

## Entscheidungen der Beschwerdekammern

**Entscheidung der  
Technischen Beschwerde-  
kammer 3.5.01 vom  
20. Oktober 2006  
T 1242/04 – 3.5.01**  
(Verfahrenssprache)

Zusammensetzung der Kammer:  
Vorsitzender: S. Steinbrener  
Mitglieder: R. Wibergh  
G. Weiss

**Anmelder: MAN Nutzfahrzeuge  
Aktiengesellschaft**

**Stichwort: Bereitstellung produkt-  
spezifischer Daten/MAN**

**Artikel: 52 (2), (3), 56, 111 (1), 112 (1) a)  
EPÜ**  
**Regel: 44 (1), 45, 86 (4) EPÜ**  
**Richtlinien für die Prüfung im Euro-  
päischen Patentamt B-VIII, 3**  
**"Mitteilung des Europäischen  
Patentamts vom 26. März 2002  
über Geschäftsmethoden"**  
(ABI. EPA 2002, 260)

**Schlagwort: "Erklärung nach Regel  
45 EPÜ" – "Zusätzliche Recherche" –  
"Große Beschwerdekammer – Befas-  
sung durch die Beschwerdekammer  
(verneint)" – "Zurückverweisung  
(bejaht – auf der Grundlage des  
"weiteren" Hilfsantrags)"**

*Leitsätze:*

*I. Die Vorschrift der Regel 45 EPÜ  
bezieht sich ausschließlich auf die  
Durchführbarkeit einer Recherche und  
nicht auf die mögliche Relevanz ihres  
Ergebnisses bei der Verwendung für die  
später vorzunehmende Sachprüfung  
(Punkt 8.3 der Gründe).*

*II. Bei Anmeldegegenständen mit  
nicht technischen Aspekten kann eine  
Erklärung nach Regel 45 EPÜ nur in  
Ausnahmefällen ergehen, in denen der  
beanspruchte Gegenstand, d. h. der  
gesamte Anspruchssatz einschließlich  
nebengeordneter und abhängiger  
Ansprüche, offensichtlich keinen tech-  
nischen Charakter aufweist (Punkt 8.4  
der Gründe).*

## Decisions of the boards of appeal

**Decision of Technical  
Board of Appeal 3.5.01  
dated 20 October 2006  
T 1242/04 – 3.5.01**  
(Translation)

Composition of the board:  
Chairman: S. Steinbrener  
Members: R. Wibergh  
G. Weiss

**Applicant: MAN Nutzfahrzeuge  
Aktiengesellschaft**

**Headword: Provision of product-  
specific data/MAN**

**Article: 52(2), (3), 56, 111(1), 112(1)(a)  
EPC**  
**Rule: 44(1), 45, 86(4) EPC**  
**Guidelines for Examination in the  
European Patent Office, B-VIII, 3**  
**"Notice from the European Patent  
Office dated 26 March 2002  
concerning business methods"**  
(OJ EPO 2002, 260)

**Keyword: "Declaration under Rule 45  
EPC" – "Additional search" –  
"Enlarged Board of Appeal – referral  
by board of appeal (no)" – "Remittal  
(yes – on basis of "further" auxiliary  
request)"**

*Headnote:*

*I. Rule 45 EPC relates only to the  
practicability of a search and not to the  
potential relevance of its results in  
subsequent substantive examination  
(Reasons 8.3).*

*II. Where the application's subject-matter  
has non-technical aspects, a declaration  
under Rule 45 EPC may be issued  
only in exceptional cases in which the  
claimed subject-matter, i.e. the entire set  
of claims including all independent and  
dependent claims, clearly has no  
technical character (Reasons 8.4).*

## Décisions des chambres de recours

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.01,  
en date du 20 octobre 2006  
T 1242/04 – 3.5.01**  
(Traduction)

Composition de la Chambre :  
Président : S. Steinbrener  
Membres : R. Wibergh  
G. Weiss

**Demandeur : MAN Nutzfahrzeuge  
Aktiengesellschaft**

**Référence : Fourniture de données  
spécifiques à un produit/MAN**

**Article : 52(2), (3), 56, 111(1), 112(1)a)  
CBE**  
**Règle : 44(1), 45, 86(4) CBE**  
**Directives relatives à l'examen  
pratiqué à l'Office européen des  
brevets B-VIII, 3**  
**"Communiqué de l'Office européen  
des brevets, en date du 26 mars 2002,  
concernant les méthodes dans le  
domaine des activités économiques"**  
(JO OEB 2002, 260)

**Mot-clé : "Déclaration en vertu de la  
règle 45 CBE" – "Recherche addition-  
nelle" – "Grande Chambre de recours  
– Saisine par la Chambre de recours  
(non)" – "Renvoi (oui – sur la base de  
la requête subsidiaire "supplémentaire")"**

*Sommaire :*

*I. La disposition de la règle 45 CBE  
s'applique exclusivement à la faisabilité  
d'une recherche et non à l'éventuelle  
pertinence de son résultat, utilisé lors de  
l'examen quant au fond auquel il sera  
procédé ultérieurement (point 8.3 des  
motifs).*

*II. Lorsque la demande de brevet vise  
des objets présentant des aspects non  
techniques, il ne peut être établi de  
déclaration au titre de la règle 45 CBE  
que dans les cas exceptionnels où  
l'objet revendiqué, c'est-à-dire le jeu  
complet de revendications, y compris  
les revendications indépendantes et  
dépendantes, est manifestement  
dépourvu de caractère technique  
(point 8.4 des motifs).*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 02 026 715.9 wegen mangelnden technischen Charakters gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ.

II. In der Recherchenphase wurde eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ übermittelt mit dem folgenden Hinweis:

"Die Ansprüche beziehen sich auf einen Sachverhalt, der nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. In Anbetracht dessen, dass der beanspruchte Gegenstand entweder nur derartige nicht technische Sachverhalte oder allgemein bekannte Merkmale zu deren technologischer Umsetzung anführt, konnte der Recherchenprüfer keine technische Aufgabe feststellen, deren Lösung eventuell eine erfinderische Tätigkeit beinhalten würde. Es war daher nicht möglich, sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen (R. 45 EPÜ und EPA-[sic] Richtlinien, Teil B Kapitel VIII Abschnitte 1 - 6).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Prüfung eine Recherche durchgeführt werden kann, sollten die einer Erklärung gemäß Regel 45 EPÜ zugrunde liegenden Mängel behoben worden sein (vgl. EPA-Richtlinien C-VI, 8.5)".

Eine derartige "zusätzliche" Recherche wurde während der Prüfungsphase nicht durchgeführt.

III. Die Beschwerdeschrift ging am 9. Juli 2004 ein. Die Beschwerdegebühr wurde am gleichen Tag entrichtet. Mit der Beschwerdebegründung, eingegangen am 10. September 2004, wurden geänderte Patentansprüche 1 bis 16 gemäß einem Hilfsantrag eingereicht. Gemäß Hauptantrag wurde die Erteilung auf der Basis der gültigen Patentansprüche beantragt, eingereicht mit Schreiben vom 5. März 2004. Die Beschwerdeführerin führte in diesem Zusammenhang aus, dass die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 1 und 10 technischen Charakter gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ besäßen, mangels bekannt gewordenen Stands der Technik neu seien und darüber hinaus auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten.

**Summary of facts and submissions**

I. The appeal lies from the decision of the examining division to refuse European patent application No. 02 026 715.9 for lack of technical character in accordance with Article 52(2) and (3) EPC.

II. In the search phase a declaration under Rule 45 EPC was sent, to the following effect:

"The claims relate to subject-matter which is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. Given that they refer either only to such non-technical matter or to commonly known features for their technological implementation, the search examiner has been unable to identify any technical problem whose solution might possibly involve an inventive step. Hence it has not been possible to carry out a meaningful search into the state of the art (R. 45 EPC and EPO Guidelines, Part B, Chapter VIII, 1-6).

The applicant is reminded that a search may be carried out during examination if the deficiencies that necessitated a Rule 45 declaration have been corrected (see EPO Guidelines C-VI, 8.5)".

No such "additional" search was carried out during the examination phase.

III. The notice of appeal was filed on 9 July 2004, and the fee for the appeal was paid on the same day. The statement of grounds was filed on 10 September 2004, together with amended claims 1 to 16 according to an auxiliary request. According to the main request, a patent was to be granted on the basis of the valid claims as filed by letter of 5 March 2004. The appellant maintained that the subject-matter of independent claims 1 and 10 had technical character under Article 52(2) and (3) EPC, in the absence of any known prior art it was new, and it also involved an inventive step.

**Exposé des faits et conclusions**

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen n° 02 026 715.9 pour défaut de caractère technique, en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE.

II. Une déclaration suivant la règle 45 CBE a été transmise pendant la recherche, indiquant que :

"Les revendications concernent une réalité technique qui est exclue de la brevetabilité au sens de l'article 52(2) et (3) CBE. Etant donné que l'objet revendiqué ne cite que ce type de données non techniques, ou des caractéristiques généralement connues permettant leur application technologique, l'examinateur chargé de la recherche n'a pas été en mesure de constater l'existence d'un problème technique dont la solution impliquerait éventuellement une activité inventive. Il n'a donc pas été possible de déterminer l'état de la technique de façon significative (R. 45 CBE et OEB Directives relatives à l'examen, partie B, chapitre VIII, 1-6).

Il est notifié au demandeur qu'une recherche peut être effectuée au cours de l'examen à condition que les irrégularités ayant motivé une déclaration au titre de la règle 45 CBE aient été corrigées (cf. Directives OEB C-VI, 8.5)".

Une telle "recherche additionnelle" n'a pas été réalisée au cours de la phase d'examen.

III. L'acte de recours a été reçu le 9 juillet 2004. La taxe de recours a été acquittée le même jour. En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 10 septembre 2004, des revendications 1 à 16 modifiées ont été déposées sur la base d'une requête subsidiaire. Dans la requête principale déposée par lettre du 5 mars 2004, la délivrance a été requise sur la base des revendications valables. Le requérant, dans ce contexte, a expliqué que l'objet des revendications indépendantes 1 et 10 présentait un caractère technique conformément à l'article 52(2) et (3) CBE, qu'il était nouveau en l'absence d'état de la technique connu, et qu'il impliquait en outre une activité inventive.

IV. Die Kammer hat in einem Bescheid vom 3. März 2006 zur mündlichen Verhandlung geladen und ihre vorläufige Meinung zu der Beschwerde dargelegt, dass der Einwand mangelnden technischen Charakters der Gegenstände der beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 10 des Hauptantrags nicht aufrechterhalten werde, diese Gegenstände jedoch vermutlich nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen.

Aus Sicht der Kammer bedürfe der Hilfsantrag hingegen einer Recherche nach dem einschlägigen Stand der Technik. Da diese im erstinstanzlichen Verfahren jedoch nicht erfolgt, sondern lediglich eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ ergangen sei, würde die Kammer den Hilfsantrag daher an die Prüfungsabteilung zurückverweisen.

V. Mit Schreiben vom 14. September 2006 übermittelte die Beschwerdeführerin weitere Argumente und beantragte, die Anmeldeunterlagen zur Durchführung der Recherche auch im Hinblick auf die Ansprüche des Hauptantrags an die Recherchenabteilung zurückzuveweisen.

VI. Mit Schreiben vom 20. September 2006 teilte die Kammer mit, dass am angesetzten Termin zur mündlichen Verhandlung festgehalten werde. Nur wenn der Hauptantrag zurückgezogen würde, könnte die Sache ohne mündliche Verhandlung an die Vorinstanz zurückverwiesen werden.

