

Arbeitssitzung**Die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen**

Vorsitz: Tomas Norström (SE)

Dai REES

Vorsitzender einer Beschwerdekammer, EPA

Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen im EPA**1. Maßgebende Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens**

1.1 Artikel 52 (2) und (3) EPÜ:

Artikel 52 (2) EPÜ:

"Als Erfindungen ... werden insbesondere nicht angesehen:

a) Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;
b) ästhetische Formschöpfungen;
c) Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

d) die Wiedergabe von Informationen."

Artikel 52 (3) EPÜ:

"Absatz 2 steht der Patentierbarkeit ... nur insoweit entgegen, als sich die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht."

1.2 Ferner wird in Artikel 18 und 19 auf "technisch vorgebildete Prüfer" und in Artikel 21 und 22 auf "technisch vorgebildete Mitglieder" der Beschwerdekammern verwiesen sowie in der Ausführungsordnung auf das "technische Gebiet", die "technische Aufgabe" und die "technischen Merkmale" der Erfindung (Regeln 42 (1) a) und c), 43 (1) und 44; entsprechend Regeln 27, 29 und 30 im EPÜ 1973).

1.3 Der in der Diplomatischen Konferenz 2000 revidierte Artikel 52 (1) EPÜ besagt, dass Patente für Erfindungen "auf allen Gebieten der Technik" erteilt werden. Da das revidierte Übereinkommen erst 2007 in Kraft trat, gilt diese Änderung eigentlich nicht unmittelbar für die hier erörterten Fälle. Es ist jedoch

Working session**Patentability of Computer implemented inventions**

Chair: Tomas Norström (SE)

Dai REES

Chairman of a board of appeal, EPO

Patentability of computer-implemented inventions at the EPO**1. Relevant provisions of the European Patent Convention**

1.1 Articles 52(2) and (3) EPC:

Article 52(2) EPC:

"The following in particular shall not be regarded as inventions ...:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b) aesthetic creations;
(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information."

Article 52(3) EPC:

"Paragraph 2 shall exclude the patentability ... only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such."

1.2 In addition there are references in Articles 18 and 19 to "technically qualified examiners", in Articles 21 and 22 to "technically qualified members" of boards of appeal, and in the Implementing Regulations to the "technical" field, problem and features of the invention (Rules 42(1)(a) and (c), 43(1) and 44, corresponding to Rules 27, 29 and 30 of EPC 1973).

1.3 As revised by the diplomatic conference of 2000, Article 52(1) EPC specifies that patents shall be granted for any inventions, "in all fields of technology". Since the revised Convention only came into effect in 2007, this amendment does not in fact apply directly to any of the cases to be discussed. However it is

Séance de travail**Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur**

Présidence : Tomas Norström (SE)

Dai REES

Président de chambre de recours, OEB

Brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur à l'OEB**1. Dispositions pertinentes de la Convention sur le brevet européen**

1.1 Article 52(2) et (3) CBE :

Article 52(2) CBE :

"Ne sont pas considérés comme des inventions ... notamment :

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur ;
d) les présentations d'informations."

Article 52(3) CBE :

"Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité ... que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel."

1.2 Par ailleurs, les articles 18 et 19 font référence à des "examinateurs techniques", les articles 21 et 22 à des "membres techniciens" des chambres de recours, et le règlement d'exécution au domaine "technique", au problème "technique" et aux caractéristiques "techniques" de l'invention (règles 42(1)a) et c), 43(1) et 44, correspondant aux règles 27, 29 et 30 de la CBE 1973).

1.3 L'article 52(1) CBE tel que révisé par la conférence diplomatique de l'an 2000 précise que les brevets sont délivrés pour toute invention "dans tous les domaines technologiques". La convention révisée n'étant entrée en vigueur qu'en 2007, cette modification ne s'applique en fait pas directement aux

bedeutsam, dass dieser Punkt von der Diplomatischen Konferenz nicht als inhaltliche Änderung des Übereinkommens betrachtet wurde. Das heißt, es wurde die Auffassung vertreten, dass Patente nach dem EPÜ ohnehin bereits für Erfindungen auf "Gebieten der Technik" erteilt wurden.

2. Frühe Rechtsprechung

In der frühen Rechtsprechung der Beschwerdekammern wurden einige Grundsätze aufgestellt, von denen die meisten noch heute angewandt werden.

2.1 In frühen Entscheidungen wurden "nichttechnisch" und "ausgeschlossen nach Artikel 52 (2) EPÜ" synonym behandelt (mit der Ausnahme des schwierigen Falls der Programme für Datenverarbeitungsanlagen gilt dies noch heute). Außerdem wurde der Ausdruck "nichttechnische Merkmale" für alle Merkmale verwendet, die für sich genommen nur einen Gegenstand auf der Ausschlussliste bezeichnen.

2.2 Allerdings waren Ansprüche auf Erfindungen, in denen Merkmale angegeben wurden, die sich auf die in Artikel 52 (2) aufgeführten Gegenstände bezogen, insbesondere Programme für Datenverarbeitungsanlagen, aber beispielsweise auch mathematische Methoden, nicht automatisch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Es galt zu entscheiden, ob der Gegenstand des Anspruchs insgesamt, ohne dass Merkmale gewichtet oder außer Betracht gelassen wurden, eine "technische Wirkung" hervorrief. Eine solche technische Wirkung konnte z. B. in der Verbesserung der Qualität aufgezeichneter Bilder (T 208/84, VICOM) oder der Verlängerung der Wartungsintervalle bei einem Röntgengerät (T 26/86, Koch & Sterzel) bestehen. Als Test diente in der frühen Rechtsprechung die hypothetische Überlegung, ob dieselbe Wirkung die Erteilung eines Patents rechtfertigen würde, wenn sie durch Mittel erzeugt würde, die keine Gegenstände auf der Ausschlussliste umfassten. Als derartige technische Wirkung konnte die verbesserte oder geänderte Funktionsweise eines Computers betrachtet werden (T 6/83, Datenprozessornetz/IBM).

significant in that the diplomatic conference did not regard it as an amendment of the substance of the Convention. In other words it was considered that the granting of patents according to the EPC was already for inventions in "fields of technology".

2. Early case law

The early case law of the boards of appeal established a number of principles, most of which are still applied.

2.1 Early cases treated "non-technical" and "excluded by Article 52(2) EPC" as synonymous expressions (with the exception of the difficult case of programs for computers, this is still true). Moreover, they used the expression "non-technical features" to refer to any features which, taken in isolation, only specified something on the list of excluded matters.

