervorgehobene und ernstlich nirgends in Zweifel gezogene Grundsatz ist auch in der jüngsten BGH-Entscheidung "Suche fehlerhafter Zeichenketten" (BGH GRUR 2002, 143 – "Suche fehlerhafter Zeichenketten") zur Frage der Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen betont.

An diesen Grundsatz anknüpfend hat der Senat in seiner Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr" (GRUR 2002, 791) ausgeführt, auch die erfinderische Leistung müsse auf technischem Gebiet liegen. Als Beleg für diese Schlußfolgerung weisen die Gründe auf eine Reihe von BGH-Entscheidungen (GRUR 1987, 351 (353) – "Mauerkasten II", GRUR 1990, 594 (596) – "Computerträger", GRUR 1991, 120 (121) – "Elastische Bandage", GRUR 1994, 36 – "Meßventil") hin, nach denen für technische Merkmalskombinationen das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit verneint wurde, weil die zugrunde liegenden Leistungen auf kaufmännischen Überlegungen beruhten, nicht dagegen auf einer über das konstruktiv-handwerkliche Können des Durchschnittsfachmanns hinausgehenden Leistung.

Nach dem BGH-Urteil "Tauchcomputer" (GRUR 1992, 430) müsse zwar bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden. Im vom BGH entschiedenen Fall habe aber die

4. However, taken solely on the merits of its **technical** contribution to the state of the art, the claimed invention lacks inventive step both as a method and as a device.

(a) Patent law was instituted to encourage new, non-obvious and industrially applicable solutions to technical problems by granting protection of limited duration in the form of exclusion rights. This principle, upheld time and again by the Federal Court of Justice, and not seriously called into question anywhere, was also reiterated in the most recent Federal Court of Justice decision "Suche fehlerhafter Zeichenketten" (BGH GRUR 2002, 143 – "Suche fehlerhafter Zeichenketten") in connection with the patentability of computer-implemented inventions.

With reference to this principle, the Federal Patents Court stated in its decision "Elektronischer Zahlungsverkehr" (GRUR 2002, 791) that the inventive achievement too must be of a technical nature. By way of justification, the grounds refer to a series of Federal Court of Justice decisions (GRUR 1987, 351 (353) – "Mauerkasten II", GRUR 1990, 594 (596) – "Computerträger", GRUR 1991, 120 (121) – "Elastische Bandage", GRUR 1994, 36 – "Messventil") in which inventive step was deemed not to be involved in respect of combinations of technical features because they were primarily of a commercial nature and did not represent an achievement beyond the ability of the average skilled person.

According to the Federal Court of Justice "Tauchcomputer" decision (GRUR 1992, 430), the entire subject-matter of an invention, including any method of calculation, must be examined for inventive step. In the case ruled on by the Federal Court of

ques, structure qui est représentée à juste titre comme connue dans le fascicule du brevet, il est fort possible que l'utilisateur souhaite la prise en compte du tarif le plus avantageux en fonction de la durée réelle de la communication. Cela n'est naturellement possible qu'après la fin de la communication téléphonique.

4. Cependant, considérée uniquement sous l'angle de sa contribution **technique** à l'état de la technique, l'invention revendiquée n'implique en tout état de cause aucune activité inventive, tant au niveau de son procédé qu'à celui de son dispositif.

a) Le droit des brevets a été conçu dans le but de promouvoir des solutions nouvelles, non évidentes et susceptibles d'application industrielle dans le domaine de la technique, en leur accordant un droit d'exclusivité limité dans le temps. Ce principe, sur lequel a toujours insisté la Cour fédérale de justice (BGH) et qui n'a jamais été sérieusement remis en question, se trouve également confirmé dans la récente décision du BGH "Suche fehlerhafter Zeichenketten" (BGH GRUR 2002, 143 – "Suche fehlerhafter Zeichenketten") concernant la question de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.

Sur la base de ce principe, la Chambre a exposé dans sa décision "Elektronischer Zahlungsverkehr" (GRUR 2002, 791) que l'activité inventive doit elle aussi relever du domaine technique. Pour étayer cette conclusion, référence est faite dans les motifs à plusieurs décisions du BGH (GRUR 1987, 351 (353) – "Mauerkasten II", GRUR 1990, 594 (596) – "Computerträger", GRUR 1991, 120 (121) – "Elastische Bandage", GRUR 1994, 36 – "Meßventil"), dans lesquelles l'existence d'une activité inventive a été niée pour certaines combinaisons de caractéristiques techniques, au motif que les activités à la base de ces dernières relevaient de considérations d'ordre commercial et non pas d'une activité allant au-delà des capacités de l'homme du métier de compétence moyenne.