VII. Am 20. Oktober 2006 fand eine mündliche Verhandlung statt, in deren Verlauf die Beschwerdeführerin beantragte, die folgende Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen:

"Ist eine Recherche nachträglich durchzuführen und das Resultat der Recherche in einem Recherchenbericht festzuhalten, wenn zunächst aus dem Einwand mangelnden technischen Charakters (Art. 52 (2) EPÜ) eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ an die Stelle des Recherchenberichts getreten ist und später im Prüfungsverfahren oder Beschwerdeverfahren dieser Einwand nicht mehr aufrechterhalten wird?"

VIII. Des Weiteren legte die Beschwerdeführerin einen geänderten Anspruchssatz mit Ansprüchen 1 bis 16 als "ersten" Hilfsantrag vor. Der bisherige mit der

IV. In a communication dated 3 March 2006 the Board issued a summons to oral proceedings and set out its provisional opinion on the appeal, which was that the objection of lack of technical character in the subject-matter of the two independent claims 1 and 10 of the main request would not be maintained, but that the subject-matter in question probably did not involve an inventive step.

The auxiliary request, on the other hand, required a prior art search; but as none had been conducted during the first-instance proceedings, where only a declaration under Rule 45 EPC had been issued, the Board would remit the auxiliary request to the examining division.

V. In a letter dated 14 September 2006 the appellant set out further arguments and requested that the application documents be remitted to the search division to be searched in respect of the claims of the main request as well.

VI. By letter of 20 September 2006 the Board announced that the appointed date for the oral proceedings would not be changed, and the case could not be remitted to the first-instance department without oral proceedings unless the main request was withdrawn.

VII. On 20 October 2006 the Board held oral proceedings, in the course of which the appellant requested that the following point of law be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Is it necessary to perform an additional search and record its result in a search report if an objection of lack of technical character (Art. 52(2) EPC) initially results in a declaration under Rule 45 EPC taking the place of the search report but subsequently is not maintained during the examination or appeal proceedings?"

VIII. The appellant also submitted an amended set of claims 1 to 16 as "first" auxiliary request. The previous auxiliary request filed with the statement of

IV. Dans une notification en date du 3 mars 2006, la Chambre a envoyé une citation à une procédure orale et exposé son opinion provisoire sur le recours, selon laquelle l'objection de défaut de caractère technique de l'objet des deux revendications indépendantes 1 et 10 de la requête principale ne serait pas maintenue, mais selon laquelle ces objets n'impliquaient vraisemblablement pas d'activité inventive.

En revanche, la Chambre a considéré que la requête subsidiaire devait faire l'objet d'une recherche sur l'état de la technique pertinent. Etant donné que celle-ci n'a pas été effectuée par l'instance du premier degré, mais que seule une déclaration en vertu de la règle 45 CBE a été établie, la Chambre renverrait donc la requête subsidiaire à la division d'examen.

V. Par lettre en date du 14 septembre 2006, le requérant a communiqué des arguments supplémentaires et a requis que les documents de la demande servant de base à la recherche soient renvoyés à la division de la recherche en y incluant également les revendications de la requête principale.

VI. Par lettre en date du 20 septembre 2006, la Chambre a signalé que la date fixée pour la procédure orale était maintenue et que l'affaire ne pourrait être renvoyée à l'instance du premier degré sans procédure orale que si la requête principale était retirée.

VII. Le 20 octobre 2006 s'est tenue une procédure orale, au cours de laquelle le requérant a demandé que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de Recours :

"Faut-il qu'une recherche additionnelle soit effectuée et que son résultat soit consigné dans un rapport de recherche, dans le cas où il a été initialement établi, au lieu du rapport de recherche, une déclaration en vertu de la règle 45 CBE invoquant l'objection de défaut de caractère technique (article 52(2) CBE), puis où cette objection a été retirée lors de la procédure d'examen ou de recours ?"

VIII. En outre, le requérant a déposé un jeu de revendications modifiées comprenant des revendications 1 à 16, à titre de "première" requête subsidiaire. La

Beschwerdebegründung eingereichte Hilfsantrag wurde zum "weiteren" Hilfsantrag.

grounds thereby became the "further" auxiliary request.

requête subsidiaire précédente qui avait été déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours est devenue la requête subsidiaire "supplémentaire".

IX. Der unabhängige Anspruch 10 gemäß Hauptantrag lautet:

IX. Independent claim 10 according to the main request reads:

IX. La revendication indépendante 10 de la requête principale s'énonce comme suit :

"10. System zur Bereitstellung produkt-spezifischer Daten in einer Servicestation zur Erkennung und etwaigen Änderung von Bau- und Funktionszuständen, gekennzeichnet durch

"10. System for providing product-specific data in a service station for recognition and editing of design and function states, characterised by

"10. Système de fourniture de données spécifiques à un produit dans un poste de service, visant à identifier et à modifier éventuellement des données d'états de construction et de fonctionnement, caractérisé par

– eine zentrale Datenbank (1) zur Speicherung und Bereitstellung von Ausstattungsdaten für Produktkomponenten aller Produkttypen und deren unterschiedlichen Varianten, wobei die Ausstattungsdaten durch den Hersteller aktualisiert sind;

– a central database (1) for storing and providing equipment data for product components of all product types and the different variants, the equipment data being updated by the manufacturer;

– une base de données centrale (1) destinée au stockage et à la fourniture de données d'équipement pour les composants de tous les types de produits et de leurs différentes variantes, les données d'équipement étant actualisées par le fabricant ;

– einen Archivspeicher (3), in dem für jedes ausgelieferte Produkt mindestens ein eigenes, mittels eines im [sic] zugeordneten Identifizierungs-codes abrufbares Datenfile (2) archiviert ist, das die individuellen Ausstattungsdaten des jeweils ausgelieferten Produktes (7) enthält, wobei

– an archive store (3) in which is archived for each delivered product at least one dedicated data file (2) which can be retrieved via an identification code assigned thereto and which contains the individual equipment data of the particular delivered product (7), wherein

– une mémoire d'archivage (3), dans laquelle est archivé au moins un fichier de données (2) propre à chaque produit livré, qu'il est possible d'interroger au moyen d'un code d'identification qui lui est associé, ledit fichier contenant les données d'équipement individuelles du produit livré (7) concerné,

– mittels Telekommunikation mehrere Benutzerschnittstellen (5) mit dem Archivspeicher (3) zu verbinden sind;

– multiple user interfaces (5) are to be connected to the archive store (3) by telecommunication;

– plusieurs interfaces utilisateurs (5) devant être reliées à la mémoire d'archivage (3) par des moyens de télécommunication ;

– ein rechnergestützt ablaufendes Programm (4), welches zum Erzeugen neuer und/oder geänderter Datenfiles und deren Ablegen im Archivspeicher (3) mit der zentralen Datenbank (1) und dem Archivspeicher (3) kommuniziert;

– a computer-assisted program (4) which communicates with the central database (1) and the archive store (3) to generate new and/or updated data files and store them in the archive store (3);

– un programme informatique (4), qui communique avec la base de données centrale (1) et la mémoire d'archivage (3) pour produire de nouveaux fichiers de données et/ou des fichiers modifiés et les stocker dans la mémoire d'archivage (3);

– mehrere Servicestationen mit wenigstens einer Benutzerschnittstelle (5), mit der ein Abrufen eines dem jeweiligen Produkt (7) zugeordneten Datenfiles (2) aus dem Archivspeicher (3) für etwaige Änderungen am jeweiligen Produkt (7) durchführbar ist; und

– multiple service stations with at least one user interface (5) via which a data file (2) allocated to the particular product (7) can be retrieved from the archive store (3) for editing of that product (7); and

– plusieurs postes de service comportant au moins une interface utilisateur (5), grâce à laquelle il est possible d'interroger, dans la mémoire d'archivage (3), un fichier de données (2) associé au produit (7) correspondant, afin d'apporter d'éventuelles modifications au produit (7); et

– Ausstattungsdaten des Produktes (7), welche Angaben zu Produktkomponenten, Hardware, Software und zu individuellen Einstellungen von Produktkomponenten enthalten und Änderungen am individuellen Produkt in fortlaufenden Datenfile-Versionen (2) im Archivspeicher (3) gespeichert sind; und

– equipment data for the product (7), comprising information on product components, hardware and software and on individual settings of product components, with changes to the individual product being stored in sequential data file versions (2) in the archive store (3); and

– des données d'équipement du produit (7), contenant des indications sur les composants, le matériel informatique, les logiciels et concernant les réglages individuels réalisés sur les composants ainsi que les modifications apportées au produit, dans des versions consécutives de fichiers (2) présents dans la mémoire d'archivage (3); et

– die im Archivspeicher (3) gespeicherten Datenfile-Versionen (2<sub>(1-n)</sub>) den zeitlichen Ablauf der Änderungen am jeweiligen Produkt (7) wiedergeben."

– data file versions (2<sub>(1-n)</sub>) stored in the archive store (3) reflecting the chronological sequence of changes to the particular product (7)."

– les versions de fichiers (2<sub>(1-n)</sub>) stockées dans la mémoire d'archivage (3) reproduisant les modifications apportées au produit (7) concerné au fil du temps."



Anspruch 1 ist für ein entsprechendes Verfahren.

X. Die während der mündlichen Verhandlung als "erster" Hilfsantrag eingereichte Fassung des unabhängigen Anspruchs 10 unterscheidet sich vom Wortlaut des Anspruchs 10 gemäß Hauptantrag durch das am Anspruchsende eingefügte weitere Teilmerkmal:

"wobei das rechnergestützt ablaufende Programm (4) Zugriff auf die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten hat und einerseits bei der Herstellung des Produktes die Erstellung des jeweiligen Datenfiles (2) in Abhängigkeit vom Montageauftrag und die daraus folgende Fertigungssteuerung koordiniert und andererseits bei der Betreuung des Produktes in der Servicestation (6) für etwaige Produktänderungen nur die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten zur Verfügung stellt."

Anspruch 1 ist für ein entsprechendes Verfahren.

XI. Der unabhängige Anspruch 10 gemäß dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten "weiteren" Hilfsantrag lautet:

"10. System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten in einer Servicestation zur Erkennung und etwaigen Änderung von Bau- und Funktionszuständen, gekennzeichnet durch

- eine zentrale Datenbank (1) zur Speicherung und Bereitstellung von Ausstattungsdaten für Produktkomponenten aller Produkttypen und deren unterschiedlichen Varianten, wobei die Ausstattungsdaten durch den Hersteller aktualisiert sind;
- einen Archivspeicher (3), in dem für jedes ausgelieferte Produkt ein eigenes, mittels eines ihm zugeordneten Identifizierungscode abrufbares Datenfile (2) archiviert ist, das die individuellen Ausstattungsdaten des jeweils ausgelieferten Produktes (7) enthält, wobei
- mittels Telekommunikation mehrere Benutzerschnittstellen (5) mit dem Archivspeicher (3) verbindbar sind;

Claim 1 is for a corresponding method.

X. The version of independent claim 10 filed as the "first" auxiliary request during oral proceedings differs from the wording of claim 10 according to the main request by the addition of a further sub-feature at the end of the claim:

"wherein the computer-assisted program (4) has access to the updated equipment data stored in the central database (1) and on the one hand during product manufacture co-ordinates the generation of the associated data file (2) as per the assembly order and the resultant production control and on the other hand during product servicing makes only the updated equipment data stored in the central database (1) available in the service station (6) for product editing."

Claim 1 is for a corresponding method.

XI. Independent claim 10 according to the "further" auxiliary request filed with the statement of grounds reads:

"10. System for providing product-specific data in a service station for recognition and editing of design and function states, characterised by

- a central database (1) for storing and providing equipment data for product components of all product types and the different variants, the equipment data being updated by the manufacturer;
- an archive store (3) in which is archived for each delivered product a dedicated data file (2) which can be retrieved via an identification code assigned thereto and which contains the individual equipment data of the particular delivered product (7), wherein
- multiple user interfaces (5) are connectable to the archive store (3) by telecommunication;

La revendication 1 concerne un procédé correspondant.