2.2 However claims to inventions specifying features relating to the matters listed in Article 52(2), in particular programs for computers, but also for example mathematical methods, were not automatically excluded from patentability. The question to be decided was whether the subject-matter of the claim as a whole, without weighting or discarding any of the features, had a "technical effect". Such a technical effect might be for example improving the quality of recorded images (T 208/84, VICOM) or increasing the maintenance intervals of an X-ray machine (T 26/86, Koch & Sterzel). An early test applied was whether the same effect hypothetically achieved by means not involving anything on the list would be considered to justify granting a patent. Such a technical effect could also be seen in the improved or different functioning of a computer (T 6/83, Data processor network / IBM).

affaires à examiner ici. Elle est toutefois significative en ce sens que les participants à la conférence diplomatique ne l'ont pas considérée comme une modification quant au fond de la convention. En d'autres termes, ils estimaient que les brevets délivrés conformément à la CBE étaient déjà conférés pour des inventions dans les "domaines technologiques".

2. Ancienne jurisprudence

L'ancienne jurisprudence des chambres de recours a posé un certain nombre de principes dont la plupart sont toujours appliqués.

2.1 Par le passé, les chambres ont considéré comme synonymes les expressions "non technique" et "exclu au titre de l'article 52(2) CBE" (ce qui, à l'exception du cas délicat des programmes d'ordinateur, reste d'application). Elles utilisaient en outre l'expression "caractéristique non technique" pour désigner toute caractéristique qui, prise isolément, ne décrivait qu'un élément figurant sur la liste des objets exclus.

2.2 Toutefois, les revendications d'inventions précisant les caractéristiques relatives aux éléments énumérés à l'article 52(2), en particulier les programmes d'ordinateur, mais aussi notamment les méthodes mathématiques, n'étaient pas forcément exclues de la brevetabilité. Il convenait de déterminer si, sans pondérer ni écarter aucune des caractéristiques, l'objet de la revendication dans son ensemble produisait un "effet technique", par exemple une amélioration de la qualité des images enregistrées (T 208/84, VICOM) ou un allongement des intervalles de maintenance d'une machine à rayons X (T 26/86, Koch & Sterzel). L'un des premiers tests appliqués consistait à évaluer si le fait de pouvoir obtenir théoriquement le même effet avec des moyens n'impliquant aucun des éléments sur la liste suffirait à justifier la délivrance d'un brevet. Un tel effet technique pouvait ainsi prendre la forme d'une amélioration ou d'une modification du fonctionnement d'un ordinateur (T 6/83, Réseau de processeurs de données / IBM).

2.3 In diesen frühen Entscheidungen wurde generell der sogenannte "Beitragsansatz" verfolgt. Das heißt, dass zwar alle Merkmale des Anspruchs berücksichtigt wurden, der Anspruch aber nach Artikel 52 (2) EPÜ zurückgewiesen wurde, wenn der Beitrag zum Stand der Technik nur durch Gegenstände auf der Ausschlussliste geleistet wurde. Um ein Beispiel zu nennen (in G 3/08 angeführt): ein Anspruch auf eine mit einem Bild verzierte Tasse (vorausgesetzt, dem Bild wird keine über die Ästhetik oder die Wiedergabe von Informationen hinausgehende Wirkung zugeschrieben) würde nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ zurückgewiesen. Tassen sind bekannt, es gibt also keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik.

Dies bedeutete jedoch nicht, dass ein Anspruch auf keinen Fall gewährbar war, wenn alle kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs auf der Ausschlussliste standen ("nichttechnische Merkmale" waren). Bei der Anwendung des Beitragsansatzes maßen die Beschwerdekammern die Patentierbarkeit an der **technischen Wirkung** der beanspruchten Erfindung verglichen mit derjenigen des Stands der Technik und nicht daran, ob die kennzeichnenden Merkmale "nichttechnisch" waren. Die technische Wirkung einer beanspruchten Erfindung erwuchs aus der Kombination aller angegebenen Merkmale. So unterschieden sich in T 208/84 die gewährbaren Ansprüche vom Stand der Technik nur darin, dass eine neue mathematische Methode in einem Computerprogramm implementiert wurde, und in T 26/86 bestand der einzige ersichtliche Beitrag, was die Merkmale anbelangte, in einem neuen Steuerungsprogramm. Dennoch wurde in beiden Fällen eine technische Wirkung erzielt (verbesserte Bildqualität, längere Wartungsintervalle), weswegen der Anspruchsgegenstand nicht dem Patentierungsverbot unterlag.

Brachte der Gegenstand eines Anspruchs jedoch keine technische Wirkung hervor, die sich von derjenigen des Stands der Technik unterschied, so gab es keinen "technischen Beitrag", und der Anspruch war nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit

2.3 These early cases generally adopted what has come to be known as the "contribution approach". That is, while all the features of the claim were taken into account, if the contribution to the art lay solely in matters on the list of Article 52(2) EPC the claim would be refused under this provision. Thus to take an example (given in G 3/08) a claim to a cup decorated with a picture (assuming no effect beyond aesthetics or presentation of information was ascribed to the picture) would be rejected under Article 52(2) and (3) EPC. Cups are known, so there is no technical contribution to the art.

However this did not mean that if all the characterising features of a claim were on the list of excluded matters (were "non-technical features") the claim was necessarily not allowable. The contribution approach as applied by the boards of appeal measured patentability by the **technical effect** of the claimed invention compared to that of the prior art, not by whether the characterising features were "non-technical". The technical effect of a claimed invention arose from the combination of all the features specified. Thus in T 208/84 the allowable claims were distinguished from the prior art only by a new mathematical method implemented in a computer program and equally in T 26/86 the only apparent contribution in terms of features was a new control program. Nonetheless a technical effect was achieved in each case (improved image quality, longer maintenance intervals), so the claimed subject-matter was not excluded.

