

**Entscheidung der Technischen
Beschwerdekammer 3.5.1
vom 26. September 2002
T 641/00 – 3.5.1
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener
Mitglieder: S. C. Perryman
R. R. K. Zimmermann

**Patentinhaber/Beschwerdeführer:
COMVIK GSM AB**

**Einsprechender/Beschwerdegegner:
DeTeMobil Deutsche Telekom
MobilNet GmbH**

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Stichwort: Zwei Kennungen/COMVIK

Artikel: 52 (1) – (3), 56 EPÜ

**Schlagwort: "erfinderische Tätigkeit
(verneint)" – "Aufgabe-Lösungs-
Ansatz: Behandlung nichttechnischer
Aspekte"**

Leitsätze

I. Bei einer Erfindung, die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale besteht und als Ganzes technischen Charakter aufweist, sind in bezug auf die Beurteilung des Erfordernisses der erfinderischen Tätigkeit alle Merkmale zu berücksichtigen, die zu diesem technischen Charakter beitragen, wohingegen Merkmale, die keinen solchen Beitrag leisten, das Vorliegen erfinderischer Tätigkeit nicht stützen können.

II. Die zu lösende technische Aufgabe ist zwar nicht so zu formulieren, daß sie Lösungsansätze enthält oder die Lösung teilweise vorwegnimmt, doch scheidet ein Merkmal nur deshalb, weil es im Anspruch vorkommt, nicht automatisch für die Formulierung der Aufgabe aus. Insbesondere wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe.

Sachverhalt und Anträge

I. Das europäische Patent Nr. 0 579 655 betrifft digitale Mobiltelefonsysteme und insbesondere die Verwendung einer Chipkarte mit Mehrfachkennung für Einzelbenutzer als Teilnehmer-Kennungsmodul in einer Mobileinheit eines Systems vom GSM-Typ. Das Patent, das den

**Decision of Technical Board of
Appeal 3.5.1 dated
26 September 2002
T 641/00 – 3.5.1
(Language of the proceedings)**

Composition of the Board:

Chairman: S. V. Steinbrener
Members: S. C. Perryman
R. R. K. Zimmermann

**Patent proprietor/Appellant:
COMVIK GSM AB**

**Opponent/Respondent:
DeTeMobil Deutsche Telekom
MobilNet GmbH**

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Headword: Two identities/COMVIK

Article: 52(1)–(3), 56 EPC

**Keyword: "Inventive step (no)" –
"Problem-and-solution approach:
treatment of non-technical aspects"**

Headnote

I. An invention consisting of a mixture of technical and non-technical features and having technical character as a whole is to be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of all those features which contribute to said technical character whereas features making no such contribution cannot support the presence of inventive step.

II. Although the technical problem to be solved should not be formulated to contain pointers to the solution or partially anticipate it, merely because some feature appears in the claim does not automatically exclude it from appearing in the formulation of the problem. In particular where the claim refers to an aim to be achieved in a non-technical field, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met.

Summary of facts and submissions

I. European patent No. 0 579 655 relates to digital mobile telephone systems and in particular to the use of a single-user multi-identity IC card as subscriber identity module in a mobile unit of a GSM-type system. The patent, which claims 12 April 1991 as priority date, was granted to

**Décision de la Chambre de
recours technique 3.5.1, en
date du 26 septembre 2002
T 641/00 – 3.5.1
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : S. V. Steinbrener
Membres : S. C. Perryman
R. R. K. Zimmermann

**Titulaire du brevet/requérant :
COMVIK GSM AB**

**Opposant/intimé :
DeTeMobil Deutsche Telekom
MobilNet GmbH**

GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Référence : Deux identités/COMVIK

Article : 52(1) à (3), 56 CBE

**Mot-clé : "Activité inventive (non)" –
"Approche problème-solution :
traitement d'aspects non
techniques"**

Sommaire

I. Lorsqu'une invention se compose d'un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques et qu'elle présente globalement un caractère technique, l'exigence d'activité inventive doit être appréciée en tenant compte de toutes les caractéristiques qui contribuent audit caractère technique, les caractéristiques qui n'apportent pas une telle contribution ne pouvant étayer l'existence d'une activité inventive.

II. Bien que la formulation du problème technique à résoudre ne doive ni comporter d'indices de solution ni anticiper partiellement la solution, une caractéristique donnée n'est pas automatiquement exclue de la formulation du problème au seul motif qu'elle figure dans la revendication. En particulier, lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment en tant que contrainte à respecter.

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 579 655 porte sur des systèmes téléphoniques mobiles numériques, en particulier sur l'utilisation d'une carte à puce qui, réservée à un utilisateur unique, accepte plusieurs identités et fait office de module d'identité d'abonné dans un équipement mobi-

12. April 1991 als Prioritätstag beansprucht, wurde der Beschwerdeführerin am 5. März 1997 erteilt.

II. Am 4. und 5. Dezember 1997 legten die Beschwerdegegnerinnen wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tätigkeit Einsprüche gegen das Patent ein und legten als Entgegenhaltung unter anderem das Referat von G. Mazziotto "The Subscriber Identity Module for the European Digital Cellular System GSM" vor, das auf dem "Fourth Nordic Seminar on Digital Mobile Radio Communications DMR IV" vom 26. bis 28. Juni 1990 in Oslo, Norwegen veröffentlicht worden war (Druckschrift D8).

Die mit der Prüfung der Einsprüche beauftragte Einspruchsabteilung befand, daß Chipkarten mit Mehrfachkennung aus dem Stand der Technik bekannt seien und daß es für einen Fachmann naheliegend sei, zur Verbesserung der Kennungsauswahl in digitalen Mobiltelefonnetzen solche Karten beispielsweise in Netzen des in D8 offenbarten Typs zu verwenden. Das Patent wurde daraufhin wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit widerrufen; die Entscheidung wurde am 13. April 2000 zur Post gegeben.

III. Gegen die Widerrufsentscheidung legte die Beschwerdeführerin am 9. Juni 2000 Beschwerde ein und entrichtete am selben Tag die Beschwerdegebühr. Am 11. August 2000 wurde die Beschwerdebegründung eingereicht.

IV. Im August 2000 erhob ein Dritter Einwendungen nach Artikel 115 EPÜ und zog als weitere Entgegenhaltung die europäische Patentschrift EP-B-0 344 989 an (deren A-Schrift 1989 veröffentlicht worden war).

V. In einer mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2002 wurde der fragliche Sachverhalt mit den Vertretern diskutiert. Während der Anhörung reichte die Beschwerdeführerin als Haupt- und als Hilfsantrag zwei geänderte Fassungen des Anspruchs 1 mit folgendem Wortlaut ein:

Hauptantrag: "1. Verfahren in einem digitalen Mobiltelefonsystem des GSM-Typs, bei dem Teilnehmereinheiten (MS) durch ein Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) gesteuert werden, dadurch gekennzeichnet, daß dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei wahlweise verwendbare Kennungen (IMSI 1, IMSI 2) zugeteilt sind, deren Daten in einem Standortverzeichnis des

the appellant with effect from 5 March 1997.

II. On 4 and 5 December 1997, the respondents filed oppositions against the patent on grounds of lack of novelty and inventive step and submitted, as prior art citation against the patent, among others the proceedings paper of G. Mazziotto, "The Subscriber Identity Module for the European Digital Cellular System GSM", published in Fourth Nordic Seminar on Digital Mobile Radio Communications DMR IV, 26 to 28 June 1990, Oslo, Norway (cited as document D8).

The opposition division in charge of examining the oppositions was of the opinion that multi-identity IC cards were already known from the prior art and that for improving identity selection in digital mobile telephone networks, a skilled person would consider it obvious to use such cards in network systems of the type disclosed in document D8, for example. The patent was thus revoked for lack of inventive step; the decision was posted on 13 April 2000.

III. The appellant filed a notice of appeal against the revocation decision on 9 June 2000, paying the appeal fee the same day. A written statement setting out the grounds was filed on 11 August 2000.

IV. In August 2000, a third party presented observations in terms of Article 115 EPC, citing as a further relevant prior art document European patent specification EP-B-0 344 989 (A-publication published in 1989).

V. In oral proceedings held on 17 January 2002 the matter in question was discussed with the representatives. In the course of the hearing, the appellant submitted two amended versions of claim 1 filed as main and auxiliary request, which read as follows:

Main request: "1. Method in a digital mobile telephone system of the GSM type, in which subscriber units (MS) are controlled by a subscriber identity module (SIM), characterised in that the subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities (IMSI 1, IMSI 2), information thereon being stored in a home database of the system, said at least two identities being selectively usable, wherein

le d'un système du type GSM. Le brevet, qui revendique une priorité du 12 avril 1991, a été délivré au requérant le 5 mars 1997.