X. La version de la revendication indépendante 10 qui a été produite, à titre de "première" requête subsidiaire, lors de la procédure orale, diffère du libellé de la revendication 10 selon la requête principale, par l'introduction de la caractéristique partielle supplémentaire à la fin de la revendication, et s'énonce comme suit :

"le programme informatique (4) ayant accès aux données d'équipement actualisées qui sont stockées dans la base de données centrale (1) et, d'une part, lors de la fabrication du produit, coordonnant la création du fichier de données (2) correspondant – en fonction de la commande d'assemblage – et la planification opérationnelle qui en résulte et, d'autre part, lors de la maintenance du produit au poste de service (6), ne fournissant, pour les éventuelles modifications apportées au produit, que les données d'équipement actualisées qui sont stockées dans la base de données centrale (1)."

La revendication 1 concerne un procédé correspondant.

XI. La revendication indépendante 10 suivant la requête subsidiaire "supplémentaire", déposée avec le mémoire exposant les motifs du recours, s'énonce comme suit :

"10. Système de fourniture de données spécifiques à un produit dans un poste de service, visant à identifier et à modifier éventuellement des données d'états de construction et de fonctionnement, caractérisé par

- une base de données centrale (1) destinée au stockage et à la fourniture de données d'équipement pour les composants de tous les types de produits et de leurs différentes variantes, les données d'équipement étant actualisées par le fabricant ;
- une mémoire d'archivage (3), dans laquelle est archivé un fichier de données (2) propre à chaque produit livré, qu'il est possible d'interroger au moyen d'un code d'identification qui lui est associé, ledit fichier contenant les données d'équipement individuelles du produit livré (7) concerné,
- plusieurs interfaces utilisateurs (5) pouvant être reliées à la mémoire d'archivage (3) par des moyens de télécommunication ;

– ein rechnergestützt ablaufendes Programm (4), welches zum Erzeugen neuer und/oder geänderter Datenfiles und deren Ablegen im Archivspeicher (3) mit der zentralen Datenbank (1) und dem Archivspeicher (3) kommuniziert;

– wenigstens eine in einer Servicestation (6) vorhandene Benutzerschnittstelle (5), mit der ein Abrufen des dem jeweiligen Produkt (7) zugeordneten Datenfiles (2) aus dem Archivspeicher (3) und ein Erkennen des Ist-Zustandes eines zu betreuenden Produktes (7) für etwaige Änderungen am Produkt (7) durchführbar sind;

– das rechnergestützt ablaufende Programm (4) Zugriff auf die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten hat und einerseits bei der Herstellung des Produktes die Erstellung des jeweiligen Datenfiles (2) in Abhängigkeit vom Montageauftrag und die daraus folgende Fertigungssteuerung koordiniert und andererseits bei der Betreuung des Produktes in der Servicestation (6) für etwaige Produktänderungen nur die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten zur Verfügung stellt; wobei

– das zu betreuende Produkt über einen Umsetzer (8) für die Datenübertragung an die Schnittstelle (5) anzuschließen ist."

Anspruch 1 ist für ein entsprechendes Verfahren.

XII. In Bezug auf die nicht durchgeführte Recherche trug die Beschwerdeführerin vor, dass es eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ nicht hätte geben dürfen. Der Recherchenbericht stelle eine Säule des Verfahrens dar. Die Recherche müsse unabhängig von der Sachprüfung durchgeführt werden. Regel 86 (4) EPÜ könne sich sonst wie eine Falle auswirken. Denn wenn eine Beschwerdekammer eine Sache auf der Grundlage eingeschränkter Ansprüche zur weiteren Prüfung zurückverweise, ein später erstellter Recherchenbericht jedoch zeige, dass ein breiterer Schutzbereich möglich gewesen wäre, könne die Anmelderin unter Umständen die Ansprüche nicht mehr entsprechend ändern. Der Stand der Technik müsse also schon am Anfang des Prüfungsverfahrens feststehen, sodass eine Anmelderin in Folge eines auf das allgemeine Fachwissen gestützten Einwands mangelnder erfinderischer Tätigkeit

– a computer-assisted program (4) which communicates with the central database (1) and the archive store (3) to generate new and/or updated data files and store them in the archive store (3);

– at least one user interface (5) located in a service station (6) via which the data file (2) allocated to the particular product (7) can be retrieved from the archive store (3) and the current status of a serviced product (7) can be identified for editing of that product (7);

– the computer-assisted program (4) has access to the updated equipment data stored in the central database (1) and on the one hand during product manufacture co-ordinates the generation of the associated data file (2) as per the assembly order and the resultant production control and on the other hand during product servicing makes only the updated equipment data stored in the central database (1) available in the service station (6) for product editing; wherein

– the serviced product is to be connected to the interface (5) via a converter (8) for data transmission."

Claim 1 is for a corresponding method.

XII. With regard to non-performance of the search, the appellant maintained that there should not have been a Rule 45 declaration. The search report was a cornerstone of the procedure. Search had to be carried out independently of substantive examination. Rule 86(4) EPC might otherwise act as a trap: if a board of appeal remitted a case for further examination on the basis of limited claims but a search report drawn up later showed that a broader scope of protection would have been possible, the applicant might in some circumstances no longer be able to amend the claims accordingly. Thus the state of the art had to have been established in time for the beginning of the examination procedure so that an applicant could, as a result of an inventive step objection based on common general knowledge, assess which restrictions to the protection sought were demanded by the documented prior art.

– un programme informatique (4), qui communique avec la base de données centrale (1) et la mémoire d'archivage (3) pour produire de nouveaux fichiers de données et/ou des fichiers modifiés et les stocker dans la mémoire d'archivage (3);

– au moins une interface utilisateur (5) présente dans un poste de service (6), grâce à laquelle il est possible d'interroger, dans la mémoire d'archivage (3), le fichier de données (2) associé au produit (7) correspondant, et d'identifier l'état réel d'un produit (7) à entretenir afin d'apporter d'éventuelles modifications au produit (7);

– le programme informatique (4) ayant accès aux données d'équipement actualisées qui sont stockées dans la base de données centrale (1) et, d'une part, lors de la fabrication du produit, coordonnant la création du fichier de données (2) correspondant – en fonction de la commande d'assemblage – et la planification opérationnelle qui en résulte et, d'autre part, lors de la maintenance du produit au poste de service (6), ne fournissant, pour les éventuelles modifications apportées au produit, que les données d'équipement actualisées qui sont stockées dans la base de données centrale (1);

– le produit à entretenir devant être relié à l'interface (5), pour le transfert de données, par l'intermédiaire d'un convertisseur (8)."

La revendication 1 concerne un procédé correspondant.

XII. S'agissant de la recherche, qui n'a pas été effectuée, le requérant a affirmé qu'une déclaration au titre de la règle 45 CBE n'aurait pas dû être établie. Selon lui, le rapport de recherche constitue un pilier de la procédure. La recherche doit avoir lieu indépendamment de l'examen quant au fond. Sans quoi la règle 86(4) CBE pourrait agir comme un piège. En effet, lorsqu'une chambre de recours renvoie une affaire à des fins de poursuite de l'examen, sur la base de revendications limitées, mais qu'un rapport de recherche établi ultérieurement montre qu'une protection plus large aurait été possible, le demandeur ne peut plus, le cas échéant, modifier les revendications en conséquence. Il faut donc que l'état de la technique soit arrêté dès le début de la procédure d'examen, de sorte qu'un demandeur puisse, si on lui oppose une objection pour défaut d'activité inventive sur la base des connaissances générales de l'homme du métier,

einschätzen könne, welche Einschränkungen des Patentbegehrens der druckschriftliche Stand der Technik erfordere.

XIII. Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zurückweisung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht am 5. März 2004, zu erteilen,

hilfsweise die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen oder andernfalls die in der mündlichen Verhandlung eingereichte Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen,

weiter hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der Anspruchsfassung, eingereicht als "erster" Hilfsantrag während der mündlichen Verhandlung, zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen,

weiter hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der Anspruchsfassung, eingereicht als Hilfsantrag mit der Beschwerdebegründung und aufrechterhalten als "weiterer" Hilfsantrag, zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.

XIV. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung.

#### Entscheidungsgründe

##### 1. Zulässigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde genügt den in der Regel 65 (1) EPÜ aufgeführten Bestimmungen und ist daher zulässig.

##### Hauptantrag

2. Die Beschwerdeführerin beantragt, die Zurückweisung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des Hauptantrags, eingereicht am 5. März 2004, zu erteilen.

##### 3. Technischer Charakter – Artikel 52 (2), (3) EPÜ

3.1 Der Einwand mangelnden technischen Charakters der Gegenstände der beiden unabhängigen Ansprüche 1 und 10 hält einer Überprüfung vor dem Hintergrund der Rechtsprechung gemäß

XIII. The appellant requested that the decision to refuse be set aside and that a patent be granted on the basis of the main request as filed on 5 March 2004,

with an auxiliary request that the case be remitted to the department of first instance for resumption of the proceedings, or that otherwise the point of law raised at oral proceedings be referred to the Enlarged Board of Appeal,

with a further auxiliary request that a patent be granted on the basis of the claim version filed as "first" auxiliary request during oral proceedings, or that otherwise the case be remitted to the department of first instance for resumption of the proceedings,

and with a further auxiliary request that a patent be granted on the basis of the claim version filed with the statement of grounds of appeal and maintained as "further" auxiliary request, or that otherwise the case be remitted to the department of first instance for resumption of the proceedings.

XIV. At the end of the oral proceedings the Board pronounced its decision.

#### Reasons for the decision

##### 1. Admissibility of the appeal

The appeal meets the requirements mentioned in Rule 65(1) EPC and is therefore admissible.

##### Main request

2. The appellant requests that the decision to refuse be set aside and that a patent be granted on the basis of the main request as filed on 5 March 2004.

##### 3. Technical character – Article 52(2) and (3) EPC

3.1 The objection of lack of technical character in the subject-matter of the two independent claims 1 and 10 does not bear scrutiny in the light of the case law of the boards of appeal in T 931/95

évaluer quelles limitations de la demande de brevet exige l'état de la technique matérialisé par des documents.

XIII. Le requérant a demandé l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale, déposée le 5 mars 2004,

à titre subsidiaire, que l'affaire soit renvoyée en première instance pour poursuite de la procédure, ou, à défaut, que la question de droit présentée lors de la procédure orale soit soumise à la Grande Chambre de recours,

encore à titre subsidiaire, la délivrance d'un brevet sur la base du texte des revendications qui a été produit à titre de "première" requête subsidiaire au cours de la procédure orale, ou, à défaut, le renvoi de l'affaire en première instance pour poursuite de la procédure,

encore à titre subsidiaire, la délivrance d'un brevet sur la base du texte des revendications qui a été produit à titre de requête subsidiaire avec le mémoire exposant les motifs du recours et maintenu en tant que requête subsidiaire "supplémentaire", ou, à défaut, le renvoi de l'affaire en première instance pour poursuite de la procédure.

XIV. A l'issue de la procédure orale, la Chambre a prononcé sa décision.

#### Motifs de la décision

##### 1. Recevabilité du recours

Le recours satisfait aux exigences des dispositions visées à la règle 65(1) CBE et est donc recevable.

##### Requête principale

2. Le requérant a demandé l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base de la requête principale, déposée le 5 mars 2004.

##### 3. Caractère technique – Article 52(2), (3) CBE

3.1 L'objection de défaut de caractère technique qui a été formulée à l'encontre des objets des deux revendications indépendantes 1 et 10 ne résiste pas à un examen sur la base de la jurisprudence

den Entscheidungen der Beschwerdekammer T 931/95 (ABl. EPA 2001, 441) und T 258/03 (ABl. EPA 2004, 575) nicht Stand.

