

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.1  
vom 8. September 2000  
T 931/95 – 3.5.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
Mitglieder: R. R. K. Zimmermann  
V. Di Cerbo

**Anmelder: Pension Benefit Systems  
Partnership**

**Stichwort: Steuerung eines  
Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP**

**Artikel: 52 (1), (2), (2) c), (3); 56;  
84 EPÜ**

**Richtlinien: C-IV, 1.1, 1.2, 2.2**

**Schlagwort: "Patentierungsverbot  
für Pläne, Regeln und Verfahren für  
geschäftliche Tätigkeiten (bejaht) –  
für Vorrichtungen, die eine physika-  
lische Entität zur Ausführung eines  
solchen Verfahrens darstellen  
(verneint)"**

*Leitsätze*

*I. Es ist ein implizites Erfordernis des EPÜ, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ zu sein (im Anschluß an die Entscheidungen T 1173/97 und T 935/97).*

*II. Verfahren, bei denen es nur um wirtschaftsorientierte Konzeptionen und Verfahrensweisen für geschäftliche Tätigkeiten geht, sind keine Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ. Ein Verfahrensmerkmal, das die Verwendung technischer Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und/oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen betrifft, verleiht einem solchen Verfahren nicht zwangsläufig technischen Charakter.*

*III. Eine Vorrichtung, die als eine physikalische Entität oder ein konkretes Erzeugnis anzusehen ist, ist – auch wenn sie sich zur Ausführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eignet – eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.*

*IV. Das EPÜ entbehrt jeder Grundlage, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen ist, zwischen "neuen Merkmalen" und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehlt auch die Rechtsgrund-*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.5.1  
dated 8 September 2000  
T 931/95 – 3.5.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: P. K. J. van den Berg  
Members: R. R. K. Zimmermann  
V. Di Cerbo

**Applicant: Pension Benefit Systems  
Partnership**

**Headword: Controlling pension  
benefits system/PBS PARTNERSHIP**

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

**Guidelines: C-IV, 1.1, 1.2, 2.2**

**Keyword: "Exclusion from patent-  
ability: of schemes, rules and methods  
for doing business (yes) – of appara-  
tus constituting a physical entity for  
carrying out such method (no)"**

*Headnote*

*I. Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (following decisions T 1173/97 and T 935/97)*

*II. Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC. A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character on such a method.*

*III. An apparatus constituting a physical entity or concrete product, suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.*

*IV. There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.1,  
en date du 8 septembre 2000  
T 931/95 – 3.5.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg  
Membres : R. R. K. Zimmermann  
V. Di Cerbo

**Demandeur : Pension Benefit Systems  
Partnership**

**Référence : Contrôle d'un système de  
caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP**

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

**Directives : C-IV, 1.1, 1.2, 2.2**

**Mot-clé : "Exclusion de la brevetabi-  
lité : des plans, principes et métho-  
des dans le domaine des activités  
économiques (oui) – des dispositifs  
constituant une entité physique pour  
la mise en oeuvre desdites méthodes  
(non)"**

*Sommaire*

*I. L'existence d'un caractère technique est une condition implicite de la CBE, à laquelle une invention doit satisfaire pour être une invention au sens de l'article 52(1) CBE (cf. décisions T 1173/97 et T 935/97).*

*II. Les méthodes faisant uniquement intervenir des idées économiques et des pratiques commerciales ne sont pas des inventions au sens de l'article 52(1) CBE. Une caractéristique d'une méthode portant sur l'utilisation de moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations de nature exclusivement non technique ne confère pas nécessairement un caractère technique à ladite méthode.*

*III. Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.*

*IV. Rien dans la CBE ne permet d'opérer une distinction entre les "nouvelles caractéristiques" d'une invention et les caractéristiques de ladite invention connues de l'état de la technique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'invention revendiquée peut être considérée comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.*

lage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden (im Anschluß an die Entscheidungen T 1173/92 und T 935/97).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen eine am 7. Juli 1995 zur Post gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung, mit der die europäische Patentanmeldung Nr. 88 302 239.4 zurückgewiesen wurde.

Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß die Anmeldung auf ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten gerichtet sei, keinen technischen Charakter aufweise und deshalb nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen sei.

In der Entscheidung wurde festgestellt, daß bestehende private Pensionssysteme, wie sie auf Seite 1, Zeilen 18 bis 24 der Anmeldung beschrieben seien, den nächstliegenden Stand der Technik bildeten. Der Anmeldung sei jedoch kein technischer Beitrag des beanspruchten Gegenstands zum Stand der Technik zu entnehmen.

Erst recht leiste der beanspruchte Gegenstand als Ganzes keinen Beitrag zum Stand der Technik auf einem nach Artikel 52 (2) EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Gebiet, d. h. die Anmeldung sei auf einen nicht patentfähigen Gegenstand als solchen gerichtet, und damit wurde in der Entscheidung auch auf Artikel 52 (3) EPÜ Bezug genommen.

Da die Merkmale bestehender privater Pensionssysteme in der Anmeldung nicht beschrieben würden, könne aus dem Unterschied des beanspruchten Gegenstands gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik keine objektive Aufgabe technischer Natur hergeleitet werden.

Darüber hinaus wurde in der angefochtenen Entscheidung festgestellt, daß zum Verständnis dessen, was durch die Erfindung verwirklicht werde, keinerlei technische Kenntnisse notwendig seien, da sich die Anmeldung auf Pläne, Regeln und Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten beziehe, ohne irgendeine technische Aufgabe lösen zu wollen.

Abgesehen von den Datenverarbeitungsmitteln enthielten die Anspruchs Begriffe wie Durchschnittsaltersberechnungsmittel, Lebensversiche-

for applying this so-called contribution approach for this purpose (following decisions T 1173/97 and T 935/97)

### Summary of facts and submissions

I. The appeal is directed against a decision of the examining division, posted on 7 July 1995, refusing European patent application No. 88 302 239.4.

The reason for the refusal was that the application related to a method for doing business, lacking any technical character and thus being excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

According to the decision the closest prior art consisted of existing private pension plans as described at page 1, lines 18 to 24, of the application. It was, however, not possible to deduce from the application any technical contribution provided by the claimed subject-matter to the prior art.

More in particular the subject-matter as claimed, considered as a whole, did not provide any contribution to the art in a field not excluded from patentability under Article 52(2) EPC, i.e. the application related to non-patentable subject-matter as such, and here the decision also referred to Article 52(3) EPC.

Because the features of existing private pension plans were not mentioned in the application, no objective problem of technical character could be deduced from the difference between the claimed subject-matter and the closest prior art.

Furthermore the decision under appeal pointed out that any skills necessary to understand what was realised by the invention were not of a technical character since the application dealt with schemes, rules and methods for doing business without any technical problem being solved.

Apart from the data processing means, the claims of the then main request contained expressions like average age computing means, life insurance cost computing means,

Ainsi, la CBE n'offre aucune base juridique permettant d'appliquer, aux fins précitées, l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique (cf. décisions T 1173/97 et T 935/97)

### Exposé des faits et conclusions

I. Le recours est dirigé contre une décision de la division d'examen rejetant la demande de brevet européen n° 88 302 239.4. Cette décision a été remise à la poste le 7 juillet 1995.

La demande a été rejetée au motif qu'elle porte sur une méthode dans le domaine des activités économiques dépourvue de caractère technique et donc exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

D'après la décision, l'état de la technique le plus proche est constitué par des systèmes de retraite privés tels que décrits à la page 1, lignes 18 à 24 de la demande. Toutefois, rien dans la demande ne permet de déduire que l'objet revendiqué apporte une contribution à l'état de la technique.

Plus précisément, l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, n'apporte aucune contribution à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE. En d'autres termes, la demande porte sur un objet non brevetable en tant que tel, et sur ce point la décision fait également référence à l'article 52(3) CBE.

Etant donné que les caractéristiques des régimes de retraite privés existants ne sont pas mentionnées dans la demande, il n'est pas possible de déduire un problème objectif à caractère technique à partir de la différence entre l'objet revendiqué et l'état de la technique le plus proche.

En outre, la décision attaquée souligne que toutes les compétences nécessaires à la compréhension de ce qui est réalisé par l'invention ne sont pas de nature technique, puisque la demande porte sur des plans, principes et méthodes dans le domaine des activités économiques, sans qu'aucun problème technique soit résolu.

Hormis les moyens de traitement des données, les revendications de ce qui était alors la requête principale contenaient des expressions telles que moyen de calcul de l'âge moyen,

rungskostenberechnungsmittel, Verwaltungskostenberechnungsmittel, und in den Ansprüchen des damaligen Hilfsantrags waren zudem Mittel für eine erste bis vierte mathematische Komponente sowie ein erstes und zweites mathematisches Multiplikationsmittel genannt.

In der angefochtenen Entscheidung wurde die Auffassung vertreten, daß diese Begriffe bar jeder technischen Definition seien; die Mittel gäben lediglich Hinweise auf ihren Verwendungszweck, nämlich den Einsatz zur Arbeitsteilung unter Berücksichtigung kommerzieller oder betrieblicher Überlegungen, und definierten nicht die Merkmale der verwendeten technischen Geräte; in der ganzen Beschreibung würden keine technischen Überlegungen angestellt oder angedeutet.

II. Die Beschwerdeführerin hat am 8. September 1995 Beschwerde eingelegt und die Aufhebung der erstinstanzlichen Entscheidung beantragt. Am selben Tag wurde die Beschwerdegebühr entrichtet und am 15. November 1995 wurde eine Beschwerdebeurteilung eingereicht.

Mit der Beschwerdebeurteilung hat die Beschwerdeführerin einen Hauptantrag eingereicht, der – abgesehen von zwei kleineren Fehlern, die berichtigt worden waren – dem mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesenen Hauptantrag entspricht, sowie einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag. Letzterer entspricht dem mit der angefochtenen Entscheidung zurückgewiesenen Hilfsantrag.

Die unabhängigen Ansprüche 1 und 5 des Hauptantrags lauten wie folgt:

"1. Verfahren zur Steuerung eines Pensionsprogramms durch Verwalten mindestens eines auf einen teilnehmenden Arbeitgeber lautenden Kontos für die gemeldeten Arbeitnehmer eines jeden teilnehmenden Arbeitgebers, die jeweils wiederkehrende Versorgungszahlungen erhalten sollen, wobei dieses Verfahren folgendes umfaßt:

Versorgung eines Datenverarbeitungsmittels mit Informationen jedes teilnehmenden Arbeitgebers über die Anzahl aller seiner gemeldeten Arbeitnehmer, deren Einkünfte und Alter;

Ermittlung des Durchschnittsalters aller gemeldeten Arbeitnehmer mit Hilfe von Durchschnittsalterberechnungsmitteln;

administrative cost computing means and the claims of the then auxiliary request mentioned additionally first to fourth mathematical component means and first to second mathematical product means.