II. Les 4 et 5 décembre 1997, les intimés ont formé des oppositions au brevet pour absence de nouveauté et d'activité inventive et ont notamment invoqué comme antériorité la communication ("document D8") de G. Mazziotto intitulée "The Subscriber Identity Module for the European Digital Cellular System GSM" et publiée dans le cadre du quatrième colloque nordique sur les communications radio-mobiles numériques (DMR), qui s'est tenu du 26 au 28 juin 1990 à Oslo, en Norvège.

La division d'opposition chargée d'examiner les oppositions a estimé que les cartes à puce acceptant des identités multiples étaient déjà connues dans l'état de la technique et qu'il serait évident pour l'homme du métier, pour améliorer la sélection d'identité dans les réseaux téléphoniques mobiles numériques, d'utiliser de telles cartes dans des systèmes de réseau du type divulgué dans le document D8, par exemple. Le brevet a en conséquence été révoqué pour absence d'activité inventive; la décision a été postée le 13 avril 2000.

III. Le 9 juin 2000, le requérant a formé un recours contre la décision de révocation et a payé la taxe de recours le même jour. Un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 11 août 2000.

IV. En août 2000, un tiers a présenté des observations conformément à l'article 115 CBE et a cité le fascicule du brevet européen EP-B-0 344 989 (publication A de 1989) comme autre document pertinent de l'état de la technique.

V. Lors d'une procédure orale qui s'est tenue le 17 janvier 2002, les faits ont été examinés avec les mandataires. Au cours de l'audition, le requérant a soumis deux versions modifiées de la revendication 1, déposées à titre de requête principale et de requête subsidiaire et rédigées comme suit :

Requête principale : "1. Procédé pour un système téléphonique mobile numérique du type GSM, dans lequel les terminaux d'abonnés (MS) sont contrôlés par un module d'identité d'abonné (SIM), caractérisé en ce qu'il est affecté au module d'identité d'abonné (SIM) au moins deux identités (IMSI 1, IMSI 2) utilisables de façon sélective, dont les données sont stockées dans une base de don-

Systems gespeichert werden, wobei zu einem Zeitpunkt jeweils nur eine Kennung (IMSI 1 oder IMSI 2) aktiviert sein kann und der Benutzer bei Benutzung einer Teilnehmereinheit (MS) von der Teilnehmereinheit aus wahlweise die gewünschte Kennung im Standortverzeichnis aktiviert, wobei die wahlweise Aktivierung zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird."

Hilfsantrag: "1. Verfahren in einem digitalen Mobiltelefonsystem des GSM-Typs, bei dem Teilnehmereinheiten (MS) durch ein Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) gesteuert werden, dadurch gekennzeichnet, daß dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei wahlweise verwendbare Kennungen (IMSI 1, IMSI 2) zugeteilt sind, deren Daten in einem Standortverzeichnis des Systems gespeichert werden, wobei der Benutzer bei Benutzung einer Teilnehmereinheit (MS) von der Teilnehmereinheit aus wahlweise die gewünschte Kennung im Standortverzeichnis aktiviert und – gesteuert durch das Standortverzeichnis (HLR) des Teilnehmers – bei wahlweiser Aktivierung einer Kennung (IMSI 1 oder IMSI 2), die eine Kennungsänderung bedingt, die frühere Kennung deaktiviert wird, und dabei – gesteuert durch die Daten im Standortverzeichnis – ein eingehender Ruf der aktivierten Kennung zugeleitet wird, wobei die wahlweise Aktivierung vom Standortverzeichnis zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird."

Die mündliche Verhandlung wurde mit der Beendigung der sachlichen Debatte geschlossen.

VI. Die Beschwerdeführerin machte geltend, das GSM-Telefonsystem aus dem Stand der Technik offenbare kein Teilnehmer-Kennungsmodul bzw. keine Karte mit Mehrfachkennung für Einzelteilnehmer. Die aus dem Stand der Technik bekannten Multiservice-Karten eigneten sich nicht für den diesbezüglichen Gebrauch in GSM-Netzen. Außerdem könne die notwendige Funktionalität des Systems nicht gewährleistet werden, ohne das Standortverzeichnis des Netzes im Sinne der Erfindung zu ändern.

Das Verdienst des Erfinders sei es, das wirtschaftliche und verwaltungstechnische Problem bestimmter Teilnehmer erkannt zu haben, daß nämlich die Aufteilung der Gebühren auf verschiedene Kategorien von Anru-

only one identity (IMSI 1 or IMSI 2) can be activated at a time, the user when using a subscriber unit (MS) selectively activating the desired identity in said home database from the subscriber unit, wherein the selective activation is used for distributing the costs for service and private calls or among different users".

Auxiliary request: "1. Method in a digital mobile telephone system of the GSM type, in which subscriber units (MS) are controlled by a subscriber identity module (SIM), characterised in that the subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities (IMSI 1, IMSI 2), information thereon being stored in a home database of the system, said at least two identities being selectively usable, the user, when using a subscriber unit (MS) selectively activating the desired identity in said home database from the subscriber unit, wherein, when one identity (IMSI 1 or IMSI 2) is selectively activated, involving a change of identity, the previous identity is deactivated, controlled by the subscriber's home database (HLR), an incoming call being set up against the activated identity controlled by the information in the home database, the selective activation being used by the home database for distributing the costs for service and private calls or among different users."

The oral proceedings were ended with closure of the debate.

VI. According to the appellant's submissions, the prior art GSM telephone systems did not disclose any subscriber identity module or card of the single-subscriber multi-identity type. The multi-service cards known from the prior art were inappropriate for such use in GSM type networks. Furthermore, without modifying the network's home database in the manner taught by the present invention the necessary functionality of the system could not be provided.

The inventor's merits resided in realising the economical and administrative problem for certain subscribers that distributing the costs for various categories of calls within one and the same subscription caused

nées nominale du système, dans lequel une seule identité (IMSI 1 ou IMSI 2) peut être activée à la fois – l'utilisateur activant de façon sélective l'identité désirée dans ladite base de données nominale à partir du terminal d'abonné lorsqu'il se sert d'un terminal d'abonné (MS) – et dans lequel l'activation sélective vise à répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs".

Requête subsidiaire : "1. Procédé pour un système téléphonique mobile numérique du type GSM, dans lequel les terminaux d'abonnés (MS) sont contrôlés par un module d'identité d'abonné (SIM), caractérisé en ce qu'il est affecté au module d'identité d'abonné (SIM) au moins deux identités (IMSI 1, IMSI 2) utilisables de façon sélective, dont les données sont stockées dans une base de données nominale du système – l'utilisateur activant de façon sélective l'identité désirée dans ladite base de données nominale à partir du terminal d'abonné lorsqu'il se sert d'un terminal d'abonné (MS) –, dans lequel, lorsqu'une identité (IMSI 1 ou IMSI 2) est activée de façon sélective – ce qui implique un changement d'identité –, l'identité précédente est désactivée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale de l'abonné (HLR) et un appel entrant est établi sur l'identité activée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale, l'activation sélective étant utilisée pour répartir les coûts entre les appels de service et les appels privés ou entre les différents utilisateurs."

La procédure orale a pris fin par la clôture des débats.

VI. Selon le requérant, les systèmes téléphoniques GSM compris dans l'état de la technique ne divulguent pas de module d'identité d'abonné ou de carte qui, tout en étant réservée à un utilisateur unique, accepte plusieurs identités. Les cartes à services multiples connues dans l'état de la technique ne se prêtent pas à une telle utilisation dans les réseaux du type GSM. En outre, la fonctionnalité nécessaire du système ne peut être assurée sans modifier la base de données nominale du réseau de la manière enseignée par la présente invention.

Le mérite de l'inventeur a été de constater le problème économique et administratif tenant, pour certains abonnés, à ce que la répartition des coûts afférents à différentes catégories d'appels dans le cadre d'un seul

fen für ein und denselben Teilnehmer Mehraufwand verursache. Bis zum Zeitpunkt der Erfindung sei jedem Teilnehmer immer nur eine Kennung in Form einer einzigen persönlichen Kennungsnummer IMSI zugeteilt worden.

Daher sei ein völlig neuer Ansatz beim Kennungsverfahren in einem GSM-System notwendig gewesen, um dies zu ändern. Es habe nicht genügt, mehr als eine Kennung in das SIM aufzunehmen. Vielmehr habe der Erfinder eine Lösung dafür finden müssen, das System entsprechend der gewünschten Kennung wahlweise zu aktivieren und einen eingehenden Anruf der aktivierten Kennung zuzuleiten. Der angezogene Stand der Technik sage über all diese Merkmale der Erfindung nichts aus.

VII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in der mündlichen Verhandlung am 17. Januar 2002 vorgelegten Ansprüche des Haupt- bzw. des Hilfsantrags und, falls die Entgegenhaltung EP-A-0 344 989 als relevant für die Patentierbarkeit angesehen werde, die Zurückverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz zur weiteren Entscheidung.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten ihrerseits, die Beschwerde zurückzuweisen und die Angelegenheit nicht an die erste Instanz zurückzuweisen.

