

Entscheidungen der Beschwerdekammern

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 21. April 2004 T 258/03 – 3.5.1

(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. V. Steinbrener

Mitglieder: R. S. Wibergh

B. J. Schachenmann

Anmelder: Hitachi, Ltd.

**Stichwort: Auktionsverfahren/
HITACHI**

**Artikel: 52 (1), (2) und (3), 54, 56, 57
EPÜ**

**Schlagwort: "Vorliegen einer
Erfindung – Verfahren, das techni-
sche Mittel umfaßt (bejaht)" –
"Erfinderische Tätigkeit: Behandlung
nichttechnischer Aspekte"**

Leitsätze

I. Ein Verfahren, das technische Mittel umfaßt, ist eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ (abweichend von der Entscheidung T 931/95 – Steuerung eines Pensionssystems/PBS PARTNERSHIP) (s. Nrn. 4.1 bis 4.4 der Entscheidungsgründe).

II. Verfahrensschritte, die Änderungen einer Geschäftsidee zum Inhalt haben und dazu dienen, eine technische Aufgabe zu umgehen, anstatt sie mit technischen Mitteln zu lösen, können nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen (s. Nr. 5.7 der Entscheidungsgründe).

Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung auf Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 97 306 722.6.

II. In der vorliegenden Entscheidung wird auf folgende Druckschriften verwiesen:

D2: T. E. Rockoff et al., "Design of an Internet-based system for remote Dutch auctions", Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Band 5, Nr. 4, 1995, S. 10 bis 16

Decisions of the boards of appeal

Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 21 April 2004 T 258/03 – 3.5.1

(Language of the proceedings)

Composition of the Board:

Chairman: S. V. Steinbrener

Members: R. S. Wibergh

B. J. Schachenmann

Applicant: Hitachi, Ltd.

Headword: Auction method/HITACHI

Article: 52(1) (2) (3), 54, 56, 57 EPC

**Keyword: "Presence of an
invention – method involving
technical means (yes)" –
"Inventive step: treatment of
non-technical aspects"**

Headnote

I. A method involving technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC (as distinguished from decision T 931/95 – Controlling pension benefits system/PBS PARTNERSHIP) (see points 4.1 to 4.4 of the reasons).

II. Method steps consisting of modifications to a business scheme and aimed at circumventing a technical problem rather than solving it by technical means cannot contribute to the technical character of the subject-matter claimed (see point 5.7 of the reasons).

Summary of facts and submissions

I. This appeal is against the decision of the examining division to refuse European patent application No. 97 306 722.6.

II. The following documents will be referred to in the present decision:

D2: T. E. Rockoff et al., "Design of an Internet-based system for remote Dutch auctions", Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Volume 5, No. 4, 1995, pages 10 to 16;

Décisions des chambres de recours

Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 21 avril 2004 T 258/03 – 3.5.1

(Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : S. V. Steinbrener

Membres : R. S. Wibergh

B. J. Schachenmann

Demandeur : Hitachi, Ltd.

**Référence : Méthode d'enchères/
HITACHI**

Article: 52(1) (2) (3), 54, 56, 57 CBE

**Mot-clé: "Existence d'une invention –
méthode faisant intervenir des
moyens techniques (oui)" –
"Activité inventive : traitement
d'aspects non-techniques"**

Sommaire

I. Une méthode faisant intervenir des moyens techniques constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE (à distinguer de la décision T 931/95 – Contrôle d'un système de caisse de retraite/PBS PARTNERSHIP) (voir points 4.1 à 4.4 des motifs).

II. Des étapes d'une méthode consistant à modifier un modèle d'activité économique et visant à contourner un problème technique plutôt qu'à le résoudre par des moyens techniques ne peuvent contribuer au caractère technique de l'objet revendiqué (voir point 5.7 des motifs).

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est formé contre la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen n° 97 306 722.6.

II. La présente décision se réfère aux documents suivants :

D2: T. E. Rockoff et al., "Design of an Internet-based system for remote Dutch auctions", Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Volume 5, n° 4, 1995, pages 10 à 16;

D6: EP-A-0 628 920

III. Die Prüfungsabteilung hatte befunden, daß der Hauptantrag und der erste Hilfsantrag in der ihr vorliegenden Fassung gemäß Artikel 123 (2) und 83 EPÜ nicht zulässig seien. Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags, der diesbezüglich nicht beanstandet wurde, wurde mit der Begründung zurückgewiesen, daß sein Gegenstand – ein Auktionsverfahren – eine Geschäftsmethode als solche sei und daher nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ nicht als Erfindung angesehen werde. Auch die entsprechende Vorrichtung gemäß Anspruch 2 sei nach Ansicht der Prüfungsabteilung vom Patentschutz ausgeschlossen, weil der Anspruch einen Gegenstand definiere, dessen Schutzzumfang dem des Verfahrensanspruchs entspreche, und es formalistisch wäre, hier zwischen Ansprüchen unterschiedlicher Kategorien zu unterscheiden. Zudem beruhe der beanspruchte Gegenstand, selbst wenn er als eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen wäre, nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 56 EPÜ.

IV. Die Beschwerdeführerin reichte zusammen mit der Beschwerdebegründung vom 16. Dezember 2002 neue Anspruchssätze gemäß einem Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 ein. Jeder Antrag enthielt Ansprüche für ein Auktionsverfahren, eine Auktionsvorrichtung und ein Computerprogramm zur Durchführung des Verfahrens. Die entsprechenden Hilfsanträge 4 bis 7 bezogen sich ausschließlich auf den jeweiligen Vorrichtungsanspruch.

V. Anspruch 1 *des Hauptantrags* lautet:

"Automatisiertes Auktionsverfahren, das auf einem Server-Computer ausgeführt wird und folgende Schritte umfaßt:

- a) Übertragung von Informationen über ein zu versteigerndes Produkt an eine Vielzahl von Client-Computern über ein Netz, wobei jeder Client-Computer zu einem Bieter gehört;
- b) Empfang einer Vielzahl von Bietinformationen zum Kauf dieses Produkts, die jeweils einen Wunschpreis und einen Höchstpreis für den Konkurrenzfall enthalten und von der Vielzahl der Client-Computer über das Netz eingehen;

D6: EP-A-0 628 920.

III. The examining division decided that the main and first auxiliary requests before it were not allowable under Articles 123(2) and 83 EPC. Claim 1 of the second auxiliary request, found satisfactory in these respects, was refused on the grounds that its subject-matter, an auction method, was a business method as such and therefore not regarded as an invention, pursuant to Article 52(2) and (3) EPC. Also the corresponding apparatus of claim 2 was found to be excluded from patentability since the claim defined subject-matter with a scope of protection equivalent to that of the method claim, and it would be formalistic to make a distinction in this respect between claims of different categories. The examining division added that even if the claimed subject-matter were an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, it did not involve an inventive step as required by Article 56 EPC.

IV. Together with the grounds of appeal dated 16 December 2002, the appellant filed new sets of claims according to a main request and auxiliary requests 1 to 3. Each request contained claims for an auction method, an auction apparatus and a computer program carrying out the method. Corresponding auxiliary requests 4 to 7 were for the respective apparatus claim only.

V. Claim 1 *of the main request* reads:

"An automatic auction method executed in a server computer comprising the steps of:

- a) transmitting information on a product to be auctioned to a plurality of client computers via a network, each client computer belonging to a bidder;
- b) receiving a plurality of auction ordering information pieces, each including a desired price and a maximum price in competitive state, for purchase of said product, from the plurality of client computers via the network;

D6: EP-A-0 628 920.

III. La division d'examen a décidé, au regard des articles 123(2) et 83 CBE, de ne pas faire droit à la requête principale et à la première requête subsidiaire qui lui avaient été soumises. La revendication 1 de la seconde requête subsidiaire, considérée comme satisfaisante à cet égard, a été rejetée au motif que son objet, une méthode d'enchères, était une méthode dans le domaine des activités économiques en tant que telle et n'était donc pas considérée comme une invention au titre de l'article 52(2) et (3) CBE. Elle a également jugé que le dispositif correspondant mentionné dans la revendication 2 était exclu de la brevetabilité, puisque cette revendication définit un objet en lui conférant une protection dont l'étendue est équivalente à celle de la revendication portant sur une méthode, et qu'il serait formaliste d'établir une distinction à cet égard entre des revendications de différentes catégories. La division d'examen a ajouté que même si l'objet revendiqué était une invention au sens de l'article 52(1) CBE, il n'impliquait pas d'activité inventive comme l'exige l'article 56 CBE.

IV. Conjointement au mémoire exposant les motifs du recours, daté du 16 décembre 2002, le requérant a déposé un nouveau jeu de revendications selon la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 3. Chaque requête contenait des revendications portant sur une méthode d'enchères, un dispositif d'enchères et un programme d'ordinateur mettant en œuvre la méthode. Les requêtes subsidiaires 4 à 7 correspondantes ne portaient que sur la revendication concernant le dispositif.