In the decision under appeal these expressions were considered as missing any technical definitions; said means were considered as hinting only at their purpose, namely to serve for division of labour taking into account commercial or managerial considerations and not defining the features of the technical equipment used; the whole description did not suggest or indicate any technical considerations.

II. The appellant filed a notice of appeal on 8 September 1995, requesting reversal of the first-instance decision. The appeal fee was paid the same day and a statement setting out the grounds of appeal was filed on 15 November 1995.

With the statement of grounds the appellant submitted a main request, corresponding, apart from two corrected minor errors, to the main request as refused by the decision under appeal, a first auxiliary request, and a second auxiliary request, the latter corresponding to the auxiliary request as refused by the decision under appeal.

Independent claims 1 and 5 of the main request read as follows:

"1. A method of controlling a pension benefits program by administering at least one subscriber employer account on behalf of each subscriber employer's enrolled employees each of whom is to receive periodic benefits payments, said method comprising:

providing to a data processing means information from each said subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees of the said subscriber employer;

determining the average age of all enrolled employees by average age computing means;

moyen de calcul du coût d'assurance vie, moyen de calcul du coût administratif, et les revendications de la requête subsidiaire mentionnaient de surcroît quatre composants mathématiques et deux moyens de produit mathématique.

Dans la décision attaquée, la division d'examen a considéré que ces expressions ne correspondaient à aucune définition technique, lesdits moyens renvoyant seulement à leur finalité, à savoir assurer la division du travail moyennant la prise en compte de facteurs commerciaux et de gestion, sans définir les caractéristiques du matériel utilisé. La description ne suggère ou n'indique nulle part des éléments techniques.

II. Le requérant a formé un recours le 8 septembre 1995 pour demander l'annulation de la décision de la première instance. La taxe de recours a été payée le même jour et un mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 15 novembre 1995.

Avec le mémoire exposant les motifs du recours, le requérant a déposé une requête principale qui correspond, abstraction faite de deux erreurs de détail corrigées, à la requête principale telle que rejetée par la décision attaquée, une première requête subsidiaire, et une deuxième requête subsidiaire, cette dernière correspondant à la requête subsidiaire telle que rejetée par la décision attaquée.

Les revendications indépendantes 1 et 5 de la requête principale s'énoncent comme suit :

"1. Méthode pour contrôler un système de caisse de retraite en administrant au moins un compte d'employeur affilié pour le compte des employés inscrits de l'employeur affilié, chacun d'eux devant recevoir des prestations périodiques, ladite méthode comprenant :

la fourniture, à un moyen de traitement des données, d'informations provenant de chaque employeur affilié susmentionné, définissant le nombre, les revenus et l'âge de tous les employés inscrits dudit employeur affilié ;

la détermination de l'âge moyen de tous les employés inscrits à l'aide d'un moyen de calcul de l'âge moyen ;

Ermittlung der wiederkehrenden Kosten der Lebensversicherung für alle gemeldeten Arbeitnehmer dieses teilnehmenden Arbeitgebers mit Hilfe von Lebensversicherungskostenberechnungsmitteln; und Schätzung der jährlichen Gesamtausgaben für Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Treuhänder und staatliche Prämien für diesen teilnehmenden Arbeitgeber mit Hilfe von Verwaltungskostenberechnungsmitteln;

wobei das Verfahren im Betrieb Informationen bereitstellt, die folgendes definieren: den wiederkehrenden finanziellen Beitrag jedes teilnehmenden Arbeitgebers an einen Hauptfonds, die Versicherungssumme einer Lebensversicherungspolice für jeden gemeldeten Arbeitnehmer, die bei einem Lebensversicherungsträger gekauft, an den Hauptfonds abgetreten und bis zum Ableben des Arbeitnehmers in vollem Umfang aufrechterhalten werden muß, sowie die wiederkehrenden Leistungen, die jedem gemeldeten Arbeitnehmer im Todesfall, bei Erwerbsunfähigkeit oder beim Eintritt in den Ruhestand zustehen."

"5. Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionssystems, umfassend:

ein Datenverarbeitungsmittel, das so eingerichtet ist, daß es Informationen über die Anzahl aller gemeldeten Arbeitnehmer jedes teilnehmenden Arbeitgebers, deren Einkünfte und Alter in einen Speicher aufnimmt, wobei dieses Datenverarbeitungsmittel einen Prozessor umfaßt, der folgendes enthält:

- A. Durchschnittsaltersberechnungsmittel zur Ermittlung des Durchschnittsalters aller gemeldeten Arbeitnehmer;
- B. Lebensversicherungskostenberechnungsmittel zur Ermittlung der wiederkehrenden Kosten der Lebensversicherung für alle gemeldeten Arbeitnehmer des teilnehmenden Arbeitgebers;
- C. Verwaltungskostenberechnungsmittel zur Schätzung der jährlichen Gesamtausgaben für Verwaltung, Rechtsangelegenheiten, Treuhänder und staatliche Prämien für diesen teilnehmenden Arbeitgeber;

wobei die Vorrichtung so eingerichtet ist, daß sie im Betrieb Informationen bereitstellt, die folgendes definieren: den finanziellen Beitrag jedes teilnehmenden Arbeitgebers an einen Hauptfonds, die Versicherungssumme einer jeden Lebensversicherungspolice, die von einem Lebensversicherungsträger auf das Leben jedes gemeldeten Arbeitnehmers und

determining the periodic cost of life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer by life insurance cost computing means; and

estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer by administrative cost computing means;

the method producing, in use, information defining each subscriber employer's periodic monetary contribution to a master trust, the face amount of a life insurance policy on each enrolled employee's life to be purchased from a life insurer and assigned to the master trust and to be maintained in full force and effect until the death of the said employee, and periodic benefits to be received by each enrolled employee upon death, disability or retirement."

"5. An apparatus for controlling a pension benefits system comprising:

a data processing means which is arranged to receive information into a memory from each subscriber employer defining the number, earnings and ages of all enrolled employees, said data processing means including a processor which includes:

- A. average age computing means for determining the average age of all enrolled employees;
- B. life insurance cost computing means for determining the periodic cost of said life insurance for all enrolled employees of said subscriber employer;
- C. administrative cost computing means for estimating all administrative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for said subscriber employer;

the apparatus being arranged to produce, in use, information defining each subscriber employer's monetary contribution to a master trust; the face amount of each life insurance policy to be issued and made payable to said master trust by a life insurer on the life of each enrolled employee and to be maintained in full force and effect until the death of the said

la détermination du coût périodique de l'assurance vie pour tous les employés inscrits dudit employeur affilié, à l'aide d'un moyen de calcul du coût de l'assurance vie ;

l'estimation, à l'aide d'un moyen de calcul du coût administratif, de toutes les dépenses annuelles relatives à l'administration, à l'assistance juridique, aux actes fiduciaires et aux primes gouvernementales, pour ledit employeur affilié ;

la méthode produisant, en cours d'utilisation, des informations définissant pour chaque employeur affilié la cotisation périodique à un fonds collectif, la valeur nominale d'un contrat d'assurance vie pour chaque employé inscrit à acheter à une société d'assurance vie et imputé au fonds collectif, et à maintenir en vigueur jusqu'au décès dudit employé, et les prestations périodiques reçues par chaque employé inscrit en cas de décès, d'invalidité ou de départ à la retraite."

"5. Dispositif pour contrôler un système de caisse de retraite comprenant :

un moyen de traitement des données conçu pour recevoir en mémoire des informations en provenance de chaque employeur affilié définissant le nombre, les revenus et l'âge de tous les employés inscrits, ledit moyen de traitement des données comprenant un processeur qui inclut :

- A. un moyen de calcul de l'âge moyen pour déterminer l'âge moyen de tous les employés inscrits ;
- B. un moyen de calcul du coût de l'assurance vie pour déterminer le coût périodique de ladite assurance pour tous les employés inscrits dudit employeur affilié ;

C. un moyen de calcul du coût administratif pour estimer toutes les dépenses annuelles relatives à l'administration, à l'assistance juridique, aux actes fiduciaires et aux primes gouvernementales, pour ledit employeur affilié ; le dispositif étant conçu de sorte à produire, en cours d'utilisation, des informations définissant la cotisation financière à un fonds collectif de chaque employeur affilié ; la valeur nominale de chaque contrat d'assurance vie à verser dans ledit fonds collectif par une société d'assurance vie, sur la vie de chaque employé inscrit, et à maintenir en vigueur jus-

an den Hauptfonds zahlbar ausgestellt wird und bis zum Ableben des Arbeitnehmers in vollem Umfang aufrechtzuerhalten ist, sowie die wiederkehrenden Leistungen, die aus diesem Hauptfonds an jeden gemeldeten Arbeitnehmer im Todesfall, bei Erwerbsunfähigkeit oder beim Eintritt in den Ruhestand zu zahlen sind."

Der abhängige Anspruch 6 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"6. Vorrichtung nach Anspruch 5, deren Prozessor so eingerichtet ist, daß er folgendes liefert:

eine erste mathematische Komponente, um die Mindestanzahl von Jahren zu schätzen, in denen für jeden teilnehmenden Arbeitgeber eine Leistungspflicht gegenüber einem Hauptfonds besteht, wobei vom voraussichtlichen Mindestalter eines jeden eingetragenen Arbeitgebers für den Bezug der Leistungen das Durchschnittsalter der gemeldeten Arbeitnehmer des jeweiligen teilnehmenden Arbeitgebers abgezogen wird;

eine zweite mathematische Komponente, um den künftigen Wert sämtlicher Erträge aus den Lebensversicherungen für die gemeldeten Arbeitnehmer aller teilnehmenden Arbeitgeber zu schätzen;

eine dritte mathematische Komponente, um den kurzfristigen Vermögenswert aller Lebensversicherungspolice zu schätzen, die für alle gemeldeten Arbeitnehmer eines jeden teilnehmenden Arbeitgebers ausgestellt wurden;

eine vierte mathematische Komponente, um die Barreserve zur Finanzierung von unvorhergesehenen Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit zu schätzen;

ein erstes mathematisches Multiplikationsmittel, um eine Vorprämienkomponente des finanziellen Beitrags eines jeden teilnehmenden Arbeitgebers zum Erwerb einer Lebensversicherungspolice für jeden gemeldeten Arbeitnehmer zu berechnen, wobei von der zweiten mathematischen Komponente die dritte mathematische Komponente abgezogen und dann durch die erste mathematische Komponente geteilt wird, so daß sich ein erster Dividend ergibt, der wiederum durch das regelmäßige Lohn- und Gehaltsaufkommen des teilnehmenden Arbeitgebers dividiert wird; und

ein zweites mathematisches Multiplikationsmittel, um den wiederkehrenden finanziellen Beitrag des teilnehmenden Arbeitgebers zu berechnen, der die Summe aus dem ersten

employee; and periodic benefits payable by said master trust to each enrolled employee upon death, disability, or retirement."