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen brachten verschiedene Einwände gegen die geänderten Ansprüche vor: Die Vergabe zweier oder mehrerer Kennungen an ein und denselben Teilnehmer zum Zweck der Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern sei eine Frage des kommerziellen und administrativen Managements eines GSM-Systems und kein technisches Merkmal des Telefonnetzes oder seiner Infrastruktur. Kommerzielle bzw. administrative Ideen und Konzepte seien jedoch nichts Technisches und könnten einem Gegenstand daher weder Neuheit noch erfinderische Tätigkeit verleihen; eine solche Definition vernebele vielmehr die technischen Aspekte einer Erfindung. Gegen das Patent in seiner geänderten Form sprächen also dieselben Gründe, die die Einspruchsabteilung schon für den Widerruf angeführt habe.

extra work. At the time the invention had been made each subscription always had been allocated just one unique identity in the form of one unique personal identity number IMSI.

Changing this involved a totally new approach to the identification process in a GSM-type system. It was not enough to include more than one identity in the SIM, but the inventor had to find a solution how to activate, selectively, the system with regard to the desired identity and to set up an incoming call against the activated identity. The cited prior art was silent on all these features of the invention.

VII. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and the patent be maintained on the basis of the claims submitted at the oral proceedings on 17 January 2002 as main request or as auxiliary request, and if the document EP-A-0 344 989 was considered as relevant to patentability the case should be remitted to the first instance for further prosecution. The respondents disagreed.

The appeal should be dismissed and the case should not be remitted to the first instance.

VIII. The respondents raised various objections against the amended claims: Allocating two or more identities to the same subscriber for the purpose of distributing the costs for service and private calls or among different users was an issue of the GSM commercial and administrative management, rather than a technical feature of the telephone network or its infrastructure. Commercial and administrative ideas and concepts, however, had no technical character and did thus neither confer novelty nor inventive step to any subject-matter; such kind of definition rather obscured technical aspects in an invention. With regard to the patent as amended the reasons given by the opposition division for the refusal were thus still valid.

et même abonnement entraîne un surcroît de travail. Avant l'invention, chaque abonnement se voyait attribuer une seule et unique identité sous la forme d'un numéro d'identité personnel IMSI unique.

Changer cette situation impliquait une approche toute nouvelle de la procédure d'identification dans un système de type GSM. Il a fallu à l'inventeur non seulement inclure plus d'une identité dans le SIM, mais encore trouver une solution pour activer le système de façon sélective en fonction de l'identité désirée et pour établir un appel entrant sur l'identité activée. L'état de la technique cité reste muet sur toutes ces caractéristiques de l'invention.

VII. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et le brevet maintenu sur la base des revendications soumises à titre de requête principale ou de requête subsidiaire lors de la procédure orale tenue le 17 janvier 2002, et, dans l'hypothèse où le document EP-A-0 344 989 serait jugé pertinent pour la brevetabilité, que l'affaire soit renvoyée à la première instance pour suite à donner.

Les intimés ont quant à eux demandé que le recours soit rejeté et que l'affaire ne soit pas renvoyée à la première instance.

VIII. Les intimés ont soulevé diverses objections contre les revendications modifiées : l'affectation de deux identités ou plus à un même abonné dans le but de répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs est davantage une question de gestion commerciale et administrative du GSM qu'une caractéristique technique du réseau téléphonique ou de son infrastructure. Les idées ou concepts d'ordre commercial ou administratif n'ont toutefois pas de caractère technique et ne confèrent donc ni nouveauté, ni activité inventive à quelque objet que ce soit ; ce type de définition est plutôt de nature à rendre obscurs les aspects techniques d'une invention. Les motifs de rejet avancés par la division d'opposition restent donc valables en ce qui concerne le brevet tel que modifié.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet, da die beanspruchte Erfindung nach Artikel 52 (1) und 56 EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit nicht patentierbar ist.

2. Artikel 56 lautet in der englischen Fassung: "An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art." Die gleichermaßen verbindlichen Fassungen in französischer und deutscher Sprache sind noch etwas aussagekräftiger und besagen, daß eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend gilt, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

3. Die rechtliche Definition von Artikel 56 EPÜ ist im Zusammenhang mit den anderen Patentierbarkeitserfordernissen der Artikel 52 bis 57 EPÜ zu sehen, die als allgemeine Grundsätze enthalten, daß Erfindungen auf allen technischen Gebieten dem Patentschutz zugänglich sind (siehe z. B. *Singer/Stauder*: "Europäisches Patentübereinkommen", Artikel 52, Abschnitt 2 und dortige Verweise) und daß eine Erfindung im Sinne des EPÜ technischen Charakter aufweisen muß (siehe z. B. Entscheidung T 931/95 – Steuerung eines Pensionensystems/PBS PARTNERSHIP (ABI. EPA 2001, 441)).

4. Ausgehend von diesem Ansatz ist es zulässig, daß ein Anspruch eine Mischung aus technischen Merkmalen und "nichttechnischen" Merkmalen aufweist (d. h. Merkmalen, die sich auf Nichterfindungen im Sinne von Artikel 52 (2) EPÜ beziehen), selbst wenn die nichttechnischen Merkmale überwiegen. So wurde in T 26/86 – Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL (ABI. EPA 1988, 19) eine Mischung technischer und nichttechnischer Merkmale grundsätzlich auch dann als patentierbar angesehen, wenn der technische Anteil an der Erfindung nicht der überwiegende ist. Sonst wäre nämlich laut Begründung der Kammer "die gesamte Lehre dem Patentschutz nicht zugänglich ..., wenn der überwiegende Teil der Lehre nichttechnischer Natur ist, und zwar auch dann, wenn der nach der Gewichtung untergeordnete technische Teil der Lehre für sich bewertet neu und erfinderisch wäre" (siehe Nr. 3.4 der Entscheidungsgründe).

Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

The appeal is not allowable, however, since the invention as claimed is not patentable in terms of Articles 52(1) and 56 EPC for lack of inventive step.

2. Article 56 EPC states in its English text that an invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. The equally authentic French and German texts are somewhat more informative in that they can best be rendered in English as stating that an invention shall be considered as based on inventive activity if a skilled person cannot derive it in an obvious manner from the state of technology.

3. The legal definition of Article 56 EPC is to be put into context with the remaining patentability requirements of Articles 52 to 57 EPC, these articles implying the general principles that patents shall be available for inventions in all fields of technology (see, for example, *Singer/Stauder*: "Europäisches Patentübereinkommen", Article 52, paragraph 2, with further citations), and that technical character is a sine qua non for an invention in the sense of the EPC (see, for example, decision T 931/95 *Controlling Pension Benefits System/PBS PARTNERSHIP* (OJ EPO 2001, 441)).

4. On this approach it is legitimate to have a mix of technical and "non-technical" features (ie features relating to non-inventions within the meaning of Article 52(2) EPC) appearing in a claim, even if the non-technical features should form a dominating part. Thus in T 26/86 *X-ray apparatus/KOCH & STERZEL*, (OJ EPO 1988, 19) a mix of technical and non-technical features was considered as a matter of principle to be patentable even if the technical was not the dominating part of the invention. As reasoned by the Board, "the teaching (might, otherwise, be made) unpatentable in its entirety if the greater part is non-technical and even though the technical aspect which is found to be subordinate is in fact judged to be novel and to involve inventive step" (see paragraph 3.4 of the decision). It follows that the Board, although allowing a mix of technical and non-technical features to be claimed, considered the

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Le recours n'est cependant pas fondé, étant donné que l'invention telle que revendiquée n'est pas brevetable, conformément aux articles 52(1) et 56 CBE, pour absence d'activité inventive.

2. Aux termes de la version anglaise de l'article 56 CBE, "an invention shall be considered to involve an inventive step, if having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art". Les textes allemands et français, qui font également foi, sont quelque peu plus informatifs en ce qu'ils énoncent qu'une invention est considérée comme basée sur une activité inventive si l'homme du métier ne peut la déduire d'une manière évidente de l'état de la technique.

3. Il convient de replacer la définition juridique donnée par l'article 56 CBE dans le contexte des autres conditions de brevetabilité prévues aux articles 52 à 57 CBE, articles qui traduisent les principes généraux selon lesquels, d'une part, un brevet peut être obtenu pour toute invention dans tous les domaines technologiques (cf. par exemple *Singer/Stauder*, "Europäisches Patentübereinkommen", article 52, point 2, ainsi que les références qui y sont faites) et, d'autre part, le caractère technique est une condition sine qua non d'une invention au sens de la CBE (cf. par exemple décision T 931/95 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP (JO OEB 2001, 441)).