V. La revendication 1 *selon la requête principale* s'énonce comme suit :

"Méthode d'enchères automatique exécutée dans un ordinateur serveur et comprenant les étapes suivantes :

- a) transmission d'informations relatives à un produit devant faire l'objet d'enchères à plusieurs ordinateurs clients via un réseau, chaque ordinateur client appartenant à un enchérisseur ;
- b) réception de plusieurs informations d'enchères pour l'achat dudit produit, contenant chaque fois un prix souhaité et un prix maximum en cas de situation de concurrence, de la part de plusieurs ordinateurs clients via le réseau ;

c) Speicherung der eingegangenen Bietinformationen der einzelnen Bieter im Server-Computer;	c) storing the received auction ordering information pieces in the server computer for respective bidders;	c) stockage des informations d'enchères des différents enchérisseurs dans l'ordinateur serveur ;
d) Festlegung eines Auktionspreises;	d) setting an auction price;	d) fixation d'un prix d'adjudication ;
e) Ermittlung des Bieters, dessen Wunschpreis dem Auktionspreis entspricht oder diesen übersteigt, anhand der im Server-Computer gespeicherten Bietinformationen;	e) determining whether there is any bidder who proposes a desired price equal to or higher than the auction price using the auction ordering information pieces stored in the server computer;	e) détermination de l'enchérisseur proposant un prix souhaité qui est égal ou supérieur au prix d'adjudication sur la base des informations d'enchères stockées dans l'ordinateur serveur ;
f) falls in Schritt e) kein Bieter ermittelt wird: Reduzierung des Auktionspreises und Wiederholung des Schritts e);	f) if there is no bidder in the step e), lowering the auction price, and repeating the step e);	f) si aucun enchérisseur n'est déterminé au cours de l'étape e), réduction du prix d'adjudication, et répétition de l'étape e) ;
g) falls in Schritt e) mehr als ein Bieter ermittelt wird: Feststellung anhand der im Server-Computer gespeicherten Bietinformationen, ob für mehr als einen Bieter der Auktionspreis den Wunschpreis unterschreitet oder diesem entspricht, so daß ein Konkurrenzfall eintritt;	g) if there is more than one bidder at step e), judging whether there is more than one bidder for whom the auction price is less than or equal to the desired price such that a competitive state occurs using the auction ordering information pieces stored in the server computer;	g) s'il existe plusieurs enchérisseurs au cours de l'étape e), détermination, sur la base des informations d'enchères stockées dans l'ordinateurs serveur, si pour plusieurs d'entre eux le prix d'adjudication est inférieur ou égal au prix souhaité, donnant ainsi lieu à une situation de concurrence ;
h) falls der Konkurrenzfall eintritt: Erhöhung des Auktionspreises um einen vorgegebenen Betrag;	h) if the competitive state occurs, increasing the auction price by a predetermined value;	h) s'il y a situation de concurrence, relèvement du prix d'adjudication d'une valeur prédéterminée ;
i) Ausschluß des Bieters, dessen Preisangebot niedriger als der erhöhte Auktionspreis ist, und Feststellung des anderen Bieters bzw. der anderen Bieter anhand der Bietinformationen;	i) excluding the bidder who proposes acceptable a price lower than the increased auction price and specifying the other bidder or bidders using the auction ordering information;	i) exclusion de l'enchérisseur proposant un prix inférieur au prix d'adjudication relevé et détermination de l'autre ou des autres enchérisseurs sur la base des informations d'enchères ;
j) Prüfung, ob für den bzw. die in Schritt i) ermittelten Bieter der Konkurrenzfall eintritt;	j) judging whether the competitive state occurs among the bidder or bidders specified in the step i);	j) mise en évidence d'une éventuelle situation de concurrence pour le ou les enchérisseurs déterminés à l'étape i) ;
k) Wiederholung der Schritte h), i) und j) und Ermittlung des verbleibenden Bieters, der den Zuschlag erhält, wenn in Schritt j) kein Konkurrenzfall eintritt; sowie	k) repeating the steps h), i) and j) and determining the remaining bidder as a successful bidder when there is no competitive state at step j); and	k) répétition des étapes h), i) et j) et détermination de l'enchérisseur restant comme ayant obtenu l'adjudication en l'absence d'une situation de concurrence lors de l'étape j) ; et
l) falls in Schritt g) kein Konkurrenzfall eintritt: Ermittlung des verbleibenden Bieters, der den Zuschlag erhält."	l) if no competitive state occurs in the step g), determining the remaining bidder as a successful bidder."	l) s'il n'existe pas de situation de concurrence lors de l'étape g), détermination de l'enchérisseur restant comme ayant obtenu l'adjudication."
Anspruch 3 betrifft eine "computergesteuerte Auktionsvorrichtung zur Durchführung einer automatisierten Auktion über ein Netz mit einer Vielzahl von Bietern, die eine entsprechende Vielzahl von Client-Computern benutzen", wobei die Vorrichtung mit Mitteln zur Durchführung der in Anspruch 1 genannten Schritte ausgestattet ist.	Claim 3 is for a "computerised auction apparatus for performing an automatic auction via a network, among a plurality of bidders, the bidders using a corresponding plurality of client computers", the apparatus comprising means for performing the steps set out in claim 1.	La revendication 3 concerne un "dispositif d'enchères informatisé pour la réalisation d'une enchère automatique, via un réseau, parmi plusieurs enchérisseurs qui utilisent un nombre correspondant d'ordinateurs clients", le dispositif comprenant des moyens de réaliser les étapes indiquées dans la revendication 1.
Anspruch 4 betrifft ein "Computerprogramm, das bei Betrieb in einem Computernetz mit Client-Computern und einem Server" das Verfahren nach Anspruch 1 durchführt.	Claim 4 is for a "computer program which, when run on a computer network comprising client computers and a server", carries out the method of claim 1.	La revendication 4 concerne un "programme d'ordinateur qui, lorsqu'il fonctionne sur un réseau d'ordinateurs comprenant des ordinateurs clients et un serveur", exécute la méthode suivant la revendication 1.

VI. Anspruch 2 des *ersten Hilfsantrags* betrifft eine Auktionsvorrichtung, die zusätzlich mit Mitteln zum Empfangen und Speichern einer "Mengenangabe" und eines "Produktmengenstatus" ausgestattet ist, um zu ermitteln, ob "noch Produkte übrig sind", worauf die Auktion fortgesetzt wird.

Die Ansprüche 1 und 3 sind auf ein entsprechendes Verfahren beziehungsweise Computerprogramm gerichtet.

VII. Anspruch 2 des *zweiten Hilfsantrags* betrifft eine Auktionsvorrichtung, die zusätzlich zur Vorrichtung des vorhergehenden Antrags "Regeln" zur Ermittlung des Bieters verwendet, der den Zuschlag erhält.

Die Ansprüche 1 und 3 sind auf ein entsprechendes Verfahren beziehungsweise Computerprogramm gerichtet.

VIII. Anspruch 2 des *dritten Hilfsantrags* betrifft eine Auktionsvorrichtung, die zusätzlich "Mittel zum Empfangen einer Bieterkennung" und eines "Paßworts" aufweist, um "jeden Bieter anhand der Kennung und des Paßworts zu authentifizieren".

Die Ansprüche 1 und 3 sind auf ein entsprechendes Verfahren beziehungsweise Computerprogramm gerichtet.

IX. Am 21. April 2004 fand eine mündliche Verhandlung statt. Dort argumentierte die Beschwerdeführerin im wesentlichen wie folgt:

Für das automatisierte Auktionsverfahren nach Anspruch 1 sei ein automatisiertes System notwendig, das in einem Netz betrieben werde. Wenn – wie in der Entscheidung T 931/95 (ABI. EPA 2001, 441) dargelegt – ein unter Artikel 52 (2) EPÜ fallender Sachverhalt ohne Würdigung des Standes der Technik beurteilt werden solle, könne als Erfordernis für den technischen Charakter des Verfahrens nicht verlangt werden, daß die Hardware-Komponenten des Anspruchs neu seien. Da eine Vorrichtung der Rechtsprechung zufolge auch patentierbar sein könnte, wenn sie geschäftsbezogene Informationen verarbeite, könne ein entsprechendes Verfahren mit technischen Merkmalen nicht nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen

VI. Claim 2 of the *first auxiliary request* is directed to an auction apparatus additionally comprising means for receiving and storing "an amount condition" and "a product quantity status" in order to determine whether "any of the plurality of products remain", in which case the auction continues.

Claims 1 and 3 are directed to a corresponding method and a computer program, respectively.

VII. Claim 2 of the *second auxiliary request* is directed to an auction apparatus which, in addition to the apparatus of the preceding request, uses "rules" for determining the successful bidder.

Claims 1 and 3 are directed to a corresponding method and a computer program, respectively.

VIII. Claim 2 of the *third auxiliary request* is directed to an auction apparatus additionally comprising "means for receiving a bidder identifier" and a "password" in order to "authenticate each bidder using the received identifier and password".

Claims 1 and 3 are directed to a corresponding method and a computer program, respectively.

IX. Oral proceedings were held on 21 April 2004. The appellant argued essentially as follows:

The automatic auction method of claim 1 required an automated system to operate on a network. If a case under Article 52(2) EPC should be judged without reference to the prior art, as stated in decision T 931/95 (OJ EPO 2001,441), it could not be necessary for the hardware components of the claim to be new for the method to possess technical character. Since, in accordance with the case law, an apparatus might be patentable even if it processed business-related information, a corresponding method involving technical features could not be excluded from patentability under Article 52(2) EPC. Applicants should be allowed to claim the use of a patentable device.

VI. La revendication 2 selon la *première requête subsidiaire* porte sur un dispositif d'enchères comprenant en plus des moyens pour recevoir et stocker "des données sur les quantités" et "un état concernant le nombre de produits" afin de déterminer s'il "reste encore des produits", auquel cas l'enchère se poursuit.

Les revendications 1 et 3 concernent respectivement une méthode et un programme d'ordinateur correspondants.

VII. La revendication 2 suivant la *deuxième requête subsidiaire* concerne un dispositif d'enchères qui, en plus du dispositif visé à la requête précédente, utilise des "règles" pour déterminer l'enchérisseur qui obtient l'adjudication.

Les revendications 1 et 3 concernent respectivement une méthode et un programme d'ordinateur correspondants.

VIII. La revendication 2 suivant la *troisième requête subsidiaire* concerne un dispositif d'enchères comprenant en plus des "moyens de recevoir un identificateur d'enchérisseur" et un "mot de passe" afin d'"authentifier chaque enchérisseur sur la base de l'identificateur et du mot de passe reçus".

Les revendications 1 et 3 portent respectivement sur une méthode et un programme d'ordinateur correspondants.

IX. La procédure orale s'est déroulée le 21 avril 2004. Le requérant a essentiellement fait valoir les arguments suivants :

La méthode d'enchères automatique selon la revendication 1 requiert un système automatisé pour fonctionner sur un réseau. Si une affaire relevant de l'article 52(2) CBE doit être jugée sans qu'il soit fait référence à l'état de la technique, comme indiqué dans la décision T 931/95 (JO OEB 2001, 441), il n'est pas nécessaire que les composants matériels selon la revendication soient nouveaux pour conférer un caractère technique à la méthode. Etant donné que, conformément à la jurisprudence, un dispositif peut être brevetable même s'il traite des informations liées à une activité commerciale, une méthode correspondante impliquant des caractéristiques techniques ne peut pas être exclue de la brevetabilité au regard de l'article 52(2) CBE. Les demandeurs

werden. Den Anmeldern sollte es erlaubt sein, die Verwendung einer patentierbaren Vorrichtung zu beanspruchen.