Selon l'arrêt du BGH "Tauchcomputer" (GRUR 1992, 430), il faut certes que l'examen de l'activité inventive tienne compte de l'ensemble de l'objet de l'invention en faisant intervenir une éventuelle règle de calcul. Toutefois, dans le cas tranché par le BGH, la règle

Rechenregel Tauchtiefen und Tauchzeiten, also technische Größen zum Inhalt gehabt. Eine Verallgemeinerung der dort getroffenen Aussage zum Umgang mit Merkmalen nichttechnischer Art im Patentanspruch auf beliebige Fälle, in denen die Rechenregel nichttechnische Größen betreffe – etwa, wie im vom Senat entschiedenen Fall, Geldbeträge – lasse sich aus der Entscheidung "Tauchcomputer" nicht begründen. Dem gemäß habe der BGH in seiner jüngeren Entscheidung "Sprachanalyseeinrichtung" (BGH GRUR 2000, 1007) die Frage aufgeworfen, inwieweit Elemente, welche die inhaltliche Überarbeitung eines Textes betreffen, die als solche nicht ohne weiteres dem Bereich des Technischen zuzuordnen sei, bei der Prüfung der Schutzfähigkeit zu berücksichtigen seien. Er habe diese Frage aber offen gelassen, weil sie sich im entschiedenen Fall nicht gestellt habe. Allerdings habe der BGH ausgeführt, die "völlige Nichtberücksichtigung" von nichttechnischen Erkenntnissen, die einem Anmeldegegenstand zugrunde lägen, würde den von der Rechtsprechung zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitung entwickelten Grundsätzen widersprechen. Im Gesamtzusammenhang der Entscheidungsgründe in "Sprachanalyseeinrichtung", so die Senats-Entscheidung, möge in dieser Feststellung die Betonung auf "völlige" zu legen sein, also eine Gewichtung weitreichenden Umfangs in Betracht kommen.

Nach Eingehen auf zwei einschlägige Beschwerdekammerentscheidungen des EPA (T 931/95 GRUR Int. 2002, 87 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP¹; T 619/98 Television set, vom 23. April 1999, nicht im ABI. EPA veröffentlicht) und nach Hinweis auf den Vorschlag der EU-Kommission für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen vom 20. Februar 2002 heißt es in den Gründen der Senats-Entscheidung "Elektronischer Zahlungsverkehr" schließlich, aus Sinn und Zweck des Patentgesetzes und den aufgegriffenen Entscheidungen des BGH und des EPA ziehe der Senat – insoweit in Übereinstimmung mit den tragenden Erwägungen des Richtlinienentwurfs – die Folgerung, daß eine erfinderische Tätigkeit im Sinne von § 1 Abs. 1, § 4 PatG nur auf einem techni-

Justice, however, the method of calculation involved diving depths and diving times, ie technical values. There was no basis for taking the "Tauchcomputer" decision and applying its treatment of the non-technical features of the patent claim more generally to any cases where the calculation method involved non-technical quantities such as sums of money, as in the case ruled on by the Federal Patents Court. Accordingly, the Federal Court of Justice in its more recent "Sprachanalyseeinrichtung" decision (BGH GRUR 2000, 1 007) asked to what degree elements pertaining to a text's revision, which could not readily be classed in the field of technology, should be taken into account in the examination as to patentability. This question went unanswered, however, because it did not arise in the case ruled upon. Nevertheless, the Federal Court of Justice pointed out that "completely disregarding" non-technical insights underlying the subject-matter of an application conflicted with the principles evolved in the case law for the assessment of inventive step in connection with data processing inventions. In the overall context of the grounds for the "Sprachanalyseeinrichtung" decision, the Federal Patents Court decision found that the emphasis should be on "completely".

Taking into consideration two relevant EPO board of appeal decisions (T 931/95 GRUR Int. 2002, 87 – Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP¹; T 619/98 Television set, of 23 April 1999, not published in the OJ EPO) and with reference to the EU Commission's Proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions of 20 February 2002, the reasons for the Federal Patents Court's "Elektronischer Zahlungsverkehr" decision state that, in view of the intention and purpose of the Patent Law, along with the Federal Court of Justice and EPO decisions referred to, the Federal Patents Court's conclusion – in accordance with the broad outlines of the directive proposal – was that inventive step within the meaning of Sections 1(1) and 4 PatG could only be associated with a technical contribution to the state

de calcul comprenait les profondeurs et les temps de plongée, soit des grandeurs techniques. La décision "Tauchcomputer" ne saurait justifier une généralisation de la déclaration relative au traitement des caractéristiques non techniques mentionnées dans la revendication à n'importe quel cas faisant intervenir une règle de calcul composée de grandeurs non techniques, telles que des sommes d'argent, comme cela a été le cas dans l'affaire tranchée par la Chambre. En conséquence, le BGH a, dans sa récente décision "Sprachanalyseeinrichtung" (BGH GRUR 2000, 1007), soulevé la question de savoir dans quelle mesure les éléments concernant la révision d'un texte, qui ne peut pas en tant que telle être classée dans le domaine technique, sont à prendre en considération lors de l'examen de la brevetabilité. Il a cependant laissé cette question en suspens, car celle-ci ne se posait pas dans le cas tranché. Le BGH a néanmoins exposé que le fait de "ne prendre absolument pas en considération" les constatations non techniques à la base de l'objet de la demande est contraire aux principes établis par la jurisprudence pour l'appréciation de l'activité inventive des inventions dans le domaine informatique. Comme l'a indiqué la Chambre dans le contexte global des motifs exposés dans la décision "Sprachanalyseeinrichtung", il convient, dans le cadre de cette constatation, de mettre l'accent sur le terme "absolument".