4. Dans cette approche, une revendication peut légitimement combiner des caractéristiques techniques avec des caractéristiques "non techniques" (c.-à-d. des caractéristiques se rapportant à des non-inventions au sens de l'article 52(2) CBE), même si les caractéristiques non techniques prédominent. Ainsi, dans la décision T 26/86 – Equipement radiologique/KOCH & STERZEL (JO OEB 1988, 19), un ensemble de caractéristiques techniques et non techniques a été considéré par principe comme brevetable alors même que les caractéristiques techniques ne constituaient pas la partie prédominante de l'invention. Comme la chambre l'a exposé dans ses motifs, "l'ensemble de l'enseignement revendiqué [pourrait autrement être rendu] non-brevetable lorsque, dans sa majeure partie, il n'est pas de nature technique et cela même si les aspects de cet enseignement considérés comme secondaires sont nouveaux en soi et impliquent

Die Kammer ließ also zwar zu, daß eine Mischung technischer und nicht-technischer Merkmale beansprucht wurde, legte der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit jedoch nur den technischen Teil der Erfindung zugrunde.

5. Anknüpfend an die allgemeine Auslegung von Artikel 56 im Kontext des EPÜ und insbesondere in Übereinstimmung mit Regel 27 EPÜ haben die Beschwerdekammern ferner als Test dafür, ob eine Erfindung die Erfordernisse von Artikel 56 EPÜ erfüllt, den sogenannten "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" entwickelt und angewandt (siehe die EPA-Publikation "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts", 4. Aufl., 2002, S. 117 ff.), wonach eine Erfindung als Lösung einer technischen Aufgabe zu verstehen ist. Dieser Ansatz erfordert die Bestimmung des technischen Gebiets der Erfindung (das auch das Fachgebiet des für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit maßgebenden Fachmanns sein muß), die Ermittlung des nächstliegenden Stands der Technik auf dem Gebiet, die Feststellung der technischen Aufgabe, die in bezug auf diesen nächstliegenden Stand der Technik als gelöst gelten kann, und schließlich die Beurteilung der Frage, ob das bzw. die technischen Merkmale, die einzeln oder zusammen die beanspruchte Lösung darstellen, sich für den Fachmann auf dem Gebiet als Ganzes in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.

Beim Aufgabe-Lösungs-Ansatz gilt, daß die Aufgabe eine technische sein muß, daß sie durch die beanspruchte Erfindung auch tatsächlich gelöst werden muß, daß alle Merkmale des Anspruchs zur Lösung beitragen sollen und daß es sich um eine Aufgabe handeln muß, die einem Fachmann des betreffenden technischen Gebiets am Prioritätstag zur Lösung angetragen werden könnte. Der englische Begriff "problem" ist in diesem Zusammenhang nicht dahingehend zu verstehen, daß die Lösung zwangsläufig mit großen Schwierigkeiten verbunden ist; er bedeutet lediglich, daß der Fachmann mit einer Aufgabe im Sinne von "task" konfrontiert wird.

Entspricht eine Aufgabe in der gewählten Formulierung den vorstehend genannten Bedingungen nicht, so ist sie in der Regel neu zu formulieren. Es gibt auch Fälle, in denen die beanspruchten Merkmale in zwei oder mehr Merkmalsgruppen fallen, wobei jede Gruppe der Lösung einer bestimmten technischen Aufgabe dient, die nicht mit der von den ande-

technical part of the invention as the basis for assessing inventive step.

5. Furthermore, based on the ordinary meaning to be given the terms of Article 56 EPC in their context in the EPC, and consistent in particular with Rule 27 EPC, as a test for whether an invention meets the requirements of Article 56 EPC the Boards of appeal have developed and applied a method known as the "problem-and-solution approach" (see EPO publication "Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office", 4th edition, 2002, pages 101 ff) according to which an invention is to be understood as a solution to a technical problem. This approach requires identification of the technical field of the invention (which will also be the field of expertise of the person skilled in the art to be considered for the purpose of assessing inventive step), the identification of the closest prior art in this field, the identification of the technical problem which can be regarded as solved in relation to this closest prior art, and then an assessment of whether or not the technical feature(s) which alone or together form the solution claimed, could be derived as a whole by the skilled person in that field in an obvious manner from the state of the art.

For the purpose of the problem-and-solution approach, the problem must be a technical problem, it must actually be solved by the solution claimed, all the features in the claim should contribute to the solution, and the problem must be one that the skilled person in the particular technical field might be asked to solve at the priority date. In this context "problem" is used merely to indicate that the skilled person is to be considered as faced with some task (German "Aufgabe"), not that its solution need necessarily involve any great difficulty.

If the above conditions are not met by a problem as formulated, then it is usually necessary to reformulate the problem. There may also be cases where the features claimed fall into two or more groups, each group serving to solve a particular technical problem quite unrelated to the technical problem solved by the other groups. In such a case the

une activité inventive" (cf. point 3.4 des motifs de la décision). Tout en admettant la revendication d'une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques, la chambre a apprécié l'activité inventive en se fondant sur la partie technique de l'invention.

5. De plus, sur la base du sens couramment donné aux termes de l'article 56 CBE dans le contexte de la CBE, et notamment en conformité avec la règle 27 CBE, les chambres de recours ont développé et appliqué une méthode appelée "approche problème-solution" pour établir si une invention remplit les conditions de l'article 56 CBE (voir "La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets", quatrième édition, 2002, p. 116 s.), selon laquelle une invention doit s'entendre d'une solution à un problème technique. Cette approche exige de déterminer le domaine technique de l'invention (qui doit également être le domaine de spécialité de l'homme du métier devant être pris en considération pour apprécier l'activité inventive), l'état de la technique le plus proche dans ce domaine ainsi que le problème technique pouvant être considéré comme résolu par rapport à cet état de la technique le plus proche, puis d'établir si la ou les caractéristiques techniques qui, isolément ou conjointement, forment la solution revendiquée découlent dans leur ensemble de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier.

Dans le cadre de l'approche problème-solution, le problème doit être d'ordre technique, la solution revendiquée doit effectivement le résoudre, toutes les caractéristiques énumérées dans la revendication doivent contribuer à la solution et il doit s'agir d'un problème que l'homme du métier dans le domaine technique concerné est susceptible d'avoir eu à résoudre à la date de priorité. Dans ce contexte, le terme "problème" indique simplement que l'homme du métier doit être considéré comme confronté à une tâche donnée (en allemand "Aufgabe"), et non que la solution doive nécessairement impliquer de grandes difficultés.

Si, tel qu'il est formulé, un problème ne remplit pas ces conditions, il y a en général lieu de le reformuler. Il peut en outre exister des cas dans lesquels les caractéristiques revendiquées appartiennent à deux ou plusieurs groupes, chaque groupe servant à résoudre un problème technique donné sans grand rapport avec le problème technique résolu par les

ren Gruppen gelösten technischen Aufgabe zusammenhängt. In diesem Fall ist für jede Merkmalsgruppe gesondert zu prüfen, ob sie als Lösung der jeweiligen Aufgabe nahe liegt (siehe z. B. Entscheidung T 470/95, nicht im ABI. EPA veröffentlicht). Kann aus der Anmeldung keine technische Aufgabe abgeleitet werden, so liegt keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 EPÜ vor (siehe Entscheidung T 26/81, ABI. EPA 1982, 211).

6. Ein Merkmal ist ferner ohne Belang für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, wenn es nicht durch eine technische Wirkung zur Lösung irgendeiner technischen Aufgabe beiträgt.

So wurde in T 158/97 – Treating electrical conductive fluid/IBBOTT festgestellt, daß eine Veränderung einer bekannten Vorrichtung ohne Bezug zu einer technischen Funktion nicht zur erfinderischen Tätigkeit beitragen könne (ähnlich T 72/95 – Ionizing liquid/IBBOTT, T 157/97 – Ionizing fluids/IBBOTT und T 176/97 – Ionizing fluid/IBBOTT, alle nicht im ABI. EPA veröffentlicht). In T 27/97 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) ließ die jetzige Kammer (in anderer Besetzung) bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ein Merkmal, durch das sich der beanspruchte Gegenstand vom Stand der Technik unterschied, außer acht, weil keine kausal dem Merkmal zuzuschreibende technische Wirkung belegt war.

Diese Bewertung steht nach Auffassung der Kammer voll und ganz in Einklang mit dem allgemeinen Erfordernis, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, woraus sich der Schluß ergibt, daß eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 EPÜ nur aus den Merkmalen bestehen kann, die zu diesem technischen Charakter beitragen.

7. Die Formulierung der technischen Aufgabe sollte nicht auf Sachverhalte Bezug nehmen, von denen der Fachmann nur aufgrund der nun beanspruchten Lösung Kenntnis erlangen konnte. Sind in die Aufgabenformulierung unzulässigerweise nachträgliche Erkenntnisse aus der Lösung eingeflossen, so ist die technische Aufgabe neu zu formulieren. Eine Aufgabe sollte also weder Lösungsansätze enthalten noch die Lösung teilweise vorwegnehmen.