Bezüglich der erfinderischen Tätigkeit argumentierte die Beschwerdeführerin, daß die Erfindung nicht die bloße Automatisierung einer bekannten Auktion sei, weil die Auktionsprinzipien neu seien. Auf die vorgeschlagene Weise könne eine Auktion durchgeführt werden, ohne daß die Teilnehmer online bieten müßten, was das aus dem Stand der Technik bekannte Problem mangelnder Synchronisation und unterschiedlicher Zeitverzögerungen innerhalb des von den Bietern genutzten Netzes löse. Die Lösung habe technischen Charakter, da sie die Eingabe neuer Daten in den Computer erfordere. Somit unterscheide sich der vorliegende Fall von dem in der Sache T 931/95 dadurch, daß die Auktionsregeln ausschließlich mit dem Ziel entwickelt worden seien, technische Nachteile des bekannten Auktionscomputers auszuräumen.

X. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der Grundlage eines der mit Schreiben vom 16. Dezember 2002 als Hauptantrag beziehungsweise als Hilfsanträge 1 bis 3 eingereichten Anspruchssätze oder auf der Grundlage der in diesem Schreiben enthaltenen Hilfsanträge 4 bis 7.

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

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde

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

Hauptantrag

2. Die Erfindung gemäß Anspruch 1 ist ein "automatisiertes Auktionsverfahren, das auf einem Servercomputer ausgeführt wird". In Anspruch 3 ist eine "computergesteuerte Auktionsvorrichtung" definiert, die einen Server-Computer umfaßt, und in Anspruch 4 ein Computerprogramm zur Durchführung einer Auktion. Die Merkmale der Ansprüche sind eng miteinander

As to the issue of inventive step, the appellant argued that the invention did not represent the mere automation of a known auction since the auction principles were new. When performed in the proposed way an auction could be held without the participants having to give bids on-line which solved the technical problem known from the prior art of lacking synchronisation and different delays within the network used by the bidders. The solution was technical since it required new data to be input to the computer. The present case thus differed from the one with which decision T 931/95 was concerned in that the auction rules had been developed for the sole purpose of overcoming technical drawbacks of the known auction computer.

X. The appellant requested that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of one of the sets of claims filed with letter dated 16 December 2002 as main request and auxiliary requests 1 to 3, respectively, or on the basis of auxiliary requests 4 to 7 as proposed in that letter.

XI. At the end of the oral proceedings the Board announced its decision.

Reasons for the decision

1. Admissibility of the appeal

The appeal complies with the provisions mentioned in Rule 65(1) EPC and is therefore admissible.

The main request

2. The invention according to claim 1 is an "automatic auction method executed in a server computer". In claim 3 a "computerised auction apparatus" comprising a server computer is defined, and in claim 4 a computer program for carrying out an auction. The features of the claims are closely related and in substance based on the same method steps.

devraient être autorisés à revendiquer l'utilisation d'un dispositif brevetable.

Concernant la question de l'activité inventive, le requérant a fait valoir que l'invention ne représente pas la simple automatisation d'une enchère connue, puisque les principes de l'enchère sont nouveaux. Une enchère, lorsqu'elle est réalisée de la manière proposée, peut être conduite sans que les participants aient à faire des offres en ligne, ce qui résout le problème technique connu dans l'état de la technique, c'est-à-dire le manque de synchronisation et les divers retards pris dans le réseau utilisé par les enchérisseurs. La solution revêt un caractère technique, dans la mesure où elle nécessite l'introduction de nouvelles données dans l'ordinateur. Ainsi, la présente affaire est différente de celle traitée dans la décision T 931/95, en ce sens que les règles de l'enchère ont été développées dans le seul but de parer aux inconvénients techniques de l'ordinateur d'enchère connu.

X. Le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base d'un des jeux de revendications déposés, par lettre datée du 16 décembre 2002, respectivement à titre de requête principale et de requêtes subsidiaires 1 à 3, ou sur la base des requêtes subsidiaires 4 à 7, comme proposé dans ladite lettre.

XI. La Chambre a prononcé sa décision à l'issue de la procédure orale.

Motifs de la décision

1. Recevabilité du recours

Le recours satisfait aux dispositions de la règle 65(1) CBE ; il est donc recevable.

Requête principale

2. L'invention selon la revendication 1 concerne une "méthode d'enchères automatique exécutée dans un ordinateur serveur". La revendication 3 définit un "dispositif d'enchères informatisé" comprenant un ordinateur serveur, et la revendication 4 un programme d'ordinateur pour exécuter une enchère. Les caractéristiques des revendications sont étroitement liées et se basent essentiel-

verwandt und basieren im wesentlichen auf denselben Verfahrensschritten.

Das Verfahren läßt sich folgendermaßen beschreiben: Die Auktion beginnt mit einem ersten Datenaustausch zwischen den Client-Computern und dem Server-Computer, um die Gebote der Teilnehmer einzuholen. Jedes Gebot enthält zwei Preise, nämlich einen "Wunschpreis" und einen "Höchstpreis im Konkurrenzfall". Nach dieser ersten Phase läuft die Auktion automatisch und muß von den Bietern nicht online verfolgt werden. Ein Auktionspreis wird festgelegt und nach und nach gesenkt (ein typischer Vorgang bei sogenannten holländischen Auktionen), bis der Wert des höchsten Gebots bzw. der höchsten Gebote entsprechend dem "Wunschpreis" erreicht ist. Im Falle mehrerer identischer Gebote wird der Preis so lange angehoben, bis nur der Bieter übrig ist, der den höchsten "Höchstpreis" geboten hat. Dieser Bieter erhält den Zuschlag. In Anspruch 1 sind keine näheren Angaben zum genauen Preis oder zu den Regeln und Bedingungen für die Ermittlung der Mengen des zu versteigernden Produkts festgelegt.

3. Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) EPÜ: Die Vorrichtung gemäß Anspruch 3

3.1 Nach Artikel 52 (1) EPÜ werden europäische Patente für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind. Absatz 2 des Artikels 52 enthält eine Auflistung von Gegenständen, die nicht als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 angesehen werden. Somit muß ein beanspruchter Gegenstand vier Erfordernisse erfüllen: Er muß eine "Erfindung" sein, und diese Erfindung muß neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar sein. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist der Begriff "Erfindung" zu verstehen als "Gegenstand mit technischem Charakter". Die Feststellung, daß es sich bei dem beanspruchten Gegenstand um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ handelt, ist im Prinzip eine Voraussetzung für die Prüfung auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, da diese Erfordernisse nur für Erfindungen definiert sind (vgl. Art. 54 (1), 56 und 57 EPÜ). Der Aufbau des EPÜ legt somit nahe, daß es ohne jede Kenntnis des Standes der Technik (einschließlich des allgemeinen Fachwissens) möglich sein muß festzustellen,

The method can be described as follows. The auction starts with preliminary steps of data exchange between the client computers and the server computer in order to collect bids from the participants. Each bid comprises two prices, a "desired price" and a "maximum price in competitive state". After this initial phase the auction is automatic and does not require that the bidders follow the auction on-line. An auction price is set and successively lowered (which is typical for so-called Dutch auctions) until it reaches the level of the highest bid or bids as determined by the "desired price". In case of several identical bids the price is increased until only the bidder having offered the highest "maximum price" is left. He is declared successful. Claim 1 does not specify the exact price paid, nor the rules and conditions for determining the amounts of the product to be allotted.

3. Non-inventions pursuant to Article 52(2) EPC: The apparatus of claim 3

3.1 According to Article 52(1) EPC, European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step. The second paragraph of Article 52 contains a list of subject-matter which is not to be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1. There are thus four requirements which claimed subject-matter must fulfil: it should be an "invention", and this invention must be new, inventive, and industrially applicable. In accordance with the established case law of the boards of appeal, the term "invention" is to be construed as "subject-matter having technical character". The verification that claimed subject-matter is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC is in principle a prerequisite for the examination with respect to novelty, inventive step and industrial application since these latter requirements are defined only for inventions (cf. Articles 54(1), 56, and 57 EPC). The structure of the EPC therefore suggests that it should be possible to determine whether subject-matter is excluded under Article 52(2) EPC without any

lement sur les mêmes étapes de la méthode.

La méthode peut être décrite de la façon suivante: l'enchère débute par un premier échange de données entre les ordinateurs clients et l'ordinateur serveur, afin de recueillir les offres des participants. Chaque offre comprend deux prix, à savoir un "prix souhaité" et un "prix maximum en cas de situation de concurrence". Après cette première phase, l'enchère se déroule de façon automatique sans que les enchérisseurs aient à la suivre en ligne. Un prix d'adjudication est fixé puis abaissé progressivement (méthode typique des enchères dites "hollandaises") jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de l'offre ou des offres les plus élevées comme défini par le "prix souhaité". Si plusieurs offres sont identiques, le prix est relevé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'enchérisseur ayant offert le "prix maximum" le plus élevé. Ce dernier est déclaré comme ayant obtenu l'adjudication. La revendication 1 ne spécifie pas le prix exact payé, ni les règles et conditions qui déterminent les quantités du produit à attribuer.