Dependent claim 6 of the main request read as follows:

"6. An apparatus as claimed in claim 5, wherein the processor is arranged to produce

a first mathematical component for estimating the minimum number of years of benefits liability to a master trust for each said subscriber employer including reducing the minimum expected age for each enrolled employer to receive benefits by said average age of enrolled employees for each subscriber employer;

a second mathematical component for estimating the future value of all life insurance proceeds from each of said subscriber employer's enrolled employees;

a third mathematical component for estimating the immediate future assets of all life insurance policies issued for all enrolled employees for each said subscriber employer;

a fourth mathematical component for estimating a cash reserve to fund contingent disability benefits;

a first mathematical product means for computing a predividend component of each subscriber employer's monetary contribution for said procuring of a life insurance policy for each enrolled employee including reducing said second mathematical component by said third mathematical component, then dividing by said first mathematical component to produce a first dividend which is then divided by said subscriber employer's periodic payroll; and

a second mathematical product means for computing said subscriber employer's said periodic monetary contribution including summing said first mathematical product means,

qu'au décès dudit employé ; et les prestations périodiques à verser par ledit fonds collectif à chaque employé inscrit en cas de décès, d'invalidité ou de départ à la retraite."

La revendication 6 dépendante de la requête principale s'énonce comme suit :

"6. Dispositif tel que revendiqué à la revendication 5, dans lequel le processeur est conçu de façon à produire :

un premier composant mathématique pour estimer le nombre minimum d'années de versements à un fonds collectif pour chaque employeur affilié incluant la soustraction, pour chaque employeur inscrit, de l'âge minimum escompté pour recevoir des prestations de l'âge moyen susdit des employés inscrits pour chaque employeur affilié ;

un deuxième composant mathématique pour estimer la valeur future de toutes les prestations d'assurance vie de chacun des employés inscrits dudit employeur affilié ;

un troisième composant mathématique pour estimer les actifs futurs de tous les contrats d'assurance vie conclus pour tous les employés inscrits pour chacun desdits employeurs affiliés ;

un quatrième composant mathématique pour estimer une réserve de liquidités en vue de financer des primes d'invalidité ;

un premier moyen de produit mathématique pour calculer un composant prédividende de la cotisation de chaque employeur affilié pour l'obtention d'un contrat d'assurance vie pour chaque employé inscrit, comprenant la soustraction du deuxième composant mathématique du troisième composant mathématique, puis la division par le premier composant mathématique pour produire un premier dividende qui est ensuite divisé par la masse salariale périodique de l'employeur affilié ; et

un deuxième moyen de produit mathématique pour calculer la cotisation financière périodique de l'employeur affilié, comprenant l'addition du premier moyen de pro-

mathematischen Multiplikationsmittel, der vierten mathematischen Komponente, den wiederkehrenden Kosten für die Lebensversicherung und den genannten Ausgaben umfaßt."

Der einzige unabhängige Anspruch des ersten Hilfsantrags, Anspruch 1, ist mit Anspruch 5 des Hauptantrags identisch.

Der einzige Anspruch des zweiten Hilfsantrags entspricht im wesentlichen dem Anspruch 6 des Hauptantrags.

III. Am 8. Dezember 1999 fand eine mündliche Verhandlung vor der Kammer statt.

Die Beschwerdeführerin reichte die folgenden Anträge ein:

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und Erteilung eines Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder ersten oder zweiten Hilfsantrags, die alle zusammen mit der Beschwerdebegründung eingereicht werden;

hilfsweise Befassung der Großen Beschwerdekammer mit der folgenden Rechtsfrage:

"Schließt der Begriff 'technisch' die computergestützte Arbeit gewerblich tätiger Versicherungsmathematiker ein?"

Am Ende der mündlichen Verhandlung erklärte die Kammer die sachliche Debatte für beendet und verkündete, sie werde über die Sache weiter beraten.

IV. Die Beschwerdeführerin erläuterte mit Bezugnahme auf die angebliche Erfindung, daß Datenverarbeitungs- und Rechenmittel die technische Grundlage für die Implementierung eines neuartigen Pensionssystems bildeten, das sich grundlegend von den vor dem Anmeldetag existierenden Pensionssystemen unterscheidet. Das anmeldungsgemäße Pensionssystem sei ein umfassendes und zuverlässiges Finanzierungssystem, das die finanzielle Belastung und den Verwaltungsaufwand sowohl für die Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmer verringere und gegenüber den früheren Pensionssystemen entscheidende Vorteile biete.

Nach Auffassung der Beschwerdeführerin sollte ein Unterschied gemacht werden zwischen "geschäftlichen Tätigkeiten" im Sinne von Artikel 52 (2) c) EPÜ und der vorlie-

said fourth mathematical component, said periodic cost of said life insurance, and said expenses."

The only independent claim of the first auxiliary request, claim 1, is identical with claim 5 of the main request.

The only claim of the second auxiliary request corresponds in substance to claim 6 of the main request.

III. Oral proceedings before the board took place on 8 December 1999.

The appellant submitted the following requests:

the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the main request or the first or second auxiliary requests, all requests as filed with the statement of grounds;

subsidiarily, the following question of law should be referred to the Enlarged Board of Appeal:

"Does the term 'technical' embrace the computerised activities of the actuarial profession working in an industrial context?"

At the end of the oral proceedings the board declared that it had decided that the debate was closed and that the decision of the case was reserved.

IV. The appellant explained that the data processing and computing means according to the alleged invention formed the technical basis for implementing a new pension system which was radically different from the pension systems in existence before the filing date of the application. The pension system according to the application was a full and reliable funding scheme, reducing the financial and administrative burdens for both sides, the employers and the employees, and achieving significant advantages over the former pension systems.

The appellant argued that a distinction should be made between "doing business" in terms of Article 52(2)(c) EPC and the present invention, which consisted of a technical tool serving

duit mathématique, du quatrième composant mathématique, du coût périodique de l'assurance vie, et des dépenses précitées."

La seule revendication indépendante de la première requête subsidiaire, la revendication 1, est identique à la revendication 5 de la requête principale.

La seule revendication de la deuxième requête subsidiaire correspond en substance à la revendication 6 de la requête principale.

III. La procédure orale devant la Chambre a eu lieu le 8 décembre 1999.

Le requérant a formulé les requêtes suivantes, à savoir :

que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base de la requête principale ou de la première ou deuxième requête subsidiaire, toutes les requêtes étant telles que déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours ;

à titre subsidiaire, que la question de droit suivante soit soumise à la Grande Chambre de recours :

"Le terme "technique" englobe-t-il les activités informatisées des professions actuarielles travaillant dans un contexte industriel ?"

Au terme de la procédure orale, la Chambre a décidé que les débats étaient clos et que l'affaire était mise en délibéré.

IV. Le requérant a expliqué que les moyens de calcul et de traitement des données selon l'invention constituent la base technique servant à la mise en oeuvre d'un nouveau régime de retraite radicalement différent de ceux déjà existants avant la date de dépôt de la demande. Le régime de retraite selon la demande est un système de financement complet et fiable, qui réduit la charge financière et administrative des deux parties concernées (employés et employeurs), et présente des avantages importants comparés aux régimes de retraite traditionnels.

Le requérant fait valoir qu'il convient de distinguer entre "le domaine des activités économiques" mentionné à l'article 52(2)(c) CBE et la présente invention, laquelle consiste en un

genden Erfindung, die aus einem technischen Hilfsmittel bestehe, das einen Versicherungsmathematiker bei seiner Arbeit im Bereich Betriebswirtschaft und Fondsverwaltung unterstütze.

Darüber hinaus seien die Ansprüche wie im Falle der Entscheidung T 208/84 "Computerbezogene Erfindung/VICOM" (ABl. EPA 1987, 14) auf die Verarbeitung von Daten gerichtet, die sich auf physikalische Entitäten bezögen, also nicht auf ein Pensionsystem "als solches", so daß, was Artikel 52 (3) EPÜ betreffe, die Ausschlußbestimmungen nicht griffen.

Außerdem hätte die Prüfungsabteilung angesichts der Entscheidung T 1002/92 "Warteschlangensystem/PETTERSSON" (ABl. EPA 1995, 605) bei der Beurteilung einer Erfindung unter dem Aspekt des Patentierungsverbots nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ nicht den "Beitragsansatz" anwenden dürfen.

Im übrigen sei es nicht gerechtfertigt, sich auf den "technischen Charakter" von Erfindungen zu berufen, da ein solches Kriterium im Europäischen Patentübereinkommen nicht als ein Erfordernis der Patentierbarkeit aufgeführt sei.

Abgesehen davon sei die Auslegung des Begriffs "technisch" im vorliegenden Fall überholt und entspreche nicht der üblichen Bedeutung dieses Begriffs.

Die Praxis des Patentierungsverbots für Geschäftsmethoden sei in mehreren außereuropäischen Ländern aufgegeben worden; im Hinblick auf die USA berief sich die Beschwerdeführerin auf die 1998 vom Bundesberufungsgericht der Vereinigten Staaten erlassene Entscheidung State Street Bank & Trust Co. gegen Signature Financial Group, Inc. und wies darauf hin, daß das USPTO ein Patent auf das Pensionssystem der Beschwerdeführerin gemäß der vorliegenden europäischen Patentanmeldung erteilt habe.

Zudem sei nach den Entscheidungen T 769/92 "Universelles Verwaltungssystem/SOHEI" (ABl. EPA 1995, 525) und T 1002/92 "Warteschlangensystem/PETTERSSON" die Praxis des EPA ebenfalls geändert und das Gebiet der Geschäftsmethoden dem Patentschutz zugänglich gemacht worden. Der Sachverhalt in der Entscheidung T 1002/92 "Warteschlangensystem/PETTERSSON" sei dem

an actuary when doing its job in the industry of business and fund management.

Furthermore, the claims were directed to the processing of data which were related to physical entities, as was the case in decision T 208/84 Computer-related invention/VICOM (OJ EPO 1987, 14) and thus not directed to a pension system "as such", so that in the light of Article 52(3) EPC the exclusion provisions did not apply.