Nach Auffassung der Kammer gilt dieser Grundsatz jedoch nur für die Aspekte des beanspruchten Gegenstands, die zum technischen Charak-

ter obviousness of each group as a solution to its problem needs to be considered in isolation (see, for example, decision T 470/95, not published in OJ EPO). If no technical problem can be derived from the application, then an invention within the meaning of Article 52 EPC does not exist (see decision T 26/81, OJ EPO 1982, 211).

6. Further, where a feature cannot be considered as contributing to the solution of any technical problem by providing a technical effect it has no significance for the purpose of assessing inventive step.

Thus in T 158/97 – Treating electrical conductive fluid/IBBOTT –, a modification of a known device not related to any technical function was held incapable of contributing to inventive step (similarly T 72/95 – Ionizing liquid/IBBOTT –, T 157/97 – Ionizing fluids/IBBOTT – and T 176/97 – Ionizing fluid/IBBOTT –, all not published in OJ EPO). In T 27/97 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM –, not published in OJ EPO, the present Board (in a different composition) ignored, in assessing inventive step a feature distinguishing the claimed subject-matter from the prior art for lack of any established technical effect causally related to this feature.

In the present Board's view, this finding is entirely consistent with the general requirement for an invention to have technical character, leading to the conclusion that an invention in the sense of Article 52 EPC can only be made up of those features which contribute to said technical character.

7. The technical problem should not be formulated to refer to matters of which the skilled person would only have become aware by knowledge of the solution now claimed. Such formulation of the problem involving inadmissible hindsight of the solution must be avoided by reformulation of the technical problem to be solved. Thus a problem should not contain pointers to the solution or partially anticipate it.

However, in the Board's view this principle applies to those aspects of the subject-matter claimed which contribute to the technical character

autres groupes. Dans un tel cas, il convient d'examiner chacun des groupes isolément afin d'établir s'il constitue une solution évidente au problème concerné (cf. par exemple décision T 470/95, non publiée au JO OEB). S'il ne peut être déduit de problème technique de la demande, il n'y a pas invention au sens de l'article 52 CBE (cf. décision T 26/81, JO OEB 1982, 211).

6. De surcroît, lorsqu'une caractéristique ne peut être considérée comme contribuant à la solution d'un problème technique donné en produisant un effet technique, elle n'a aucune importance pour l'appréciation de l'activité inventive.

Ainsi, dans la décision T 158/97 – Treating electrical conductive fluid/IBBOTT, la chambre a estimé que la modification d'un dispositif connu ne se rapportant pas à une quelconque fonction technique ne saurait contribuer à l'activité inventive (cf. également décisions T 72/95 – Ionizing liquid/IBBOTT, T 157/97 – Ionizing fluids/IBBOTT et T 176/97 – Ionizing fluid/IBBOTT, toutes non publiées au JO OEB). Dans la décision T 27/97 – Cryptographie à clés publiques/FRANCE TELECOM (non publiée au JO OEB), la présente Chambre (dans une composition différente) n'a pas tenu compte, en appréciant l'activité inventive, d'une caractéristique distinguant l'objet revendiqué de l'état de la technique, en raison de l'absence de tout effet technique établi ayant un lien causal avec cette caractéristique.

Pour la Chambre, cette constatation est pleinement cohérente avec l'exigence générale selon laquelle une invention doit avoir un caractère technique, ce qui conduit à la conclusion qu'une invention au sens de l'article 52 CBE ne peut comprendre que des caractéristiques qui contribuent audit caractère technique.

7. Dans la formulation du problème technique, il ne devrait pas être fait référence à des éléments dont l'homme du métier ne prend connaissance qu'à la faveur de la solution revendiquée. Si la formulation du problème implique de manière inadmissible une connaissance rétrospective de la solution, il y a lieu de reformuler le problème technique. Par conséquent, un problème ne doit ni comporter d'indices de solution ni anticiper partiellement sur la solution.

La Chambre estime toutefois que ce principe s'applique aux aspects de l'objet revendiqué qui contribuent au caractère technique de l'invention et

ter der Erfindung beitragen und somit Teil der technischen Lösung sind. Nur deshalb, weil ein Merkmal im Anspruch vorkommt, scheidet es nicht automatisch für die Formulierung der Aufgabe aus. Insbesondere wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nichttechnischen Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe als Teil der Rahmenbedingungen für die zu lösende technische Aufgabe aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erfüllende Vorgabe.

Dementsprechend hat es die Kammer (in anderer Besetzung) in der Sache T 1053/98 (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) für notwendig erachtet, die technische Aufgabe so zu formulieren, daß keine Möglichkeit besteht, eine erfinderische Tätigkeit aus rein nichttechnischen Merkmalen herzuleiten. In einer derartigen Formulierung kann die nichttechnische Seite der Erfindung als vorgegebener Rahmen aufgegriffen werden, in dem sich die technische Aufgabe stellt. Nach dem in dieser Entscheidung verfolgten Ansatz kann die technische Aufgabe unter Einbeziehung nichttechnischer Aspekte formuliert werden, unabhängig davon, ob diese neu sind oder nicht: diese nichttechnischen Aspekte sind demnach nicht als Beitrag zur Lösung der Aufgabe anzusehen.

Auch in der Sache T 931/95 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP (ABI. EPA 2001, 441), in der es um die erfinderische Tätigkeit bei einer Vorrichtung für eine geschäftliche Tätigkeit ging, setzte die Kammer (in anderer Besetzung) voraus, daß dem Fachmann das nichttechnische Verfahren bekannt sei, so daß zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nur die technischen Aspekte der Vorrichtung herangezogen wurden. Dieser Ansatz, im Grunde genommen eine Methode zur Interpretation des Anspruchs zwecks Bestimmung der technischen Merkmale einer Erfindung, erlaubt es, die technischen von den nichttechnischen Aspekten der Erfindung auch dann noch zu trennen, wenn diese in einem gemischten Anspruchsmerkmal eng miteinander verbunden sind.

8. Besonderer Sorgfalt bedarf schließlich auch die Bestimmung des Fachmanns. Dieser ist ein Fachmann auf einem technischen Gebiet. Bezieht sich die technische Aufgabe auf die Computerimplementierung eines Geschäfts-, eines versicherungsmathematischen oder eines Buchhaltungssystems, so handelt es sich um

of the invention and hence are part of the technical solution. Merely because some feature appears in the claim does not automatically exclude it from appearing in the formulation of the problem. In particular where the claim refers to an aim to be achieved in a non-technical field, this aim may legitimately appear in the formulation of the problem as part of the framework of the technical problem that is to be solved, in particular as a constraint that has to be met.

Thus in T 1053/98 (not published in OJ EPO) the Board (in a different composition) considered it necessary to formulate the technical problem in such a way that there was no possibility of an inventive step being involved by purely non-technical features. Such a formulation of the problem could refer to the non-technical aspect of the invention as a given framework within which the technical problem was posed. The approach adopted in this decision thus accepts it as correct to formulate the technical problem to include non-technical aspects whether novel or not: these non-technical aspects are thus not to be regarded as contributing to the solution.

Similarly, in T 931/95 – Controlling Pension Benefits System/PBS PARTNERSHIP – (OJ EPO 2001, 441) dealing with inventive step in respect of an apparatus implementing a business method, the Board (in a different composition) proceeded on the footing that the person skilled in the art had knowledge of the non-technical method so that only the technical aspects of the apparatus were taken into account in assessing inventive step. This approach, which is actually a method of construing the claim to determine the technical features of the claimed invention, allows separating the technical from the non-technical aspects of the invention even if they are intermingled in a mixed-type claim feature.

8. Finally, the identification of the skilled person may also need careful consideration. The skilled person will be an expert in a technical field. If the technical problem is concerned with a computer implementation of a business, actuarial or accountancy system, the skilled person will be someone skilled in data processing,

font donc partie de la solution technique. Une caractéristique donnée n'est pas automatiquement exclue de la formulation du problème au seul motif qu'elle figure dans la revendication. En particulier, lorsque la revendication se réfère à un but à atteindre dans un domaine non technique, ce but peut légitimement être énoncé dans la formulation du problème en tant que partie du cadre dans lequel s'inscrit le problème technique à résoudre, notamment comme une contrainte à respecter.

Dans la décision T 1053/98 (non publiée au JO OEB), la Chambre (dans une composition différente) a ainsi estimé qu'il était nécessaire de formuler le problème technique de telle sorte qu'il soit impossible de déduire une activité inventive de caractéristiques purement non techniques. Dans une telle formulation, l'aspect non technique de l'invention peut s'entendre du cadre à l'intérieur duquel le problème technique est posé. Selon l'approche adoptée dans cette décision, le problème technique peut être formulé de manière à inclure des aspects non techniques, nouveaux ou non : il convient donc de ne pas considérer ces aspects non techniques comme contribuant à la solution.