3. Non-inventions au sens de l'article 52(2) CBE: le dispositif selon la revendication 3

3.1 Aux termes de l'article 52(1) CBE, les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Le paragraphe 2 de l'article 52 contient une liste d'éléments ne devant pas être considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1. L'objet revendiqué doit remplir quatre conditions: il doit être une "invention" et celle-ci doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle. Conformément à la jurisprudence constante des chambres de recours, le terme "invention" doit être interprété comme un "objet ayant un caractère technique". Le fait de vérifier que l'objet revendiqué est une invention au sens de l'article 52(1) CBE est en principe une condition préalable à l'examen de la nouveauté, de l'activité inventive et de l'application industrielle, dans la mesure où ces dernières conditions ne sont définies que pour des inventions (cf. articles 54(1), 56, et 57 CBE). La structure de la CBE suggère donc qu'il devrait être possible de déterminer, sans aucune connaissance de l'état de la technique (y compris des

ob ein Gegenstand nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

3.2 Dem in der früheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern verwendeten sogenannten Beitragsansatz liegt der Gedanke zugrunde, daß das EPÜ eine Patentierung nur *"in den Fällen [zuläßt], in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet"* (T 38/86, ABl. EPA 1990, 384, Leitsatz II). Mit anderen Worten wurde für die Prüfung des ersten Erfordernisses, d. h. für die Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ, ein Kriterium aufgestellt, das auf der Erfüllung weiterer in diesem Artikel erwähnter Erfordernisse, insbesondere Neuheit und/oder erfinderische Tätigkeit, beruhte. Somit wurde bei der Ermittlung, ob ein Gegenstand nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, der Stand der Technik in einem gewissen Umfang berücksichtigt:

"Bei der vorstehenden Prüfung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leistet oder ihre Ausführung mit technischen Überlegungen einhergeht, deren Ergebnis als technischer Beitrag zum Stand der Technik gewertet werden kann, sind (außer dem allgemeinen Stand der Computertechnik, s. Nr. 3.4) keine einzelnen Schriften wie beispielsweise die Druckschrift D1 berücksichtigt worden. Aber auch dann wird sich faktisch nichts an der vorstehenden Analyse ändern" (T 769/92, ABl. EPA 1995, 525, Nr. 3.8 der Entscheidungsgründe).

3.3 In jüngeren Entscheidungen der Kammern wurde jedoch befunden, daß bei der Prüfung auf Vorliegen einer Erfindung jeglicher Vergleich mit dem Stand der Technik unangemessen ist:

"Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leistet, ist daher eher ein probates Mittel zur Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit als zur Entscheidung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ greift" (T 1173/97, ABl. EPA 1999, 609, Nr. 8 der Entscheidungsgründe).

knowledge of the state of the art (including common general knowledge).

3.2 The idea behind the so-called contribution approach applied by earlier jurisprudence of the boards of appeal was that the EPC only permitted patenting *"in those cases in which the invention involves some contribution to the art in a field not excluded from patentability"* (T 38/86, OJ EPO 1990,384, headnote II). In other words, for assessing the first requirement, i.e. the presence of an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, a criterion was established which relied on meeting further requirements mentioned in that article, in particular novelty and/or inventive step. Thus, some prior art was taken into account when determining whether subject-matter was excluded under Article 52(2) and (3) EPC:

"In the above considerations concerning the question whether the claimed invention makes a technical contribution to the art, or involves technical considerations for its implementation which may be regarded as resulting in a technical contribution to the art, any specific prior art (other than general computer art, see point 3.4), for instance D1, has not been taken into account. If this is done, however, nothing in the above considerations will effectively be changed." (T 769/92, OJ EPO 1995, 525, point 3.8).

3.3 However, in more recent decisions of the boards any comparison with the prior art was found to be inappropriate for examining the presence of an invention:

"Determining the technical contribution an invention achieves with respect to the prior art is therefore more appropriate for the purpose of examining novelty and inventive step than for deciding on possible exclusion under Article 52(2) and (3)" (T 1173/97, OJ EPO 1999,609, point 8);

connaissances générales), si un objet est exclu de la brevetabilité au regard de l'article 52(2) CBE.

3.2 L'idée qui sous-tendait l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique, appliquée par la jurisprudence antérieure des chambres de recours, était que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité *"que dans les cas où l'invention apporte une contribution à la technique, dans un domaine non exclu de la brevetabilité"* (T 38/86, JO OEB 1990, 384, point II du sommaire). En d'autres termes, pour apprécier la première condition, c'est-à-dire l'existence d'une invention au sens de l'article 52(1) CBE, un critère avait été établi qui dépendait de la satisfaction à d'autres conditions citées dans cet article, en particulier la nouveauté et/ou l'activité inventive. Ainsi, l'état de la technique avait été pris en compte dans une certaine mesure pour déterminer si l'objet est exclu de la brevetabilité au sens de l'article 52(2) et (3) CBE :

"Lorsqu'il a été discuté plus haut de la question de savoir si l'invention revendiquée apporte une contribution par rapport à l'état de la technique, ou si son application fait intervenir des considérations techniques dont on peut estimer qu'elles constituent une contribution technique par rapport à l'état de la technique, il n'a pas été tenu compte (mis à part la référence au domaine de l'informatique générale, cf. point 3.4) d'antériorités particulières, telles que le document D1. Néanmoins, s'il est tenu compte de telles antériorités, les considérations qui précèdent demeurent valables." (T 769/92, JO OEB 1995, 525, point 3.8).

3.3 Les chambres ont toutefois considéré dans des décisions plus récentes qu'il ne convenait pas de procéder à une comparaison avec l'état de la technique pour juger de l'existence d'une invention :

"C'est donc dans le cadre de l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive qu'il convient de déterminer ce qu'une invention apporte en plus du point de vue technique par rapport à l'état de la technique, plutôt que dans le cadre de l'examen de la question de savoir si cette invention doit être considérée comme exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE" (T 1173/97, JO OEB 1999, 609, point 8);

"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 Rechtsgrundlage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden" (T 931/95, a. a. O., Leitsatz IV).

Diese Ansicht wird von der Kammer in der jetzigen Besetzung geteilt.

3.4 Zudem sind gemäß Artikel 52 (3) EPÜ die in Absatz 2 dieses Artikels aufgeführten Gegenstände nur als solche vom Patentschutz ausgeschlossen. Schon lange gilt, daß aufgrund dieser Vorschrift eine Mischung aus technischen und nicht-technischen Merkmalen patentierbar sein kann:

"Durch den Einsatz technischer Mittel kann ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten ganz oder teilweise ohne menschliche Eingriffe durchgeführt werden und dadurch im Hinblick auf Artikel 52 (3) EPÜ zu einem technischen Vorgang oder Verfahren werden, so daß eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ vorliegt" (T 38/86, a. a. O., Leitsatz III).

"Die Bejahung der Patentfähigkeit kann nicht durch ein zusätzliches Merkmal zunichte gemacht werden, das als solches selbst dem Patentierungsverbot unterliegen würde ..." (T 769/92, a. a. O., Leitsatz II).

3.5 Unter Berücksichtigung der Feststellungen, daß eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden kann und der Stand der Technik bei der Entscheidung, ob es sich beim beanspruchten Gegenstand um eine solche Erfindung handelt, nicht zu berücksichtigen ist, besteht also ein zwingender Grund dafür, einen technische und nichttechnische Merkmale aufweisenden Gegenstand nicht nach Artikel 52 (2) EPÜ zurückzuweisen, ganz einfach darin, daß sich herausstellen könnte, daß die technischen Merkmale selbst allen Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPÜ genügen.

"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" (T 931/95, supra, headnote IV).

This view is shared by the Board in its present composition.

3.4 Furthermore, in accordance with Article 52(3) EPC, the subject-matter mentioned in paragraph 2 of the same article is only excluded from patentability as such. It has long been recognised that, due to this stipulation, a mix of technical and non-technical features may be patentable:

"The use of technical means for carrying out a method for performing mental acts, partly or entirely without human intervention, may, having regard to Article 52(3) EPC, render such a method a technical process or method and therefore an invention within the meaning of Article 52(1) EPC" (T 38/86, headnote III);

"Non-exclusion from patentability cannot be destroyed by an additional feature which as such would itself be excluded..." (T 769/92, headnote II).

3.5 Therefore, taking into account both that a mix of technical and non-technical features may be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC and that prior art should not be considered when deciding whether claimed subject-matter is such an invention, a compelling reason for not refusing under Article 52(2) EPC subject-matter consisting of technical and non-technical features is simply that the technical features may in themselves turn out to fulfil all requirements of Article 52(1) EPC.

"Rien dans la CBE ne permet d'opérer une distinction entre les "nouvelles caractéristiques" d'une invention et les caractéristiques de ladite invention connues dans 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" (T 931/95, supra, point IV du sommaire).

La Chambre dans sa composition actuelle partage cet avis.

3.4 De surcroît, conformément aux dispositions de l'article 52(3) CBE, l'objet visé au paragraphe 2 du même article n'est exclu de la brevetabilité qu'en tant que tel, de sorte que les chambres ont depuis longtemps admis la possible brevetabilité d'un mélange de caractéristiques techniques et d'autres non techniques :

"L'utilisation de moyens techniques pour mettre en œuvre une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles, en excluant totalement ou en partie l'intervention humaine, peut, compte tenu des dispositions de l'article 52(3) CBE, conférer un caractère technique à ladite méthode, et donc permettre de la considérer comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE" (T 38/86, point III du sommaire);

"Une invention qui serait sinon brevetable ne peut se voir exclue de la brevetabilité du seul fait de l'adjonction d'une caractéristique supplémentaire qui, en tant que telle, serait exclue de la brevetabilité..." (T 769/92, point II du sommaire).

3.5 Par conséquent, si l'on admet qu'un mélange de caractéristiques techniques et non techniques peut être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, et que l'état de la technique ne doit pas être pris en compte pour décider si l'objet revendiqué constitue une telle invention, une raison irréfutable de ne pas rejeter au titre de l'article 52(2) CBE un objet comprenant des caractéristiques techniques et d'autres non techniques est tout simplement que les premières peuvent en soi s'avérer remplir toutes les conditions visées à l'article 52(1) CBE.

3.6 Darüber hinaus ist es oft schwer, einen Anspruch in technische und nicht-technische Merkmale zu unterteilen, und eine Erfindung kann technische Aspekte aufweisen, die in einem weitgehend nichttechnischen Kontext verborgen sind (s. Nr. 5.8 weiter unten). Solche technischen Aspekte sind im Rahmen der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unter Umständen leichter auszumachen, die nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern den technischen Aspekten einer Erfindung gilt (s. Nr. 5.3 weiter unten). So kann es neben dem restriktiven Wortlaut des Artikels 52 (3) EPÜ, mit dem der Anwendungsbereich des Artikels 52 (2) EPÜ eingeschränkt wird, praktische Gründe dafür geben, Mischungen aus technischen und nichttechnischen Merkmalen generell als Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ anzusehen.

