

Juridisk Kandidateksamen - Københavns Universitet

Specialeafhandling

Af

Christoffer Ulrik Badse

Patentering af forretningsmetoder

Emnebeskrivelse

Analyse af afgrænsningen af det patentretlige opfindelsesbegreb i relation til forretningsmetoder, med særlig vægt på en analyse af forbudet mod patentering af forretningsmetoder i EPK art. 52, 2, litra c, sammenholdt med amerikansk patentrets forbud mod patentering af abstrakte ideer.

Vejleder: Mads Bryde Andersen

København 2001

Indholdsfortegnelse

<u>I. Indledning</u>	6
1. Den teknologiske udvikling og patentretten	6
2. Terminologi	7
2.1. Opfindelsesbegrebet	7
2.2. Begrebet forretningsmetode.....	8
2.3. Patentretlig klassificering	9
3. Afgrænsning af problemstillingen	9
4. Metode	9
4.1. Valget af amerikansk patentret	9
4.2. Inddragelsen af TRIPs-aftalen	10
4.3. Fremstillingens opbygning	10
<u>II. Amerikansk patentret</u>	11
1. Introduktion til amerikansk patentret	11
2. Title 35 USC § 101 og fremgangsmådepatenter	11
3. Opfindelsesbegrebets udstrækning	12
3.1. Opfindelsesbegrebets udstrækning efter ældre praksis.....	12
3.1.1. En ændring på vej	12
4. Nyere opfattelse af opfindelsesbegrebets udstrækning.....	13
4.1. Statutory subject matter-kravet.....	13
4.1.1. Kategoriseringen af patentkrav	14
4.1.2. Usefulness/Utility kravet	14
4.1.3. Kriterier for computerrelaterede forretningsmetoder	14
4.1.3.1. Funktionelt and ikke-funktionelt deskriptivt materiale	15
4.1.3.2. Præcisering af begrænsningen i den praktiske anvendelighed.....	15
4.2. Opsummering af muligheden for patentering af forretningsmetoder	16
5. State Street Bank v. Signature Financial Group	17
5.1. Analyse af State Street-afgørelsen	18
6. Følgerne af State Street	18
7. Begrænsningen af effekten af State Street	19
7.1. Formulating and communicating rejections under 35 U.S.C 103	19
7.2. Amazon.com v. Barnesandnoble.com	19

7.3. USPTO White Paper	20
7.4. Andre initiativer	20
7.4.1. American Inventors Protection Act of 1999	20
7.4.2. The Business Method Patent Improvement Act of October 3, 2000 ...	20
7.5. Opsummering	21
8. Delkonklusion angående amerikansk ret	22
<u>III. Patentretten i Europa</u>	24
1. Dansk patentret	24
2. Den Europæiske Patent Konvention	25
2.1. Appelsystemet ved EPO	26
3. Fortolkningen af EPK art. 52	26
3.1. Begrænsningen af undtagelsen i art. 52(2), jf. art. 52(3) “som sådan”	27
4. Den tekniske karakter	27
4.1. Den tekniske karakters implicitte tilstedeværelse i EPK	28
5. EPOs praksis i relation til patentering af forretningsmetoder	28
5.1. Undtagelserne og <i>the technical contribution approach</i> i praksis	29
5.2. Opsummering af ældre praksis.....	30
6. Nyere praksis	31
6.1. T 1173/97 Decisions of July 1 st 1998	31
6.2. Analyse af T 1173/97	32
6.2.1. Konsekvenserne af at <i>technical contribution</i> kun bruges i vurderingen af opfindelseshøjde og nyhed jf. T 1173/97	32
6.2.2. Sondringen mellem forretningsmetoder og computerprogrammer	28
6.3. T 0931/95 Decision of September 8 th 2000	33
6.4. Analyse af T 0931/95	34
7. Delkonklusion angående gældende ret ved EPO.....	35

<u>IV. TRIPs-aftalen</u>	37
<u>V. Udvikling i europæisk patentret på området</u>	39
1. Konferencen om revision af EPK d. 20.-29. november 2000	39
1.1. Kommentar til forslaget om revision af EPK	40
2. EU-Kommissionens offentlige høring	41
2.1. Forslag fra respondenterne	41
2.2. Kommentar til respondenternes forslag	42
<u>VI. Konklusion</u>	43
English Summary	47
Litteratur	48

I. INDLEDNING

1. DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING OG PATENTRETEN

Spørgsmålet om patentering af forretningsmetoder har ikke været i fokus før i løbet af 1990'erne, hvor computeren er blevet anvendt i udførelsen af metoderne, og der som følge af udviklingen af Internettet er sket en kraftig vækst i antallet af e-handelsvirksomheder. Automatiseringen af forretningsmetoder har fået en renaissance ved den moderne computer og har ved Internettets udbredelse i særdeleshed fundet sit økonomiske potentiale.