Moreover, in view of decision T 1002/92 Queueing system/PETTERSSON (OJ EPO 1995, 605), the examining division should not have applied the contribution approach when judging upon an invention with regard to the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC.

In addition, relying on the "technical character" of inventions was not justified, since such a criterion was not set up by the European Patent Convention as a requirement for patentability.

Apart from this the interpretation of the term "technical" as applied in the present case was outdated and did not correspond to the ordinary meaning of this term.

The practice to exclude business methods from patentability had been abandoned in several non-European countries; with regard to the United States of America, the appellant cited the decision State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 1998, of the Court of Appeals for the Federal Circuit of the United States of America and pointed out that the USPTO had granted a patent on the appellant's pension system in accordance with the present European patent application.

Furthermore, following decisions T 769/92, General purpose management system/SOHEI (OJ EPO 1995, 525) and T 1002/92, Queueing system/PETTERSSON, the practice of the EPO had also changed, opening the field of business methods to patent protection. The facts of the case in decision T 1002/92, Queueing system/PETTERSSON resembled those of the case at present before the board

outil technique utilisé par un actuaire exerçant sa profession dans le domaine des affaires et de la gestion de fonds.

En outre, les revendications portent sur le traitement de données en rapport avec des entités physiques, comme ce fut le cas dans la décision T 208/84, Invention concernant un calculateur/VICOM (JO OEB 1987, 14), et non pas directement sur un régime de retraite "en tant que tel", de sorte que les dispositions relatives à l'exclusion ne sont pas applicables au regard de l'article 52(3) CBE.

De surcroît, compte tenu de la décision T 1002/92, Séquence d'attente des clients/PETTERSSON (JO OEB 1995, 605), la division d'examen n'aurait pas dû appliquer l'approche basée sur la contribution technique pour se prononcer sur l'invention eu égard aux exclusions au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

D'autre part, il n'y a aucune raison de se fonder sur le "caractère technique" de l'invention, puisqu'un tel critère ne figure pas dans la Convention sur le brevet européen comme condition de brevetabilité.

D'ailleurs, l'interprétation du terme "technique" dans la présente affaire est obsolète et ne coïncide pas avec le sens ordinaire du mot.

La pratique consistant à exclure de la brevetabilité les méthodes commerciales a été abandonnée dans plusieurs pays non européens; en ce qui concerne les Etats-Unis d'Amérique, le requérant a cité la décision State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 1998, rendue par la Cour des Appels pour le Circuit Fédéral, en faisant observer que l'USPTO avait délivré un brevet portant sur son système de retraite conformément à la présente demande de brevet européen.

En outre, suite aux décisions T 769/92, Système de gestion universel/SOHEI (JO OEB 1995, 525) et T 1002/92, Séquence d'attente des clients/PETTERSSON, la pratique de l'OEB a également changé, ouvrant la voie de la protection par brevet aux méthodes dans le domaine des activités économiques. L'objet du litige dans la décision T 1002/92, Séquence d'attente des clients/PETTERSSON

hier vorliegenden Fall so ähnlich, daß bei der Beurteilung der Patentfähigkeit im vorliegenden Fall keine andere Möglichkeit bestehe, als sich der Entscheidung anzuschließen.

Sollte die Kammer dennoch entscheiden, daß technischer Charakter ein Erfordernis der Patentierbarkeit sei, stehe aber außer Frage, daß die vorliegende beanspruchte Erfindung technischen Charakter aufweise. Dies gelte auf jeden Fall für die Vorrichtungsansprüche, aber auch für die Verfahrensansprüche, die die Verwendung von Datenverarbeitungsmitteln umfaßten, denn diese stellten technische Mittel dar.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der Artikel 106 bis 108 und den Regeln 1 (1) und 64 EPÜ; sie ist daher zulässig.

#### *Das Erfordernis des technischen Charakters*

2. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern wird die Verwendung des Begriffs "Erfindung" in Artikel 52 (1) EPÜ in Verbindung mit den sogenannten "Ausschlußbestimmungen" des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ, in denen Gegenstände genannt sind, die "[insbesondere nicht] als Erfindungen im Sinn des Absatzes 1 angesehen [werden]", so verstanden, daß sie ein "Erfordernis des technischen Charakters" oder der "Technizität" impliziert, das eine beanspruchte Erfindung erfüllen muß, um patentfähig zu sein. Eine Erfindung kann dementsprechend als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) angesehen werden, wenn mit ihr zum Beispiel eine technische Wirkung erzielt wird oder wenn technische Überlegungen zu ihrer Ausführung erforderlich sind (Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 3. Auflage, 1998, Kapitel I.A.1; Richtlinien für die Prüfung C-IV, 2.2).

Die Beschwerdekammer ging zum Beispiel auch in ihren jüngsten Entscheidungen in den Sachen T 1173/97, "Computerprogrammprodukt/IBM" (ABI. EPA 1999, 609) und T 935/97 "Computerprogrammprodukt II/IBM" (nicht im ABI. EPA veröffentlicht) davon aus, daß der technische Charakter einer Erfindung als ein allgemein anerkanntes Erfordernis der Patentierbarkeit anzusehen ist.

In diesen Entscheidungen kam die Kammer also zu dem Ergebnis, daß ein Computerprogrammprodukt (zum

so closely, that the decision had to be followed when assessing patentability in the present case.

However, if the board nevertheless would decide that technical character was a requirement for non-exclusion from patentability, it was clear that the present invention as claimed had a technical character. This applied certainly to the apparatus claims, but also to the method claims which comprised the use of data processing means, the latter constituting technical means.

### Reasons for the decision

1. The appeal complies with the requirements of Articles 106 to 108 and Rules 1(1) and 64 EPC and is thus admissible.

#### *The requirement of technical character*

2. According to the case law of the boards of appeal the use of the term "invention" in Article 52(1) EPC in conjunction with the so-called "exclusion provisions" of Article 52(2) and (3) EPC, which mention subject-matter that "in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1", is understood as implying a "requirement of technical character" or "technicality" which is to be fulfilled by an invention as claimed in order to be patentable. Thus an invention may be an invention within the meaning of Article 52(1) if for example a technical effect is achieved by the invention or if technical considerations are required to carry out the invention (Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 3rd edition, 1998, chapter I.A.1; Guidelines for Examination C-IV, 2.2).

For instance also in its most recent decisions concerning cases T 1173/97, Computer program product/IBM (OJ EPO 1999, 609) and T 935/97, Computer program product II/IBM (not published in the OJ EPO), the board of appeal assumed that technical character of an invention was to be considered as a generally accepted requirement of patentability.

Thus, in those cases the board decided that a computer program product (for instance the program

ressemble à tel point à celui de la présente affaire que cette décision doit être suivie pour apprécier la brevetabilité en l'espace.

Si la Chambre estime toutefois que le caractère technique est un critère indispensable à la brevetabilité, il ne fait aucun doute que la présente invention telle que revendiquée a un caractère technique. Ceci vaut certainement pour les revendications de dispositif, mais également pour les revendications portant sur une méthode, lesquelles englobent l'utilisation de moyens de traitement de données, qui sont des moyens techniques.

### Motifs de la décision

1. Le recours répond aux conditions énoncées aux articles 106 à 108 et aux règles 1(1) et 64 CBE. Il est donc recevable.

#### *Condition relative au caractère technique*

2. Selon la jurisprudence des chambres de recours, l'utilisation du terme "invention" à l'article 52(1) CBE conjointement à ce qu'il a été convenu d'appeler les "critères d'exclusion" de l'article 52(2) et (3) CBE où il est question des éléments qui "ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1", est comprise comme impliquant une "exigence de caractère technique" ou une "technicité" à laquelle doit satisfaire l'invention revendiquée pour être brevetable. Ainsi, une invention peut être considérée comme telle au sens de l'article 52(1) si, par exemple, elle produit un effet technique, ou si des considérations techniques sont nécessaires pour la mettre en oeuvre (Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 3<sup>e</sup> édition, 1998, chapitre I.A.1 ; Directives relatives à l'examen C-IV, 2.2).

Par exemple, dans ses décisions les plus récentes rendues dans les affaires T 1173/97, Produit "programme d'ordinateur"/IBM (JO OEB 1999, 609) et T 935/97, Produit "programme d'ordinateur" II/IBM (non publiée au JO OEB), la Chambre de recours a estimé que le caractère technique d'une invention doit être considéré comme une condition de brevetabilité généralement admise.

Dans ces affaires, la Chambre est arrivée à la conclusion qu'un produit "programme d'ordinateur" (par



Beispiel das Programm selbst), das technischen Charakter aufweist, kein Computerprogramm als solches ist und daher nicht unter das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ fällt. Infolgedessen stellt es eine patentfähige Erfindung dar (Nr. 5 der Entscheidungsgründe).

*Hauptantrag: Verfahrensanspruch*

3. Im Anschluß an diese Entscheidungen ist in der vorliegenden Sache zu prüfen, ob das Verfahren nach Anspruch 1 ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches darstellt. Wenn das Verfahren technisch ist oder, anders ausgedrückt, technischen Charakter aufweist, mag es zwar immer noch ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten sein, ist aber kein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches.

Anspruch 1 des Hauptantrags bezieht sich – wenn man von verschiedenen in diesem Anspruch genannten Rechenmitteln absieht – auf ein "Verfahren zur Steuerung eines Pensionsprogramms durch Verwalten mindestens eines auf einen teilnehmenden Arbeitgeber lautenden Kontos". Alle Merkmale dieses Anspruchs sind Schritte zur Verarbeitung und Bereitstellung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter. Die Verarbeitung und Bereitstellung solcher Informationen sind für Geschäfts- und Wirtschaftsmethoden typische Schritte.

Die beanspruchte Erfindung geht somit nicht über ein Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten als solches hinaus und ist daher nach Artikel 52 (2) c) in Verbindung mit Artikel 52 (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen; der Anspruch definiert keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

Die Beschwerdeführerin machte unter Hinweis auf die in dem Verfahrensanspruch definierten Datenverarbeitungs- und Rechenmittel geltend, daß die Verwendung solcher Mittel dem beanspruchten Verfahren technischen Charakter verleihe. Die einzelnen Schritte, die das beanspruchte Verfahren definieren, sind aber nichts anderes als die allgemeine Lehre der Verwendung von Datenverarbeitungsmitteln zur Verarbeitung oder Bereitstellung von Informationen mit

itself) that had technical character was not a computer program as such and was, therefore, not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. It consequently represented a patentable invention (Reasons, para. 5).