On the other hand, if the subject-matter of a claim did not achieve a technical effect different from that achieved by the prior art, there was no "technical contribution" and the claim was excluded from patentability by Articles 52(2) and (3) EPC, i.e. the European patent application or

2.3 Dans les affaires en question, les chambres ont généralement adopté ce qui sera appelé plus tard l'approche de la "contribution à l'état de la technique". Selon cette approche, toutes les caractéristiques de la revendication étaient prises en compte, mais lorsque la contribution à l'état de la technique reposait uniquement sur des éléments énumérés à l'article 52(2) CBE, la revendication était rejetée au titre de cette disposition. A titre d'exemple (cité dans l'affaire G 3/08), une revendication portant sur une tasse décorée d'une image (en partant du principe qu'aucun effet allant au-delà de l'esthétique ou de la présentation d'informations n'est attribué à cette image) serait rejetée au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Les tasses étant connues, elles n'apportent pas de contribution technique à l'état de la technique.

Cela ne signifiait pas pour autant qu'une revendication dont tous les éléments caractérisants figuraient sur la liste des éléments exclus (constituaient des caractéristiques "non techniques") était forcément inadmissible. L'approche fondée sur la contribution de l'invention telle qu'appliquée par les chambres de recours mesurait la brevetabilité en comparant l'**effet technique** de l'invention revendiquée à celui de l'état de la technique, et non pas en examinant si les éléments caractérisants étaient "non techniques". L'effet technique d'une invention revendiquée résultait de la combinaison de toutes les caractéristiques exposées. Dans l'affaire T 208/84, les revendications admissibles se différenciaient ainsi de l'état de la technique uniquement par une nouvelle méthode mathématique mise en œuvre dans un programme d'ordinateur. De même, dans l'affaire T 26/86, la seule contribution apparente en termes de caractéristiques était un nouveau programme de contrôle. Un effet technique a néanmoins été obtenu dans les deux cas (respectivement une amélioration de la qualité des images et un allongement des intervalles de maintenance), de sorte que l'objet revendiqué n'a pas été exclu.

En revanche, lorsque l'objet d'une revendication ne permettait pas d'obtenir un effet technique différent de celui obtenu par l'état de la technique, il n'y avait pas de "contribution technique" et la revendication était exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

ausgeschlossen, d. h., die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent bezog sich nach Auffassung der Kammern auf die in Artikel 52 (2) genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche. Beispiele für solche Fälle sind T 52/85, Auflistung semantisch verwandter sprachlicher Ausdrücke/IBM, T 158/88, Siemens und T 603/89, Beattie.

Der vorstehend beschriebene Beitragsansatz erfordert einen Vergleich mit dem Stand der Technik. Dieser wurde jedoch nicht völlig einheitlich durchgeführt. Häufig wurde die technische Wirkung der Erfindung ohne Bezug auf einen bestimmten (zumindest ausdrücklich genannten) Stand der Technik erörtert.

2.4 In Fällen, in denen laut Kammer ein technischer Beitrag vorlag, waren Ansprüche gewährbar, die auf ein Verfahren zum Betrieb eines Computers oder auf einen Computer gerichtet waren, der so angepasst war, dass er das Verfahren ausführen konnte, d. h. in den ein geeignetes Programm geladen war. Dies bedeutete insbesondere, dass die Kammern zumindest bei Vorliegen eines "technischen Beitrags" einen Computer, in den ein neues Programm geladen war, als neue Maschine erachteten.

Obwohl es nie zu einer grundsätzlichen Entscheidung kam, gingen die Kammern (und die Anmelder) offenbar davon aus, dass Ansprüche auf ein Computerprogramm, sei es "auf einem computerlesbaren Medium" gespeichert oder nicht, nicht gewährbar waren, auch wenn das entsprechende Verfahren und die jeweilige Vorrichtung einen "technischen Beitrag" leisteten.

2.5 Abschließend sei noch erwähnt, dass die Kammern in einigen wenigen Fällen (s. T 38/86 und T 65/86, beide Textverarbeitung/IBM) zu dem Schluss gelangten, dass ein **erfinderischer Beitrag** auf einem **nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet** vorliegen müsse, damit der Anspruch nicht wegen mangelnder **erfinderischer Tätigkeit** zurückzuweisen sei. Diese Argumentation wurde lange Jahre nicht weiterverfolgt, erlangte später aber große Bedeutung.

European patent was considered to relate to the subject-matter or activities specified by Article 52(2) as such. Examples of such cases are T 52/85, Listing of semantically related linguistic expressions / IBM, T 158/88, Siemens and T 603/89, Beattie.

The contribution approach as laid out above requires a comparison with prior art. However this was not done entirely consistently. Frequently cases discussed the technical effect of the invention without reference to any specific (at least explicit) prior art.

2.4 In cases where the board found that there was a technical contribution, claims to a method of operating a computer and to a computer adapted to perform the method, i.e. loaded with an appropriate program, were allowable. In particular this meant that at least in the case where there was a "technical contribution" the boards considered that a computer loaded with a new program was a new machine.

However, while no case explicitly decided the matter, it seems that the boards (and applicants) assumed that claims directed to a computer program, whether or not "on a computer-readable medium", would not be allowable, even if the corresponding method and apparatus made a "technical contribution".

2.5 Finally it should be mentioned that a small number of early cases (see T 38/86 and T 65/86, both Text processing / IBM) concluded that there must be an **inventive contribution in a field not excluded from patentability**, otherwise the claim would fail for lack of an **inventive step**. This line of reasoning was not developed for many years, but has latterly become of great importance.

Autrement dit, on considérait que la demande de brevet européen ou le brevet européen portait sur les éléments ou les activités mentionnés à l'article 52(2) et considérés en tant que tels. Cela a par exemple été le cas dans les décisions T 52/85 (Liste d'expressions ayant un rapport sémantique avec une expression linguistique / IBM), T 158/88 (Siemens) et T 603/89 (Beattie).

L'approche fondée sur la contribution décrite ci-dessus impose d'effectuer une comparaison avec l'état de la technique, mais cette dernière n'était pas faite de manière tout à fait uniforme. Dans de nombreux cas, l'effet technique de l'invention a été examiné sans la moindre référence (au moins explicite) à un état de la technique précis.

2.4 Lorsque la chambre parvenait à la conclusion qu'il y avait une contribution technique, les revendications portant sur un procédé d'exploitation d'un ordinateur et sur un ordinateur adapté de manière à mettre en œuvre ce procédé, c'est-à-dire chargé d'un programme approprié, étaient admissibles. Cela signifiait en particulier que s'il y avait au moins une "contribution technique", les chambres considéraient un ordinateur chargé d'un nouveau programme comme une nouvelle machine.