3.7 Daher befindet die Kammer, daß die Vorrichtung des Anspruchs 3 entgegen der Auffassung der Prüfungsabteilung eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ ist, weil sie eindeutig technische Merkmale wie "Server-Computer", "Client-Computer" und ein "Netz" aufweist.

3.8 Diese Schlußfolgerung steht in Einklang mit der Entscheidung T 931/95, wo es in Leitsatz III heißt:

"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."

3.9 Teil C Kapitel IV Abschnitt 2.3.6 (vorletzter Absatz, dritter Satz) der "Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt", Dezember 2003, stimmt mit der Beurteilung der Kammer überein. Allerdings stellt die Kammer fest, daß sich die Richtlinien insofern selbst zu widersprechen scheinen, als visuelle Anzeigevorrichtungen, Bücher, Schallplatten, Verkehrszeichen und Vorrichtungen zur Wiedergabe von Informationen als nicht patentierbar eingestuft werden, also nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen sind, wenn sie lediglich durch den Inhalt der Informationen definiert werden (s. C-IV, 2.3.7).

3.6 Moreover, it is often difficult to separate a claim into technical and non-technical features, and an invention may have technical aspects which are hidden in a largely non-technical context (cf point 5.8 below). Such technical aspects may be easier to identify within the framework of the examination as to inventive step, which, in accordance with the jurisprudence of the boards of appeal, is concerned with the technical aspects of an invention (cf point 5.3 below). Thus, in addition to the restrictive wording of Article 52(3) EPC limiting the applicability of Article 52(2) EPC, there may be practical reasons for generally regarding mixes of technical and non-technical features as inventions in the meaning of Article 52(1) EPC.

3.7 For these reasons the Board holds that, contrary to the examining division's assessment, the apparatus of claim 3 is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC since it comprises clearly technical features such as a "server computer", "client computers" and a "network".

3.8 This conclusion is in conformity with decision T 931/95, where it is stated in headnote III 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."

3.9 Part C, Chapter IV, 2.3.6 (cf the penultimate paragraph, third sentence) of the "Guidelines for examination in the European Patent Office", December 2003, is consistent with the Board's assessment. The Board notes however that the Guidelines appear self-contradictory in that devices such as visual displays, books, gramophone records, traffic signs and apparatus for presenting information are said not to be patentable – taken to mean that they are excluded from patentability under Article 52(2) EPC – if defined solely by the content of the information (see C-IV, 2.3.7).

3.6 En outre, il est souvent difficile de séparer dans une revendication les caractéristiques techniques et celles qui ne le sont pas, et une invention peut comporter des aspects techniques qui sont "dissimulés" dans un contexte largement non technique (cf. point 5.8 infra). Ces aspects techniques peuvent être plus aisés à identifier dans le cadre de l'examen de l'activité inventive, lequel, conformément à la jurisprudence des chambres de recours, porte sur les aspects techniques d'une invention (cf. point 5.3 infra). Ainsi, outre le libellé restrictif de l'article 52(3) CBE limitant l'applicabilité de l'article 52(2) CBE, il peut y avoir des raisons pratiques de prendre globalement en considération des mélanges de caractéristiques techniques et non techniques comme étant des inventions au sens de l'article 52(1) CBE.

3.7 C'est pourquoi la Chambre estime que, contrairement à l'appréciation de la division d'examen, le dispositif selon la revendication 3 constitue une invention au sens de l'article 52(1) CBE, puisqu'il comprend clairement des caractéristiques techniques, par exemple un "ordinateur serveur", des "ordinateurs clients" et un "réseau".

3.8 Cette conclusion est conforme à la décision T 931/95, dont le point III du sommaire dispose que :

"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."

3.9 La partie C, chapitre IV, 2.3.6 (cf. avant-dernier paragraphe, troisième phrase) des "Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets", décembre 2003, correspond à l'appréciation portée par la Chambre. Celle-ci fait toutefois observer que les Directives semblent se contredire elles-mêmes en ce que des dispositifs tels que des visualisations, des livres, des enregistrements de disques, des dispositifs de signalisation routière et des dispositifs destinés à la présentation des informations, sont considérés comme étant non brevetables – en ce sens qu'ils sont exclus de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) CBE – s'ils sont définis uniquement par le contenu des informations (cf. C-IV, 2.3.7).

4. *Nichterfindungen nach Artikel 52 (2) EPÜ: Das Verfahren gemäß Anspruch 1*

4.1 Die vorangegangene Begründung (Nr. 3.5) ist von der Anspruchskategorie unabhängig. Somit ist im vorliegenden Fall auch das Verfahren gemäß Anspruch 1 nicht nach Artikel 52 (2) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen.

4.2 Diese Schlußfolgerung steht nicht in Einklang mit dem Leitsatz II der Entscheidung T 931/95, in dem es heißt: *"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"* (vgl. auch Richtlinien C-IV, 2.3.6, vorletzter Absatz, zweiter Satz).

4.3 Angesichts der Feststellung, daß sich der sogenannte "Beitragsansatz", der die Bewertung unterschiedlicher Patentierbarkeitserfordernisse wie Neuheit oder erfinderische Tätigkeit mit einbezieht, nicht für die Prüfung der Frage eignet, ob der beanspruchte Gegenstand eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ ist, sollte es allerdings nicht erforderlich sein, näher auf die Relevanz technischer Aspekte eines Verfahrensanspruchs einzugehen, um den technischen Charakter dieses Verfahrens zu bestimmen. Die Kammer ist der Auffassung, daß die Prüfung des technischen Charakters eines Verfahrens anhand des Banalitätsgrads der technischen Merkmale des Anspruchs nach wie vor Elemente des Beitragsansatzes enthalten würde, da sie eine Bewertung im Lichte des verfügbaren Stands der Technik oder des allgemeinen Fachwissens impliziert.

4.4 In der Praxis wird diese Widersprüchlichkeit ganz deutlich bei der Prüfung der Frage, ob ein Verfahren, bei dem technische Mittel für einen rein nichttechnischen Zweck verwendet werden, technischen Charakter aufweist. In diesem Fall wäre nach dem Ansatz von T 931/95 das bloße Vorliegen solcher Mittel nicht unbedingt ausreichend, um dem Verfahren technischen Charakter zu verleihen. Nach Auffassung der Kammer würde eine praktische Beantwortung dieser Frage eine gewisse Gewichtung der Merkmale nach ihrer Bedeutung umfassen, um den "Kern" der Erfindung zu bestimmen,

4. *Non-inventions pursuant to Article 52(2) EPC: The method of claim 1*

4.1 The reasoning above (point 3.5) is independent of the category of the claim. Thus, in the present case, also the method of claim 1 is not excluded from patentability under Article 52(2) EPC.

4.2 This conclusion is not in agreement with headnote II of decision T 931/95 which states that: *"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"* (cf also Guidelines C-IV, 2.3.6, penultimate paragraph, second sentence).

4.3 However, in order to be consistent with the finding that the so-called "contribution approach", which involves assessing different patentability requirements such as novelty or inventive step, is inappropriate for judging whether claimed subject-matter is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, there should be no need to further qualify the relevance of technical aspects of a method claim in order to determine the technical character of the method. In fact, it appears to the Board that an assessment of the technical character of a method based on the degree of banality of the technical features of the claim would involve remnants of the contribution approach by implying an evaluation in the light of the available prior art or common general knowledge.

4.4 From a practical point of view, this inconsistency becomes fully apparent when considering the question of whether technical character is conferred to a method using technical means for a purely non-technical purpose. In this case, following the approach taken in T 931/95, the mere presence of such means would not necessarily be sufficient to lend the method technical character. In the Board's opinion, any practical answer to this question would have to rely on some weighting of the importance of the features to determine the "core" of the invention, necessarily including considerations on their

4. *Non-inventions au sens de l'article 52(2) CBE : la méthode selon la revendication 1*

4.1 Le raisonnement ci-dessus (point 3.5) est indépendant de la catégorie de la revendication. Ainsi, dans la présente espèce, la méthode selon la revendication 1 n'est pas exclue de la brevetabilité au regard de l'article 52(2) CBE.

4.2 Cette conclusion n'est pas conforme au point II du sommaire de la décision T 931/95 qui dispose que : *"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"* (cf. aussi Directives C-IV, 2.3.6, avant-dernier paragraphe, deuxième phrase).

4.3 Cependant, pour être cohérent avec la conclusion selon laquelle l'"approche fondée sur la contribution à l'état de la technique", qui implique l'évaluation de différentes conditions de brevetabilité telles que la nouveauté ou l'activité inventive, est inadéquate pour juger si l'objet revendiqué est une invention au sens de l'article 52(1) CBE, il ne devrait pas être nécessaire d'apprécier dans le détail la pertinence des aspects techniques d'une revendication portant sur une méthode, afin d'en déterminer le caractère technique. En fait, la Chambre estime qu'une évaluation du caractère technique d'une méthode suivant le degré de banalité des caractéristiques techniques de la revendication comprendrait des éléments de l'approche fondée sur la contribution à l'état de la technique, car elle impliquerait une évaluation à la lumière de l'état de la technique disponible ou des connaissances générales.

4.4 D'un point de vue pratique, cette incohérence apparaît au grand jour lorsqu'on examine la question de savoir si une méthode qui utilise des moyens techniques à des fins purement non techniques présente un caractère technique. Dans cette affaire, si l'on s'en tient à l'approche adoptée dans la décision T 931/95, la simple existence de ces moyens ne suffirait pas nécessairement à conférer un caractère technique à la méthode. La Chambre considère que pour répondre concrètement à cette question il conviendrait de pondérer l'importance des caractéristiques, afin de déterminer le "noyau" de l'invention,

und zwangsläufig auch Erwägungen über deren technische Relevanz einschließen, insbesondere über einen möglichen neuen oder erfinderischen Beitrag zum Stand der Technik. Die Kammer möchte hinzufügen, daß eine solche Gewichtung bereits in der frühen Rechtsprechung der Beschwerdekammern abgelehnt wurde (s. T 26/86, ABI. EPA 1988, 19, Leitsatz II).