De même, dans la décision T 931/95 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP (JO EPO 2001, 441), qui traite la question de l'activité inventive d'un dispositif de mise en oeuvre d'une méthode commerciale, la Chambre (dans une composition différente) est partie du principe que l'homme du métier avait connaissance de la méthode non technique, si bien que seuls les aspects techniques du dispositif ont été pris en considération pour apprécier l'activité inventive. Cette approche, qui est en fait une méthode d'interprétation de la revendication visant à déterminer les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée, permet de séparer les aspects techniques des aspects non techniques de l'invention, même s'ils sont combinés pour former ensemble une caractéristique mixte.

8. Enfin, il convient également d'accorder une attention toute particulière à l'identification de l'homme du métier. Celui-ci sera un expert dans un domaine technique. Si le problème technique a trait à la mise en oeuvre informatique d'un système commercial, actuariel ou comptable, l'homme du métier sera une person-

einen Datenverarbeitungsfachmann und nicht einfach um einen Geschäftsmann, Versicherungsmathematiker oder Buchhalter.

9. Ausgangspunkt für die Prüfung der erfinderischen Tätigkeit ist im vorliegenden Fall die Entgegenhaltung D8. Sie beschreibt Merkmale des GSM-Standards entsprechend dem 1990 erreichten Implementierungsstand und insbesondere das sogenannte Teilnehmer-Kennungsmodul SIM, das Teil der Mobilstation ist und sämtliche in den einzelnen Mobilstationen enthaltenen teilnehmerbezogenen Datenelemente speichert, wodurch das System den Teilnehmer im Netz identifizieren, authentifizieren und lokalisieren kann (siehe z. B. D8, Seiten 8/9, Nr. 3.3). Der übrige Teil der Mobilstation ist ein "universelles Gerät, das abwechselnd von verschiedenen Teilnehmern betrieben werden kann, wobei jeder sein eigenes SIM benutzt" (D8, Seite 3, vorletzter Absatz).

Der GSM-Standard umfaßt nicht nur technische, sondern auch administrative und kommerzielle Aspekte des Netzbetriebs. Insbesondere die Trennung zwischen teilnehmerbezogenen und universellen Funktionen bietet aus der Sicht des Netzbetreibers "große Flexibilität bei der Teilnehmerverwaltung" (a. a. O.). Zu den kommerziellen Aspekten der Teilnehmerverwaltung zählt u. a., daß der Netzbetreiber über die technischen und administrativen Mittel für die Abrechnung der Telefongebühren mit den einzelnen Teilnehmern verfügt, auch wenn in D8 hierauf nicht explizit eingegangen wird.

Das SIM ist im "GSM-Netzbetrieb" (D8, Seite 5, Nr. 2.3) personalisiert (d. h. einem bestimmten Teilnehmer zugeordnet) und stellt aus verfahrenstechnischer Sicht eine GSM-Anwendung dar, die dem Teilnehmer technisch den Zugang zum System ermöglicht. Die GSM-Anwendung kann eine von mehreren Anwendungen sein, z. B. wenn das SIM Teil einer multifunktionalen Chipkarte nach ISO-Norm ist, die neben der GSM-Anwendung eine Reihe anderer Anwendungen unterstützt. Auf einer solchen aktiven multifunktionalen Karte erfolgt die Auswahl der GSM-Anwendung über entsprechende Befehle (D8, Seite 1, letzter Absatz, Seite 6, dritter Absatz und Seite 9, dritter und letzter Absatz).

10. Anspruch 1 (gemäß Haupt- und Hilfsantrag) besagt, daß "dem Teilnehmer-Kennungsmodul (SIM) zumindest zwei ... Kennungen zuge-

and not merely a businessman, actuary or accountant.

9. The starting point for examining inventive step is, in the present case, prior art document D8. It describes features of the GSM network standards at the stage of implementation reached in 1990 and the so-called Subscriber Identity Module SIM in particular, which is part of the mobile station and stores all the subscriber-related information elements contained in the individual mobile stations, allowing the system to identify, authenticate and locate the subscriber in the network (see eg document D8, pages 8/9, section 3.3). The remaining part of the mobile station is "a universal equipment operable by different subscribers in turn, each using his own SIM" (document D8, page 3, penultimate paragraph).

The GSM standards address not only technical issues but also administrative and commercial aspects of the network management. In particular the separation of subscriber-related and universal functions provide, from the network operator's point of view, "a great flexibility in the subscription management" (loc. cit.). Although not explicitly dealt with in document D8, the commercial aspects of a subscription management imply that the network operator has at its disposal the technical and administrative means for charging the calling costs to the individual subscriber.

The SIM, in the "GSM network operation phase" (document D8, section 2.3 on page 5), is personalised (allocated to a given subscriber) and, from a process point of view, a GSM application enabling the subscriber technically to access the system. The GSM application may be one of several applications, for example when the SIM is part of an ISO standardised multi-application IC card supporting in addition to the GSM application a number of other applications. On such an active multi-application card the GSM application can be selected by appropriate commands (document D8, page 1, last paragraph, page 6, third paragraph and page 9, third and last paragraphs).

10. Claim 1 (according to both requests) defines that "the subscriber identity module (SIM) is allocated at least two identities". Figure 6 of the

ne spécialisée dans le traitement des données, et non pas simplement un homme d'affaires, un actuaire ou un comptable.

9. Le point de départ de l'examen de l'activité inventive est, en l'espèce, le document de l'état de la technique D8. Celui-ci décrit les caractéristiques des normes du réseau GSM au stade atteint en 1990, et notamment le module d'identité d'abonné (SIM), qui fait partie intégrante de la station mobile et stocke tous les éléments d'information relatifs à l'abonné contenus dans les stations mobiles individuelles, permettant ainsi au système d'identifier, d'authentifier et de localiser l'abonné dans le réseau (cf. par exemple document D8, p. 8-9, point 3.3). Le reste de la station mobile est constitué d'un "équipement universel que différents abonnés peuvent utiliser alternativement, en se servant chacun de son propre SIM" (document D8, p. 3, avant-dernier alinéa).

Les normes GSM ont trait non seulement aux questions techniques, mais aussi aux aspects administratifs et commerciaux liés à la gestion du réseau. En particulier, la séparation entre les fonctions concernant les abonnés et les fonctions universelles offre, du point de vue de l'opérateur du réseau, une "grande souplesse dans la gestion des abonnements" (loc. cit.). Bien qu'ils n'aient pas été expressément abordés dans le document D8, les aspects commerciaux de la gestion d'abonnements impliquent que l'opérateur du réseau dispose des outils techniques et administratifs pour facturer les frais d'appel à chaque abonné.

Dans la "phase d'opération du réseau GSM", le SIM (document D8, p. 5, point 2.3) est personnalisé (attribué à un abonné donné) et, du point de vue technique, est une application GSM qui permet à l'abonné d'accéder techniquement au système. L'application GSM peut être une application parmi d'autres, par exemple lorsque le SIM fait partie d'une carte à puce aux normes ISO qui, offrant des applications multiples, soutient, outre l'application GSM, un certain nombre d'autres applications. Sur une telle carte active à applications multiples, des commandes spécifiques permettent de sélectionner l'application GSM (document D8, p. 1, dernier alinéa, p. 6, troisième alinéa et p. 9, troisième et dernier alinéas).

10. La revendication 1 (selon les deux requêtes) indique qu'"il est affecté au module d'identité d'abonné (SIM) au moins deux identités". La figure 6 du

teilt sind". Abb. 6 der Patentschrift zeigt jedoch eine "aktive Karte, modifiziert für die Nutzung als Teilnehmer-Kennungsmodul" mit zwei Standardmodulen (Patentschrift, Spalte 4, Zeilen 46 ff., Spalte 6, Zeilen 12 ff. und Spalte 8, Anspruch 15), die jeweils eine voll funktionsfähige GSM-Anwendung bereitstellen. Unter den im Patent verwendeten Begriff "Teilnehmer-Kennungsmodul" fällt somit auch die in der Druckschrift D8 offenbarte multifunktionale Karte mit Ausnahme des Anspruchsmerkmals, daß "zumindest zwei Kennungen" zugewiesen werden, was in der Wortwahl von D8 heißt, daß nicht nur eine, sondern mindestens zwei der von der aktiven multifunktionalen Karte unterstützten Anwendungen GSM-Anwendungen sind.