3.2 Abgesehen von der Tatsache, dass gemäß der Entscheidung T 931/95 schon die Vorrichtungskategorie des Anspruchs 10 das Vorhandensein technischer Merkmale und damit eines technischen Charakters impliziert, weisen beide unabhängigen Ansprüche zumindest eine zentrale Datenbank zur Aufnahme des Soll-Zustands und einen Archivspeicher zur Aufnahme des Ist-Zustands auf, die rechnerisch miteinander kommunizieren, was die Verwendung eines Computers impliziert. Somit verwendet auch der unabhängige Verfahrensanspruch 1 technische Mittel und geht gemäß der Entscheidung T 258/03 über ein rein abstraktes Konzept hinaus. Also weisen beide unabhängigen Ansprüche 1 und 10 einen technischen Charakter auf und stellen Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ dar.

#### 4. Erfindersche Tätigkeit – Artikel 56 EPÜ

4.1 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, die Aufgabe der Erfindung bestehe in der Gewährleistung der Funktionalität und Qualität des Produktes während dessen gesamter Lebensdauer. Dadurch würde ein technischer Beitrag geleistet.

Nach Ansicht der Kammer wird diese Aufgabe vom Gegenstand des Anspruchs 10 jedoch nicht gelöst. Eine höhere Funktionalität und Qualität während der Lebensdauer des Produktes sind nicht Folge des Verfahrens oder des Systems der Erfindung, sondern Folge der Verwendung bestmöglicher Komponenten. Die gespeicherten Daten haben selbst keine direkte technische Wirkung auf die Qualität des Produktes, welche vielmehr durch die verbesserten Komponenten selbst erreicht wird, auf die die Ausstattungsdaten in der zentralen Datenbank lediglich verweisen. Eine Gewährleistung der Wartungsqualität hängt somit auch von der Serviceperson ab und ist nicht selbsttätig, weshalb Fehler bei der Wartung nach wie vor möglich sind.

4.2 Auch wenn die Aufgabe lediglich darin gesehen wird, produktspezifische Daten bereitzustellen, um Soll-Zustand des Produktes einerseits und Ist-

(OJ EPO 2001, 441) and T 258/03 (OJ EPO 2004, 575).

3.2 Apart from the fact that, in keeping with T 931/95, even the apparatus category of claim 10 implies the presence of physical features and hence a technical character, both of the independent claims feature at least a central database for recording the required status and an archive store for recording the actual status which communicate with each other by computing means, which implies the use of a computer. Thus independent method claim 1 also uses technical means and in keeping with T 258/03 involves more than a purely abstract concept. Thus independent claims 1 and 10 both have a technical character and constitute inventions within the meaning of Article 52(1) EPC.

#### 4. Inventive step – Article 56 EPC

4.1 The appellant has argued that the object of the invention is to guarantee the product's functionality and quality throughout its lifetime, and that this constitutes a technical contribution.

In the Board's view, however, this object is not achieved by the subject-matter of claim 10. Higher functionality and quality throughout the product's lifetime are not the consequence of the method or system of the invention; they are the consequence of using the best possible components. The stored data itself has no direct technical effect on product quality, this in fact being provided by the improved components themselves, to which the equipment data in the central database merely refers. Hence the guarantee of maintenance quality is also dependent upon the service personnel and is not automatic, which means that errors in maintenance continue to be possible.

4.2 Even if the object is simply held to be the provision of product-specific data so that the product's required status can be compared with its actual status (see

telle que formulée dans les décisions des chambres de recours T 931/95 (JO OEB 2001, 441) et T 258/03 (JO OEB 2004, 575).

3.2 Outre le fait que, conformément à la décision T 931/95, la catégorie "dispositifs" à laquelle appartient la revendication 10 implique d'emblée la présence de caractéristiques techniques et, partant, d'un caractère technique, les deux revendications indépendantes présentent au moins une base de données centrale contenant des données sur l'état théorique et une mémoire d'archivage contenant des données sur l'état réel. Toutes deux communiquent par l'intermédiaire d'un ordinateur, ce qui suppose l'utilisation d'un ordinateur. Ainsi, la revendication de procédé indépendante 1 utilise également des moyens techniques et, conformément à la décision T 258/03, va au-delà d'un concept purement abstrait. Les revendications indépendantes 1 et 10 présentent donc toutes deux un caractère technique et constituent des inventions au sens de l'article 52(1) CBE.

#### 4. Activité inventive – Article 56 CBE

4.1 Le requérant a fait valoir que l'invention a pour but de garantir la fonctionnalité et la qualité du produit pendant toute sa durée de vie. C'est en cela que réside la contribution technique.

La Chambre estime toutefois que ce problème n'est pas résolu par l'objet de la revendication 10. L'amélioration de la fonctionnalité et de la qualité, pendant la durée de vie du produit, n'est pas due au procédé ou au système selon l'invention, mais à l'utilisation des meilleurs composants possibles. Les données mémorisées n'ont, en soi, aucun effet technique direct sur la qualité du produit, qui est plutôt obtenue grâce aux composants améliorés proprement dits, auxquels les données d'équipement stockées dans la base de données centrale ne font que renvoyer. Ainsi, la garantie de la qualité de l'entretien dépend également de la personne qui l'assure et n'est pas automatique, ce qui explique que des erreurs puissent survenir lors de la maintenance.

4.2 Même si l'on considère que le but de l'invention est uniquement de fournir des données spécifiques à un produit, permettant de comparer l'état théorique



Zustand andererseits vergleichen zu können (vgl. auch Sp. 6, Z. 26 - 28 der A1-Schrift: "Hierdurch erreicht man eine Selbstversorgung der jeweiligen Service-station mit produktspezifisch angepassten Daten"), bleibt sie im Wesentlichen administrativer Natur. Eindeutig technisch ist dagegen die Realisierung bzw. Implementierung dieses Konzepts mit technischen Mitteln. Das ist in diesem Fall als technische Aufgabe anzusehen.

4.3 Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sind nur die zur Lösung der technischen Aufgabe beitragenden Merkmale zu berücksichtigen (vgl. T 641/00, ABI. EPA 2003, 352). Im unabhängigen Anspruch 10 sind dies:

- eine zentrale Datenbank zur Speicherung und Bereitstellung von Daten,
- ein Archivspeicher zur Archivierung von über zugeordnete Identifizierungs-codes abrufbaren Datenfiles, die Änderungen am individuellen Produkt in fortlaufenden Datenfile-Versionen erfassen,
- mittels Telekommunikation mit dem Archivspeicher verbindbare Benutzerschnittstellen, welche Servicestationen zugeordnet sind, zum Abrufen von Datenfiles, und
- ein rechnergestützt ablaufendes Programm, welches mit der zentralen Datenbank und dem Archivspeicher kommuniziert, zum Erzeugen neuer und/oder geänderter Datenfiles und deren Ablegen im Archivspeicher.

Die im Archivspeicher fortlaufend abgelegten Daten der Datenfiles sowie die Ausstattungsdaten der zentralen Datenbank haben dagegen keinen funktionalen Charakter im Sinne der Entscheidung T 1194/97 (s. insbesondere Absatz 3.3; ABI. EPA 2000, 525). Denn ein Defekt dieser Daten wirkt sich nicht auf die Funktionstüchtigkeit des Systems aus. Die genannten Daten beschreiben lediglich einen Zustand des zu betreuenden Produktes und tragen damit nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Systems bei.

also col. 6, l. 26-28 of the A1 document: "This results in the automatic supply of updated product-specific data to the service station"), it is still essentially administrative in nature. What is definitely technical, though, is the realisation or implementation of this concept by technical means; and that must be held to constitute the technical problem in this case.

4.3 In assessing inventive step, only the features which contribute to the solution of the technical problem need to be taken into account (see T 641/00, OJ EPO 2003, 352). In independent claim 10 these are:

- a central database for storing and providing data
- an archive store for archiving data files retrievable via their assigned identification codes which comprise changes to the specific product in sequential data file versions
- user interfaces assigned to service stations and connectable to the archive store by telecommunication for the retrieval of data files, and
- a computer-assisted program which communicates with the central database and the archive store in order to generate new and/or updated data files and store them in the archive store.

In contrast, the data file data sequentially stored in the archive store, like the equipment data in the central database, has no functional character within the meaning of T 1194/97 (see in particular paragraph 3.3; OJ EPO 2000, 525), since a defect in this data has no effect on the functional capacity of the system. The data in question merely describes a condition of the serviced product and thus does not contribute to the technical character of the claimed system.

du produit d'une part, et son état réel d'autre part (cf. aussi col. 6, l. 26-28 du document A1 : "On obtient ainsi un auto-apvisionnement du poste de service concerné en données adaptées qui sont spécifiques à un produit"), ce but reste pour l'essentiel de nature administrative. En revanche, la réalisation et la mise en œuvre de ce concept par des moyens techniques relève clairement du domaine technique, ce qui, en l'espèce, doit être considéré comme étant le problème technique.

4. 3 Pour apprécier l'activité inventive, il faut tenir compte uniquement des caractéristiques qui contribuent à résoudre le problème technique de l'invention (cf. T 641/00, JO OEB 2003, 352). Dans la revendication indépendante 10, il s'agit des caractéristiques suivantes :

- une base de données centrale destinée au stockage et à la fourniture de données,
- une mémoire d'archivage permettant l'archivage de fichiers de données, qu'il est possible d'interroger au moyen de codes d'identification qui leur sont associés, lesdits fichiers enregistrant les modifications apportées au produit concerné, dans des versions consécutives de fichiers de données,
- des interfaces utilisateurs, pouvant être reliées à la mémoire d'archivage par des moyens de télécommunication, auxquelles sont associés des postes de service, permettant d'appeler des fichiers de données, et
- un programme informatique, qui communique avec la base de données centrale et la mémoire d'archivage pour produire de nouveaux fichiers de données et/ou des fichiers modifiés et les stocker dans la mémoire d'archivage.

En revanche, les données des fichiers qui sont stockées en continu dans la mémoire d'archivage et les données d'équipement de la base de données centrale ne revêtent aucun caractère fonctionnel au sens de la décision T 1194/97 (cf. en particulier le point 3.3 ; JO OEB 2000, 525). En effet, une anomalie dans ces données n'affecte pas la capacité de fonctionnement du système. Ces données décrivent uniquement un état du produit à entretenir, et ne contribuent donc pas au caractère technique du système revendiqué.

4.4 Die Kammer ist der Auffassung, dass die zentrale Datenbank und der Archivspeicher lediglich nach Art einer Client-Server-Architektur kommunizieren, die unstreitig bereits vor dem Prioritätszeitpunkt der vorliegenden Anmeldung aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt war. Die fortlaufenden Datenfiles im Archivspeicher stellen dabei eine nahe liegende Umsetzung eines herkömmlichen Wartungsheftes in Form einer elektronischen Datenbank dar. Damit verbunden ist auch, dass im Rahmen der allgemeinen Datenbanktechnik vergleichbar den zugeordneten Identifizierungscodes über eindeutige Indexfelder auf die Daten zugegriffen wird. Insbesondere Client-Computer verfügen über entsprechende Benutzerschnittstellen und kommunizieren über Telekommunikation (z. B. Computernetzwerke) mit dem Server-Computer. Es ist Aufgabe jeglicher Datenverarbeitung, Daten in Form von Datenfiles zu erstellen oder zu ändern und in der Datenbank abzulegen. Speichervorgänge können dabei entweder durch Überschreiben alter Dateien oder aber durch Fortschreiben nach Art einer Historie erfolgen. Mit dem Einsatz bekannter Client-Server-Technik ist auch der Gedanke einer zentralen Datenhaltung zur Vermeidung von Dateninkonsistenzen verbunden, woraus sich quasi als naheliegender Bonuseffekt eine einheitliche Betreuung des Produktes ergibt (vgl. S. 4, 1. Abs. der Beschwerdebeurteilung).