4.5 Schließlich ist die Kammer in der jetzigen Besetzung nicht davon überzeugt, daß der Wortlaut des Artikels 52 (2) c) EPÜ, wonach "Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten" nicht als Erfindungen im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werden, eine unterschiedliche Behandlung von Ansprüchen erfordert, je nachdem, ob diese auf Tätigkeiten oder auf Gegenstände zur Durchführung dieser Tätigkeiten gerichtet sind. Von Bedeutung ist hinsichtlich des Erfindungsbegriffs im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ das Vorliegen eines technischen Charakters, der durch die physikalischen Merkmale eines Gegenstands oder die Natur einer Tätigkeit impliziert oder einer nichttechnischen Tätigkeit durch die Verwendung technischer Mittel verliehen werden kann. Insbesondere ist die Kammer der Auffassung, daß der letzte Fall nicht als Nichterfindung "als solche" im Sinne des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ angesehen werden kann. Nach Ansicht der Kammer wären somit Aktivitäten, die unter den Begriff einer Nichterfindung "als solcher" fallen, typischerweise rein abstrakte Konzepte ohne jeglichen technischen Bezug.

4.6 Der Kammer ist bewußt, daß ihre vergleichsweise breite Auslegung des Begriffs "Erfindung" in Artikel 52 (1) EPÜ auch Tätigkeiten einschließt, die so vertraut sind, daß ihr technischer Charakter leicht übersehen wird, wie etwa das Schreiben mit Stift und Papier. Natürlich bedeutet dies aber nicht, daß alle Verfahren, bei denen technische Mittel verwendet werden, patentierbar sind. Auch sie müssen neu sein, eine nicht naheliegende technische Lösung einer technischen Aufgabe darstellen und gewerblich anwendbar sein.

4.7 Somit ist ein Verfahren, bei dem technische Mittel verwendet werden, im allgemeinen eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ.

technical relevance, in particular possible novel or inventive contributions, with respect to the prior art. The Board would like to add that such weighting has already been rejected in early case law of the boards of appeal (see decision T 26/86, OJ EPO 1988, 19; headnote II).

4.5 Finally, the Board in its present composition is not convinced that the wording of Article 52(2)(c) EPC, according to which "schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business" shall not be regarded as inventions within the meaning of Article 52(1) EPC, imposes a different treatment of claims directed to activities and claims directed to entities for carrying out these activities. What matters having regard to the concept of "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC is the presence of technical character which may be implied by the physical features of an entity or the nature of an activity, or may be conferred to a non-technical activity by the use of technical means. In particular, the Board holds that the latter cannot be considered to be a non-invention "as such" within the meaning of Article 52(2) and (3) EPC. Hence, in the Board's view, activities falling within the notion of a non-invention "as such" would typically represent purely abstract concepts devoid of any technical implications.

4.6 The Board is aware that its comparatively broad interpretation of the term "invention" in Article 52(1) EPC will include activities which are so familiar that their technical character tends to be overlooked, such as the act of writing using pen and paper. Needless to say, however, this does not imply that all methods involving the use of technical means are patentable. They still have to be new, represent a non-obvious technical solution to a technical problem, and be susceptible of industrial application.

4.7 It is therefore concluded that, in general, a method involving technical means is an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

impliquant nécessairement d'examiner leur pertinence technique, en particulier leur possible nouveauté ou contribution inventive à l'état de la technique. La Chambre tient à ajouter que cette pondération a déjà été rejetée dans la jurisprudence antérieure des chambres de recours (cf. décision T 26/86, JO OEB 1988, 19 ; point II du sommaire).

4.5 Enfin, la Chambre dans sa composition actuelle n'est pas persuadée que le texte de l'article 52(2)c) CBE, selon lequel "les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques" ne sont pas considérés comme des inventions au sens de l'article 52(1) CBE, impose de traiter différemment les revendications concernant des activités et celles portant sur des entités destinées à la mise en œuvre de ces activités. Concernant la notion d'"invention" au sens de l'article 52(1) CBE, ce qui importe c'est l'existence du caractère technique que peuvent sous-tendre les caractéristiques physiques d'une entité ou la nature d'une activité, ou que l'utilisation de moyens techniques peut conférer à une activité non technique. En particulier, la Chambre considère que cette dernière ne peut être considérée comme étant une non-invention "en tant que telle" au sens de l'article 52(2) et (3) CBE. La Chambre estime par conséquent que les activités couvertes par la notion de non-invention "en tant que telle" représentent de façon typique des concepts purement abstraits et dénués de toute incidence d'ordre technique.

4.6 La Chambre n'ignore pas que son interprétation – relativement large – du terme "invention" figurant à l'article 52(1) CBE inclut des activités qui sont si courantes que leur caractère technique tend à être négligé, par exemple l'acte consistant à écrire en utilisant un stylo et du papier. Inutile de préciser toutefois que cela ne signifie pas que toutes les méthodes impliquant l'utilisation de moyens techniques sont brevetables. Elles doivent toujours être nouvelles, représenter une solution technique non évidente à un problème technique et être susceptibles d'application industrielle.

4.7 La Chambre conclut par conséquent que, d'une façon générale, une méthode impliquant des moyens techniques est une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

5. *Erfinderische Tätigkeit: Anspruch 1*

5.1 Nachdem die Neuheit im vorliegenden Verfahren außer Frage steht, geht die Kammer im folgenden auf die erfinderische Tätigkeit ein.

5.2 Die Druckschrift D6 offenbart ein Auktionssystem, bei dem eine Bedienerstation des Auktionators mit Bedienerstationen der Bieter verbunden ist (vgl. die Zusammenfassung). Es handelt sich um eine holländische Auktion, bei der der Auktionspreis, der auf einer "Auktionsuhr" überwacht wird, mit der Zeit abnimmt. Die Bieter müssen die Auktion an ihren Bedienerstationen verfolgen. Ein Bieter kann die Uhr durch Betätigung einer Taste an seiner Station stoppen (Spalte 2, Zeilen 37 bis 39). Den Zuschlag erhält der Bieter, der die Uhr als erster stoppt (Spalte 1, Zeilen 27 bis 32). Da das Echtzeitverhalten bei einer holländischen Auktion sehr wichtig ist (Spalte 3, Zeilen 31 bis 35), werden mit den Mitteilungen auch Zeitinformationen übertragen, damit die Reihenfolge der Stopbefehle ermittelt werden kann (Spalte 4, Zeilen 16 bis 36).

D2 ähnelt D6. Hier wird das Problem der Übertragungsverzögerung durch eine programmierte Phasenregelschleife (Abbildung 6) gelöst, die eine zeitliche Synchronisation zwischen der Auktionsuhr und den Bedienerstationen der Bieter bewirkt.

5.3 Entsprechend den in der Entscheidung T 641/00 (ABI. EPA 2003, 352, vgl. Leitsatz I) dargelegten Grundsätzen wird die Erfindung im Hinblick auf das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit geprüft, indem nur diejenigen Merkmale berücksichtigt werden, die zum technischen Charakter beitragen. Daher gilt es, die Merkmale zu ermitteln, die einen technischen Beitrag leisten.

5.4 Das Ziel des beanspruchten Verfahrens besteht darin, den Bieter zu ermitteln, dem für ein per Auktion versteigertes Produkt der Zuschlag erteilt wird. Diesem Ziel kann kein technischer Charakter zugesprochen werden, was von der Beschwerdeführerin auch nicht behauptet wurde.

Andererseits sind Merkmale, die die Datenübertragung und -speicherung betreffen, insbesondere die Merkmale a) bis c) des Anspruchs, als solche tech-

5. *Inventive step: Claim 1*

5.1 Novelty not being an issue in the present proceedings, the Board will in the following examine the issue of inventive step.

5.2 D6 discloses an auctioning system comprising an auctioneer's operator station connected with operation stations for bidders (cf the abstract). The auction is of the Dutch type, according to which the auction price, as monitored on an auction "clock", sinks with time. The bidders are required to follow the auction at their operator stations. A bidder may stop the clock remotely using a pushbutton on his desk (column 2, lines 37 to 39). The first bidder to stop the clock is successful (column 1, lines 27 to 32). Since the real-time behaviour is of great importance at Dutch auctions (column 3, lines 31 to 35), time information is transmitted with the messages to determine the order of stop commands (column 4, lines 16 to 36).

D2 is similar to D6. Here, the transmission delay problem is solved by a software phase-lock loop (Figure 6) which achieves synchronisation of the auction clock at the bidders' terminals.

5.3 In accordance with the principles set out in decision T 641/00 (OJ EPO 2003,352; cf headnote I), the invention will be assessed with respect to the requirement of inventive step by taking account of only those features which contribute to a technical character. The features that make a technical contribution therefore need to be determined.

5.4 The overall aim of the claimed method is to identify the successful bidder for a product offered for sale at an auction. This aim is not regarded as having technical character, nor has the appellant argued that it has.

On the other hand, features concerned with data transmission and storage, in particular features (a) to (c) of the claim, are technical as such. They are however

5. *Activité inventive : revendication 1*

5.1 La nouveauté n'étant pas une question traitée dans le cadre de la présente procédure, la Chambre examine ci-après la question de l'activité inventive.

5.2 Le document D6 divulgue un système de mise aux enchères comprenant un poste d'utilisation pour le commissaire-priseur, ce poste étant connecté à des terminaux destinés aux enchérisseurs (voir l'abrégé). L'enchère est de type "hollandaise", ce qui signifie que le prix d'adjudication, qui est surveillé sur un "cadran" d'enchères, diminue avec le temps. Les enchérisseurs sont invités à suivre l'enchère sur leur terminal. Un enchérisseur peut stopper le cadran à distance en utilisant une touche sur son bureau (colonne 2, lignes 37 à 39). Le premier enchérisseur à stopper le cadran obtient l'adjudication (colonne 1, lignes 27 à 32). Etant donné que le comportement en temps réel revêt une grande importance dans les enchères hollandaises (colonne 3, lignes 31 à 35), les informations relatives au temps sont transmises avec les messages, afin de pouvoir déterminer la chronologie des ordres d'arrêt du cadran (colonne 4, lignes 16 à 36).

Le document D2 est similaire au document D6. Ici, le problème lié au retard de transmission est résolu grâce à une boucle logicielle à verrouillage de phase (figure 6) qui permet une synchronisation du cadran d'enchères et des terminaux des enchérisseurs.

