

D. Erfinderische Tätigkeit

1. Nächstliegender Stand der Technik

In der Sache **T 824/05** lagen der Kammer zwei Dokumente vor, die sich beide gleichermaßen als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit eigneten, wobei aus dem Ausgangsdokument D11 folgte, dass der beanspruchte Gegenstand naheliegend war, und aus dem anderen Ausgangsdokument D1 genau der entgegengesetzte Schluss gezogen werden musste. Die Kammer befand, dass in diesem Fall D1 nicht als nächstliegender Stand der Technik betrachtet werden konnte, weil dieses Dokument nicht das "erfolgsversprechendste Sprungbrett" zur Erfindung darstellte.

2. Behandlung technischer und nichttechnischer Merkmale

In **T 912/05** betraf die Anmeldung Postzustellungssysteme, die Post auf physischem und/oder elektronischem Wege zustellen können. Bereitgestellt wurde im Wesentlichen ein Postzustellungsdienst, der den Empfänger über das Vorliegen neuer Nachrichten informiert und diese dann entsprechend den Anweisungen des Empfängers zustellt. Der unabhän-

D. Inventive step

1. Closest prior art

In **T 824/05** the board was faced with the situation of two alternative starting points equally suitable for the assessment of inventive step, whereby one starting point, i.e. D11, led to the conclusion that the claimed subject-matter was obvious and the other starting point, i.e. D1, gave exactly the opposite result. The board held that in this situation D1 did not qualify as the closest state of the art because it did not represent the most promising springboard towards the invention.

2. Treatment of technical and non-technical features

In **T 912/05** the application related to mail delivery systems for delivering mail by physical and/or electronic means. It consisted essentially in providing a mail delivery service which informed the recipient of the availability of mail and delivered it according to the recipient's instructions. The independent method claims of all requests contained a step

D. Activité inventive

1. Etat de la technique le plus proche

Dans l'affaire **T 824/05**, la chambre a été confrontée à la situation dans laquelle deux points de départ possibles se prêtaient autant l'un que l'autre à l'appréciation de l'activité inventive, l'un, à savoir D11, conduisant à la conclusion que l'objet revendiqué était évident, et l'autre, à savoir D1, produisant exactement le résultat opposé. La chambre a estimé qu'en l'occurrence, D1 ne pouvait être considéré comme l'état de la technique le plus proche, étant donné qu'il ne constituait pas le tremplin le plus prometteur pour parvenir à l'invention.

2. Traitement de caractéristiques techniques et non techniques

Dans l'affaire **T 912/05**, la demande portait sur des systèmes de distribution de courrier par des moyens physiques et/ou électroniques. Il s'agissait essentiellement d'un service de messagerie informant le destinataire lorsque du courrier était arrivé et le lui délivrant conformément à ses instructions. Les revendications indépendantes de

gige Verfahrensanspruch aller Anträge umfasste einen Schritt, der sich auf die Informationsübermittlung per E-Mail bezog. Nach Auffassung der Kammer 3.5.02 umfasste das in Anspruch 1 beschriebene Postzustellungsverfahren mindestens einen Schritt, zu dessen Ausführung technische Mittel erforderlich waren, weil die betreffende Form der Kommunikation zwangsweise die Verwendung technischer Mittel (z. B. Computer) voraussetzt. Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern können solche Verfahren als "Erfindungen" im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ angesehen werden. Im vorliegenden Fall hielt es die Kammer aber nicht für notwendig, zwischen hauptsächlich geschäftsbezogenen und somit für die Lösung einer technischen Aufgabe irrelevanten Merkmalen und solchen zu unterscheiden, die als im Wesentlichen technische Merkmale bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit berücksichtigt werden sollten. Sie kam zu dem Schluss, dass der erfinderische Charakter eines geschäftsbezogenen Verfahrens auch ohne eine vorherige klare Trennung zwischen geschäftsbezogenen und technischen Merkmalen beurteilt werden könne.