Cependant, bien qu'aucune affaire n'ait explicitement tranché cette question, il semble que les chambres (ainsi que les demandeurs) soient parties du principe que les revendications portant sur un programme d'ordinateur, qu'il soit ou non "stocké sur un support lisible par ordinateur", n'étaient pas admissibles, même si le procédé et le dispositif correspondants apportaient une "contribution technique".

2.5 Enfin, il convient de noter que dans un petit nombre d'anciennes affaires (voir les décisions T 38/86 et T 65/86, dans les deux cas Traitement de texte / IBM), les chambres ont conclu qu'il devait y avoir **du point de vue de l'activité inventive** une contribution **dans un domaine non exclu de la brevetabilité**, faute de quoi la revendication serait rejetée pour absence d'**activité inventive**. Si ce raisonnement n'a ensuite plus été développé pendant des années, il a tout de même fini par revêtir une grande importance.

3. Neuere Rechtsprechung

3.1 T 1173/97, Computerprogrammprodukt/IBM

Wahrscheinlich in Reaktion auf Entwicklungen in den USA, wo das USPTO auf ein Urteil des CAFC hin begonnen hatte, sogenannte "Beauregard-Ansprüche" auf Programme zu gewähren, die auf einem computerlesbaren Medium gespeichert sind, wurden den Beschwerdekammern zwei Testfälle vorgelegt. Dies waren T 935/97 und T 1173/97, beide Computerprogrammprodukt/IBM. Die Begründungen dieser Entscheidungen sind weitgehend identisch. In diesen zwei Fällen gelangte die Kammer zu einer Reihe wichtiger Schlussfolgerungen.

3.1.1 Sie entschied, dass Programmansprüche in manchen Fällen patentierbar seien und es kein Erfordernis gebe, in solchen Fällen ein Speichermedium anzugeben. (Die Kammer stellte sogar ausdrücklich fest, dass es im Hinblick auf das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ keinen Unterschied mache, ob das Programm allein beansprucht werde oder auf einem Medium. Diese Feststellung war später für G 3/08 relevant.)

3.1.2 Wie bereits in der früheren Rechtsprechung (T 208/84, T 26/86 usw.) waren solche Ansprüche patentierbar, wenn das Programm bei seiner Ausführung eine technische Wirkung verursachte.

3.1.3 Mit Blick auf die bisher fehlende Einheitlichkeit und gestützt auf verschiedene theoretische Begründungen gelangte die Kammer dann jedoch zu dem Schluss, dass die technische Wirkung des Anspruchsgegenstands nicht anhand eines Vergleichs mit dem Stand der Technik ermittelt werden sollte. Ob eine technische Wirkung vorliegt, sollte a priori entschieden werden.

3.1.4 Daraus ergab sich ein Problem, denn die Kammer räumte ein, dass jedes Computerprogramm bei seiner Ausführung auf dem Computer, auf dem es läuft, technische Wirkungen auslöst, wie das Fließen elektrischen Stroms, eine Neuverteilung der elektrischen Ladung im Speicher usw. Die Kammer kam deshalb zu dem Schluss, dass die erforder-

3. Modern case law

3.1 T 1173/97, Computer program product / IBM

Presumably as a result of developments in the USA, where the USPTO had, in response to a CAFC decision, started granting so-called "Beauregard claims" to programs on a computer-readable medium, two test cases were put to the boards of appeal. They were T 935/97 and T 1173/97, both Computer program product / IBM. The reasoning of the respective decisions is more or less identical. The board in these cases came to a number of important conclusions.

3.1.1 It decided that program claims were patentable in some cases and that there was in fact no requirement to specify a carrier medium in such cases. (In fact it made the positive statement that it made no difference to the question of exclusion under Articles 52(2) and (3) EPC whether or not the program was claimed on a medium. This statement became relevant in G 3/08.)

3.1.2 Such claims were patentable when the program, when run, caused a technical effect, just as in the earlier case law (T 208/84, T 26/86, etc.).

3.1.3 However, noting the lack of consistency previously, and giving various theoretical reasons, the board concluded that the technical effect of claimed subject-matter should not be decided on the basis of a comparison with prior art. Whether there was a technical effect should be decided *a priori*.

3.1.4 This caused a problem, since the board acknowledged that every computer program, when run, caused technical effects in the computer it ran on, such as electrical currents running, reconfiguration of the electrical charges in memory, etc. The board therefore concluded that the technical effect required was something beyond these

3. Jurisprudence plus récente

3.1 T 1173/97 (Produit "programme d'ordinateur" / IBM)

Sans doute à la suite d'évolutions aux Etats-Unis, où l'USPTO avait commencé, en réaction à une décision de la CAFC, à délivrer des brevets sur la base de revendications dites de type Beauregard portant sur des programmes stockés sur un support lisible par ordinateur, deux affaires-types ont été soumises aux chambres de recours, à savoir T 935/97 et T 1173/97 (dans les deux cas Produit "programme d'ordinateur" / IBM). La chambre a appliqué un raisonnement plus ou moins identique dans les deux décisions et en a tiré plusieurs conclusions importantes.

3.1.1 Elle a décidé que les revendications de programme étaient brevetables dans certaines conditions et qu'il n'y avait en fait aucune obligation d'indiquer un support de stockage dans les cas en question. (La chambre a même explicitement déclaré que le fait qu'un support soit ou non spécifié dans une revendication de programme n'avait aucune influence sur la question de l'exclusion au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Cette déclaration a joué un rôle dans l'affaire G 3/08).

3.1.2 Les revendications de ce type étaient brevetables à condition que le programme produise un effet technique lors de son exécution, ce que prévoyait déjà l'ancienne jurisprudence (décisions T 208/84, T 26/86, etc.).

3.1.3 Toutefois, eu égard au manque de cohérence dans les affaires antérieures et compte tenu de diverses raisons théoriques, la chambre a conclu qu'il ne fallait pas déterminer l'effet technique de l'objet revendiqué sur la base d'une comparaison avec l'état de la technique, mais qu'il convenait de décider a priori s'il y avait un effet technique.

3.1.4 Cette décision était problématique, la chambre ayant reconnu que tout programme d'ordinateur produisait, durant son exécution, des effets techniques tels que la circulation de courants électriques, une nouvelle répartition des charges électriques dans la mémoire, etc. dans l'ordinateur à partir duquel il était exécuté. Par conséquent, la cham-

liche technischen Wirkung über diese allen Programmen gemeinsamen Wirkungen hinausgehen müsse. Dieses Erfordernis wurde unter der vielleicht irreführenden Bezeichnung der "weiteren technischen Wirkung" bekannt. "Weiter" bezieht sich nicht auf einen Vergleich mit dem Stand der Technik, sondern darauf, dass die Wirkung über diejenige hinausgehen muss, die bei der Ausführung jedes Computerprogramms eintritt.