*Main request: Method claim*

3. Following these decisions the question to be answered in the present case is whether the method according to claim 1 represents a method of doing business as such. If the method is technical or, in other words, has a technical character, it still may be a method for doing business, but not a method for doing business as such.

Claim 1 of the main request is, apart from various computing means mentioned in that claim, directed to a "method for controlling a pension benefits program by administering at least one subscriber employer account". All the features of this claim are steps of processing and producing information having purely administrative, actuarial and/or financial character. Processing and producing such information are typical steps of business and economic methods.

Thus the invention as claimed does not go beyond a method of doing business as such and, therefore, is excluded from patentability under Article 52(2)(c) in combination with Article 52(3) EPC; the claim does not define an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The appellant referred to the data processing and computing means defined in the method claim, arguing that the use of such means conferred technical character to the method claimed. However, the individual steps defining the claimed method amount to no more than the general teaching to use data processing means for processing or providing information of purely administrative, actuarial and/or financial character, the purpose of each single step and

exemple le programme lui-même) qui présentait un caractère technique n'était pas un programme d'ordinateur en tant que tel, et n'était donc pas exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Ce produit constituait par conséquent une invention brevetable (point 5 des motifs).

*Requête principale : revendication portant sur une méthode*

3. Suite à ces décisions, la question à laquelle il convient de répondre en l'espèce est de savoir si la méthode selon la revendication 1 représente une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle. Si la méthode est technique ou, en d'autres termes, si elle présente un caractère technique, elle peut toujours être une méthode dans le domaine des activités économiques, sans pour autant être une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle.

La revendication 1 de la requête principale, abstraction faite des divers moyens de calculs qu'elle mentionne, porte sur une "méthode pour contrôler un système de caisse de retraite en administrant au moins un compte d'employeur affilié". Toutes les caractéristiques de cette revendication sont des étapes de traitement et de production d'informations ayant un caractère purement administratif, actuariel et/ou financier. Le traitement et la production de ce type d'informations sont des étapes classiques dans le domaine des activités économiques et commerciales.

Par conséquent, l'invention revendiquée ne va pas au-delà d'une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle, et elle est, dès lors, exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)(c) ensemble l'article 52(3) CBE ; la revendication ne définit pas une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Le requérant se réfère aux moyens de traitement des données et de calcul mentionnés dans la revendication portant sur une méthode, affirmant que leur utilisation confère un caractère technique à la méthode revendiquée. Or, les différentes étapes constituant la méthode revendiquée reviennent, ni plus, ni moins, à enseigner l'utilisation de moyens informatiques pour traiter ou fournir des informations de nature purement administrative, actuarielle et/ou

rein administrativem, versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter, wobei der Zweck jedes einzelnen Schritts und des Verfahrens als Ganzes rein wirtschaftlich ist.

Das Merkmal der Verwendung technischer Mittel für einen rein nicht-technischen Zweck und/oder für die Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verleiht einzelnen Verfahrensschritten oder dem Verfahren als Ganzem nicht zwangsläufig technischen Charakter. Schließlich findet jede Tätigkeit in den nichttechnischen Bereichen menschlicher Kultur unter Einbeziehung physikalischer Entitäten und in höherem oder geringerem Umfang auch unter Verwendung technischer Mittel statt.

Argumente oder Tatsachen, die darauf hindeuten, daß durch die einzelnen Verfahrensschritte oder das Verfahren selbst eine bestimmte technische Aufgabe gelöst oder eine technische Wirkung erzielt wird, können aus der Patentanmeldung nicht hergeleitet werden und sind der Kammer auch nicht vorgelegt worden.

Die Kammer stellt fest, daß die bloße Zitierung technischer Merkmale in einem Anspruch nicht ausreichend für das Vorliegen einer Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) ist. Ein solcher Ansatz wäre zu formalistisch und würde dem Begriff "Erfindung" nicht gebührend Rechnung tragen.

Die Kammer kommt daher zu folgendem Schluß:

Verfahren, bei denen es nur um wirtschaftsorientierte Konzeptionen und Verfahrensweisen für geschäftliche Tätigkeiten geht, sind keine Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

Ein Verfahrensmerkmal, das die Verwendung technischer Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck und/oder zur Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen betrifft, verleiht einem solchen Verfahren nicht zwangsläufig technischen Charakter.

*Von der Beschwerdeführerin angeführte Rechtsprechung*

4. Zur Stützung ihres Antrags führte die Beschwerdeführerin die Entscheidungen T 208/84, T 769/92 und T 1002/92 an.

In der Entscheidung T 208/84 "Computerbezogene Erfindung/VICOM" wurde ein "Verfahren zur digitalen

of the method as a whole being a purely economic one.

The feature of using technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer technical character to any such individual steps of use or to the method as a whole: in fact, any activity in the non-technical branches of human culture involves physical entities and uses, to a greater or lesser extent, technical means.

Arguments or facts which indicate that the individual steps of the method or the method itself solve any particular technical problem or achieve any technical effect, are not derivable from the patent application and have not been submitted to the board.

The board notes that the mere occurrence of technical features in a claim does thus not turn the subject-matter of the claim into an invention within the meaning of Article 52(1). Such an approach would be too formalistic and would not take due account of the term "invention".

The board, therefore, concludes that:

Methods only involving economic concepts and practices of doing business are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC.

A feature of a method which concerns the use of technical means for a purely non-technical purpose and/or for processing purely non-technical information does not necessarily confer a technical character to such a method.

*Case law cited by the appellant*

4. In support of his request, the appellant cited decisions T 208/84, T 769/92 and T 1002/92.

In T 208/84 Computer-related invention/VICOM, a "method for digitally processing images" was considered

financière, chaque étape de la méthode ainsi que la méthode dans son ensemble ayant une finalité purement économique.

La caractéristique consistant à utiliser des moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations foncièrement non techniques, ne confère pas nécessairement un caractère technique à chaque étape de la méthode ou à la méthode dans son ensemble: en fait, toute activité dans les domaines non techniques de la civilisation humaine fait intervenir des entités physiques et fait donc appel, dans une certaine mesure, à des moyens techniques.

Il ne ressort pas de la demande de brevet que les différentes étapes de la méthode ou la méthode elle-même résolvent tel ou tel problème technique ou produisent un quelconque effet technique, et aucun argument ou élément concret en ce sens n'a été soumis à la Chambre.

La Chambre fait remarquer qu'il ne suffit pas qu'une revendication comporte des caractéristiques techniques pour que son objet devienne une invention au sens de l'article 52(1). Une telle approche serait par trop formaliste, et ne tiendrait pas dûment compte de la signification du terme "invention".

Etant donné ce qui précède, la Chambre conclut ce qui suit:

Les méthodes faisant intervenir uniquement des notions d'économie et des pratiques dans le domaine des activités économiques ne sont pas des inventions au sens de l'article 52(1) CBE.

Une caractéristique d'une méthode portant sur l'utilisation de moyens techniques à des fins exclusivement non techniques et/ou pour traiter des informations de nature exclusivement non techniques ne confère pas nécessairement un caractère technique à ladite méthode.

*Jurisprudence citée par le requérant*

4. A l'appui de sa requête, le requérant a cité les décisions T 208/84, T 769/92 et T 1002/92.

Dans l'affaire T 208/84, Invention concernant un calculateur/VICOM, la chambre a considéré qu'une

Verarbeitung von Bildern" im wesentlichen deswegen als technisches Verfahren angesehen, weil es auf eine physikalische Entität angewandt wurde. Das Verfahren beschränkte sich nicht auf das Hinzufügen von Informationen, sondern erzielte durch die Anwendung bestimmter Verfahren zur digitalen Bildverarbeitung, etwa zur Verbesserung und Wiederherstellung von Bildern, ein technisches Ergebnis. Dieser technische Charakter unterscheidet den früheren Fall von dem der Kammer hier vorliegenden Fall.

In der Sache T 769/92 "Universelles Verwaltungssystem/SOHEI" begann der Verfahrensanspruch in der gewährten Fassung mit den Worten "Verfahren für den Betrieb eines universellen computergestützten Verwaltungssystems", und die Verfahrensschritte waren eng mit den funktionellen Merkmalen des Computersystems verbunden, das mit diesem Verfahren betrieben wurde. Die Kammer befand, daß die Erfindung technischen Charakter hat, weil zu ihrer Ausführung technische Überlegungen erforderlich waren. Eine technische Erfindung könne ihren technischen Charakter nicht dadurch verlieren, daß sie für einen nicht-technischen Zweck, wie zum Beispiel Finanzverwaltung, verwendet werde. Der Zweck des Verfahrens und seiner einzelnen Schritte sei nach wie vor technisch, nämlich der Betrieb eines technischen Systems, womit auch der technische Charakter des Verfahrens gewährleistet sei.

In der Sache T 1002/92 "Warteschlangensystem/PETTERSSON" wurde entschieden, daß ein "System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden an mehreren Servicepunkten" eine dreidimensionale Vorrichtung und somit eindeutig technischer Natur ist; somit unterscheidet sich der betreffende Gegenstand deutlich von dem Gegenstand der Verfahrensansprüche in der hier vorliegenden Sache.

*Erster Hilfsantrag: Vorrichtungsanspruch*

5. Im ersten Hilfsantrag wird Schutz für eine Vorrichtung zur Steuerung eines Pensionssystems begehrt. In Anbetracht des Pensionssystems, auf das die Anmeldung gerichtet ist, kann der Begriff "Vorrichtung" durchaus so verstanden werden, daß er sich auf eine Organisationsstruktur bezieht. Außerdem deutet der in dem Anspruch verwendete Begriff "Mittel" nicht zwingend auf Hardwareteile oder Hardwarefunktionen oder eine

to be a technical process essentially for the reason that it was carried out on a physical entity. The method did not merely add information, but it produced a technical result by applying particular digital image processing methods, for example for enhancing and restoring images. This technical character distinguishes the former case from the case at present before the board.

In T 769/92, General purpose management system/SOHEI, the method claim as allowed opened with the words "method for operating a general-purpose computer management system", the steps of the method being closely related to functional features defining the computer system operated by this method. The board in that case found that the invention had technical character because it implied a need for technical considerations when carrying out that invention. A technical invention could not lose its technical character, because it was used for a non-technical purpose, like, for instance, financial management. Therefore, the purpose of such a method and of its individual steps remained a technical one, namely operating a technical system, which ensured the technical character of the method itself.

In T 1002/92, Queueing system/PETTERSSON, a "system for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points" was decided to be a three-dimensional apparatus and, therefore, clearly technical in nature, which clearly distinguishes the subject-matter of this case from that of the method claims of the present case.