Somit sind aus Sicht der Kammer zu einer solchen Implementierung nur Maßnahmen erforderlich, die sich unter Anwendung grundlegender Programmierkenntnisse in naheliegender Weise aus dem allgemeinen Fachwissen ergeben.

4.5 Für den korrespondierenden unabhängigen Verfahrensanspruch 1 gelten analoge Überlegungen.

4.6 Mangels eines erfinderischen technischen Beitrags zum Stand der Technik beruhen die unabhängigen Ansprüche 1 und 10 gemäß Hauptantrag somit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

#### *Erster Hilfsantrag*

5. Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin, die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste

4.4 In the Board's view, communication between the central database and the archive store is simply a form of client-server architecture, which was indisputably already part of the common general knowledge before the date of priority of the present application. The sequential data files in the archive store constitute an obvious implementation of a conventional maintenance manual in the form of an electronic database. Another related factor is that, in database systems in general, the data is accessed through unique index fields, which are comparable with the assigned identification codes in the present case. Client computers in particular have equivalent user interfaces and communicate with the server computer by telecommunication (e.g. computer networks). The object of all data processing is to create or modify data in the form of data files and store it in the database. Storage processes may take the form of overwriting old files or of continuous updating in the style of a history. The use of known client-server technology is also linked to the idea of central data maintenance in order to avoid inconsistency, with the obvious bonus effect, as it were, of uniform product service (see p. 4, first paragraph, of the grounds of appeal).

Thus in the Board's view such an implementation only requires measures which are obvious from the common general knowledge in conjunction with basic programming skills.

4.5 Similar considerations apply to the corresponding method claim 1.

4.6 Hence for lack of an inventive technical contribution to the state of the art, independent claims 1 and 10 according to the main request do not involve an inventive step.

#### *First auxiliary request*

5. In this auxiliary request the appellant asks that the case be remitted to the department of first instance for resump-

4.4 De l'avis de la Chambre, la base de données centrale et la mémoire d'archivage communiquent simplement sur le mode d'une architecture client-serveur, dispositif dont il ne fait aucun doute qu'il faisait déjà partie, avant la date de priorité de la présente demande de brevet, des connaissances générales de l'homme du métier. Les fichiers de données consécutifs stockés dans la mémoire d'archivage constituent ici une transposition évidente d'un carnet d'entretien classique, sous la forme d'une base de données électronique. A cela s'ajoute que, dans le cadre de la technique générale relative aux bases de données, les données sont accessibles par l'intermédiaire de champs d'indexation clairs d'une façon similaire aux codes d'identification. Les ordinateurs-clients, en particulier, sont équipés d'interfaces utilisateurs correspondantes et communiquent avec l'ordinateur-serveur par le biais de télécommunications (p.ex. ordinateurs en réseaux). Tout traitement de l'information a pour but de générer ou de modifier des données sous forme de fichiers, et de les placer dans la base de données. Ce faisant, la mise en mémoire intervient soit en écrasant d'anciens fichiers, soit en assurant une maintenance des fichiers sous forme d'historique. L'idée d'une maintenance centrale des données visant à éviter les incohérences est associée à la mise en œuvre de la technique client-serveur connue, ce qui permet d'obtenir un effet bénéfique presque évident sous la forme d'une maintenance homogène du produit (cf. p. 4, par. 1 du mémoire exposant les motifs du recours).

De l'avis de la Chambre, une telle mise en œuvre ne nécessite donc que des mesures qui, si l'on applique des notions fondamentales de programmation, relèvent de façon évidente des connaissances générales de l'homme du métier.

4.5 Un raisonnement analogue s'applique à la revendication de procédé indépendante 1 correspondante.

4.6 En l'absence de contribution technique inventive à l'état de la technique, les revendications indépendantes 1 et 10 de la requête principale n'impliquent donc pas d'activité inventive.

#### *Première requête subsidiaire*

5. A titre subsidiaire, le requérant demande que l'affaire soit renvoyée en première instance pour poursuite de la

Instanz zurückzuverweisen oder andernfalls die in der mündlichen Verhandlung eingereichte Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

6. Wie voranstehend ausgeführt, hat die Kammer in Ausübung ihres Ermessens gemäß Artikel 111 (1) EPÜ im vorliegenden Fall das allgemeine Fachwissen als Stand der Technik eingeführt, welches zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit des Hauptantrags als ausreichend angesehen wird. Eine Zurückverweisung ist unter diesen Umständen weder erforderlich noch sachdienlich.

7. Im Hinblick auf die beantragte Vorlagefrage an die Große Beschwerdekammer (siehe Punkt VII. oben) muss zunächst festgestellt werden, wie Regel 45 EPÜ auszulegen und unter welchen Umständen eine zusätzliche Recherche notwendig ist.

#### 8. Die Erklärung gemäß Regel 45 EPÜ

8.1 Regel 45 EPÜ lautet:

"Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die europäische Patentanmeldung den Vorschriften dieses Übereinkommens so wenig entspricht, dass es nicht möglich ist, auf der Grundlage aller oder einiger Patentansprüche sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik durchzuführen, so stellt sie entweder in einer Erklärung fest, dass Ermittlungen nicht möglich sind, oder erstellt, soweit dies durchführbar ist, für einen Teil der Anmeldung einen europäischen Recherchenbericht. Diese Erklärung und dieser Bericht gelten für das weitere Verfahren als europäischer Recherchenbericht".

8.2 Die Recherche ist ein wichtiger Bestandteil des Erteilungsverfahrens, denn mit der Recherche soll der für die Anmeldung maßgebliche Stand der Technik ermittelt werden. Anhand der im Recherchenbericht genannten Schriftstücke soll festgestellt werden können, ob und in welchem Umfang die Erfindung patentierbar ist (vgl. R. 44 (1) EPÜ). Die Kenntnis des Standes der Technik bildet die Grundlage für die Prüfung der Anmeldung durch die Prüfungsabteilungen. Sie ist andererseits wichtig für den Anmelder, dem sie die Grundlage für die Entscheidung vermittelt, ob er seine Anmeldung weiterverfolgen und prüfen lassen soll.

tion of the proceedings, or that otherwise the point of law raised at oral proceedings be referred to the Enlarged Board of Appeal.

6. As set out above, the Board, duly exercising its discretion under Article 111(1) EPC, has in the present case identified the common general knowledge as the state of the art, which is considered sufficient to assess the inventive step of the main request. In such circumstances remittal is neither necessary nor appropriate.

7. With regard to the request for Enlarged Board referral (see point VII above) the first things that need to be established are how Rule 45 EPC is to be construed and when an additional search is necessary.

#### 8. Declaration under Rule 45 EPC

8.1 Rule 45 EPC reads:

"If the Search Division considers that the European patent application does not comply with the provisions of the Convention to such an extent that it is not possible to carry out a meaningful search into the state of the art on the basis of all or some of the claims, it shall either declare that search is not possible or shall, so far as is practicable, draw up a partial European search report. The declaration and the partial report referred to shall be considered, for the purposes of subsequent proceedings, as the European search report."

8.2 The search is an essential element of the grant procedure, being designed to identify prior art relevant to the application. The intention is to make it possible to determine, on the basis of the documents mentioned in the search report, whether and to what extent the invention is patentable (see R. 44(1) EPC). Knowledge of the prior art forms the basis for examination of the application by the examining divisions. It is also important for applicants, giving them a basis for deciding whether to continue prosecuting their applications and have them examined. Lastly, it is also important for the public and especially for competitors, enabling them to gain an

procédure, ou à défaut, que la question de droit présentée lors de la procédure orale soit soumise à la Grande Chambre de recours.

6. Comme exposé ci-dessus, la Chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 111(1) CBE, a introduit, dans la présente espèce, les connaissances générales de l'homme du métier comme état de la technique, et ceci est jugé suffisant pour apprécier l'activité inventive de la requête principale. Dans ces conditions, un renvoi n'est ni nécessaire, ni utile.

7. En ce qui concerne la question de droit qu'il est demandé de soumettre à la Grande Chambre de recours (cf. point VII. ci-dessus), il convient tout d'abord d'établir comment la règle 45 CBE doit être interprétée et dans quelles conditions une recherche additionnelle est nécessaire.

#### 8. Déclaration au titre de la règle 45 CBE

8.1 La règle 45 CBE s'énonce comme suit :

"Si la division de la recherche estime que la demande de brevet européen n'est pas conforme aux dispositions de la convention, au point qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, elle déclare qu'une telle recherche est impossible ou elle établit, dans la mesure du possible, un rapport partiel de recherche européenne. La déclaration et le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche européenne."

8. 2 La recherche représente un élément important de la procédure de délivrance, car elle permet de déterminer quel est l'état de la technique concernant la demande de brevet. Les documents cités dans le rapport de recherche permettent d'établir si et dans quelle mesure l'invention est brevetable (cf. R. 44(1) CBE). La connaissance de l'état de la technique constitue le fondement de l'examen de la demande de brevet par les divisions d'examen. D'autre part, elle est importante pour le demandeur, auquel elle fournit la base qui lui permettra de décider s'il poursuit la demande de brevet et la fait examiner. Enfin, elle est aussi importante pour le public, et en

Schließlich ist sie auch wichtig für die Öffentlichkeit und insbesondere für Wettbewerber, die sich daraus ein Bild über den Umfang eines eventuell entstehenden Schutzrechts machen können. Deshalb hat der Gesetzgeber auch vorgesehen, dass die Ergebnisse der rechtzeitig durchgeführten Recherche zusammen mit der europäischen Patentanmeldung 18 Monate nach dem Anmeldetag bzw. Prioritätstag veröffentlicht werden (vgl. Art. 93 (2) EPÜ).

Die grundlegende Bedeutung der Recherche ergibt sich auch aus den Umständen, dass sie eine gebührenpflichtige Leistung des Europäischen Patentamtes darstellt, dass die Recherchegebühr schon innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten ist (Art. 78 (2) EPÜ), und dass bei Nichtzahlung der Recherchegebühr die Anmeldung als zurückgenommen gilt (Art. 90 (3) EPÜ). Auch die Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt B-III, 2.1 (in der Fassung vom Juni 2005) betonen, dass die europäische Recherche eine gründliche, alles umfassende Recherche ist, die hohen qualitativen Anforderungen gerecht wird.

Aus diesen Überlegungen folgt, dass Regel 45 EPÜ eine Ausnahmebestimmung darstellt und als solche eng auszulegen ist.

8.3 Regel 45 EPÜ zielt auf solche Fälle ab, die den Vorschriften des Übereinkommens so wenig entsprechen, dass es nicht "möglich" ist, auf der Grundlage aller oder einiger Patentansprüche "sinnvolle Ermittlungen" über den Stand der Technik durchzuführen. Nur sofern eine Recherche nicht möglich ist, ist somit eine entsprechende Erklärung vorgesehen. In anderen Fällen erstellt die Recherchenabteilung, "soweit dies durchführbar ist", für einen Teil der Anmeldung einen Recherchenbericht.

Nach Ansicht der Kammer bezieht sich die Vorschrift der Regel 45 EPÜ ausschließlich auf die Durchführbarkeit einer Recherche und nicht auf die mögliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung für die später vorzunehmende Sachprüfung. Dies wird schon aus dem Wortlaut der Regel deutlich, der auf die Unmöglichkeit sinnvoller Ermittlungen bei gravierenden Verletzungen der Vorschriften des Übereinkommens abstellt, wie dies beispielsweise bei fundamentalen Klarheitsmängeln oder bei Fehlen jedweden technischen

idea of the scope of any protection that might be granted. For that reason the legislator has also stipulated that the results of the duly performed search must be published together with the European patent application eighteen months after the date of filing or priority (see Art. 93(2) EPC).