3.1.5 Die Kammer, die für die Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ greift, von jeglichem Vergleich mit dem Stand der Technik abgerückt war, merkte an, dieser Vergleich, also die Ermittlung des "technischen Beitrags", gehöre vielmehr zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit.

3.2 T 1194/97, Philips

3.2.1 In diesem Fall ging es um Videodaten auf einer Speicherplatte. Einige dieser Daten waren insoweit funktionell, als sie die Synchronisation von Bildzeilen, Zeilennummern usw. definierten. Die Kammer befand, dass strukturelle digitale Daten insoweit potenziell patentierbar sind, und verwies auf eine frühere Entscheidung, bei der für ein analoges Fernsehsignal derselbe Schluss gezogen worden war (T 163/85, Farbfernsehsignal/BBC). Mit dieser Entscheidung wurde also das Hauptergebnis von T 1173/97, die potenzielle Patentierbarkeit von Programmen, auf funktionelle Daten im Allgemeinen erweitert.

3.3 Kriterium des "technischen Mittels"

3.3.1 Drei Entscheidungen befassten sich mit den Konsequenzen einer Abkehr vom "Beitragsansatz" für das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ. In T 931/95, Pension Benefit Systems, entschied die Kammer, dass ein Computer, der so vorbereitet ist, dass er ein Programm ausführt, nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, und zwar unabhängig davon, ob das Programm patentierbar ist. Diese Schlussfolgerung wurde in T 258/03, Hitachi, auf Verfahren zum Betrieb eines Computers ausgedehnt (und die gegenteilige Fest-

effects common to all programs. This has become known, perhaps confusingly, as the requirement for a "further technical effect". The "further" is not referring to a comparison to the prior art but to the requirement for an effect going beyond that of every computer program when run.

3.1.5 Having abandoned any comparison with the prior art for the determination of exclusion under Article 52(2) and (3) EPC, the board commented that this comparison, the determination of the "technical contribution", belonged to the consideration of whether there was an inventive step.

3.2 T 1194/97, Philips

3.2.1 This case concerned video data on a disk. Some of this data was functional in the sense that it defined picture line synchronisation, line numbers, etc. The board concluded that structural digital data in this sense was potentially patentable, referring back to an earlier case coming to the same conclusion for an analogue TV signal (T 163/85, Colour television signal / BBC). This decision thus extended the main result of T 1173/97, the potential patentability of programs, to functional data in general.

3.3 The "any technical means" approach

3.3.1 A series of three decisions explored the consequences of abandoning the "contribution approach" to exclusion under Article 52(2) and (3) EPC. In T 931/95, Pension benefit system, the board decided that a computer set up to carry out a program was not excluded from patentability, regardless of whether the program was patentable. T 258/03, Hitachi extended this conclusion to methods of operating a computer (thereby overturning the statement to the contrary in T 931/95), on the basis that the method involved

bre est arrivée à la conclusion que l'effet technique requis devait aller au-delà de ces effets communs à tous les programmes. Cette exigence allait être connue sous le nom peut-être ambigu d'"effet technique supplémentaire", le terme "supplémentaire" ne se rapportant pas à une comparaison avec l'état de la technique, mais à l'obligation d'obtenir un effet allant au-delà de celui produit par tout programme d'ordinateur lors de son exécution.

3.1.5 Ayant renoncé à toute comparaison avec l'état de la technique pour déterminer si des éléments sont exclus de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE, la chambre a déclaré que cette comparaison visant à déterminer la "contribution technique" faisait plutôt partie de l'examen de l'activité inventive.

3.2 T 1194/97 (Philips)

3.2.1 La présente affaire portait sur des données vidéo contenues sur un support d'enregistrement. Certaines de ces données étaient fonctionnelles en ce sens qu'elles définissaient une synchronisation de lignes d'image, numéros de ligne, etc. La chambre a conclu que, dans cette acception, les structures de données numériques étaient susceptibles d'être brevetées, en renvoyant à la conclusion identique tirée dans une affaire antérieure relative à un signal TV analogique (décision T 163/85, Signal de télévision couleur / BBC). Avec cette décision, la chambre a donc étendu le résultat principal de la décision T 1173/97, à savoir la brevetabilité potentielle de programmes, aux données fonctionnelles en général.

3.3 L'approche "tout moyen technique"

3.3.1 Dans une série de trois décisions, la chambre de recours a étudié les conséquences de l'abandon de l'approche de la "contribution à l'état de la technique" pour déterminer les éléments éventuellement exclus de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Dans la décision T 931/95 (Pension Benefit Systems), la chambre a décidé qu'un ordinateur configuré pour exécuter un programme n'était pas exclu de la brevetabilité, et ce indépendamment de la brevetabilité du programme. Dans la décision T 258/03 (Hitachi), la chambre

stellung in T 931/95 wurde damit verworfen), was damit begründet wurde, dass das Verfahren die Verwendung technischer Mittel (Computer) umfasste. Mit der Entscheidung T 424/03, Microsoft, wurde schließlich der logische Schluss ergänzt, dass ein Anspruch auf ein Programm auf einem Datenträger dem Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) zwingend entgegensteht, weil darin der Datenträger beansprucht wird, auch wenn damit zugleich das Programm beansprucht wird.

3.4 "COMVIK/Hitachi"-Ansatz bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit

3.4.1 Das Kriterium des "jeglichen technischen Mittels" hatte eindeutig zur Folge, dass durch die Aufnahme eines Verweises auf eine Vorrichtung, z. B. die Angabe, dass eine Berechnung auf einem Computer durchgeführt wird, viele Ansprüche, die bisher als nicht patentierbar galten, das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) EPÜ umgehen konnten. In T 1173/97 war bereits die Auffassung vertreten worden, dass die Ermittlung des "technischen Beitrags" zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit gehörte. Dies entsprach der (oben genannten) Schlussfolgerung aus einigen der frühen Entscheidungen, dass ein erfinderischer Beitrag auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet vorliegen müsse, damit der Anspruch nicht wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit zurückzuweisen sei. Dies wurde also zur maßgeblichen Testfrage: leistet eine beanspruchte Innovation einen nicht naheliegenden Beitrag auf einem "technischen" Gebiet, oder war ein technischer Beitrag zum Stand der Technik lediglich die Folge einer Umsetzung einer nicht technischen Idee? Ein hypothetisches Beispiel: wenn ein Jazz-Schlagzeuger sein Schlagzeug neu anordnet und diese neue Anordnung zur Erzeugung eines neuen Schlagmusters nutzt, sind dann die neue Anordnung des Schlagzeugs und das neue Schlagmuster patentierbare Erfindungen?