*First auxiliary request: apparatus claim*

5. The first auxiliary request seeks protection for an apparatus for controlling a pension benefits system. In view of the pension system to which the application relates the term "apparatus" may well be understood to refer to an organisational structure. In addition, the term "means" as used in the claim does not necessarily refer to hardware elements, or hardware functions or combined hardware/software functions but its

"méthode de traitement numérique d'images" était un procédé technique, principalement au motif qu'elle était mise en oeuvre sur une entité physique. La méthode ne faisait pas qu'ajouter des informations ; elle produisait également un résultat technique en appliquant des techniques particulières de traitement numérique de l'image, par exemple en vue d'améliorer ou de restaurer des images. Ce caractère technique distingue le cas précité de la présente espèce.

Dans l'affaire T 769/92, Système de gestion universel/SOHEI, la revendication portant sur une méthode commençait par les termes "une méthode permettant d'exploiter un système de gestion informatisée universel", les étapes de la méthode étant étroitement liées à des caractéristiques fonctionnelles définissant le système informatique fonctionnant grâce à ladite méthode. Dans cette affaire, la chambre a estimé que l'invention revêtait un caractère technique au motif qu'il fallait faire nécessairement intervenir des considérations techniques pour la mettre en oeuvre. Une invention technique ne peut pas perdre son caractère technique du fait qu'elle est utilisée à des fins non techniques, comme par exemple la gestion financière. Par conséquent, la finalité d'une telle méthode et de ses étapes constitutives garde son caractère technique, à savoir le fonctionnement d'un système technique garantissant le caractère technique de la méthode elle-même.

Dans l'affaire T 1002/92, Séquence d'attente des clients/PETTERSSON, il a été décidé qu'un "système pour déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services" était un dispositif tridimensionnel, et donc de nature technique, ce qui le distingue clairement de l'objet des revendications de méthode de la présente espèce.

*Première requête subsidiaire : revendication de dispositif*

5. La première requête subsidiaire vise à protéger un dispositif destiné à contrôler un système de caisse de retraite. Compte tenu du système de retraite auquel la demande se rapporte, le terme "dispositif" peut très bien être compris comme désignant un organigramme. En outre, le terme "moyen" utilisé dans la revendication ne désigne pas nécessairement des éléments matériels, des fonctions matérielles ou une combinaison de

Kombination aus Hardware- und Softwarefunktionen hin, sondern kann sich auch auf organisatorische Untergliederung und Substrukturen zur Durchführung bestimmter Funktionen mit wirtschaftlichem oder geschäftlichem Charakter erstrecken. Somit kann der Anspruch bei isolierter Betrachtung so ausgelegt werden, daß er nur einen Plan für geschäftliche Tätigkeiten beansprucht, d. h. geschäftliche Tätigkeiten als solche, die nach Artikel 52 (2) c) und 52 (3) EPÜ nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen sind.

Die Beschwerdeführerin stützt ihre Argumentation jedoch auf eine Vorrichtung, die aus einem entsprechend programmierten Computer oder Computersystem besteht. Diese Auslegung des Patentanspruchs und insbesondere des Begriffs "Vorrichtung" wird untermauert durch die Art und Weise, wie die "Rechenmittel" unter Bezugnahme auf Abbildung 3 in der Anmeldung selbst beschrieben werden. Von dieser Auslegung wird im folgenden ausgegangen.

Nach Auffassung der Kammer hat ein Computersystem, das zur Verwendung auf einem bestimmten Gebiet, sei es im geschäftlichen oder wirtschaftlichen Bereich, geeignet programmiert ist, den Charakter einer konkreten Vorrichtung im Sinne einer physikalischen Entität, die für einen praktischen Zweck künstlich hergestellt wurde, und ist damit eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

Die Unterscheidung hinsichtlich der Patentierbarkeit zwischen einem Verfahren für geschäftliche Tätigkeiten und einer zur Durchführung eines solchen Verfahrens geeigneten Vorrichtung findet ihre Berechtigung im Wortlaut des Artikels 52 (2) c) EPÜ, wonach auf dem Gebiet der Wirtschaft und der geschäftlichen Tätigkeit "Pläne, Regeln und Verfahren" vom Patentschutz ausgeschlossene Kategorien sind; die Kategorie "Vorrichtung" im Sinne von "physikalischer Entität" oder "Erzeugnis" ist dagegen in Artikel 52 (2) EPÜ nicht genannt.

Ist also ein Anspruch auf eine solche Entität gerichtet, so werden durch die formale Kategorie des Anspruchs tatsächlich physikalische Merkmale des beanspruchten Gegenstands impliziert, die als technische Merkmale der betreffenden Erfindung in Frage kommen und somit für seine Patentierbarkeit relevant sein können.

scope may include organisational subunits and substructures for performing any particular function having an economic or business character. Therefore, the claim, when read in isolation, is amenable to be construed as claiming a scheme for doing business only, ie as such, which, according to Article 52(2)(c) and 52(3) EPC should not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

The appellant's arguments, however, are based on an apparatus consisting of a suitably programmed computer or system of computers. This interpretation of the claim and in particular of the term "apparatus" is supported by the manner the "computing means" are described with reference to figure 3 in the application itself. This basis is accepted by the board in the framework of the present considerations.

In the board's view a computer system suitably programmed for use in a particular field, even if that is the field of business and economy, has the character of a concrete apparatus in the sense of a physical entity, man-made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

This distinction with regard to patentability between a method for doing business and an apparatus suited to perform such a method is justified in the light of the wording of Article 52(2)(c) EPC, according to which "schemes, rules and methods" are non-patentable categories in the field of economy and business, but the category of "apparatus" in the sense of "physical entity" or "product" is not mentioned in Article 52(2) EPC.

This means that, if a claim is directed to such an entity, the formal category of such a claim does in fact imply physical features of the claimed subject-matter which may qualify as technical features of the invention concerned and thus be relevant for its patentability.

fonctions matérielles/logicielles, mais il peut englober des sous-unités et des sous-structures organisationnelles remplissant des fonctions particulières ayant un caractère économique ou commercial. Dès lors, la revendication, lue isolément, peut être interprétée comme revendiquant un plan entrant uniquement dans le cadre d'activités économiques, c'est-à-dire un plan en tant que tel, qui en vertu des articles 52(2)c) et 52(3) CBE, ne saurait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Le requérant fait toutefois valoir que le dispositif consiste en un ordinateur ou système d'ordinateurs dûment programmés. Cette interprétation de la revendication, et notamment du terme "dispositif", est corroborée par la manière dont le "moyen de calcul" est décrit par référence à la figure 3 dans la demande proprement dite. Ce principe est accepté par la Chambre dans le cadre des présentes considérations.

De l'avis de la Chambre, un système informatique dûment programmé en vue d'une utilisation dans un domaine particulier, même s'il s'agit du domaine de l'économie et des affaires, constitue un dispositif concret au sens d'une entité physique, fabriqué par l'Homme à des fins utilitaires, et est donc une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Une telle distinction, eu égard à la brevetabilité, entre une méthode dans le domaine des activités économiques et un dispositif capable de mettre en oeuvre une telle méthode est justifiée à la lumière du libellé de l'article 52(2)c) CBE, en vertu duquel "les plans, principes et méthodes" forment des catégories d'objets non brevetables dans le domaine de l'économie et des affaires; or, la catégorie "dispositifs", au sens d'entité "physique" ou de "produit", n'est nullement mentionnée à l'article 52(2) CBE.

En d'autres termes, si une revendication porte sur une telle entité, la catégorie à laquelle ressortit la revendication implique en fait que l'objet revendiqué possède des caractéristiques physiques qui peuvent être considérées comme des caractéristiques techniques de l'invention, et donc jouer un rôle dans l'appréciation de la brevetabilité.

Die Kammer kommt daher zu folgendem Schluß:

Eine Vorrichtung, die als eine physikalische Entität oder ein konkretes Erzeugnis anzusehen ist, ist – auch wenn sie sich zur Ausführung oder Unterstützung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eignet – eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

#### *Einwände der Beschwerdeführerin*

6. Die Beschwerdeführerin machte nachdrücklich geltend, daß technischer Charakter nach dem EPÜ kein Patentierbarkeitserfordernis sei und daß bei der Entscheidung der Frage, ob der betreffende Gegenstand eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) ist, der sogenannte Beitragsansatz zu Unrecht angewandt werde.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß weder in Artikel 52 EPÜ noch in einer anderen Bestimmung im Zweiten Teil des EPÜ, der das materielle Patentrecht behandelt, der technische Charakter einer Erfindung ausdrücklich als Patentierbarkeitserfordernis genannt ist.

Artikel 52, insbesondere Absatz 1, stellt lediglich klar, daß nur patentierbar ist, was eine Erfindung ist.

Angeichts der Rechtsprechung der Beschwerdekammern sowie des häufigen Gebrauchs des Begriffs "technisch" im EPÜ und in der Ausführungsordnung, die Bestandteil des EPÜ ist, und unter angemessener Berücksichtigung des Zusammenhangs, in dem der Begriff "technisch" dort gebraucht wird, ist die Kammer jedoch im Gegensatz zur Beschwerdeführerin zu der Auffassung gelangt, daß sich das Erfordernis des technischen Charakters aus dem Begriff "Erfindung", wie er in Artikel 52 (1) gebraucht wird, ergibt.

Die Kammer kommt somit zu folgendem Schluß:

Es ist ein implizites Erfordernis des EPÜ, daß eine Erfindung technischen Charakter aufweisen muß, um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ zu sein (im Anschluß an die Entscheidungen T 1173/97 und T 935/97).

Infolgedessen stimmt die Kammer den folgenden Textstellen in den Richtlinien für die Prüfung im EPA voll und ganz zu:

C-IV, 1.1, wo es heißt, daß Artikel 52 (1) EPÜ vier grundlegende Bedingungen für die Patentierbarkeit umfaßt, zu allererst muß eine Erfin-

Therefore the board concludes that:

An apparatus constituting a physical entity or concrete product suitable for performing or supporting an economic activity, is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

#### *The appellant's objections*

6. The appellant has emphasised that technical character is not a requirement for patentability under the EPC and that it is wrong to apply the so-called contribution approach when deciding whether the subject-matter concerned is an invention within the meaning of Article 52(1).

The board agrees with the appellant that in order to be patentable there is not an explicit requirement of technical character of an invention under Article 52 EPC or under any other provisions in Part II of the EPC which is concerned with substantive patent law.

Article 52, in particular in its paragraph 1, only makes it clear that for something to be patentable, it must be an invention.