3. Kombinationserfindung

Damit eine Kombinationserfindung vorliegt, müssen die Merkmale bzw. Merkmalsgruppen in einer funktionellen Wechselwirkung zueinander stehen bzw. einen über die Summe ihrer Einzelwirkungen hinausgehenden kombinatorischen Effekt aufweisen. In **T 1054/05** stellte die Kammer fest, dass zwei Merkmale synergetisch zusammenwirken, wenn zwischen ihren Funktionen ein Zusammenhang besteht und dies zu einer zusätzlichen Wirkung führt, die über die Summe der Einzelwirkungen der Merkmale hinausgeht. Es ist nicht ausreichend, wenn die Merkmale lediglich dieselbe technische Aufgabe lösen oder gleichartige Wirkungen haben, die sich zu einer verstärkten, aber ansonsten unveränderten Wirkung summieren.

4. Beweisanzeichen – Marktkonkurrenten

In **T 252/06** betraf das Patent einen Flaschendispenser zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeit aus einem Behälter (einem Präzisionsgerät für den

which related to the transmission of information via e-mail. Board 3.5.02 stated that the methods for mail delivery as set out in claim 1 comprised at least one step involving technical means for their implementation, as this form of communication necessarily required the use of technical means, such as computers. In accordance with the case law of the boards of appeal, these methods could thus be regarded as "inventions" within the meaning of Article 52(1) EPC. The board, however, found that in the present case it was not necessary to seek to separate features that were essentially business-related, and thus not relevant for the solution of a technical problem, from those features that, as essentially technical, should be taken into account when assessing inventive step. It concluded that the assessment of the inventive step of a business-related method might be possible without a preliminary clear-cut separation between business-related features and technical features.

3. Combination invention

The existence of a combination invention requires that the relationship between the features or groups of features be one of functional reciprocity or that they show a combinative effect beyond the sum of their individual effects. In **T 1054/05** the board stated that two features interact synergistically if their functions are inter-related and lead to an additional effect that goes beyond the sum of the effects of each feature taken in isolation. It was not enough that the features solve the same technical problem or that their effects are of the same kind and add up to an increased but otherwise unchanged effect.

4. Secondary indicia – market competitors

In **T 252/06** the patent related to a bottle dispenser for taking in and discharging liquid from a container (precision laboratory equipment). From the closest prior

procédé de toutes les requêtes comportaient une étape relative à la transmission d'informations par courrier électronique. La chambre 3.5.02 a déclaré que les méthodes de distribution de courrier telles qu'exposées dans la revendication 1 comportaient au moins une étape impliquant des moyens techniques, car cette forme de communication supposait nécessairement l'utilisation de tels moyens, par exemple des ordinateurs. Conformément à la jurisprudence des chambres de recours, ces méthodes pouvaient donc être considérées comme des "inventions" au sens de l'article 52(1) CBE. Dans la présente espèce, la chambre a toutefois estimé qu'il n'était pas nécessaire de chercher à distinguer les caractéristiques essentiellement liées à une activité économique, qui n'étaient donc pas pertinentes pour la résolution d'un problème technique, des caractéristiques essentiellement techniques qui, en tant que telles, devaient être prises en compte pour l'appréciation de l'activité inventive. Elle a conclu que l'activité inventive d'un procédé lié à une activité économique pouvait être appréciée sans qu'une distinction claire soit établie au préalable entre les caractéristiques commerciales et les caractéristiques techniques.

3. Inventions de combinaison

Pour qu'il y ait invention de combinaison, les caractéristiques ou groupes de caractéristiques doivent être reliés entre eux par une interaction fonctionnelle, autrement dit s'influencer mutuellement pour obtenir un effet allant au-delà de la somme des effets qu'ils produisent individuellement. Dans l'affaire **T 1054/05**, la chambre a indiqué que deux caractéristiques interagissent en synergie l'une avec l'autre si leurs fonctions sont liées et que celles-ci conduisent à un effet supplémentaire allant au-delà de la somme des effets produits par chacune de ces caractéristiques considérée isolément. Il ne suffit pas que ces caractéristiques résolvent le même problème technique, ou que leurs effets soient de même nature et se résument à accroître une action sans la modifier.