Après s'être penchée sur deux décisions rendues par une chambre de recours de l'OEB (T 931/95 GRUR Int. 2002, 87 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP¹; T 619/98 Television set, en date du 23 avril 1999, non publiée au JO OEB) et après avoir fait référence à la proposition de la Commission européenne quant à une directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur en date du 20 février 2002, la Chambre expose finalement dans les motifs de la décision "Elektronischer Zahlungsverkehr" qu'elle conclut de l'esprit et de la finalité de la Loi sur les brevets et des décisions susmentionnées rendues par le BGH et l'OEB que – dans la mesure où cela est conforme aux considérations déterminantes énoncées dans le projet de directive – une activité inventive au sens de l'article

¹ ABI. EPA 2001, 441.

¹ OJ EPO 2001, 441.

¹ JO OEB 2001, 441.

schen Beitrag zum Stand der Technik beruhen könne. Zur Ermittlung des technischen Beitrags dürfe allerdings der beanspruchte Erfindungsgegenstand nicht zerlegt und dann nur der Teil der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit, d. h. Naheliegen, geprüft werden, der aus den technischen Merkmalen bestehe. Vielmehr sei zur Ermittlung des technischen Beitrags der Gegenstand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit unter Einschluß der an sich nichttechnischen Merkmale zu berücksichtigen. Es hätten jedoch untechnische Bedeutungsinhalte bei der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit außer Betracht zu bleiben, sofern sie keinen technischen Bezug aufweisen und auch mittelbar nicht zur Umschreibung eines technischen Merkmals des beanspruchten Gegenstands beitragen würden.

An dieser Auffassung hält der Senat fest. Darin bestärkt sieht er sich durch eine Reihe inzwischen ergangener weiterer Entscheidungen von Beschwerdekammern des EPA, von denen zwei beispielhaft erwähnt seien. So heißt es im Leitsatz zu T 641/00 vom 26. September 2002 (GRUR Int. 2003, 852 – Zwei Kennungen/COMVIK²), bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale bestehe und als Ganzes technischen Charakter aufweise, seien in bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem technischen Charakter beitragen, wohingegen Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen könnten. Als weiteres Beispiel wird auf T 258/97 vom 8. Februar 2002 verwiesen, wo es unter 5. der Entscheidungsgründe heißt: "However, an abstract algorithm is relevant to inventive step only if a technical effect can be established which is causally linked to the algorithm, providing a contribution to the solution of a technical problem and conferring, in this sense, "technical character" to the algorithm (see T 27/97 Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM, not published in the OJ EPO)."

Die erfinderische Leistung muß also auf technischem Gebiet liegen.

of the art. However, to establish that technical contribution, the claimed subject-matter of the invention must not be broken down so that the examination for inventive step, ie obviousness, was restricted to that part of the invention having technical features. Determining technical contribution necessarily meant taking into account the entire subject-matter of the patent claim, including non-technical features. For the purposes of novelty and inventive step, however, non-technical matter should be disregarded where it bore no relation to the technical content, and would not contribute even indirectly to the delineation of a technical feature of the claimed subject-matter.

The Federal Patents Court has remained of this view, which it sees as having been upheld by a series of decisions taken in the meantime by the EPO boards of appeal, two of which may be mentioned by way of example. The headnote to T 641/00 of 26 September 2002 (GRUR Int. 2003, 852 – Two identities/COMVIK²) states that an invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole is to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of all those features which contribute to the said technical character, whereas features making no such contribution cannot involve an inventive step. Another example is T 258/97 of 8 February 2002, which states in point 5 of the Reasons: "However, an abstract algorithm is relevant to inventive step only if a technical effect can be established which is causally linked to the algorithm, providing a contribution to the solution of a technical problem and conferring, in this sense, "technical character" to the algorithm (see T 27/97 Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM, not published in the OJ EPO)".

The inventive achievement must therefore be a technical one.

premier (1) et de l'article 4 PatG ne peut qu'impliquer une contribution technique à l'état de la technique. Toutefois, la contribution technique ne saurait être appréciée en décomposant l'objet de l'invention revendiqué, pas plus qu'il ne saurait être ensuite question de ne faire porter l'examen quant à l'activité inventive, c.-à-d. l'évidence, que sur la partie de l'invention constituée par des caractéristiques techniques. Pour apprécier la contribution technique de l'objet revendiqué, il faut au contraire prendre en considération l'objet dans son ensemble en tenant compte des caractéristiques en soi non techniques. Les éléments non techniques ne devraient cependant pas être pris en considération lors de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive, dans la mesure où ils ne présentent aucun rapport technique et ne contribuent pas directement à la description d'une caractéristique technique de l'objet revendiqué.