However, having regard to the case law of the boards of appeal and taking into account the frequent use of the term "technical" in the EPC and the Implementing Regulations, which are an integral part of the EPC, and having due regard to the context in which the term "technical" is used there, the board is of the opinion, contrary to the appellant's, that the requirement of technical character is inherent to the notion "invention" as it occurs in Article 52(1).

Thus the board concludes that:

Having technical character is an implicit requirement of the EPC to be met by an invention in order to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, following decisions T 1173/97 and T 935/97.

Consequently the board fully agrees to the following passages in the Guidelines for Examination in the EPO:

C-IV, 1.1 which it reads as stating that Article 52(1) EPC comprises four basic requirements for patentability, namely first of all that there must be

Par conséquent, la Chambre conclut ce qui suit :

Tout dispositif constituant une entité physique ou un produit concret pouvant servir ou aider à réaliser une activité économique, est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

#### *Objections du requérant*

6. Le requérant a insisté sur le fait que le caractère technique n'est pas une condition de brevetabilité au titre de la CBE, et qu'il est erroné de suivre l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique pour déterminer si l'objet revendiqué constitue une invention au sens de l'article 52(1).

La Chambre est d'accord avec le requérant sur le principe selon lequel l'article 52 CBE, pas plus que les autres dispositions de la deuxième partie de la CBE qui traite du droit des brevets, n'exige explicitement que l'invention ait un caractère technique pour être brevetable.

L'article 52, notamment son paragraphe 1, dispose uniquement que les brevets sont délivrés pour des inventions.

Cependant, étant donné la jurisprudence des chambres de recours et l'usage fréquent du terme "technique" dans la CBE et son règlement d'exécution, lequel fait partie intégrante de la CBE, et si l'on tient dûment compte du contexte dans lequel le terme "technique" est utilisé ici, la Chambre estime, contrairement au requérant, que l'exigence de technicité est inhérente à la notion d'invention telle qu'elle figure à l'article 52(1).

La Chambre en conclut que :

La présence d'un caractère technique est une exigence implicite de la CBE, à laquelle doit satisfaire toute invention pour être une invention au sens de l'article 52(1) CBE, conformément aux décisions T 1173/97 et T 935/97.

Par conséquent, la Chambre est totalement d'accord avec les passages suivants des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB :

le point C-IV, 1.1, d'où il ressort que l'article 52(1) CBE énonce quatre conditions fondamentales de brevetabilité, à savoir qu'il doit tout

dung vorliegen, und wenn eine Erfindung vorliegt, so muß diese Erfindung die Erfordernisse der gewerblichen Anwendbarkeit, der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit erfüllen;

dem letzten Satz von C-IV, 2.2, in dem es heißt, daß die grundlegende Prüfung darauf, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf, und

C-IV, 1.2, wo es heißt, daß im EPÜ und in der Ausführungsordnung "außer diesen vier grundlegenden Bedingungen" implizit das weitere Erfordernis enthalten ist, daß "die Erfindung ... technischen Charakter haben [muß]".

Es mag durchaus sein, daß die Bedeutung des Begriffs "technisch" oder "technischer Charakter", wie von der Beschwerdeführerin geltend gemacht, nicht besonders klar ist. Dies gilt jedoch auch für den Begriff "Erfindung". Nach Auffassung der Kammer ist die Tatsache, daß über die genaue Bedeutung eines Begriffs gestritten werden kann, noch kein triftiger Grund, diesen Begriff nicht als Kriterium zu verwenden, zumal es keinen besseren Begriff gibt: Die Klärung dieser Fragen sei der Rechtsprechung überlassen.

Die Kammer stimmt mit der Beschwerdeführerin darin überein, daß sich der Beitragsansatz nicht zur Entscheidung der Frage eignet, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ vorliegt, was die Kammer bereits in den oben genannten früheren Entscheidungen festgestellt hat.

Die Kammer vertritt folgende Ansicht:

Das EPÜ entbehrt jeder Grundlage, bei der Prüfung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU anzusehen ist, zwischen "neuen Merkmalen" und Merkmalen der Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehlt auch die Rechtsgrundlage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden.

Die Kammer sieht in den Richtlinien einen gewissen Widerspruch zwischen dem vorstehend zitierten letzten Satz in C-IV, 2.2, wonach die

an invention, and furthermore that if there is an invention, that invention must satisfy the requirements of susceptibility of industrial application, novelty and inventive step,

the last sentence of C-IV, 2.2 stating that the basic test of whether there is an invention within the meaning of Article 52(1), is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step and

C-IV, 1.2, stating that "in addition to these four basic requirements" the EPC and the Implementing Regulations contain implicitly the further requirement that "the invention must be of technical character".

It may very well be that, as put forward by the appellant, the meaning of the term "technical" or "technical character" is not particularly clear. However, this also applies to the term "invention". In the board's view the fact that the exact meaning of a term may be disputed does in itself not necessarily constitute a good reason for not using that term as a criterion, certainly not in the absence of a better term: case law may clarify the issue.

The board agrees with the appellant that the contribution approach is not appropriate for deciding whether something is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC as the board already noted in the earlier decisions just mentioned.

According to the board:

There is no basis in the EPC for distinguishing between "new features" of an invention and features of that invention which are known from the prior art when examining whether the invention concerned may be considered to be an invention within the meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the EPC for applying this so-called contribution approach for this purpose.

The board sees some contradiction in the Guidelines between, on the one hand, the last sentence in C-IV, 2.2, just cited, where it says that the basic

d'abord y avoir une invention, et que s'il existe une invention, celle-ci doit satisfaire aux exigences relatives à l'application industrielle, à la nouveauté et à l'activité inventive ;

le point C-IV, 2.2, dernière phrase, selon lequel le test fondamental permettant de déterminer si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'article 52(1) est séparé et distinct de l'examen visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive ;

le point C-IV, 1.2, où il est indiqué que "en plus des quatre conditions fondamentales de brevetabilité", la CBE et son règlement d'exécution énoncent implicitement la condition selon laquelle "l'invention doit être de caractère technique".

Il se peut, comme l'affirme le requérant, que la signification du terme "technique" ou "caractère technique" ne soit pas particulièrement claire. Toutefois, il en va de même du terme "invention". De l'avis de la Chambre, le fait que le sens exact d'un terme puisse être discuté n'est pas nécessairement en soi une raison suffisante pour ne pas l'utiliser comme critère, surtout en l'absence d'un terme meilleur. C'est là une question que la jurisprudence pourrait clarifier.

La Chambre est d'accord avec le requérant sur le fait que l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique n'est pas appropriée pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une invention au sens de l'article 52(1) CBE, comme l'a déjà fait observer la Chambre dans les décisions antérieures susmentionnées.

La Chambre estime que :

Rien dans la CBE ne permet d'opérer une distinction entre les "nouvelles caractéristiques" d'une invention et les caractéristiques de ladite invention connues de l'état de la technique lorsqu'il s'agit de déterminer si l'invention revendiquée peut être considérée comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE. Ainsi, la CBE n'offre aucune base juridique permettant d'appliquer, aux fins précitées, l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique.

La Chambre relève une certaine contradiction dans les Directives entre, d'une part, la dernière phrase du point C-IV, 2.2 cité plus haut, où il est

grundlegende Prüfung darauf, ob eine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prüfung auf gewerbliche Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Tätigkeit verwechselt werden darf, und der Stelle weiter oben im selben Absatz, wo die Anwendung des Beitragsansatzes folgendermaßen erklärt wird:

„der Prüfer [sollte sich] unabhängig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, welchen Beitrag zum Stand der Technik der beanspruchte Gegenstand als Ganzes tatsächlich leistet. Hat dieser Beitrag keinen technischen Charakter, so liegt keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vor“. Hierdurch wird das Erfordernis der „Erfindung“ in unzulässiger Weise mit den Erfordernissen der „Neuheit“ und der „erfinderischen Tätigkeit“ vermengt.

Im Interesse der wünschenswerten Harmonisierung des Patentrechts erscheint es zweckmäßig, hier den Beschluß des Bundesgerichtshofs (BGH) in der Sache XZB 15/98 „Sprachanalyseeinrichtung“ vom 11.05.00 zu erwähnen, in dem der Begriff „technischer Charakter“ verwendet, zugleich aber darauf hingewiesen wird, daß er als Unterscheidungskriterium zwischen einem patentfähigen und einem nicht patentfähigen Gegenstand ein eher unbestimmter Begriff ist. Ferner heißt es dort, daß es nicht zweckmäßig ist, zwischen neuen und bekannten Merkmalen eines Anspruchs zu unterscheiden, um zu ermitteln, ob eine Erfindung von der Patentierbarkeit ausgenommen ist.

#### *Erfinderische Tätigkeit*

7. Die Kammer hält es in Ausübung ihrer Ermessensbefugnis nach Artikel 111 (1) EPÜ für angebracht, selbst über die erfinderische Tätigkeit zu entscheiden, ohne die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

Die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erforderlichen Tatsachen und Argumente sind im Verfahren vor der ersten Instanz vorgebracht worden, als die Prüfungsabteilung den „Beitragsansatz“ heranzog, um zu entscheiden, daß die beanspruchte Erfindung keine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) darstellt. Dieser Ansatz hängt so eng mit der Prüfung in bezug auf das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit zusammen, daß die Prüfungsabtei-

test of whether there is an invention within the meaning of Article 52(1), is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is susceptible of industrial application, is new and involves an inventive step, and, on the other hand, the earlier part of the same paragraph, where the application of the contribution approach is explained as follows:

„the examiner should disregard the form or kind of claim and concentrate on its content in order to identify the real contribution which the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known art. If this contribution is not of a technical character, there is no invention within the meaning of Article 52(1)“. This confuses the requirement of „invention“ with the requirements of „novelty“ and „inventive step“.

Having regard to the desirable harmonisation of patent law it seems appropriate to mention here the decision of the German Federal Court of Justice (BGH) in case XZB 15/98, „Sprachanalyseeinrichtung“, dated 11 May 2000, which, although it points out that „technical character“ as a distinctive criterion between patentable and non-patentable subject-matter is a rather vague notion, applies it itself. It points out furthermore that distinguishing between new and known features of a claim is not appropriate for determining whether an invention is excluded from patentability or not.

#### *Inventive step*

7. The board, in the exercise of its discretionary power pursuant to Article 111(1) EPC, considers it appropriate to decide itself on the issue of inventive step, without remitting the case to the examining division for further prosecution.