The fundamental importance of the search is also evident from the facts that it constitutes a chargeable service of the European Patent Office, that the search fee must be paid within one month after the filing of the application (Art. 78(2) EPC) and that failure to pay the search fee means that the application is deemed to be withdrawn (Art. 90(3) EPC). Likewise, the Guidelines for Examination in the European Patent Office in B-III 2.1 (in the version dated June 2005) stress that the European search is a thorough, high-quality, all-embracing search.

Thus it is clear that Rule 45 EPC constitutes an exception and as such must be interpreted narrowly.

8.3 Rule 45 EPC applies to cases which do not comply with the provisions of the Convention to such an extent that it is not "possible" to carry out a "meaningful search" into the state of the art on the basis of all or some of the claims. Thus a Rule 45 declaration is allowed only where a search is not possible. In other cases the search division draws up a partial search report, "so far as is practicable".

In the Board's view, Rule 45 EPC relates only to the practicability of a search and not to the potential relevance of its results in subsequent substantive examination. That is clear from the actual wording of the rule, which refers to the impossibility of carrying out a meaningful search in the event of serious violations of the provisions of the Convention, for example a fundamental lack of clarity or the absence of any technical character whatsoever. If these criteria are not met, searching cannot be refused by reference to Rule 45 EPC, regardless of

particulier pour les concurrents, qui peuvent ainsi se faire une idée de la portée d'un éventuel titre de protection. C'est pour cette raison que le législateur a également prévu que les résultats de la recherche, effectuée en temps utile, soient publiés, avec la demande de brevet européen, dix-huit mois après la date de dépôt ou la date de priorité (cf. Art. 93(2) CBE).

L'importance capitale de la recherche provient également du fait qu'elle représente une prestation de service de l'Office européen des brevets assujettie à une taxe, que la taxe de recherche doit être acquittée au plus tard un mois après le dépôt de la demande (Art. 78(2) CBE), et que, si la taxe de recherche n'a pas été acquittée, la demande de brevet est réputée retirée (Art. 90(3) CBE). Les Directives relatives à l'examen pratique à l'Office européen des brevets, partie B-III, 2.1 (dans la version de juin 2005) soulignent elles aussi que la recherche européenne est une recherche approfondie, de haute qualité et de grande envergure.

Il résulte de ce raisonnement que la règle 45 CBE représente une disposition d'exception et, à ce titre, doit être interprétée de façon restrictive.

8.3 La règle 45 CBE vise les cas qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention, au point qu'il est "impossible" d'effectuer une "recherche significative" sur l'état de la technique au regard de tout ou partie des revendications. Ce n'est donc que dans la mesure où une recherche n'est pas possible qu'une déclaration dans ce sens est prévue. Dans les autres cas, la division de la recherche établit, "dans la mesure du possible", un rapport de recherche pour une partie de la demande.

La Chambre estime que la disposition de la règle 45 CBE s'applique exclusivement à la faisabilité d'une recherche, et pas à l'éventuelle pertinence de son résultat qui sera utilisé lors de l'examen quant au fond auquel il sera procédé ultérieurement. Ceci ressort clairement du libellé de la règle, qui fait référence à l'impossibilité d'une recherche significative en cas de grave violation des dispositions de la convention, comme ce serait le cas, par exemple, lors d'un manque fondamental de clarté ou d'une absence totale de caractère technique.



Charakters der Fall wäre. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, können Ermittlungen nicht mit dem Hinweis auf Regel 45 EPÜ verweigert werden. Dabei ist es belanglos, ob die Recherche nach Auffassung der Recherchenabteilung zu keinem für das weitere Verfahren signifikanten Ergebnis führen würde. Schließlich ist die Recherche die Grundlage für die Sachprüfung (und nunmehr auch für den erweiterten europäischen Recherchenbericht gemäß R. 44a EPÜ) und nicht umgekehrt. Im Übrigen ist nicht einzusehen, dass eine ausschließliche Beanspruchung von technischen Merkmalen, die von der Recherchenabteilung als "trivial" beurteilt werden mögen, sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik verhindern könnte, die in diesem Fall ja gerade besonders einfach sein sollten.

8.4 Vor diesem Hintergrund hält es die Kammer für rechtens, dass bei Anmeldegegenständen mit nicht technischen Aspekten eine Erklärung nach Regel 45 EPÜ nur in Ausnahmefällen ergehen kann, in denen der beanspruchte Gegenstand, d. h. der gesamte Anspruchssatz einschließlich nebengeordneter und abhängiger Ansprüche, offensichtlich keinen technischen Charakter aufweist.

8.5 Wie es sich aus dem verwendeten Wortlaut der Erklärung nach Regel 45 EPÜ im vorliegenden Fall ergibt (siehe unter Punkt II. oben), scheint es, dass die Recherchenabteilung eine Recherche weniger als nicht möglich angesehen hat, sondern vielmehr als nicht nötig. Diese Auffassung, die sich offenbar auch die Prüfungsabteilung zu eigen gemacht hat, wird zudem in der "Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 26. März 2002 über Geschäftsmethoden" (ABl. EPA 2002, 260) sowie in den Prüfungsrichtlinien B-VIII, 3 zum Ausdruck gebracht. Aus den oben angeführten Gründen kann sich die Kammer in der Mitteilung des Amtes und in den Prüfungsrichtlinien vertretenen Sichtweise jedoch nicht anschließen.

8.6 Die Auslegung der Regel 45 EPÜ durch die Recherchenabteilung ist im vorliegenden Fall besonders fragwürdig, weil die Regel auch eine Recherche von einem Teil der Anmeldung vorsieht. Einige der ursprünglichen Ansprüche, insbesondere Ansprüche 5 und 16, enthalten offensichtlich technische

whether the search in the search division's view would not produce any result of significance to subsequent proceedings. In the final analysis, the search is the basis for substantive examination (and now also for the extended European search report under Rule 44(a) EPC) and not vice versa. Moreover, it is not evident that claims directed only to technical features that the search division deems "trivial" could prevent a meaningful search into the state of the art, which in fact ought to be particularly simple in such a case.

8.4 In this light the Board deems that where the application's subject-matter has non-technical aspects, a declaration under Rule 45 EPC may be issued only in exceptional cases in which the claimed subject-matter, i.e. the entire set of claims including all independent and dependent claims, clearly has no technical character.

8.5 As the wording used for the Rule 45 declaration in the present case shows (see point II above), the search division seems to have considered a search not so much impossible as unnecessary. This opinion, which the examining division evidently adopted as well, is also expressed in the "Notice from the European Patent Office dated 26 March 2002 concerning business methods" (OJ EPO 2002, 260) and in Guidelines for Examination B-VIII, 3. However, for the reasons given above, the Board does not agree with the approach taken in the Notice and the Guidelines.

8.6 The search division's interpretation of Rule 45 EPC is particularly dubious in the present case because the rule also provides for a partial search. Some of the original claims, in particular claims 5 and 16, include clearly technical features (see also point 15 below). Thus it was foreseeable from the outset that docu-

Si ces conditions ne s'appliquent pas, la règle 45 CBE ne peut être invoquée pour refuser une recherche. Peu importe, dans ce cas, que la division de la recherche estime que la recherche n'aboutirait à aucun résultat significatif aux fins de la procédure ultérieure. En définitive, c'est la recherche qui constitue la base de l'examen quant au fond (et désormais également celle du rapport de recherche européenne élargi, conformément à la règle 44bis CBE), et pas l'inverse. En outre, on ne voit pas pourquoi une revendication portant exclusivement sur des caractéristiques techniques, qui auraient été qualifiées de "banales" par la division de la recherche, pourrait empêcher une recherche significative sur l'état de la technique qui, dans ce cas, devrait justement être particulièrement simple.

8.4 Compte tenu de ces considérations, on peut à bon droit estimer, selon la Chambre, que lorsque la demande de brevet vise des objets présentant des aspects non techniques, il ne peut être établi de déclaration en vertu de la règle 45 CBE que dans les cas d'exception, dans lesquels l'objet revendiqué, c'est-à-dire le jeu complet de revendications, y compris les revendications indépendantes et dépendantes, est manifestement dépourvu de caractère technique.

8.5 Comme l'illustrent les termes utilisés dans la présente espèce (cf. point II. ci-dessus), dans la déclaration au titre de la règle 45 CBE, il semble que la division de la recherche a considéré que ce qui importe est moins l'impossibilité d'une recherche que son inutilité. Cette opinion, que de toute évidence la division d'examen a également fait sienne, apparaît en outre dans le "Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 mars 2002, concernant les méthodes dans le domaine des activités économiques" (JO OEB 2002, 260) ainsi que dans les Directives relatives à l'examen B-VIII, 3. Cependant, pour les motifs énoncés ci-dessus, la Chambre ne peut adhérer au point de vue exprimé dans le Communiqué de l'Office et dans les Directives relatives à l'examen.

8.6 L'interprétation que donne la division de la recherche de la règle 45 CBE est particulièrement discutable, dans la présente espèce, dans la mesure où la règle prévoit également une recherche portant sur une partie de la demande. Certaines des revendications d'origine, notamment les revendications 5 et 16,

Merkmale (vgl. auch weiter unten unter Punkt 15). Es war also von vornherein absehbar, dass im weiteren Prüfungsverfahren druckschriftlicher Stand der Technik benötigt werden könnte.

### 9. Die zusätzliche Recherche

9.1 Die Prüfungsrichtlinien B-II, 4.2 sehen eine "zusätzliche Recherche" vor, die in bestimmten Fällen durchzuführen ist. Die Beschwerdeführerin hat im vorliegenden Fall bemängelt, dass eine zusätzliche Recherche nicht erfolgt ist, obwohl der in der Erklärung gemäß Regel 45 EPÜ geltend gemachte Einwand mangelnden technischen Charakters im weiteren Verfahren nicht mehr aufrechterhalten wurde.

9.2 Nach Ansicht der Kammer ist es jedoch nicht immer notwendig, unter diesen Umständen eine zusätzliche Recherche im dokumentierten Stand der Technik durchzuführen. Die Prüfungsabteilung ist zuständig für die Prüfung einer Anmeldung (Art. 18 (1) EPÜ). Sie entscheidet, welche Einwände gegen die Patenterteilung bestehen (Art. 96 (2) EPÜ). Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es möglich, einen Einwand fehlender erfinderischer Tätigkeit ohne druckschriftlichen Stand der Technik zu erheben (vgl. z. B. T 939/92, Absatz 2.3, ABI. EPA 1996, 309). Dies sollte dann statthaft sein, wenn ein derartiger Einwand auf "notorisches" Fachwissen gestützt wird oder unstreitig dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist. In solchen Fällen wäre es nicht sachdienlich, aus bloß formalen Gründen eine zusätzliche Recherche nach druckschriftlichem Stand der Technik durchzuführen. Folglich ist eine zusätzliche Recherche, selbst wenn ein zunächst erhobener Einwand mangelnden technischen Charakters nach Artikel 52 (2) EPÜ weggefallen ist, nicht generell erforderlich, falls der beanspruchte Gegenstand bereits aus dem allgemeinen Fachwissen vorweggenommen oder hinsichtlich seines technischen Beitrags daraus nahegelegt ist. Sie ist jedoch notwendig, wenn die Anspruchsmerkmale dem allgemeinen Fachwissen nicht zuzurechnen sind und die Anmelderin sie auch nicht als bekannt anerkennt. Mit erfundenen Beispielen zu argumentieren, wie es die Prüfungsabteilung im Laufe des vorliegenden Verfahrens getan hat (siehe die Entscheidung, Punkt 4 des Sachverhalts), ist natürlich kein Ersatz für eine Recherche.

mented prior art might be needed in the subsequent examination proceedings.