5.3 Conformément aux principes exposés dans la décision T 641/00 (JO OEB 2003, 352 ; cf. point I du sommaire), l'exigence d'activité inventive doit être appréciée pour une invention en tenant compte des caractéristiques qui contribuent à un caractère technique. Il convient donc de déterminer les caractéristiques qui apportent une contribution technique.

5.4 La méthode revendiquée vise globalement à identifier l'enchérisseur qui obtient l'adjudication pour un produit proposé à la vente dans le cadre d'une enchère. Cet objectif n'est pas considéré comme ayant un caractère technique et, au demeurant, le requérant n'a pas fait valoir qu'il en avait un.

Par ailleurs, les caractéristiques ayant trait au stockage et à la transmission des données, en particulier les caractéristiques a) à c) de la revendication, sont

nisch. Allerdings handelt es sich dabei eindeutig um Standardmerkmale, die beispielsweise aus der Druckschrift D6 bekannt sind.

Die Merkmale d) bis l) sind Bedingungen, um anhand der gespeicherten Informationen zu ermitteln, welcher Bieter den Zuschlag erhält. Die Bedingungen betreffen nur Preise und haben – vielleicht mit Ausnahme von Merkmal h) (s. Nr. 5.8) – keinen technischen Charakter. Zwar werden sie auf einem Computer ausgeführt, und der Gesamtstatus des Computers ändert sich mit jeder ausgeführten Instruktion; dies gilt aber nicht als technische Wirkung, sondern vielmehr als bloßer Ausdruck der in den Preisen und Bedingungen enthaltenen Informationen. Die Art von Ausdruck könnte als technisch angesehen werden, ist auf dem Gebiet der Datenverarbeitung aber bekannt.

5.5 Die Beschwerdeführerin hat argumentiert, daß die technische Wirkung darin bestehe, das im Stand der Technik bestehende Problem der Verzögerung der Informationsweitergabe zwischen den Bietern und dem Server zu lösen. Werde die Auktion – wie in den Druckschriften D6 oder D2 vorgeschlagen – online durchgeführt, so beeinflussten solche Verzögerungen das Ergebnis der Auktion.

5.6 Die Lösung dieses Problems bestehe darin, das bekannte Auktionsverfahren so anzupassen, daß es sich automatisch durchführen lasse. Dadurch würden Verzögerungen bei der Datenübertragung irrelevant.

5.7 Nach Auffassung der Kammer trägt diese Lösung jedoch nicht zu einem technischen Charakter bei und kann daher bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit nicht in Betracht gezogen werden, weil sie sich auf die Regeln der Auktion bezieht, d. h. keine technische Lösung für das in den Druckschriften D2 und D6 beschriebene (und mit technischen Mitteln gelöste) Verzögerungsproblem darstellt, sondern eine Lösung, die ausschließlich auf einer Abänderung des Auktionsverfahrens basiert. Verfahrensschritte, die in der Änderung einer Geschäftsidee bestehen und dazu dienen, eine technische Aufgabe zu umgehen, anstatt sie mit technischen Mitteln zu lösen, können nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Gegenstands beitragen.

clearly standard and known for example from D6.

Features (d) to (l) are conditions using the stored information to arrive at the successful bidder. The conditions concern only prices and have, except possibly for feature (h) (cf point 5.8 below), no technical character. It is true that they are performed in a computer and that the overall state of the computer will change for each instruction performed. This is however not regarded as a technical effect but rather as a mere manifestation of the information contained in the prices and conditions. Although the kind of manifestation may be regarded as technical, it is well known in the art of data processing.

5.5 The appellant has argued that the technical effect resides in overcoming the problem in the prior art of delays in propagation of information between the bidders and the server. If the auction is performed online, as proposed in D6 or D2, these delays will influence the outcome of the auction.

5.6 The solution to this problem consists of adapting the known auction method such that it can be performed automatically. In this way, any data transmission delays become irrelevant.

5.7 In the Board's view, however, this solution does not contribute to a technical character and cannot therefore be taken into account for assessing inventive step since it concerns the rules of the auction, ie it is not a technical solution to the delay problem described (and solved by technical means) in documents D2 and D6, but a solution entirely based on modifications to the auction method. Method steps consisting of modifications to a business scheme and aimed at circumventing a technical problem rather than solving it by technical means cannot contribute to the technical character of the subject-matter claimed.

en soi techniques. Elles sont néanmoins tout à fait classiques et connues dans l'état de la technique (par exemple D6).

Les caractéristiques d) à l) portent sur les conditions permettant de déterminer l'enchérisseur qui obtient l'adjudication, en utilisant les informations stockées. Les conditions ne concernent que les prix et, hormis peut-être la caractéristique h) (cf. point 5.8 infra), n'ont pas un caractère technique. Il est vrai qu'elles sont mises en œuvre dans un ordinateur et que l'état général de l'ordinateur varie pour chaque instruction exécutée. Cela n'est toutefois pas considéré comme un effet technique, mais plutôt comme une simple manifestation des informations contenues dans les prix et les conditions. Même si le type de manifestation peut être considéré comme technique, il est bien connu dans le domaine du traitement des données.

5.5 Le requérant a fait valoir que l'effet technique réside dans la résolution du problème de l'état de la technique lié aux retards de transmission des informations entre les enchérisseurs et le serveur. Si l'enchère est effectuée en ligne, comme proposé dans les documents D6 ou D2, ces retards influencent le résultat de l'enchère.

5.6 La solution à ce problème consiste à adapter la méthode d'enchères connue de telle sorte qu'elle puisse être mise en œuvre automatiquement, les retards dans la transmission des données étant dès lors sans objet.

5.7 La Chambre considère toutefois que cette solution ne contribue pas au caractère technique et ne peut donc pas être prise en considération pour apprécier l'activité inventive, puisqu'elle concerne les règles de l'enchère, signifiant ainsi qu'elle ne constitue pas une solution technique au problème de retard décrit (et résolu par des moyens techniques) dans les documents D2 et D6, mais une solution entièrement basée sur des modifications apportées à la méthode d'enchères. Des étapes d'une méthode consistant à modifier un modèle d'activité économique et visant à contourner un problème technique plutôt qu'à le résoudre par des moyens techniques ne peuvent contribuer au caractère technique de l'objet revendiqué.

Zudem besteht, wie die Beschwerdeführerin auch einräumt, ein hervorsteckendes Merkmal der Erfindung darin, daß im Falle mehrerer Bieter, die denselben "Wunschpreis" angegeben haben, der Auktionspreis angehoben wird, um die niedrigeren Angebote auszusortieren. Dafür sind bestimmte Bietinformationen – ein "Wunschpreis" und ein "Höchstpreis" – sowie die Überprüfung verschiedener Bedingungen erforderlich. Dieses Merkmal ist jedoch völlig unabhängig von der Computeranordnung für die Durchführung der Auktion und könnte ebensogut im Rahmen einer holländischen Auktion ohne Computerunterstützung verwendet werden, indem beispielsweise schriftliche Gebote über ein Ausschreibungsverfahren eingeholt werden, so daß die Teilnehmer nicht bei der Auktion anwesend sein müssen. Das Ergebnis einer solchen hypothetischen Auktion wäre dasselbe.

Daher ist die Erfindung als bloße Automatisierung der nichttechnischen Tätigkeit der Durchführung einer holländischen Auktion in Abwesenheit der Bieter zu betrachten. Eine für die Entwicklung der Regeln der hypothetischen Auktion etwa erforderliche Kreativität kann gemäß den in der Entscheidung T 641/00 dargelegten Grundsätzen nicht bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden. Der technische Teil der Erfindung beschränkt sich somit im wesentlichen darauf, dem Server-Computer die Anweisungen zur Anwendung der vorgegebenen Bedingungen zu erteilen und bei Bedarf die erforderlichen Berechnungen durchzuführen.

5.8 Ist ein Verfahrensschritt aber so konzipiert, daß er sich besonders für die Durchführung auf einem Computer eignet, hat er unter Umständen dennoch technischen Charakter. Für einen solchen Schritt könnten technische Überlegungen zu den Funktionsprinzipien eines Computers erforderlich sein (vgl. T 769/92, a. a. O., Leitsatz I). Dieser Standpunkt wurde auch in der Sache T 52/85 (nicht im ABl. EPA veröffentlicht) vertreten, wo ein Verfahren zur Anzeige einer Liste von Ausdrücken, die mit einem anderen sprachlichen Ausdruck semantisch verwandt sind, genau deshalb für nichttechnisch befunden wurde, weil keine derartigen technischen Überlegungen erforderlich waren: Das Verfahren war "nichts anderes als das, was ein Mensch, der

Furthermore, as acknowledged by the appellant, a prominent feature of the invention is that when more than one bidder offers a certain "desired price" the auction price is increased to sort out the lower bids. This requires certain bid information – a "desired price" and a "maximum price" – and tests of certain conditions. But the feature is fundamentally independent of the computer arrangement for performing the auction. It could just as well be used for conducting a Dutch auction without computer support, for example by collecting bids in writing in a call for tenders procedure, in order to allow the participants not to be present at the auction. The result of such a hypothetical auction would be the same.

The invention can therefore be regarded as a mere automation of the non-technical activity of performing a Dutch auction in the absence of bidders. Any ingenuity required to develop the rules for the hypothetical auction cannot be considered for inventive step in accordance with the principles outlined in decision T 641/00. The technical part of the invention is thus essentially limited to instructing the server computer to apply the given conditions and perform any necessary calculations.

5.8 Nevertheless, if a step of a method has been designed in such a way as to be particularly suitable for being performed on a computer, it has arguably a technical character. Suggesting such a step might require technical considerations (cf T 769/92, headnote I), namely of the working principles of a computer. This view was also expressed in T 52/85 (not published in the OJ EPO), where a method for displaying a list of expressions semantically related to another linguistic expression was found non-technical exactly because no such technical considerations were necessary: the method was "nothing else but what a human being searching for semantically related words would do" (see point 5.8 of the decision).