The facts and arguments necessary for deciding on inventive step have been produced in the proceedings before the first instance in the context of the „contribution“ approach as applied by the examining division in order to decide that the invention as claimed did not constitute an invention within the meaning of Article 52(1). This approach is so very closely related to examination with regard to the requirement of inventive step that the examining division

dit que le test fondamental permettant de déterminer si l'on est en présence ou non d'une invention au sens de l'article 52(1) est séparé et distinct de l'examen visant à déterminer si l'objet est susceptible d'application industrielle, est nouveau et implique une activité inventive, et, d'autre part, un passage précédent du même point, où l'application de l'approche fondée sur la contribution est expliquée comme suit :

„l'examineur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer quelle contribution réelle l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, apporte à l'état de la technique. Si cette contribution n'a aucun caractère technique, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 52(1)“. Ceci revient à confondre l'exigence relative à „l'invention“ et les conditions relatives à la „nouveau“ et à „l'activité inventive“.

Dans un souci d'harmonisation du droit des brevets, il semble opportun de mentionner ici la décision de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) dans l'affaire XZB 15/98, „Dispositif d'analyse linguistique“, datée du 11 mai 2000. Dans cette décision, la Cour fédérale applique elle-même la notion de caractère technique tout en faisant remarquer que le „caractère technique“, en tant que critère distinctif de la brevetabilité, est une notion plutôt vague, et qu'il n'est pas approprié d'opérer une distinction entre les caractéristiques nouvelles et les caractéristiques connues d'une revendication en vue de déterminer si l'invention est exclue ou non de la brevetabilité.

#### *Activité inventive*

7. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en application de l'article 111(1) CBE, la Chambre estime opportun de trancher elle-même la question de l'activité inventive, sans renvoyer l'affaire à la division d'examen pour poursuite de la procédure.

Les faits et arguments nécessaires pour trancher la question de l'activité inventive ont été produits au cours de la procédure devant la première instance dans le cadre de l'approche fondée sur la contribution, qui a été adoptée par la division d'examen pour déterminer si l'invention revendiquée constituait ou non une invention au sens de l'article 52(1). Cette approche est à ce point étroitement liée à l'examen en matière d'activité inventive que la division d'examen a

lung de facto implizit zu der Entscheidung gelangte, daß keine erfinderische Tätigkeit nach Artikel 56 EPÜ gegeben sei.

Eine Zurückverweisung an die erste Instanz aus rein formalen Gründen erscheint daher angesichts der Gesamtdauer des Verfahrens in der ersten Instanz und vor der Kammer nicht vertretbar.

Nach Ansicht der Kammer ist es nicht erforderlich, zur weiteren Erörterung der erfinderischen Tätigkeit die Debatte wieder zu eröffnen, da die zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit erforderlichen Tatsachen und Argumente im selben Zusammenhang wie vor der Prüfungsabteilung und in vollem Umfang auch vor der Kammer erörtert worden sind.

Abgesehen davon sind die Anträge der Beschwerdeführerin auf die Erteilung des Patents gerichtet, was bedeutet, daß die Kammer den Erfordernissen des EPÜ umfassend Rechnung tragen muß.

8. Der Gegenstand von Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags kann zwar als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden, beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

Der angefochtenen Entscheidung zufolge bilden die in der Anmeldung beschriebenen "bestehenden privaten Pensionssysteme" den nächstliegenden Stand der Technik. Ferner heißt es in der Entscheidung, daß es nicht möglich sei, der Anmeldung eine technische Aufgabe oder einen Beitrag des beanspruchten Gegenstands zum Stand der Technik zu entnehmen.

So ist denn auch die Verbesserung, die mit der anmeldungsgemäßen Erfindung erzielt werden soll, im wesentlichen wirtschaftlicher Art, betrifft also das Gebiet der Wirtschaft, und kann somit nichts zur erfinderischen Tätigkeit beitragen. Patentfähig wird der Gegenstand erst mit der Programmierung eines Computersystems zur Ausführung der Erfindung. Die erfinderische Tätigkeit muß daher aus der Sicht eines Software-Entwicklers oder Anwendungsprogrammierers beurteilt werden, der sich als einschlägiger Fachmann mit dem Konzept und der Struktur des verbesserten Pensionssystems und den zugrundeliegenden Plänen zur Informationsverarbeitung auskennt, wie sie zum Beispiel in den vorliegenden Verfahrensansprüchen dargelegt sind.

decided in fact implicitly that there was lack of inventive step under Article 56 EPC.

A remittal to the first instance for formal reasons only seems, therefore, unacceptable in view of the overall time of procedure already passed in the first instance and before the board.

The board considers it not necessary to reopen the debate in order further to discuss inventive step since the facts and arguments necessary for deciding on inventive step have also been discussed before the board in the same context as before the examining division and to the full extent.

Apart from this, the appellant's requests are directed to grant of the patent which implies a full consideration of the requirements of the EPC by the board.

8. Although the subject-matter of claim 1 of the first auxiliary request may be considered to represent an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, it does not involve an inventive step in the sense of Article 56 EPC.

In the decision under appeal the closest prior art is identified as the "existing private pension plans" described in the application. The decision furthermore explains that it would not be possible to understand from the application any technical problem or contribution provided by the claimed subject-matter to the prior art.

Indeed, the improvement envisaged by the invention according to the application is an essentially economic one, ie lies in the field of economy, which, therefore, cannot contribute to inventive step. The regime of patentable subject-matter is only entered with programming of a computer system for carrying out the invention. The assessment of inventive step has thus to be carried out from the point of view of a software developer or application programmer, as the appropriate person skilled in the art, having the knowledge of the concept and structure of the improved pension benefits system and of the underlying schemes of information processing as set out for example in the present method claims.

en fait décidé implicitement qu'il y avait absence d'activité inventive au titre de l'article 56 CBE.

Un renvoi à la première instance pour de simples raisons formelles ne semble donc pas justifié en raison du temps considérable qu'a déjà nécessité la procédure devant la première instance et devant la présente Chambre.

La Chambre juge superflu de rouvrir le débat pour examiner davantage la question de l'activité inventive puisque les faits et arguments nécessaires pour trancher cette question ont également fait l'objet de discussions devant la Chambre dans le même contexte que devant la division d'examen, et ce de façon exhaustive.

Cela étant, les requêtes formulées par le requérant portent sur la délivrance du brevet, ce qui suppose que la Chambre prenne pleinement en considération les dispositions de la CBE.

8. Bien qu'il puisse être considéré que l'objet de la revendication 1 de la première requête subsidiaire représente une invention au sens de l'article 52(1) CBE, celui-ci n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

Dans la décision attaquée, l'état de la technique le plus proche est identifié dans la description comme étant "les systèmes de caisse de retraite existants". La décision explique en outre que la demande ne permet pas de dégager un quelconque problème technique ou une quelconque contribution de l'objet revendiqué à l'état de la technique.

En effet, le perfectionnement que se propose d'apporter l'invention selon la demande relève essentiellement de l'économie, et ne peut donc contribuer à l'activité inventive. C'est seulement avec la programmation d'un système informatique destiné à réaliser l'invention que l'on entre dans le domaine des objets brevetables. L'activité inventive doit donc être appréciée du point de vue d'un développeur de logiciels ou d'un programmeur d'applications, c'est-à-dire d'un homme du métier connaissant l'idée maîtresse et la structure du système de caisse de retraite amélioré et des schémas sous-jacents de traitement informatique tels qu'exposés par exemple dans les présentes revendications de méthode.



Da die technischen Merkmale der beanspruchten Vorrichtung durch genau die Schritte der Informationsverarbeitung funktionell definiert werden, die zum Wissensstand des Fachmanns gehören, und die Anwendung von Computersystemen im Bereich der Wirtschaft am Prioritätstag (Anmeldetag) der Anmeldung bereits allgemein üblich war, muß dem beanspruchten Gegenstand eine erfinderische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) abgesprochen werden.

9. Nachdem die Beschwerdeführerin in ihrem zweiten Hilfsantrag lediglich weitere funktionelle Merkmale hinzufügt, die durch Schritte zur Verarbeitung wirtschaftlicher Daten definiert werden, gilt für den zweiten Hilfsantrag dieselbe Schlußfolgerung in bezug auf Artikel 56 EPÜ wie für den ersten Hilfsantrag.

10. Der zusätzliche Hilfsantrag der Beschwerdeführerin, der Großen Beschwerdekammer die Frage vorzulegen, ob der Begriff "technisch" die computergestützte Arbeit gewerblich tätiger Versicherungsmathematiker einschließt, wird zurückgewiesen, da diese Frage vorstehend bereits von der Kammer selbst beantwortet worden ist, und zwar dahingehend daß es von den konkreten Umständen der jeweiligen Sache abhängt, ob die Antwort positiv ausfällt.

#### **Entscheidungsformel**

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

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Regarding that the technical features of the apparatus claimed are functionally defined by precisely those steps of information processing which form part of the knowledge of the skilled person and that the application of computer systems in the economic sector has already been a general phenomenon at the priority date (filing date) of the application, it must be concluded that the claimed subject-matter does not involve an inventive step (Article 56 EPC).

9. Considering that in its second auxiliary request the appellant adds only further functional features defined by steps of processing economic data the same conclusion regarding Article 56 EPC as for the first auxiliary request holds for this second auxiliary request.

10. The further auxiliary request of the appellant to refer the question to the Enlarged Board of Appeal whether the term "technical" embraces the computerised activities of the actuarial profession working in an industrial context is rejected since this question has in the foregoing already been answered by the board itself, in the sense that it depends on the specific circumstances of the case under consideration whether the reply will be confirmative or not.

#### **Order**

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

The appeal is dismissed.

Etant donné que les caractéristiques techniques du dispositif revendiqué sont définies d'un point de vue fonctionnel précisément par les étapes de traitement informatique faisant partie des connaissances de l'homme du métier, et que l'utilisation de systèmes informatiques dans le domaine économique était déjà généralisée à la date de priorité (date de dépôt) de la demande, force est de conclure que l'objet revendiqué n'implique aucune activité inventive (article 56 CBE).

9. Si l'on considère que le requérant, dans sa deuxième requête subsidiaire, ne fait qu'ajouter des caractéristiques fonctionnelles définies par des étapes de traitement de données économiques, les conclusions auxquelles la Chambre parvient à propos de la première requête subsidiaire eu égard à l'article 56 CBE, s'appliquent également à cette deuxième requête subsidiaire.

10. L'autre requête subsidiaire du requérant visant à saisir la Grande Chambre de recours de la question de savoir si le terme "technique" englobe les activités informatisées des professions actuarielles travaillant dans un contexte industriel est rejetée puisque la présente Chambre a déjà répondu à cette question dans ce qui précède, en ce sens que la réponse peut ou non être affirmative en fonction des circonstances spécifiques de l'espèce.

#### **Dispositif**

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

Le recours est rejeté.