### 9. Additional search

9.1 Provision is made in the Guidelines for Examination, B-II, 4.2, for an "additional search" to be performed in certain circumstances. The appellant in the present case has objected that no additional search was carried out even though the objection of lack of technical character that was set out in the Rule 45 declaration was not maintained during subsequent proceedings.

9.2 In the Board's view, however, it is not always necessary in such circumstances to carry out an additional search in the documented prior art. The examining division is responsible for examining an application (Art. 18(1) EPC). It decides what objections there are to the granting of a patent (Art. 96(2) EPC). According to the established case law of the boards of appeal it is possible to raise an objection of lack of inventive step without documented prior art (see e.g. T 939/92, point 2.3, OJ EPO 1996, 309). That should be allowable where the objection is based on "notorious knowledge" or indisputably forms part of the common general knowledge. In such cases it would be inappropriate to carry out an additional search for documented prior art on purely formal grounds. Hence even if an initially raised objection of lack of technical character under Article 52(2) EPC has been abandoned, an additional search is not necessarily required if the claimed subject-matter is already anticipated by the common general knowledge or is obvious from that knowledge in terms of its technical contribution. It is necessary, however, if the claim features do not form part of the common general knowledge and the appellant also does not acknowledge them to be known. Arguing on the basis of invented examples, as the examining division did in the course of the current proceedings (see the decision, point 4 of the summary of facts), is of course no substitute for a search.

contiennent manifestement des caractéristiques techniques (cf. aussi le point 15 ci-dessous). Par conséquent, il était a priori prévisible qu'un état de la technique matérialisé par des documents pourrait être requis dans la suite de la procédure d'examen.

### 9. Recherche additionnelle

9.1 Les Directives relatives à l'examen B-II, 4.2 prévoient une "recherche additionnelle" qu'il convient d'effectuer dans des cas précis. Dans la présente espèce, le requérant a déploré qu'une recherche additionnelle n'ait pas été effectuée, alors que l'objection de défaut de caractère technique formulée dans la déclaration au titre de la règle 45 CBE n'a plus été maintenue dans la suite de la procédure.

9.2. De l'avis de la Chambre, il n'est cependant pas toujours nécessaire, dans ces circonstances, d'effectuer une recherche additionnelle dans l'état de la technique matérialisé par des documents. La division d'examen est compétente pour examiner une demande de brevet (Art. 18(1) CBE). Elle décide quelles sont les objections formulées à l'encontre de la délivrance (Art. 96(2) CBE). Selon la jurisprudence constante des chambres de recours, il est possible de soulever une objection de défaut d'activité inventive en l'absence d'état de la technique matérialisé par des documents (cf. p.ex. la décision T 939/92, point 2.3 des motifs, JO OEB 1996, 309). Ceci doit alors être possible lorsqu'une telle objection se fonde sur des connaissances techniques "notoires", ou qui relèvent incontestablement des connaissances générales de l'homme du métier. Dans de tels cas, il ne serait pas utile de procéder, pour des motifs purement formels, à une recherche additionnelle d'après l'état de la technique matérialisé par des documents. Ainsi, une recherche additionnelle, même lorsqu'une objection initiale de défaut de caractère technique selon l'article 52(2) CBE a été retirée, n'est généralement pas requise lorsque l'objet revendiqué est déjà antériorisé par les connaissances générales de l'homme du métier ou déjà suggéré au regard de sa contribution technique. Elle est cependant nécessaire si les caractéristiques des revendications ne relèvent pas des connaissances générales de l'homme du métier et si le demandeur considère qu'elles ne sont pas connues. Argumenter à l'aide d'exemples forgés de toutes pièces, comme l'a fait la division d'exa-

9.3 Die Beschwerdeführerin hat weiterhin geltend gemacht, dass unter den hier vorliegenden Umständen Regel 86 (4) EPÜ wie eine Falle wirken kann. Wenn nämlich im Beschwerdeverfahren die Anmelderin das Patentbegehren einschränkt, jedoch nach durchgeführter zusätzlicher Recherche erfährt, dass der Stand der Technik einen weiteren Schutz erlaubt hätte, könnte es aufgrund Regel 86 (4) EPÜ schwierig sein, entsprechende Änderungen der Patentansprüche durchzusetzen.

Dieses Argument überzeugt die Kammer jedoch nicht. Denn von einer Beschwerdeführerin ist grundsätzlich zu erwarten, dass sie bei Anspruchsänderungen stets die wesentlichen Aspekte der Erfindung berücksichtigt und nicht etwa den Anspruchsgegenstand vollständig austauscht, um eine Zurückverweisung an die Prüfungsabteilung zu erwirken. Von einer "Falle" kann deshalb nicht die Rede sein. Allerdings ist der Beschwerdeführerin darin zuzustimmen, dass eine von der Anmelderin in Unkenntnis des vollständigen Standes der Technik vorgenommene Änderung sich später als zwecklos erweisen könnte. Denn hoch relevante (z. B. inhaltsidentische) Einzeldruckschriften können nur durch eine systematische Suche der Recherchedokumentation ermittelt werden.

#### 10. Vorlage an die Große Beschwerdekammer

10.1 Gemäß Artikel 112 (1) a) EPÜ befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhängig ist, die Große Beschwerdekammer, wenn sie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung für erforderlich hält oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.

10.2 Erforderlich zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Vorlage, sofern es die Kammer für notwendig erachtet, von einer Auslegung des EPÜ in einer früheren Entscheidung einer Beschwerdekammer abzuweichen. Der Kammer ist jedoch kein Fall bekannt, in dem eine von der vorangehend dargestellten Rechtsauffassung abweichende Entscheidung getroffen wurde.

9.3 The appellant has further asserted that under the prevailing circumstances Rule 86(4) EPC may act as a trap: if the applicant restricts the scope of protection during the appeal proceedings but discovers after an additional search that the state of the art would have allowed broader protection, Rule 86(4) EPC might make it difficult to amend the claims accordingly.

The Board finds this argument unconvincing. An applicant must as a rule be expected to take the essential aspects of the invention into account when amending claims and not replace the whole of the claimed subject-matter, for example, in order to bring about a remittal to the examining division. Thus there can be no talk of a "trap". However, the appellant is right to say that an amendment made by an applicant who was not aware of all the prior art might later prove pointless, since highly relevant individual publications (e.g. having an identical content) can only be discovered by means of a systematic search of the search documentation.

#### 10. Referral to the Enlarged Board of Appeal

10.1 Under Article 112(1)(a) EPC, the board of appeal may, during proceedings on a case, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises.

10.2 A referral to ensure uniform application of the law is required if the board deems it necessary to depart from an interpretation of the EPC in an earlier board of appeal decision. The present Board however is not aware of any decision that takes a different line to the above legal opinion.

men au cours de la présente procédure (voir la décision, point 4 de l'exposé des faits), ne remplace évidemment pas une recherche.

9.3 Le requérant a en outre fait valoir que, dans les circonstances de la présente espèce, la règle 86(4) CBE peut agir comme un piège. En effet, si le demandeur limite la portée de la demande de brevet au cours de la procédure de recours, mais apprend, une fois la recherche additionnelle effectuée, que l'état de la technique aurait permis une protection plus large, il pourrait être difficile, compte tenu de la règle 86(4) CBE, d'imposer des modifications correspondantes à apporter aux revendications.

Cet argument ne convainc cependant pas la Chambre. On attend effectivement d'un requérant qui modifie des revendications, qu'il tienne toujours compte des aspects essentiels de l'invention et qu'il ne change pas complètement l'objet de la revendication, afin de provoquer un renvoi à la division d'examen. Il ne peut donc pas être question de "piège". Il convient cependant de donner raison au requérant lorsqu'il argumente qu'une modification apportée par le demandeur, sans qu'il ait connaissance de l'état de la technique complet, pourrait ultérieurement s'avérer inutile. En effet, il n'est possible de trouver des documents extrêmement pertinents (p.ex. de contenu identique) que par une recherche systématique effectuée dans la documentation de recherche.

#### 10. Saisine de la Grande Chambre de recours

10.1 Conformément à l'article 112(1)a) CBE, la chambre de recours saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit ou lorsqu'une question de droit d'importance fondamentale se pose.

10.2 Une saisine est nécessaire afin d'assurer une application uniforme du droit si la Chambre juge nécessaire de s'écarter d'une interprétation de la CBE donnée dans une décision précédente d'une chambre de recours. La Chambre n'a cependant connaissance d'aucun cas de décision s'écarter de la conception juridique présentée ci-dessus.

10.3 Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung liegt vor, wenn diese für eine bedeutende Anzahl von gleich gelagerten Fällen relevant ist und deshalb nicht nur für die Parteien im vorliegenden Beschwerdeverfahren von großem Interesse ist, sondern auch für die Allgemeinheit (vgl. T 271/85, ABI. EPA 1988, 341). Doch selbst wenn eine solche Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt, besitzt die Kammer einen Ermessensspielraum, ob sie der Großen Beschwerdekammer eine solche Rechtsfrage vorlegt oder nicht (vgl. T 390/90, ABI. EPA 1994, 808). In diesem Zusammenhang besteht eines der anzuwendenden Kriterien darin festzustellen, ob diese Frage von der Beschwerdekammer selbst ohne Zweifel beantwortet werden kann (vgl. T 198/88, ABI. EPA 1991, 254). Ist eine generelle Antwort auf eine Vorlagefrage nicht möglich, so wird sie nicht vorgelegt (vgl. T 972/91, nicht im ABI. EPA veröffentlicht). Dies gilt auch, wenn es sich nicht um eine Rechtsfrage, sondern um eine technische Frage handelt (vgl. T 181/82, ABI. EPA 1984, 401).

Bei der in der Vorlagefrage angesprochenen Sachlage muss in jedem Einzelfall entsprechend den konkreten Umständen entschieden werden, ob nach Wegfall eines zunächst erhobenen Einwands mangelnden technischen Charakters nach Artikel 52 (2), (3) EPÜ eine zusätzliche Recherche erforderlich ist. Diese Untersuchung ist in erster Linie technischer Natur, weil sie die Interpretation einer technischen Information durch den Fachmann erfordert. Eine generelle Antwort auf die Vorlagefrage ist vor diesem Hintergrund nicht möglich.

10.4 Somit sieht die Kammer keine Veranlassung für eine Vorlage der eingereichten Rechtsfrage.

#### *Zweiter Hilfsantrag*

11. Die Beschwerdeführerin beantragt, ein Patent auf Grundlage der während der mündlichen Verhandlung eingereichten Anspruchsfassung gemäß "erstem" Hilfsantrag zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.

10.3 An important point of law is one which is relevant in a substantial number of similar cases and is therefore of great interest not only to the parties to the appeal at issue but to the public at large (see T 271/85, OJ EPO 1988, 341). Yet even with a fundamentally important point of law, it remains at the discretion of the board whether or not to refer it to the Enlarged Board (see T 390/90, OJ EPO 1994, 808). In this context one of the applicable criteria is whether the question can be answered beyond all doubt by the board itself (see T 198/88, OJ EPO 1991, 254). A question to which no generally applicable answer can be given will not be referred (see T 972/91, not published in OJ EPO). The same applies if the requested referral is not a point of law but a technical issue (see T 181/82, OJ EPO 1984, 401).

In the situation to which the referral relates, the need for an additional search after the abandonment of an initially raised objection of lack of technical character under Article 52(2), (3) EPC must be assessed on a case-by-case basis, as appropriate to the specific circumstances. This assessment is primarily technical in nature because it requires the skilled person to interpret technical information. In that light a generally applicable answer to the referred question would not be possible.