11. Laut Druckschrift D8 wird jedem einzelnen Teilnehmer-Kennungsmodul eine Kennung zugewiesen, auf der verschiedene Kenndaten basieren (u. a. die persönliche Kennungsnummer IMSI, der wiederum ein MSISDN-Verzeichniseintrag zugeordnet ist). Im Aufenthaltsregister bzw. dem Home Location Register HLR (siehe Druckschrift D8, Seite 2, Nr. 1.2) sind all diese Nummern miteinander verknüpft. Da nach dem GSM-Standard die Teilnehmerkennungen im Standortverzeichnis des Netzes gespeichert sein müssen, aktiviert ein Benutzer, der eine GSM-Anwendung aufruft, von der Teilnehmereinheit aus automatisch und selektiv die gewünschte Kennung im Standortverzeichnis des Netzbetreibers. Einer IMSI-Kennung kann zu einem Zeitpunkt jeweils nur eine GSM-Anwendung zugewiesen sein. Anhand des der Teilnehmerkennung zugeordneten MSISDN-Verzeichniseintrags werden eingehende Anrufe automatisch der aktivierten Kennung zugeleitet, wobei die im Standortverzeichnis gespeicherten Daten maßgebend sind.

12. Im Hinblick auf den Hauptantrag der Beschwerdeführerin nimmt die Entgegenhaltung D8 demnach alle Merkmale des Anspruchs 1 außer den folgenden vorweg:

i) Dem Teilnehmer-Kennungsmodul sind zumindest zwei Kennungen zugeteilt,

ii) die wahlweise verwendbar sind, wobei

iii) die wahlweise Aktivierung zur Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern herangezogen wird.

present patent specification, however, shows an "active card modified for use as a subscriber identity module" including two standard modules (patent specification, column 4, lines 46 ff., column 6, lines 12 ff. and column 8, claim 15), each module providing a fully functional GSM application. The term "subscriber identity module" as used in the patent, therefore, has to be construed to include the multi-application card disclosed in document D8, except for the claim feature that "at least two identities" are allocated, which means in the terminology of document D8 that not only one but at least two of the applications supported by the active multi-application card are GSM applications.

11. According to document D8, each single subscriber identity module is allocated an identity which is the basis for different identity data (among others, the personal identity number IMSI to which a MSISDN number is allocated). The network location registers including the Home Location Register HLR (see document D8, page 2, section 1.2) maintain the correspondence between all these numbers. Since the GSM standards require that the subscriber identity data are stored in the network home database, a user selecting a GSM application automatically and selectively activates the desired identity in the home database of the network operator from the subscriber unit. Only one GSM application can be allocated to an IMSI identity at a time. By means of the MSISDN number allocated to the subscriber identity incoming calls are automatically set up against the activated identity according to the information stored in the home database.

12. With reference to the appellant's main request it follows that document D8 anticipates all features of claim 1 but the following:

(i) the subscriber identity module is allocated at least two identities,

(ii) said at least two identities being selectively usable, and

(iii) the selective activation being used for distributing the costs for service and private calls or among different users.

fascicule du brevet montre toutefois une "carte active modifiée en vue d'être utilisée comme module d'identité d'abonné" qui comprend deux modules standard (fascicule du brevet, colonne 4, lignes 46 s., colonne 6, lignes 12 s. et colonne 8, revendication 15), chaque module fournissant une application GSM pleinement fonctionnelle. L'expression "module d'identité d'abonné" telle qu'utilisée dans le brevet doit par conséquent être interprétée comme incluant la carte à applications multiples divulguée dans le document D8, à l'exception de la caractéristique de la revendication selon laquelle "au moins deux identités" sont affectées, ce qui signifie, dans la terminologie du document D8, que non pas une, mais au moins deux des applications soutenues par la carte active à applications multiples sont des applications GSM.

11. Selon le document D8, il est affecté à chaque module d'identité d'abonné une identité qui est la base de différentes données d'identité (entre autres le numéro d'identification personnel IMSI, auquel est attribué un numéro MSISDN). Les enregistreurs de localisation du réseau, y compris l'enregistreur de localisation nominal HLR (cf. document D8, p. 2, point 1.2), assurent la correspondance entre tous ces numéros. Les normes GSM nécessitant un stockage des données d'identité de l'abonné dans la base de données nominale du réseau, un utilisateur qui sélectionne une application GSM active de façon automatique et sélective l'identité souhaitée dans la base de données nominale de l'opérateur du réseau à partir du terminal d'abonné. Une seule application GSM peut être affectée à une identité IMSI à la fois. Grâce au numéro MSISDN attribué à l'identité de l'abonné, les appels entrants sont automatiquement établis sur l'identité activée en fonction des données stockées dans la base de données nominale.

12. Compte tenu de la requête principale du requérant, il apparaît que le document D8 anticipe toutes les caractéristiques de la revendication 1, à l'exception des points suivants :

i) au moins deux identités sont affectées au module d'identité d'abonné,

ii) ces deux identités sont utilisables de façon sélective, et

iii) l'activation sélective est utilisée pour répartir les coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs.

13. Auf welche Weise die Gebührenaufteilung erfolgt (Merkmale ii) und iii)), wird jedoch nicht als technische Funktion des Systems offenbart: Es bleibt dem Benutzer überlassen, sich für eine gewünschte Kennung zu entscheiden und diese auszuwählen, und es ist Sache des Netzbetreibers, die zusätzlichen Kenndaten in der einen oder anderen Weise zu verwenden. Die Schwierigkeiten, die überwunden werden sollen, liegen nicht in irgendwelchen technischen Aspekten des Netzes begründet. Bei dem beanspruchten Verfahren zur Gebührenverrechnung handelt es sich vielmehr um ein finanzielles und administratives Konzept, das als solches nicht die Anwendung technischer Fähigkeiten und Kompetenzen erfordert und auf administrativer Ebene keine Lösung einer technischen Aufgabe beinhaltet. Technische Aspekte kommen erst bei der Implementierung eines derartigen Verfahrens im GSM-System zum Tragen. Mit anderen Worten: Das beanspruchte Konzept der wahlweisen Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern trägt als solches nicht zum technischen Charakter der Erfindung bei.

14. Gemäß der in der Patentschrift genannten Aufgabenstellung sollen mit der Erfindung die Schwierigkeiten behoben werden, die bei der Aufteilung der Gebühren zwischen dienstlichen und privaten Anrufen oder zwischen verschiedenen Benutzern entstehen (siehe z. B. Spalte 1, Zeilen 45 ff.). Eine technische Aufgabe ist in dieser Formulierung jedoch nicht zu erkennen. Um zur technischen Aufgabe zu gelangen, muß die genannte Aufgabenstellung dahingehend umformuliert werden, daß eine Implementierung des GSM-Systems angestrebt wird, die es dem Benutzer erlaubt, zwischen Anrufen zu unterschiedlichen Zwecken oder Anrufen verschiedener Benutzer zu unterscheiden. Realistischerweise würde der Techniker ja im Rahmen seiner Auftragsinformationen darüber, welche Dienste für den Kunden zu erbringen sind, Kenntnis vom Konzept der Gebührenzuordnung erhalten.

15. Aus D8 ist dem Fachmann, d. h. dem Fachmann auf dem Gebiet der GSM-Systeme, bekannt, daß vor der Bewilligung des Zugangs zum GSM-Netz die Mobilstation zunächst durch ein Teilnehmer-Kennungsmodul mit der IMSI-Nummer personalisiert werden muß, die das Konto für die anfallenden Telefongebühren festlegt. Damit zwischen Telefonanrufen, die von ein und derselben Mobilstation aus getätigt werden, unterschieden werden kann, müssen mehrere IMSI-

13. Distributing costs according to specific schemes (features (ii) and (iii)), however, is not disclosed as a technical function of the system: it is left to the user to decide and to select the desired identity and to the network operator to use the additional identity data in one or other way. The inconveniences to be eliminated are actually not located in any technical aspects of the network system, distributing costs according to the claimed kind of cost attributing scheme is rather a financial and administrative concept which as such does not require the exercise of any technical skills and competence and does not, on the administrative level, involve any solutions to a technical problem. Technical aspects first come into play with the implementation of such a scheme on the GSM system. In other words, the claimed concept of selectively distributing the costs for service and private calls or among different users does as such not make a contribution to the technical character of the invention.

14. According to the patent specification, eliminating inconveniences caused by distributing costs for service and private calls or among different users is an object of the invention (see, for example, column 1, lines 45 ff). This is not yet formulated as a technical problem. To arrive at the technical problem this object needs to be reformulated as being to implement the GSM system in such a way as to allow user-selectable discrimination between calls for different purposes or by different users. In fact, the technical professional would, in a realistic situation, receive knowledge of the cost distribution concept as part of the task information given to him to indicate the services to be provided to the customer.

15. From document D8, the skilled person, an expert in GSM systems, knows that before access to a GSM network can be granted, the mobile station has to be personalised by means of a subscriber identity module, providing the IMSI number which identifies the account to which the calling costs are to be charged. Discriminating between calls originating from one and the same mobile station, therefore, requires the allocation of different IMSI numbers, or in

13. Or, la répartition des coûts selon des modèles définis (caractéristiques ii) et iii)) n'est pas divulguée en tant que fonction technique du système : l'utilisateur est libre de décider et de sélectionner l'identité désirée, et l'opérateur de réseau d'utiliser d'une manière ou d'une autre les données d'identité supplémentaires. Les inconvénients qu'il est proposé de supprimer ne tiennent en fait à aucun aspect technique du réseau ; la répartition des coûts selon le type revendiqué de modèle d'attribution des coûts est plutôt un concept d'ordre financier et administratif qui, en tant que tel, ne nécessite pas d'aptitude ou de compétence technique et n'implique pas, sur le plan administratif, de solution à un problème technique. Les aspects techniques n'interviennent qu'avec la mise en oeuvre d'un tel modèle sur le système GSM. Autrement dit, le concept revendiqué de répartition sélective des coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs ne contribue pas en tant que tel au caractère technique de l'invention.