3.4.2 In einer Reihe von Entscheidungen, insbesondere T 641/00, COMVIK, und T 258/03, Hitachi, prüften die Kammer (oder vielmehr die Kammer 3.5.01), wie der sogenannte "Aufgabe-Lösungs-

the use of technical means (the computer). Finally, T 424/03, Microsoft brought this to the logical conclusion that a claim to a program on a carrier necessarily escaped the exclusion of Article 52(2) because it claimed the carrier, regardless of the fact that it also claimed the program.

3.4 The COMVIK / Hitachi approach to inventive step

3.4.1 A clear result of the "any technical means" approach is that by inclusion of some reference to apparatus, for example that a calculation is carried out on a computer, many claims which had previously been considered unpatentable could avoid the exclusion of Article 52(2) EPC. T 1173/97 had already suggested that the determination of the "technical contribution" belonged to the consideration of whether there was an inventive step. This fitted in well with the conclusion reached in some early case law, mentioned above, that there must be an inventive contribution in a field not excluded from patentability, otherwise the claim would fail for lack of an inventive step. This, then, became the important test – for a claimed innovation, was there an unobvious contribution to a "technical" field, or was rather any technical contribution to the art merely a consequence of implementing some non-technical idea? To take a hypothetical example, if a jazz drummer sets up his drum kit in a new arrangement and uses the new arrangement in producing a new drumming pattern, are the new arrangement of drums and the new drumming pattern patentable inventions?

3.4.2 In a number of decisions, particularly T 641/00, COMVIK and T 258/03, Hitachi, the boards (or rather one board, 3.5.01) considered how to apply the so-called "problem-and-solution approach"

a étendu cette conclusion aux procédés d'exploitation d'un ordinateur (annulant ainsi la déclaration contraire faite dans la décision T 931/95), au motif que le procédé impliquait l'utilisation de moyens techniques (l'ordinateur). Enfin, dans la décision T 424/03 (Microsoft), la chambre a amené ceci à la conclusion logique qu'une revendication relative à un programme stocké sur un support de données échappait forcément à l'exclusion au titre de l'article 52(2), étant donné qu'elle portait sur le support et indépendamment du fait qu'elle portait également sur le programme.

3.4 L'approche COMVIK / Hitachi en matière d'activité inventive

3.4.1 Conséquence manifeste de l'approche "tout moyen technique", le fait d'inclure certains renvois à un dispositif, par exemple en indiquant qu'un calcul est effectué sur un ordinateur, a permis à de nombreuses revendications qui n'étaient jusqu'alors pas considérées comme brevetables d'échapper à l'exclusion au titre de l'article 52(2) CBE. Dans la décision T 1173/97, il avait déjà été considéré que la détermination de la "contribution technique" faisait partie de l'examen de l'activité inventive. Cela cadrerait bien avec la conclusion tirée dans certaines décisions antérieures et mentionnée ci-dessus, à savoir qu'il doit y avoir une contribution inventive dans un domaine non exclu de la brevetabilité, faute de quoi la revendication serait rejetée pour absence d'activité inventive. Cette notion est dès lors devenue le test important : pour une innovation revendiquée, y avait-il une contribution non évidente dans un domaine "technique" ou bien une éventuelle contribution technique à l'état de la technique résultait-elle au contraire simplement de la mise en œuvre d'une idée non technique ? Prenons un exemple imaginaire : si un batteur de jazz installe sa batterie selon un nouvel agencement dont il se sert pour créer une nouvelle séquence de batterie, le nouvel agencement et la nouvelle séquence de batterie constituent-ils des inventions brevetables ?

3.4.2 Dans un certain nombre de décisions, notamment T 641/00 (COMVIK) et T 258/03 (Hitachi), les chambres (ou plutôt la chambre 3.5.01) ont réfléchi à la manière d'appliquer l'approche dite

Ansatz" zur Beantwortung dieser Frage angewandt werden könne. Dieser Ansatz wird normalerweise von den Beschwerdekammern verfolgt, um zu ermitteln, ob eine beanspruchte Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Die Schlussfolgerung lautete, dass nur Anspruchsmerkmale, die zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen, bei der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit zu berücksichtigen seien, und nichttechnische Zielsetzung der Erfindung bei der Formulierung der Aufgabe aufgegriffen werden könnten. Dieser Ansatz wurde in T 154/04, Duns, ausführlich dargelegt und begründet.

4. G 3/08

Im Oktober 2008 legte die Präsidentin des EPA der Großen Beschwerdekammer (GBK) nach Artikel 112 (1) b vier Fragen vor. Im Mai 2010 gab die GBK ihre Stellungnahme bekannt. Sie befand die Fragen für unzulässig. Dabei analysierte sie die Fragen und gelangte zu einer Reihe von Schlussfolgerungen.

4.1 Analyse der Vorlagebefugnis des Präsidenten und der Rolle der GBK in solchen Vorlageverfahren.

4.1.1 Die Vorlagebefugnis ist nicht dadurch verbraucht, dass früher einmal entschieden wurde, eine Frage nicht vorzulegen.

4.1.2 Die "abweichenden Entscheidungen" können von derselben Kammer im Sinne einer Organisationseinheit stammen.

4.1.3 Es muss eine "Divergenz" in der Rechtsprechung vorliegen – eine Entwicklung in der Rechtsprechung allein reicht nicht aus, selbst wenn sie widersprüchlich ist.

4.1.4 Divergenz kann sich auch aus unterschiedlichen Begründungen ergeben und nicht nur aus unterschiedlichen Schlussfolgerungen – eine wichtige Frage im vorliegenden Fall, in dem es wesentlich darum geht, nicht ob, sondern aufgrund welcher Bestimmung des EPÜ Anmeldungen zurückzuweisen sind.

to answering this question. This is the approach generally used by the boards of appeal to determine whether a claimed invention involves an inventive step. It was concluded that only claimed features contributing to the "technical character" of the claimed matter were to be taken into account for the assessment of inventive step, and non-technical aims of the invention could be included in the formulation of the problem. The approach was laid out in detail, with theoretical justifications, in T 154/04, Duns.