4. Indices d'existence – concurrents sur le marché

Dans la décision **T 252/06**, le brevet portait sur un dispensateur de bouteilles pour l'aspiration et la distribution de liquides à partir d'un récipient (appareil de

Einsatz im Labor). Ausgehend vom nächstliegenden Stand der Technik lag dem Patent die Aufgabe zugrunde, eine Drehbarkeit der Druckleitung und gleichzeitig eine axiale Fixierung zu gewährleisten. Die Patentinhaberin trug vor, dass in dem Dokument D15 zwar eine drehbare Anordnung offenbart sei, es sich aber dabei um einen Pumpspender, insbesondere Seifenspender, handle, der keine Bemessung der abgegebenen Menge erlaube. Außerdem sei D15 schon mehr als sieben Jahre vor dem Prioritätstag veröffentlicht worden, ohne dass die drehbare Konstruktion bei einem Flaschenspender angewandt worden sei. D15 sei zudem einem anderen technischen Gebiet zuzuordnen. Die Gebiete seien soweit voneinander entfernt, dass zwischen ihnen keine wechselseitige Übertragung technischer Maßnahmen statfinde. Die Drehbarkeit sei bei Flaschenspendern erstmalig mit dem vorliegenden Patent realisiert worden. Die Patentinhaberin hatte zudem auf Mitbewerber verwiesen, die die patentgemäße Lehre benutzt hatten und Anmeldungen getätigt hatten, die ebenfalls die vorteilhafte Wirkung der Drehbarkeit herausstellten. Die Kammer schloss sich dieser Argumentation an und kam zu dem Schluss, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

art, the problem the patent aimed to solve was to mount the delivery line rotatably as well as fixing it axially. The proprietor argued that although document D15 disclosed a rotatable arrangement it related to pump dispensers (especially for soap) which did not permit measurement of the amount of liquid discharged. In addition, D15 had been published more than seven years before the priority date, without a rotatable construction being applied to bottle dispensers. Also, it was from a technical field so far removed from the present one that there was no technical exchange between them. This patent was the first to achieve rotatability with bottle dispensers. The proprietor also argued that competitors had adopted the patent's teaching, filing applications which also emphasised the advantageous effect of rotatability. These arguments convinced the board, which concluded that the subject-matter of claim 1 did involve an inventive step.

précision destiné à un usage en laboratoire). Se fondant sur l'état de la technique le plus proche, le brevet visait à garantir un pivotement de la conduite sous pression, en même temps qu'une fixation autour d'un axe. La titulaire du brevet a indiqué que le document D15 divulguait bien un dispositif pivotant, mais qu'il s'agissait d'un distributeur à pompe, et plus particulièrement d'un distributeur de savon, qui ne permettait pas de mesurer la quantité distribuée. De plus, D15 avait été publié plus de sept ans avant la date de priorité sans que la structure pivotante ait jamais été utilisée pour un dispensateur de bouteilles. D15 appartenait en outre à un autre domaine technique. Les domaines techniques étaient éloignés au point qu'aucun échange de procédés techniques n'avait lieu entre eux. Le présent brevet constituait donc la première mise en œuvre de la caractéristique de pivotement pour un dispensateur de bouteilles. La titulaire du brevet avait également mentionné des concurrents qui avaient utilisé l'enseignement du brevet et déposé des demandes démontrant également l'effet avantageux du pivotement. La chambre s'est ralliée à cette argumentation et est parvenue à la conclusion que l'objet de la revendication 1 impliquait une activité inventive.