14. Selon le fascicule du brevet, supprimer les inconvénients dus à la répartition des coûts entre les appels de service et les appels personnels ou entre les différents utilisateurs est un but de l'invention (cf. par exemple colonne 1, lignes 45 s.). Or ce but n'est pas formulé comme un problème technique. Pour qu'il s'agisse d'un problème technique, il faut reformuler l'objet en précisant qu'il consiste à mettre en oeuvre le système GSM de manière à permettre de distinguer, en fonction de ce que l'utilisateur sélectionne, entre des appels passés à des fins diverses et des appels passés par des utilisateurs différents. Dans la réalité, le technicien prendrait connaissance du concept de répartition des coûts dans le cadre des informations qui lui sont données pour lui indiquer les services à fournir aux clients.

15. Par le document D8, l'homme du métier, spécialiste des systèmes GSM, sait qu'avant l'ouverture d'un droit d'accès au réseau GSM, la station mobile doit être personnalisée au moyen d'un module d'identité d'abonné, qui fournit le numéro IMSI identifiant le compte sur lequel imputer les frais d'appel. Faire la distinction entre des appels provenant d'une seule et même station mobile exige par conséquent l'affectation de différents numéros IMSI ou, en

Nummern zugewiesen werden, oder anders ausgedrückt: Es muß die entsprechende Zahl von GSM-Anwendungen implementiert werden (Merkmal i)). Für dieses technische Erfordernis findet der Fachmann eine Lösung in D8 (a. a. O.): Verwendung einer aktiven multifunktionalen Karte mit den notwendigen Befehlen für die Wahl der gewünschten Anwendung (Merkmal ii)) und somit der gewünschten Kennung, die in einem GSM-System für die Gebührenerhebung genutzt werden kann.

Schließlich sind sämtliche technischen Überlegungen, die mit der Implementierung der spezifischen Nutzung gemäß Merkmal iii) im GSM-System verbunden sein könnten, unmittelbar aus dem Stand der Technik herleitbar. Beim GSM-System werden die Gebühren derjenigen Kennung zugeordnet, die für den Anruf benutzt wird, was in der beanspruchten Erfindung genauso ist. Das Streitpatent offenbart bzw. beansprucht keine neue Methode der Gebührenerhebung, es weist einem Teilnehmer lediglich mehrere Kennungen zu, zwischen denen gewählt werden kann, was aber – wenn überhaupt – nur geringfügige Änderungen am Standortverzeichnis des Netzes erforderlich macht. Nach Auffassung der Kammer beruhen derartige Überlegungen nicht auf einer schöpferischen Leistung in technischer Hinsicht und können daher keinen Beitrag zur erfinderischen Tätigkeit leisten.

Folglich ist die beanspruchte Erfindung, soweit sie technischen Charakter aufweist, im Lichte der Lehre von D8 naheliegend, weshalb das Verfahren nach Anspruch 1 das Patentierbarkeitserfordernis der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt (Art. 52 (1) und 56 EPÜ).

16. Anspruch 1 des Hilfsantrags beinhaltet das zusätzliche Merkmal, daß "– gesteuert durch die Daten im Standortverzeichnis – ein eingehender Ruf der aktivierten Kennung zugeleitet wird". Da jedem Teilnehmer-Kennungsmodul ein MSISDN-Verzeichniseintrag zugewiesen wird (s. o.), ist dieses Anspruchsmerkmal bereits in einem standardmäßigen GSM-System verwirklicht und ändert somit nichts an der Formulierung der technischen Aufgabe oder an der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, so daß die oben angeführten Gründe für die mangelnde erfinderische Tätigkeit in bezug auf den Hauptantrag auch für den Hilfsantrag gelten.

17. Zusammenfassend ist festzustellen, daß die im Haupt- bzw. Hilfsantrag beanspruchte Erfindung das

other terms, the implementation of a corresponding number of GSM applications (feature (i)). Faced with this technical requirement, the skilled person finds a solution in document D8 (loc. cit): the use of an active multi-application card providing the necessary commands for selecting the desired application (feature (ii)), and thus the desired identity which a GSM system can use for charge collection.

Finally, any technical considerations which might be involved in implementing the specific use according to feature (iii) on the GSM system derive from the prior art in a straightforward way. In the GSM system costs are charged to the identity used for making a call and this remains the same according to the invention. The patent in suit does not disclose or claim any new way of charging costs, but only correlates more than one identity with one and the same subscription under the discrimination aspect, thus requiring – if at all – only minor modifications of the network's home database. In the Board's view, such considerations do not involve any technical ingenuity and hence cannot contribute positively to inventive step.

In consequence, the claimed invention, in so far as it has technical character, is obvious in the light of document D8 so that the method of claim 1 does not meet the patentability requirement of inventive step (Articles 52(1) and 56 EPC).

16. Claim 1 of the auxiliary request in substance includes the additional feature that "an incoming call (is) set up against the activated identity controlled by the information in the home database". In view of the MSISDN number allocated to any subscriber identity module (see above) this claim feature is already a feature of the standard GSM system and does thus not make any difference to the formulation of the technical problem or the assessment of inventive step so that the reasons given above for lack of inventive step in respect to the main request apply also to the auxiliary request.

17. In summary, the invention as claimed in both main and auxiliary request does not meet the

d'autres termes, la mise en œuvre d'un nombre correspondant d'applications GSM (caractéristique i)). Pour répondre à cette exigence technique, l'homme du métier trouve une solution dans le document D8 (loc. cit) : l'utilisation d'une carte active à applications multiples, qui fournit les commandes nécessaires pour sélectionner les applications souhaitées (caractéristique ii)), et donc l'identité désirée qu'un système GSM peut utiliser pour le recouvrement des montants dus.

Enfin, toute considération technique qui pourrait intervenir dans le cadre de l'utilisation spécifique selon la caractéristique iii) sur le système GSM découle directement de l'état de la technique. Dans le système GSM, les frais sont imputés à l'identité utilisée pour l'appel, ce qui, d'après l'invention, reste inchangé. Le brevet en litige ne divulgue ni ne revendique aucun nouveau moyen de facturer les coûts, mais attribue simplement plusieurs identités, pouvant être sélectionnées, à un seul et même abonnement, ce qui ne requiert tout au plus que des modifications mineures de la base de données nominale du réseau. La Chambre estime que de telles considérations n'impliquent aucune inventivité technique et, par tant, ne peuvent contribuer positivement à une activité inventive.

En conséquence, l'invention revendiquée, dans la mesure où elle revêt un caractère technique, est évidente à la lumière du document D8, de sorte que la revendication 1 ne satisfait pas à l'exigence d'activité inventive requise pour la brevetabilité (articles 52(1) et 56 CBE).

16. La revendication 1 de la requête subsidiaire inclut la caractéristique supplémentaire selon laquelle "un appel entrant (est) établi sur l'identité activée sous contrôle des données stockées dans la base de données nominale". Un numéro MSISDN étant affecté à tout module d'identité d'abonné (voir plus haut), cette caractéristique de la revendication existe déjà sur un système GSM standard et ne change donc en rien la formulation du problème technique ni l'appréciation de l'activité inventive, si bien que les motifs invoqués plus haut en ce qui concerne l'absence d'activité inventive de la requête principale valent aussi pour la requête subsidiaire.

17. En résumé, l'invention telle que revendiquée à la fois dans la requête principale et dans la requête subsi-

Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit nicht erfüllt, was der Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der beantragten Änderungen entgegensteht. Der Antrag der Beschwerdeführerin, die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen, falls das Dokument EP-B-0 344 989 für die Patentierbarkeit als relevant angesehen werde, geht ins Leere, da das Dokument für die Beschwerde nicht entscheidungserheblich ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

requirement of inventive step, precluding maintenance of the patent on the basis of the requested amendments. The appellant's request concerning remittal of the case to the first instance, which is expressed as conditional on the relevance of document EP-B-0 344 989, does not take effect since the document is not material to the decision on the appeal.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

diaire ne satisfait pas à l'exigence d'activité inventive, ce qui exclut le maintien du brevet sur la base des modifications demandées. La demande du requérant concernant le renvoi de l'affaire à la première instance, conditionnée à la pertinence du document EP-B-0 344 989, ne saurait être accueillie, étant donné que ce document n'a pas d'incidence sur la décision relative au recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.