4. G 3/08

In October 2008 four questions were referred by the President of the EPO to the Enlarged Board of Appeal (EBA) under Article 112(1)(b). In May 2010 the Enlarged Board issued its opinion. It found the questions inadmissible. In doing so it analysed the questions and came to a number of conclusions.

4.1 Analysis of the President's power of referral and the role of the EBA in such referral cases.

4.1.1 The power of referral is not exhausted by a previous decision not to refer a question.

4.1.2 The "different decisions" may come from the same board, in the sense of the organisational unit.

4.1.3 There must be a "divergence" in the case law – development of the case law, even contradictory, is not enough.

4.1.4 Divergence may arise through different reasoning, not just different conclusions – an important issue in the present case, where much of the controversy centres around which provision of the EPC should be used to refuse applications, rather than whether or not to refuse.

"problème-solution" pour répondre à cette question. Les chambres de recours utilisent généralement cette approche pour déterminer si une invention revendiquée implique une activité inventive. Elles sont arrivées à la conclusion que seules les caractéristiques revendiquées qui contribuent au "caractère technique" de l'objet revendiqué devaient être prises en compte pour évaluer l'activité inventive, et que les buts non techniques de l'invention pouvaient être inclus dans la formulation du problème. Cette approche a été décrite en détail, justifications théoriques à l'appui, dans la décision T 154/04 (Duns).

4. G 3/08

En octobre 2008, la Présidente de l'OEB a soumis quatre questions à la Grande Chambre de recours au titre de l'article 112(1)b). La Grande Chambre a rendu son avis en mai 2010. Il en ressort qu'elle a considéré les questions comme irrecevables, mais qu'en les analysant, elle est parvenue à un certain nombre de conclusions.

4.1 Analyse du pouvoir du Président de l'OEB de saisir la Grande Chambre de recours et du rôle de cette dernière dans de telles affaires de saisine.

4.1.1 Le pouvoir de saisir la Grande Chambre de recours n'est pas épuisé par une décision antérieure de ne pas lui soumettre une question.

4.1.2 Les "décisions divergentes" peuvent émaner de la même chambre, au sens d'unité structurelle.

4.1.3 Il doit y avoir une "divergence" dans la jurisprudence – un développement, même contradictoire, de la jurisprudence n'est pas suffisant.

4.1.4 Une divergence peut résulter de raisonnements différents, et pas seulement de conclusions différentes – un point important dans la présente espèce, où il s'agit essentiellement de savoir sur la base de quelle disposition de la CBE il convient de rejeter des demandes, plutôt que de décider s'il faut ou non les rejeter.

4.2 Prüfung der Fragen

4.2.1 In den Fragen 1 und 2 wurde das aus der Entscheidung T 424/03 stammende Kriterium des "jeglichen technischen Mittels" infrage gestellt. Die GBK konnte eine einzige Meinungsänderung zwischen T 1173/97 und T 424/03 finden; laut T 1173/97 ist es für das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) EPÜ ohne Belang, ob in einem Anspruch ein Computerprogramm mit oder ohne Datenträger angegeben wird, wohingegen in T 424/03 befunden wurde, dass ein Anspruch dem Patentierungsverbot entgeht, sobald darin ein Datenträger angegeben wird. Die GBK urteilte jedoch, dass dies nicht als Divergenz zu werten sei, weil die in T 1173/97 vertretene Ansicht mit anderen Standpunkten in derselben Entscheidung nicht in Einklang stand und in späteren Entscheidungen nicht weiterverfolgt wurde. Die übrigen in der Vorlage vorgebrachten Argumente wurden nicht akzeptiert – insbesondere widersprach die GBK der Behauptung, dass ein Programmanspruch und ein Anspruch auf ein Verfahren für den Betrieb eines Computers denselben Umfang hätten.

4.2.2 Frage 3 lautete, ob ein Anspruchsmerkmal "eine technische Wirkung auf einen physischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen müsse, um einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten". In einer Anschlussfrage ging es darum, ob eine nicht näher bestimmte Datenverarbeitungsanlage einen physikalischen Gegenstand darstellte. Die GBK wies diese Frage sofort als unzulässig zurück, weil die angeblich voneinander abweichenden Entscheidungen sich nicht auf einzelne Merkmale bezogen und mitnichten verlangten, dass die Gesamtheit der Merkmale "eine technische Wirkung auf einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt" hervorrufen müsse. Ohne dieses mögliche Kriterium näher zu prüfen, wies die GBK auch darauf hin, dass einzelne Merkmale, die sich auf ausgeschlossene Gegenstände bezögen, sehr wohl einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten könnten (T 208/84, VICOM).

4.2 Examination of the questions

4.2.1 Questions 1 and 2 challenged the "any technical means" criterion of T 424/03. The EBA found one change of view, between T 1173/97 and T 424/03; T 1173/97 stated that it did not matter for the issue of exclusion from patentability under Article 52(2) EPC whether a claim specified a computer program on a carrier or on its own, whereas T 424/03 stated that a claim escaped exclusion as soon as it specified a carrier. However the EBA concluded that this did not qualify as a divergence since the view taken in T 1173/97 was inconsistent with other positions taken in the same decision and it had not been followed in later cases. The other arguments put forward in the referral in relation to this issue were not accepted – in particular, the EBA disagreed with the assertion that a program claim and a claim to a method of operating a computer had the same scope.

4.2.2 Question 3 asked whether a feature of a claim had to have "a technical effect on a physical entity in the real world in order to contribute to the technical character of the claim". A follow-up question asked whether an "unspecified computer" qualified as a physical entity. The EBA dismissed Question 3 immediately as inadmissible, pointing out that the cases alleged to diverge did not refer to individual features and did not even require that the totality of the features had "a technical effect on a physical entity in the real world". Without analysing this possible criterion in detail, the EBA also pointed out that individual features relating to excluded subject-matters might well contribute to the technical character of a claim (T 208/84, VICOM).