La Chambre maintient cette conception. Elle se voit confortée dans ce sens par les nombreuses autres décisions qui ont entre-temps été rendues par les chambres de recours de l'OEB, dont deux seront citées ci-après à titre d'exemple. Ainsi est-il mentionné dans le sommaire de la décision T 641/00 en date du 26 septembre 2002 (GRUR Int. 2003, 852 – Deux identités/COMVIK²) que lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qu'elle présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique, les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne pouvant étayer l'existence d'une activité inventive. Autre exemple, la décision T 258/97 en date du 8 février 2002, où il est indiqué au point 5 des motifs: "However, an abstract algorithm is relevant to inventive step only if a technical effect can be established which is causally linked to the algorithm, providing a contribution to the solution of a technical problem and conferring, in this sense, "technical character" to the algorithm (see T 27/97 Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM, not published in the OJ EPO)."

L'activité inventive doit par conséquent relever du domaine technique.

² ABI. EPA 2003, 352.

² OJ EPO 2003, 352.

² JO OEB 2003, 352.

b) Für den vorliegenden Sachverhalt ergibt sich danach folgendes:

aa) Der Stand der Technik nach (9), den die Patentinhaber in der mündlichen Verhandlung in den Vordergrund stellen, betrifft bereits ein Verfahren zum Bereitstellen von Kommunikationsverbindungen, bei dem erst nach dem Ende von Gesprächen ermittelt wird, welcher Tarif – je nach Tarifgestaltung auch unter Berücksichtigung der Gesprächsdauer – der preisgünstigste ist. Allerdings erfolgt diese Ermittlung nicht für jedes Einzelgespräch, sondern für alle innerhalb eines Abrechnungszeitraums geführten Gespräche bezüglich der Gesamtsumme aller Gesprächsdauern innerhalb verschiedener Entfernungsabschnitte.

Nach (9), Anspruch 1 Spalte 6 Zeilen 29 bis 36, werden Telekommunikationsverbindungen in einem Telekommunikationssystem mit konkurrierenden Tarifen (service plans) an die Teilnehmer bereitgestellt, wobei eine Auswahl eines für den Teilnehmer preisgünstigsten Tarifs anhand von Daten von konkurrierenden Tarifen getroffen wird (Sp. 6 Z. 56 – 67). Daß hierzu diese Daten in einem Speicher enthalten sind, versteht sich von selbst (siehe auch Sp. 4 Z. 33 – 36). Diese Daten stellen Preise in Abhängigkeit von Startzeit der Kommunikationsverbindung (Sp. 6 Z. 33 i. V. m. Sp. 4 Z. 11 – 20) und Tarifzone (über rufende und gerufene Telefonnummern, vgl. Sp. 4 Z. 38 bis Tabelle 1) dar. Damit ist aus (9) ein Verfahren mit den Merkmalen im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 als bekannt entnehmbar.

In weiterer Übereinstimmung mit dem beanspruchten Verfahren können nach (9) zu den genannten Daten der Tarife zusätzlich als Parameter die Dauer einer Telekommunikationsverbindung und die entsprechenden Daten gehören (Sp. 5 Z. 7 – 14; zum Prinzip eines auf Gesprächsdauernsummen basierten Tarifs auch Sp. 2 Abs. 2). Jedenfalls wird die Gesprächsdauer jedes Einzelgesprächs zur Ermittlung der Kosten immer erfaßt (Sp. 1 vorletzter Absatz; Sp. 4 Z. 38 – 40). Wie beim beanspruchten Verfahren wird die Kommunikationsverbindung ohne vorherige Auswahl eines einzigen der Tarife durchgeschaltet (Sp. 2 Z. 40 – 43 i. V. m. Sp. 1 Z. 41 – 46). Erst für einen gewissen Abrechnungszeitraum und

(b) With regard to the case under consideration:

(aa) The state of the art in (9) highlighted by the patent proprietors at the oral proceedings relates to an existing method for providing communication connections that establishes the cheapest rate once a call is over, depending on the rate structure and the duration of the call. However, this rate is not calculated in respect of each individual call but rather in respect of all calls made within an invoicing period on the basis of the aggregate duration of all calls made within various distance bands.

According to (9), claim 1, column 6, lines 29 to 36, telecommunication connections are effected for users in a telecommunication system having competing rates (service plans), wherein the cheapest rate is selected for the customer on the basis of data on competing rates (column 6, lines 56 – 67). It is clear that the necessary data are stored in a memory (see also column 4, lines 33 – 36). These data consist of the prices determined by the start time of the communication connection (column 6, line 33 in conjunction with column 4, lines 11 – 20) and "mileage band" (determined by calling and called telephone numbers, see column 4, line 38 to Table 1). This means that a method with the features in the prior art portion of claim 1 can be taken as known from (9).