10.4 Hence the Board sees no reason for the point of law raised by the appellant to be referred to the Enlarged Board of Appeal.

#### *Second auxiliary request*

11. The appellant requests that a patent be granted on the basis of the claim version filed as "first" auxiliary request during oral proceedings, or that otherwise the case be remitted to the department of first instance for resumption of the proceedings.

10.3 Une question de droit d'importance fondamentale se pose lorsque celle-ci est pertinente pour statuer dans un nombre significatif d'affaires similaires, de sorte qu'elle revêt un grand intérêt tant pour les parties à la présente procédure de recours que pour la communauté tout entière (cf. décision T 271/85, JO OEB 1988, 341). Cependant, même si une question de droit d'importance fondamentale se pose, la chambre dispose d'un pouvoir d'appréciation pour soumettre ou non cette question de droit à la Grande Chambre de recours (cf. décision T 390/90, JO OEB 1994, 808). Dans ce contexte, un des critères qu'il convient d'appliquer consiste à établir si la chambre de recours peut sans conteste répondre elle-même à cette question (cf. décision T 198/88, JO OEB 1991, 254). S'il n'est pas possible d'apporter une réponse générale à une question posée, elle ne doit pas être soumise (cf. décision T 972/91, non publiée au JO OEB). Ceci s'applique également lorsqu'il ne s'agit pas d'une question de droit, mais d'une question technique (cf. décision T 181/82, JO OEB 1984, 401).

Concernant les faits auxquels se rapporte la question posée, il convient de décider au cas par cas, en fonction des circonstances concrètes, si une recherche additionnelle est requise lorsqu'une objection initiale de défaut de caractère technique selon l'article 52(2), (3) CBE a été retirée. Cette recherche est en premier lieu de nature technique, car elle exige l'interprétation d'une information technique par l'homme du métier. Dans ce contexte, il n'est pas possible d'apporter une réponse générale à la question posée.

10.4 La Chambre considère qu'il n'y a donc pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours de la question de droit posée.

#### *Deuxième requête subsidiaire*

11. Le requérant demande la délivrance d'un brevet sur la base du texte des revendications qui a été produit à titre de "première" requête subsidiaire au cours de la procédure orale, ou à défaut, le renvoi de l'affaire en première instance pour poursuite de la procédure.



## 12. Erfindersche Tätigkeit

12.1 Aus Sicht der Kammer fügt das gegenüber dem Anspruch 10 gemäß Hauptantrag hinzugefügte weitere Teilmerkmal (vgl. Punkt X. oben) keine technischen Mittel hinzu, die zum technischen Charakter beitragen. Die verwendeten technischen Mittel beschränken sich daher auf die bereits bezüglich des Hauptantrags erörterten (vgl. Punkt 4.3 oben).

Das genannte weitere Teilmerkmal nimmt Bezug auf einen Montageauftrag und die daraus folgende Fertigungssteuerung, obwohl der Gattungsbegriff des Anspruchs 10 nur auf den nachgelagerten Servicebereich gerichtet ist. Es werden keine Maßnahmen der Montage und der Fertigungssteuerung beansprucht oder weitergebildet, sondern vielmehr wird die Erstellung der Datenfiles konkretisiert, die aber keinen funktionalen Charakter im Hinblick auf das beanspruchte System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten aufweisen (vgl. Punkt 4.3 oben). Selbst wenn Montageauftrag und Fertigungssteuerung in die Erstellung des jeweiligen Datenfiles einfließen, so repräsentieren die so erstellten Daten der Datenfiles nach wie vor nur die produktspezifischen Daten selbst, deren Defekt sich aber nicht auf die Funktionsfähigkeit des beanspruchten Systems zur Bereitstellung produktspezifischer Daten auswirkt.

12.2 Auch ein herkömmliches Wartungsheft weist fertigungsbezogene Informationen bezüglich des konkreten Produkts auf, z. B. Fahrgestellnummer oder Sonderausstattung. Die auf diese Weise erstellten fortlaufenden Datenfiles im Archivspeicher stellen daher nach wie vor lediglich eine naheliegende Umsetzung eines herkömmlichen Wartungsheftes in Form einer elektronischen Datenbank dar.

12.3 Mangels eines erfinderschen technischen Beitrags zum allgemein bekannten Fachwissen beruht der unabhängige Anspruch 10 gemäß diesem Hilfsantrag somit ebenfalls nicht auf einer erfinderschen Tätigkeit.

13. Da das allgemeine Fachwissen vor diesem Hintergrund als Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderschen

## 12. Inventive step

12.1 In the Board's view, the further partial feature added relative to claim 10 according to the main request (see point X above) does not add any technical means which contribute to the technical character. Hence the technical means that are used are limited to those already discussed in relation to the main request (see point 4.3 above).

The further partial feature in question relates to an assembly order and the resultant production control, although the prior art portion of claim 10 is directed only to the subsequent service area. No assembly and production control measures are claimed or developed, but more details are given about data file generation, although the data files have no functional character in relation to the claimed system for providing product-specific data (see point 4.3 above). Even if the assembly order and production control are involved in data file generation, the data file data thus generated still only represents the product-specific data itself, but defects in that data have no effect on the functional capacity of the claimed system for providing product-specific data.

12.2 Even a conventional maintenance manual features production-related information about the specific product, e.g. chassis number or special equipment. The sequential data files thus generated in the archive store therefore still merely constitute an obvious implementation of a conventional maintenance manual in the form of an electronic database.

12.3 Thus for want of an inventive technical contribution to the common general knowledge, independent claim 10 according to this auxiliary request likewise does not involve an inventive step.

13. As the common general knowledge in this context is considered sufficient prior art for the assessment of inventive

## 12. Activité inventive

12.1 De l'avis de la Chambre, la caractéristique partielle supplémentaire qui a été adjointe, par rapport à la revendication 10 selon la requête principale (cf. point X ci-dessus), n'ajoute aucun moyen technique contribuant au caractère technique. Les moyens techniques employés se limitent par conséquent à ceux qui ont déjà été évoqués eu égard à la requête principale (cf. point 4.3 ci-dessus).

Cette caractéristique partielle supplémentaire fait référence à une commande d'assemblage et à la planification opérationnelle qui en résulte, bien que le préambule de la revendication 10 ne vise que la zone de service située en aval. Aucune mesure d'assemblage et de planification opérationnelle n'est revendiquée, et aucune variante n'est proposée, mais c'est plutôt la création du fichier de données qui est concrétisée, celle-ci ne présentant toutefois aucun caractère fonctionnel par rapport au système de fourniture de données spécifiques à un produit qui est revendiqué (cf. point 4.3 ci-dessus). Même si la commande d'assemblage et la planification opérationnelle sont incluses dans la création du fichier de données concerné, les données des fichiers ainsi générées représentent toujours uniquement les données spécifiques à un produit, dont une anomalie n'a cependant aucune répercussion sur la capacité de fonctionnement du système de fourniture de données spécifiques à un produit qui est revendiqué.

12.2 Un carnet d'entretien classique contient, lui aussi, des informations relatives à la fabrication et concernant le produit concret, p.ex. le numéro de châssis, ou un équipement optionnel. Les fichiers de données consécutifs ainsi générés, stockés dans la mémoire d'archivage, représentent donc toujours uniquement une transposition évidente d'un carnet d'entretien classique, sous la forme d'une base de données électronique.

12.3 En l'absence de contribution technique inventive aux connaissances générales de l'homme du métier, la revendication indépendante 10 suivant cette requête subsidiaire n'implique donc pas non plus d'activité inventive.

13. Dans ces conditions, étant donné que les connaissances générales de l'homme du métier ont été jugées suffi-

Tätigkeit als ausreichend angesehen wird, ist in Ausübung des Ermessens der Kammer gemäß Artikel 111 (1) EPÜ eine Zurückverweisung unter diesen Umständen ebenfalls nicht erforderlich und nicht sachdienlich.

#### *Dritter Hilfsantrag*

14. Die Beschwerdeführerin beantragt, ein Patent auf Grundlage der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Anspruchsfassung ("weiterer" Hilfsantrag; vgl. Punkt XI. oben) zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurückzuverweisen.

15. Aus Sicht der Kammer geht das letzte Teilmerkmal von Anspruch 10, eine Verbindung zwischen dem zu betreuenden Produkt und der Schnittstelle über einen Umsetzer für die Datenübertragung (Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 16), in der vorliegenden Konstellation über das bloße allgemeine Fachwissen (etwa die fachnotorische Verwendung eines Computers, Netzwerkes, einer elektronischen Datenbank) hinaus und kann daher ohne Kenntnis des einschlägigen druckschriftlichen Standes der Technik nicht abschließend beurteilt werden. Somit bedarf dieser Hilfsantrag einer Recherche nach dem einschlägigen Stand der Technik. Die Angelegenheit ist daher zur Durchführung einer zusätzlichen Recherche und zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen.

#### **Entscheidungsformel**

##### **Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf der Grundlage des mit der Beschwerdebegründung eingereichten "weiteren" Hilfsantrags an die erste Instanz zurückverwiesen.
3. Die vorrangigen Anträge werden zurückgewiesen.

step, the Board, duly exercising its discretion under Article 111(1) EPC, again finds that remittal under these circumstances is neither necessary nor appropriate.

#### *Third auxiliary request*

14. The appellant requests that a patent be granted on the basis of the claim version filed with the statement of grounds ("further" auxiliary request; see point XI above), or that otherwise the case be remitted to the department of first instance for resumption of the proceedings.

15. In the Board's view, the last partial feature of claim 10, a connection between the serviced product and the interface via a converter for data transmission (the subject-matter of the original claim 16), in the prevailing configuration goes beyond the mere common general knowledge (for example the commonly encountered use of a computer, a network, an electronic database) and thus cannot be definitively assessed without knowledge of the relevant documented prior art. Thus this auxiliary request requires a search for relevant prior art. Hence the matter must be remitted for an additional search and further examination.

#### **Order**

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

1. The contested decision is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance for resumption of examination proceedings on the basis of the "further" auxiliary request filed with the statement of grounds of appeal.
3. The higher-ranking requests are refused.

santes, comme état de la technique, pour apprécier l'activité inventive, la Chambre considère, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 111(1) CBE, qu'un renvoi de l'affaire n'est ni nécessaire, ni utile.

#### *Troisième requête subsidiaire*

14. Le requérant requiert la délivrance d'un brevet sur la base du texte des revendications déposé avec le mémoire exposant les motifs du recours (requête subsidiaire "supplémentaire"; cf. point XI ci-dessus) ou, à défaut, le renvoi de l'affaire en première instance pour poursuite de la procédure.

15. La Chambre estime que la dernière caractéristique partielle de la revendication 10, qui consiste à prévoir une liaison entre le produit à entretenir et l'interface, pour le transfert des données, par l'intermédiaire d'un convertisseur (objet de la revendication 16 d'origine) va, dans la présente espèce, au-delà des simples connaissances générales de l'homme du métier (par exemple l'utilisation notoire d'un ordinateur, d'un réseau, d'une base de données électronique) et ne peut donc être jugée de façon définitive sans que l'on ait connaissance de l'état de la technique pertinent, matérialisé par des documents. Il est donc nécessaire que cette requête subsidiaire fasse l'objet d'une recherche sur l'état de la technique. Il convient donc de renvoyer l'affaire pour que soit effectuée une recherche additionnelle et pour que l'examen soit poursuivi.

#### **Dispositif**

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée en première instance pour poursuite de la procédure d'examen, sur la base de la requête subsidiaire "supplémentaire" produite avec le mémoire exposant les motifs du recours.
3. Les requêtes précédentes sont rejetées.