4.2 Examen des questions

4.2.1 Les questions 1 et 2 ont remis en cause le critère "tout moyen technique" de la décision T 424/03. La Grande Chambre de recours a constaté une différence d'opinion entre les décisions T 1173/97 et T 424/03 ; la décision T 1173/97 indiquait que le fait qu'une revendication mentionne un programme d'ordinateur isolé ou stocké sur un support ne jouait aucun rôle dans la question de l'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) CBE, alors que la décision T 424/03 précisait qu'une revendication échappait à l'exclusion dès lors qu'elle spécifiait un support. La Grande Chambre de recours a toutefois conclu que cela ne pouvait pas être qualifié de divergence, étant donné que le point de vue adopté dans la décision T 1173/97 ne concordait pas avec d'autres positions défendues dans cette même décision, et qu'il n'avait pas été suivi dans des décisions ultérieures. Les autres arguments présentés dans la saisine en relation avec cette question n'ont pas été acceptés : la Grande Chambre de recours a notamment exprimé son désaccord avec l'affirmation selon laquelle une revendication de programme et une revendication de procédé d'exploitation d'un ordinateur auraient la même portée.

4.2.2 La question 3 visait à déterminer si une caractéristique d'une revendication devait produire un "effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication", une question complémentaire étant de savoir si un "ordinateur non spécifié" pouvait être qualifié d'entité physique. La Grande Chambre de recours a immédiatement rejeté cette question comme irrecevable, soulignant que les décisions prétendument divergentes ne se rapportaient pas à des caractéristiques individuelles et qu'elles ne nécessitaient même pas que l'ensemble des caractéristiques aient "un effet technique sur une entité physique dans le monde réel". Sans analyser ce critère possible en détail, la Grande Chambre de recours a également signalé que des caractéristiques individuelles relatives à des éléments exclus de la brevetabilité pourraient très bien contribuer au caractère technique d'une revendication (T 208/84, VICOM).

4.2.3 In Frage 4 ging es darum, ob die Tätigkeit des Programmierens einer Datenverarbeitungsanlage notwendigerweise technische Überlegungen erfordere. Die GBK legte das "Programmieren einer Datenverarbeitungsanlage" in dieser Frage so aus, dass es sich mehr auf eine geistige als auf eine physische Tätigkeit beziehe, und stimmte zu, dass bestimmte Entscheidungen offenbar davon ausgingen, dass Programmieren immer technische Überlegungen erfordere. In der Vorlage wurde geltend gemacht, dass dies im Widerspruch zu anderen Entscheidungen stehe, in denen Programmieren als gedankliche Tätigkeit aufgefasst werde, die nach Art. 52 (2) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die GBK ließ dies nicht als Widerspruch gelten, weil ein Anspruch auf eine gedankliche Tätigkeit selbst dann zurückgewiesen werden könne, wenn diese gedankliche Tätigkeit mit technischen Überlegungen einhergehe. Die Frage sei daher ebenfalls unzulässig. Die GBK merkte allerdings an, dass es in diesem Bereich eine gewisse Verwirrung geben könnte, weil einige Entscheidungen (z. B. T 769/92, Sohei) könnten den Eindruck vermitteln, dass technische Überlegungen des Anmelders ausreichen, um den technischen Charakter eines Anspruchs als Ergebnis dieser Überlegungen zu gewährleisten. Die GBK stellte sich auf den Standpunkt, dass die Frage, ob das Programmieren von Datenverarbeitungsanlagen immer technische Überlegungen erfordere, so oder so beantwortet werden könne; man müsse aber in Einklang mit T 1173/97 und eingedenk der Absichten der Autoren des Übereinkommens wohl sagen, dass ein Anspruch auf ein Computerprogramm nur dann technischen Charakter habe, wenn "weitere" technische Überlegungen erforderlich seien, d. h. Überlegungen, die über die Formulierung eines Algorithmus hinausgehen, der auf einer nicht näher bestimmten Datenverarbeitungsanlage ausgeführt werden kann.

4.2.3 Question 4 asked whether the activity of programming a computer necessarily involved technical considerations. Interpreting "programming a computer" in this question as referring to an intellectual rather than a physical activity, the EBA agreed that it appeared that certain decisions seemed to assume that programming always involved technical considerations. The referral argued that this was in contradiction to other decisions that found that programming was a mental activity and therefore excluded under Article 52(2). The EBA did not accept that there was a contradiction, since a claim to a mental act could be rejected even if that mental act involved technical considerations. The question was therefore also inadmissible. The EBA however commented that there did appear to be some potential for confusion in this area, since some decisions (e.g. T 769/92, Sohei) might give the impression that technical considerations on the part of the applicant were sufficient to guarantee the technical character of a claim to the outcome of those considerations. The EBA took the position that the question whether computer programming always involved technical considerations could be answered either way, but for consistency with T 1173/97 and in order to follow the intention of the framers of the Convention, one would have to say that a claim to a computer program would have technical character only if "further" technical considerations, i.e. considerations beyond that of formulating an algorithm executable on an unspecified computer, were involved.

4.2.3 La question 4 avait pour but de clarifier si l'activité consistant à programmer un ordinateur impliquait nécessairement des considérations d'ordre technique. En interprétant dans ce contexte "programmer un ordinateur" comme une activité intellectuelle plutôt que physique, la Grande Chambre de recours a reconnu que certaines décisions semblaient partir du principe que la programmation impliquait toujours des considérations d'ordre technique. Dans la saisine, il était allégué que cela était en contradiction avec d'autres décisions qui concevaient la programmation comme une activité mentale, et de ce fait exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2). La Grande Chambre n'a pas admis la contradiction, étant donné qu'une revendication portant sur une activité intellectuelle peut être rejetée même si cette activité intellectuelle implique des considérations d'ordre technique. Cette question était par conséquent également irrecevable. La Grande Chambre de recours a en revanche déclaré qu'il semblait effectivement y avoir un certain risque de confusion dans ce domaine, dans la mesure où certaines décisions (par exemple la décision T 769/92, Sohei) pouvaient donner l'impression que des considérations d'ordre technique de la part du demandeur suffisaient à garantir le caractère technique d'une revendication résultant de ces considérations. La Grande Chambre a estimé que l'on pouvait répondre aussi bien par l'affirmative que par la négative à la question de savoir si l'activité consistant à programmer un ordinateur impliquait nécessairement des considérations d'ordre technique, mais que, dans un souci de cohérence avec la décision T 1173/97 et pour respecter l'intention des auteurs de la Convention, il faudrait dire que pour avoir un caractère technique, une revendication portant sur un programme d'ordinateur doit impliquer des considérations techniques "supplémentaires", c'est-à-dire des considérations allant au-delà de la formulation d'un algorithme exécutable sur un ordinateur non spécifié.