There is a further overlap with the claimed method in that, according to (9), the above-mentioned rate data may also include as parameters the duration of the telecommunication connection and corresponding data (column 5, lines 7 – 14; with regard to the principle of a rate based on the aggregate of call durations, see also column 2, paragraph 2). At all events, the duration of each individual call is always determined to establish the cost (column 1, penultimate paragraph; column 4, lines 38 – 40). As in the claimed method, the communication connection is established without prior selection of a particular rate (column 2, lines 40 – 43 in conjunction with column 1, lines 41 – 46). The cheapest rate, taking into account the (aggregate) dura-

b) Pour la présente affaire, il s'ensuit que :

aa) L'état de la technique selon (9), mis en avant par les titulaires du brevet lors de la procédure orale, concerne déjà un procédé servant à procurer aux abonnés des liaisons de télécommunication et dans le cadre duquel il est déterminé seulement après la fin des appels lequel des tarifs est le plus avantageux selon la tarification en place et en fonction de la durée de l'appel. Cette sélection s'effectue toutefois non pas pour chacun des appels, mais pour tous les appels opérés dans un intervalle de temps donné et pour la somme totale de toutes les durées des appels effectués à l'intérieur de différentes tranches de distance.

Selon (9), revendication 1, colonne 6, lignes 29 à 36, les liaisons de télécommunication sont procurées aux abonnés par l'intermédiaire d'un système de télécommunication moyennant des tarifs concurrentiels (service plans), la sélection du tarif le plus avantageux pour l'abonné s'effectuant sur la base de données de tarifs concurrentiels (colonne 6, lignes 56 à 67). Il va sans dire que ces données sont pour ce faire stockées dans une mémoire (voir également la colonne 4, lignes 33 à 36). Ces données représentent des prix établis en fonction de l'heure de début de la communication (colonne 6, ligne 33, en liaison avec la colonne 4, lignes 11 à 20) et de la zone tarifaire (concernant les numéros appelants et appelés, cf. colonne 4, ligne 38 jusqu'au tableau 1). On peut par conséquent déduire de (9) un procédé connu ayant pour caractéristiques celles indiquées dans le préambule de la revendication 1.

Conformément au procédé revendiqué, la durée d'une liaison de télécommunication et les données correspondantes peuvent, selon (9), être intégrées comme paramètres supplémentaires dans lesdites données tarifaires (colonne 5, lignes 7 à 14; voir également colonne 2, alinéa 2, concernant le principe d'un tarif basé sur la somme des temps de communication). La durée d'appel de chaque communication est en tout cas toujours saisie en vue du calcul des frais (colonne 1, avant-dernier alinéa; colonne 4, lignes 38 à 40). Comme dans le cas du procédé revendiqué, la liaison de télécommunication est établie sans sélection préalable d'un seul tarif (colonne 2, lignes 40 à 43 en liaison avec la colonne 1, lignes 41 à 46).

damit nach Ende einer größeren Anzahl von Telekommunikationsverbindungen wird anhand der Daten der Tarife ermittelt, welcher der Tarife auch unter Berücksichtigung der (Gesamt-)Dauer der Telekommunikationsverbindungen der preisgünstigste ist (Fig. 4 mit zugehöriger Beschreibung; Anspruch 3 i. V. m. Anspruch 1). Schließlich wird wie bei der Erfindung für die Gebührenbelastung des Teilnehmers dieser genannte preisgünstigste Tarif herangezogen (Anspruch 1 letztes Merkmal; Fig. 4 unterste Tabelle Spalte "cost to account").

Als Unterschied zum Stand der Technik nach (9) verbleibt somit, daß anspruchsgemäß zu den Daten der Tarife zusätzlich als Parameter die Endzeit einer Telekommunikationsverbindung gehört, und daß nicht für die Gesamtheit mehrerer Gespräche, sondern für jedes Einzelgespräch unter Berücksichtigung auch seiner Dauer der preisgünstigste Tarif ermittelt wird.

bb) Da bei (9) ausdrücklich Startzeit und Dauer einer Verbindung gespeichert werden (Sp. 1 vorletzter Abs.), liegt es auf der Hand, auch die Endzeit – zur Ermittlung der Dauer – zu erfassen. Außerdem gehört wie die Startzeit und das Datum einer Verbindung üblicherweise auch die Endzeit zu den Tarifiedaten, weil sie in einen Zeitabschnitt mit anderen Gebühren als die Startzeit fallen kann (vgl. (9) Sp. 4 Z. 16 – 21; (10) Fig. 11 i. V. m. S. 21 Abs. 3).