En outre, comme l'a reconnu le requérant, une caractéristique importante de l'invention est que lorsque plusieurs enchérisseurs proposent un certain "prix souhaité", le prix d'adjudication est relevé afin d'éliminer les offres inférieures, ce qui nécessite des informations concernant l'offre – un "prix souhaité" et un "prix maximum" – ainsi que des tests portant sur certaines conditions. Mais cette caractéristique est fondamentalement indépendante de l'installation informatique permettant d'effectuer l'enchère. Elle pourrait tout aussi bien être utilisée pour réaliser une enchère hollandaise sans soutien informatique, par exemple en recueillant des offres par écrit dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, pour éviter aux participants d'être présents à la vente aux enchères. Le résultat de cette enchère purement hypothétique serait le même.

Par conséquent, l'invention peut être considérée comme une simple automatisation de l'activité non technique consistant à exécuter une enchère hollandaise en l'absence des enchérisseurs. L'ingéniosité éventuellement requise pour développer les règles de l'enchère imaginée ne peut être tenue pour une activité inventive suivant les principes esquissés dans la décision T 641/00. La partie technique de l'invention se limite ainsi essentiellement à donner comme instruction à l'ordinateur serveur d'appliquer les conditions prévues et d'effectuer les calculs nécessaires.

5.8 En revanche, si une étape d'une méthode a été conçue de façon à être particulièrement appropriée à sa mise en œuvre sur un ordinateur, on peut supposer qu'elle revêt un caractère technique. Suggérer une telle étape peut nécessiter des considérations techniques (cf. T 769/92, point I du sommaire), à savoir des considérations touchant aux principes de fonctionnement d'un ordinateur. Cette opinion figure aussi dans la décision T 52/85 (non publiée au JO OEB), dans laquelle une méthode d'affichage d'une liste d'expressions sémantiquement liées à une autre expression linguistique a été considérée comme non technique précisément parce qu'aucune de ces considérations techniques n'était nécessaire: la méthode n'était "rien d'autre que ce

nach semantisch verwandten Wörtern sucht, auch tun würde" (s. Nr. 5.8 der Entscheidungsgründe).

Die zu prüfende Erfindung könnte ein solches Merkmal aufweisen, das nicht der Vorgehensweise eines Menschen entspricht, der die Auktion ohne Computerunterstützung durchführt. Dafür kommt die sukzessive Erhöhung des Auktionspreises in Frage, um unter den Höchstpreisen der Bieter, die denselben Wunschpreis angegeben haben, den höchsten zu ermitteln (Schritt h)). Ein Auktionator würde dazu vermutlich lediglich einen Blick auf die Gebote werfen. Die Kammer ist aber der Auffassung, daß ein solches Ordnen der Gebote eine Routineprogrammierung darstellt, die dem Fachmann durchaus zu Gebote steht. Auch wenn dieses Merkmal also möglicherweise eine technische Lösung für eine Aufgabe darstellt, wäre es somit für den Fachmann auf dem Gebiet der Datenverarbeitung naheliegend gewesen.

5.9 Daraus folgt, daß das automatisierte Auktionsverfahren gemäß Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ).

6. Erfinderische Tätigkeit: Anspruch 3

Aus denselben Gründen beruht auch die computergestützte Auktionsvorrichtung gemäß Anspruch 3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ).

7. Anspruch 4

Das Computerprogramm gemäß Anspruch 4 ist durch dieselben Schritte wie das Verfahren gemäß Anspruch 1 definiert und daher ebenfalls nicht patentierbar, weil es nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Artikel 56 EPÜ). Daher muß nicht geprüft werden, ob es nach Artikel 52 (2) c) EPÜ in Verbindung mit Artikel 52 (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist.

8. Da keiner der unabhängigen Ansprüche zulässig ist, wird der Hauptantrag der Beschwerdeführerin zurückgewiesen.

Hilfsantrag 1

9. Der Vorrichtungsanspruch 2 unterscheidet sich von Anspruch 3 des Hauptantrags darin, daß neben dem Preis auch Mengenangaben festgelegt werden. Die Beschwerdeführerin hat erläutert, daß mit diesen Änderungen die Einwände der Prüfungsabteilung nach Artikel 123 (2) EPÜ ausgeräumt

The invention under examination may contain such a feature which does not correspond to what a human being would do if performing the auction without computer support. This is the step of raising the auction price successively in order to determine the highest maximum price offered by bidders having proposed the same desired price (step (h)). An auctioneer would presumably do this simply by looking at the bids. Still, the Board is convinced that this way of ranking the bids is a routine programming measure well within the reach of the skilled person. Thus, this feature, even if possibly constituting a technical solution to a problem, would have been obvious to the person skilled in the art of data processing.

5.9 It follows that the automatic auction method according to claim 1 does not involve an inventive step (Article 56 EPC).

6. Inventive step: Claim 3

For the same reasons the computerised auction apparatus according to claim 3 does not involve an inventive step (Article 56 EPC).

7. Claim 4

The computer program of claim 4 is defined by the same steps as the method of claim 1 and is therefore also not patentable because it does not involve an inventive step (Article 56 EPC). Consequently, it is not necessary to examine whether it falls under the exclusion of Article 52(2)(c) EPC in combination with Article 52(3) EPC.

8. Since none of the independent claims is allowable the appellant's main request is refused.

Auxiliary request 1

9. Apparatus claim 2 differs from claim 3 of the main request in that not only a price is specified but also amount conditions. The appellant has explained that the purpose of the amendments was to overcome the examining division's objections under Article 123(2) EPC. The Board is of the opinion that these

que ferait un être humain cherchant des termes liés sémantiquement" (cf. point 5.8 des motifs de la décision).

L'invention à examiner peut contenir une caractéristique qui ne correspond pas à ce que ferait un être humain en réalisant l'enchère sans soutien informatique. Il s'agit de l'étape consistant à relever progressivement le prix d'adjudication afin de déterminer le prix maximum le plus élevé offert par des enchérisseurs ayant proposé le même prix souhaité (étape h)). Un commissaire-priseur aurait sans doute effectué cette opération simplement en regardant les offres. La Chambre est cependant convaincue que cette façon de classer les offres constitue une mesure de programmation de routine parfaitement à la portée de l'homme du métier. Cette caractéristique, même si elle est susceptible de constituer une solution technique à un problème, aurait ainsi paru évidente à l'homme du métier spécialiste du traitement des données.

5.9 Il en résulte que la méthode d'enchères automatique suivant la revendication 1 n'implique pas d'activité inventive (article 56 CBE).

6. Activité inventive : revendication 3

Ces mêmes raisons expliquent que le dispositif d'enchères informatisé suivant la revendication 3 n'implique pas d'activité inventive (article 56 CBE).

7. Revendication 4

Etant donné que le programme d'ordinateur suivant la revendication 4 est défini par les mêmes étapes que la méthode suivant la revendication 1, il n'est pas non plus brevetable, puisqu'il n'implique pas d'activité inventive (article 56 CBE). Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il entre dans le cadre des exclusions prévues à l'article 52(2)(c) CBE ensemble l'article 52(3) CBE.

8. Aucune des revendications indépendantes n'étant admissible, la requête principale du requérant est rejetée.

Requête subsidiaire 1

9. La revendication de dispositif 2 diffère de la revendication 3 selon la requête principale en ce qu'elle spécifie non seulement un prix mais aussi les données relatives aux quantités. Le requérant a expliqué que les modifications visaient à répondre aux objections soulevées par la division d'examen sur

werden sollten. Die Kammer befindet, daß diese Mengenangaben Teil der Auktionsprinzipien sind und daher nicht zu einer erfinderischen Tätigkeit beitragen können.

Hilfsantrag 2

10. In Vorrichtungsanspruch 2 wird die Auktionsvorrichtung anhand von Regeln definiert, die "gefeuert" werden, d. h. von Bedingungen, die erfüllt werden. Auch dieser geänderte Wortlaut hat keine Auswirkungen auf die erfinderische Tätigkeit.

Hilfsantrag 3

11. Die Vorrichtung gemäß Anspruch 2 kann zusätzlich die Bieter anhand ihrer Paßwörter authentifizieren. Dies ist jedoch ein allgemein bekanntes Merkmal von Computernetzen, das im vorliegenden Kontext nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht.

Hilfsanträge 4 bis 7

12. Die Hilfsanträge 4 bis 7 entsprechen dem Hauptantrag beziehungsweise den Hilfsanträgen 1 bis 3 und enthalten jeweils einen einzigen Anspruch, der mit dem Vorrichtungsanspruch des betreffenden Antrags identisch ist. Aus den bereits genannten Gründen sind sie daher nicht gewährbar.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

amount conditions are part of the auction principles and therefore cannot contribute to an inventive step.

Auxiliary request 2

10. In apparatus claim 2 the auction apparatus is defined in terms of rules which are "fired", meaning conditions which are fulfilled. Also this alternative wording has no consequences for the issue of inventive step.

Auxiliary request 3

11. The apparatus of claim 2 is additionally capable of performing password authentication of the bidders. This is however a generally known feature in computer networks which does not involve an inventive step in the present context.

Auxiliary requests 4 to 7

12. Auxiliary requests 4 to 7 correspond to the main request and auxiliary requests 1 to 3, respectively. Each of them contains a single claim, which is identical with the apparatus claim of the corresponding request. They are therefore not allowable for the reasons already given.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

la base de l'article 123(2) CBE. La Chambre considère que ces données relatives aux quantités font partie des principes des enchères et qu'elles ne peuvent donc contribuer à l'activité inventive.

Requête subsidiaire 2

10. Dans la revendication de dispositif 2, le dispositif d'enchères est défini en termes de règles dites "fired", c'est-à-dire des conditions qui sont remplies. Cette autre formulation n'a pas non plus de conséquence quant à la question de l'activité inventive.

Requête subsidiaire 3

11. Le dispositif selon la revendication 2 est aussi capable d'authentifier les enchérisseurs par mot de passe. Il s'agit là toutefois d'une caractéristique qui est généralement connue dans le domaine des réseaux d'ordinateurs et qui n'implique pas d'activité inventive dans les circonstances de l'espèce.

Requêtes subsidiaires 4 à 7

12. Les requêtes subsidiaires 4 à 7 correspondent respectivement à la requête principale et aux requêtes subsidiaires 1 à 3. Chacune d'entre elles contient une seule revendication qui est identique à la revendication de dispositif de la requête correspondante. Elles ne sont donc pas admissibles pour les raisons déjà indiquées.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.