Die darüber hinaus durch die Erfindung zum Stand der Technik nach (9) beigetragene Maßnahme, anstelle der Gesamtheit mehrerer Telefongespräche nunmehr für jedes **Einzelgespräch** unter Berücksichtigung auch seiner Dauer den preisgünstigsten Tarif zu ermitteln, unterliegt Kalkulationsgesichtspunkten und wettbewerblichen Betrachtungen. Das liegt nicht auf technischem Gebiet, sondern beruht auf bloßen geschäftlichen Überlegungen, die folglich die erfinderische Tätigkeit nicht stützen können. Ein mit der Erfindung verbundener wirtschaftlicher Erfolg, wie von den Patentinhabern geltend gemacht, beruht daher ebensowenig auf einer technischen Leistung.

tion of the telecommunication connections, is established on the basis of the rate data for a particular invoicing period and thus once a larger number of telecommunication connections has been made (Figure 4 and associated description; claim 3 in conjunction with claim 1). The customer is then charged this cheapest rate, as is the case with the invention (claim 1, last feature; Figure 4, bottom table, "Cost to account" column).

So, the claimed subject-matter differs from the state of the art in (9) in that the rate data also includes the end time of a telecommunication connection as a parameter, and that the cheapest price is worked out not for the totality of several calls but rather for each individual call, among other things according to its duration.

(bb) Since in (9) the start time and duration of a call are explicitly saved (column 1, penultimate paragraph), it is obvious that, to calculate the duration, the end time should also be saved. Furthermore, the end time is usually part of the rate data along with the start time and date of a call, because the call could end in a period with a different rate to that applying at the start time (see (9), column 4, lines 16 – 21; (10), Figure 11 in conjunction with page 21, paragraph 3).

The invention's contribution to the state of the art in (9), in calculating the cheapest rate in respect of each **individual** call rather than the totality of calls, and taking duration into account, is prompted by costing and competitive considerations. It is not of a technical nature, being based purely on commercial considerations, which cannot involve an inventive step. Any commercial success connected with the invention, as asserted by the patent proprietors, has therefore equally little to do with technical achievement.

C'est seulement après un certain intervalle de temps, et donc après qu'un grand nombre de liaisons de télécommunication ont pris fin, qu'il sera déterminé sur la base des données tarifaires lequel des tarifs est le plus avantageux également en fonction de la durée (totale) des liaisons de télécommunication (fig. 4 avec description afférente; revendication 3 en liaison avec la revendication 1). Comme dans l'invention, ce tarif le plus avantageux sera finalement celui utilisé pour le calcul des frais d'appel de l'abonné (revendication 1, dernière caractéristique; fig. 4, tableau inférieur, colonne "cost to account").

La différence qui subsiste par rapport à l'état de la technique selon (9) réside en ce que, dans la revendication, les données tarifaires comprennent comme paramètre supplémentaire l'heure d'achèvement d'une liaison de télécommunication, et en ce qu'il est déterminé, non pas pour la totalité de plusieurs appels, mais pour chacun des appels, le tarif le plus avantageux en fonction de la durée de la communication.

bb) L'enregistrement de l'heure de début et de la durée de la communication étant expressément prévu sous (9) (colonne 1, avant-dernier alinéa), il est évident que l'heure d'achèvement de la communication devra elle aussi être saisie pour le calcul de la durée de la communication. L'heure de début et la date de la communication, tout comme l'heure d'achèvement de la communication, font normalement partie des données tarifaires, car elles peuvent intervenir dans un intervalle de temps soumis à un tarif autre que celui applicable à l'heure de début (cf. (9) colonne 4, lignes 16 à 21; (10) fig. 11 en liaison avec la page 21, alinéa 3).

La contribution apportée en outre à l'état de la technique selon (9), qui consiste à déterminer le tarif le plus avantageux en fonction également de la durée de la communication, non plus pour la totalité des appels, mais pour **chacun** des communications, est le produit de considérations de nature calculatoire et concurrentielle. Elle relève non pas du domaine technique mais de réflexions purement commerciales, lesquelles ne sauraient par conséquent étayer l'existence d'une activité inventive. Contrairement à ce que font valoir les titulaires du brevet, une réussite commerciale liée à l'invention ne saurait pas davantage impliquer une activité technique.

Die technischen Größen, die eine Telekommunikationsverbindung kennzeichnen, nämlich Startzeit, rufende und gerufene Telefonnummer (damit die Entfernung) sowie Dauer der Verbindung liegen nach (9) in Gestalt eines "record" für jedes einzelne Gespräch vor (Sp. 1 vorletzter Abs.), die Berücksichtigung der Endzeit als weiteren Parameter liegt auf den Hand. Es bedarf also diesbezüglich keiner technischen Überlegungen, insbesondere auch nicht zur Erfassung der Gesprächsdauer. Wie diese einzelnen Größen dann in die Kosten eines Telefongesprächs eingehen, also die Tarifgestaltung, liegt ebenso in den Händen des Geschäftsmanns wie die Wahl eines Abrechnungsmodus hinsichtlich einzelner oder aufsummierter Gespräche.

Es liegt auch keine enge Wechselwirkung zwischen Tarifgestaltung (einschließlich Abrechnungsmodus) und den eine beendete Gesprächsverbindung kennzeichnenden Größen vor. Allein dem Kaufmann ist die Entscheidung überlassen, wie er diese erfassen und gespeicherten Größen zu einem Preis verknüpft. Das patentgemäße Verfahren verlangt keine anderen Größen als die auch beim Stand der Technik nach (9) erfaßten und verwendeten: Lediglich deren Verknüpfung ist eine andere, nämlich zu anderer Preisgestaltung und Abrechnung, also einem kaufmännischen Zweck und einem kaufmännischen Ergebnis, nicht aber zu einer anderen technischen Größe. Damit geht auch der Hinweis der Patentinhaber auf die BGH-Entscheidung "Tauchcomputer" (a. a. O.) fehl. Zwar hat der BGH in dieser Entscheidung betont, bei der Prüfung von Erfindungen, die Merkmale technischer Natur mit Merkmalen nichttechnischer Art verknüpfen, müsse auf erfinderische Tätigkeit der gesamte Erfindungsgegenstand unter Einschluß einer etwaigen Rechenregel berücksichtigt werden. Es dürfe der Erfindungsgegenstand nicht zerlegt und dann nur der Teil der Erfindung auf erfinderische Tätigkeit, d. h. Naheliegen, geprüft werden, der aus den technischen Merkmalen bestehe (GRUR 1992, 430 [432]). Im entschiedenen Fall hatte aber die Rechenregel die technischen Größen Tauchtiefen und Tauchzeiten nicht nach kaufmännischen Gesichtspunkten verknüpft, sondern nach naturwissenschaftlichen Zusam-

The technical characteristics of a telecommunication connection, ie start time, calling and called number (and therefore the distance), plus the duration of the call, are set out in (9) in the form of a "record" of each individual call (column 1, penultimate paragraph), and it is obvious that a further parameter which has to be taken into account is the end time. No technical considerations are involved, especially not with regard to recording the duration of the call. How these individual factors are reflected in the cost of a telephone call, ie in the rate structure, is just as much a commercial consideration as the choice of an invoicing method in respect of individual calls or a plurality of calls.

Nor is there a close interrelation between the rate structure (including the invoicing method) and the characteristic values of a call that has ended. How the recorded and saved values should be reflected in the price is a purely commercial consideration. The method described in the patent requires only such values as are given and utilised in the state of the art in (9): the only difference is that these values are linked to another pricing and invoicing structure, ie used for commercial purposes and with a commercial objective, but not linked to another technical value. This is where the patent proprietors' argument concerning the Federal Court of Justice "Tauchcomputer" decision (loc. cit.) falls down. Certainly, the Court stressed in this decision that the examination of inventions in which technical features were associated with non-technical features must take into consideration the subject-matter of the invention as a whole, including any method of calculation: the subject-matter of the invention must not be broken down so that only that part of the invention having technical features is examined for inventive step, ie obviousness (GRUR 1992, 430 [432]). In the case decided on, however, the method of calculation linked diving depths and diving times – technical values – in a scientific rather than a commercial context to yield a technical result, ie the total surfacing time indicated.

Les grandeurs techniques qui caractérisent une liaison de télécommunication, à savoir l'heure du début de la communication, le numéro appelant et le numéro appelé (et donc la distance) ainsi que la durée de la communication, existent selon (9) sous la forme d'un "record" effectué pour chacune des communications (colonne 1, avant-dernier alinéa), la prise en considération de l'heure d'achèvement de la communication comme paramètre supplémentaire étant évidente. Cela n'implique par conséquent pas de réflexions techniques, notamment pas pour la saisie de la durée de la communication. La méthode à appliquer pour définir les coûts de la communication sur la base de ces différentes grandeurs, c.-à-d. la tarification, relève de considérations commerciales, tout comme la sélection d'un mode de facturation pour chaque appel ou pour plusieurs appels additionnés.

Il n'existe non plus aucune interaction étroite entre la tarification (mode de facturation inclus) et les grandeurs caractérisant une communication achevée. La manière de traduire dans le prix les grandeurs saisies et stockées relève de considérations strictement commerciales. Le procédé selon le brevet n'exige pas de grandeurs autres que celles qui sont déjà saisies et utilisées dans l'état de la technique selon (9). La seule chose qui diffère est leur combinaison qui conduit à un autre mode d'établissement des prix et à un autre mode de facturation, pour atteindre non pas une autre grandeur technique mais un but et des résultats d'ordre commercial. Par conséquent, la référence faite par les titulaires du brevet à la décision rendue par le BGH "Tauchcomputer" (loc. cit.) n'est pas appropriée. Le BGH a certes souligné dans cette décision qu'il fallait, lors de l'examen d'inventions associant des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques, prendre en considération l'objet global de l'invention en utilisant éventuellement une méthode de calcul pour examiner si l'invention implique une activité inventive. L'objet de l'invention ne saurait être décomposé, pas plus qu'il ne saurait être ensuite question, lors de l'examen de l'activité inventive (évidence), d'examiner uniquement la partie de l'invention constituée par des caractéristiques techniques (GRUR 1992, 430 [432]). Dans l'affaire susmentionnée, la méthode de calcul utilisée combinait comme grandeurs techniques

menhängen zu einem technischen Ergebnis, der – angezeigten – Gesamtaufzeit.

Der von den Patentinhabern schließlich noch geltend gemachte technische Effekt eines schnelleren Verbindungsaufbaus mag den technischen Charakter der Erfindung stützen, nicht jedoch die erfinderische Tätigkeit, weil darin kein Unterschied zum Stand der Technik nach (9) besteht.

cc) Die gemäß Hilfsantrag allein beanspruchte Einrichtung zum Ausführen des Verfahrens beruht aus sinngemäß denselben Gründen wie das Verfahren nach Patentanspruch 1 nach Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Die Einrichtung gemäß Patentanspruch 4 umschreibt die Erfindung in vorrichtungsmäßiger Ausprägung korrespondierend zum Verfahren des Patentanspruchs 1. Auch aus dem Stand der Technik nach (9) entnimmt der Fachmann die zu den dort beschriebenen Verfahrensschritten notwendig gehörenden Vorrichtungsmerkmale ohne weiteres, soweit sie nicht ohnehin konkret angegeben sind, vergleiche Figur 1. Auch das zur Einrichtung noch beanspruchte Netz, das zur Ausführung des Verfahrens ausgebildet sein und das jeweilige Gespräch charakterisierende Daten (AMA, Call-Detail-Record, Datenfile) liefern soll, entnimmt der Fachmann aus (9) (Fig. 1 mit zugehöriger Beschreibung, insbes. Sp. 3 Z. 62 bis Sp. 4 Z. 4). Als Unterschied gegenüber dem Stand der Technik nach (9) verbleiben daher für die beanspruchte Einrichtung nur die oben zum Verfahren dargelegten entsprechenden Merkmale.

II. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde folgt aus § 147 Abs. 3 Satz 5 i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG.

DE 3/05

Finally, the patent proprietors' claimed technical effect – that a connection is established more rapidly – may confer technical character on the invention but does not involve an inventive step, because it does not differ in this regard from the state of the art in (9).

(cc) The device for carrying out the method, which was the only subject-matter claimed in the auxiliary request, also lacks inventive step for the same reasons as the method in claim 1 of the main request.

The device according to claim 4 corresponds to the method in claim 1. A skilled person would have no difficulty in extrapolating from the state of the art in (9) the device features necessary for the method steps described, where not already indicated explicitly (see Figure 1). The network claimed for the device, which is meant to be configured to carry out the method and supply data characterising each call (AMA, call detail record, data file), is also suggested to the skilled person by (9) (Figure 1 with associated description, especially column 3, line 62 to column 4, line 4). The only difference between the state of the art in (9) and the claimed device therefore consists in the process features described above.

II. The appeal on a point of law is admissible under Section 147(3), fifth sentence, in conjunction with Section 100(2)(2) PatG.

DE 3/05

les profondeurs de plongée et les durées de plongée dans un contexte scientifique plutôt que commercial, pour obtenir le résultat technique visé, soit le temps total – affiché – de remontée vers la surface.

L'effet technique que font finalement valoir les titulaires du brevet, et qui se traduit par un établissement plus rapide de la communication, peut certes étayer le caractère technique de l'invention, mais pas l'existence d'une activité inventive, car il ne diffère en rien de l'état de la technique selon (9).

cc) Le dispositif pour la mise en œuvre du procédé, qui est le seul objet revendiqué dans la requête subsidiaire, n'implique pas d'activité inventive pour les mêmes motifs que le procédé selon la revendication 1 de la requête principale.

Le dispositif selon la revendication 4 correspond au procédé de la revendication 1. L'homme du métier peut aisément déduire de l'état de la technique selon (9) les caractéristiques du dispositif nécessaires aux étapes du procédé, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà expressément indiquées (cf. figure 1). L'homme du métier déduit également de (9) (fig. 1 avec description afférente, notamment colonne 3, ligne 62, à colonne 4, ligne 4) le réseau revendiqué en liaison avec le dispositif, qui est censé être conçu pour la mise en œuvre du procédé et la fourniture des données caractérisant chaque appel (AMA, Call-Detail-Record, fichier de données). Ainsi, le dispositif revendiqué ne se distingue-t-il de l'état de la technique selon (9) que par les caractéristiques du procédé énoncées plus haut.

II. Le pourvoi est recevable en vertu de l'article 147 (3), cinquième phrase ensemble l'article 100 (2) point 2 PatG.

DE 3/05