Med elektricitetens udbredelse erstattede man komplicerede mekaniske opfindelser og komponenter med elektriske/mekaniske, og senere med transistorer og integrerede kredsløb. På trods af fremskridtet skulle hvert enkelt apparat alligevel konstrueres specifikt til den pågældende metode og opgave. Med computeren som et alsidigt apparat er det i dag blevet muligt at effektivisere processen, således at softwarekontrollerede mikroprocessorer i høj grad har overtaget det arbejde og de funktioner, som før, i større eller mindre grad, blev udført mekanisk. Man kan i dag, i stedet for at skifte maskinel, i mange tilfælde blot skifte programmel, når et andet arbejde ønskes udført. Derfor er det selve fremgangsmåden eller metoden der er kommet i fokus, frem for apparatet.

For at hindre krænkelse af den industrielle og intellektuelle ejendomsret til produktet, eksisterer immaterialretten. Inden for immaterialretten er der forskellige juridiske discipliner, hvor patentretten, der beskytter industrielle rettigheder, giver den mest absolutte beskyttelse, pga. beskyttelsesomfangets høje abstraktionsniveau.

Patentbeskyttelsen er en tidsbegrænset forbudsret, der indebærer en eneret til enhver erhvervs-mæssig udnyttelse af opfindelsen. Patentindehaveren kan således hindre andre, inden for et givet territorium, i ujhjemlet at anvende den beskyttede fremgangsmåde og desuden hindre ujhjemlet udbud, anvendelse eller import af et produkt fremstillet ved fremgangsmåden (indirekte produktbeskyttelse)¹. Virksomheder, der søger et midlertidigt monopol, er særdeles interesserede i patentretten, da denne repræsenterer en stærk lov-hjemlet midlertidig eneret.² For at opnå patent er der visse formelle og materielle patentbarhedskrav, der skal være opfyldt. Første materielle patentbarhedskrav er, at der skal være tale om en opfindelse, der kan udnyttes industrielt. Visse fænomengrupper har traditionelt set været anset for undtaget. Der er derfor et behov for en afgrænsning af opfindelsesbegrebet, et begreb, der typisk ikke defineres positivt i patentretten.

Hos virksomheder har der hersket forvirring om, hvorvidt forretningsmetoder er patenterbare, idet den patentretlige praksis har været kompliceret at gennemskue. På basis af den øgede interesse for patentering af forretningsmetoder, set i lyset af den teknologiske udvikling, er det denne fremstillings formål at analysere afgrænsningen af det patentretlige opfindelsesbegrebs udstrækning i relation til forretningsmetoder. Herunder at sammenholde af amerikansk og europæisk patentretlig praksis på området. Specialets hensigt er at belyse grænsen mellem abstrakte forretningsmetoder, der typisk afvises, og de af patentmyndighederne accepterede forretningsmetoder.

¹ Reglerne om indirekte produktbeskyttelse er typisk ikke anvendelige i denne kontekst, idet en forretningsmetode sjældent producerer et konkret produkt.

² Det er langt fra altid tilfældet, at der opnås et markedsmæssigt monopol, eller en dominerende stilling, i økonomisk eller konkurrenceretlig henseende, hvorfor begrebet eneret er mere passende end monopol jf. Fejøl, (1990) p. 312.

2. TERMINOLOGI

2.1. Opfindelsesbegrebet

De første materielle patenterbarhedsbetingelser, der skal opfyldes, for at en ansøger kan opnå patent, er, at der skal være frembragt en *opfindelse*, som kan *udnyttes industrielt*³. En af dem der har udtrykt det klarest er vel Ragnar Knoph:

*”gjenstanden for patentet er...selve den tekniske idé, opfindelsen; dog ikke i abstrakt form, som et almindelig princip eller teoretisk løsningsstanke, men ideen i dens individuelle utformning, som en bestemt løsning av den opgave der er stillet.”*⁴

Patentrettens saglige område afgrænses derudover af krav om nyhed, opfindeshøjde og en række fænomener der ikke kan udtages patent på, tillige med krav om reproducerbarhed og beskrivelighed. Opfindelsesbegrebet tager udgangspunkt i den almindelige sproglige forståelse af begrebet, men fortolkes dog snævrere. Opfindelsesbegrebet indeholder implicit et krav om nyhed, men traditionelt set behandles nyhedskravet og opfindeshøjden først efterfølgende.⁵ Yderligere indeholder opfindelsesbegrebet implicit et krav om en vis tilknytning til den tekniske emneverden, hvilket kan udledes af de generelle fænomengrupper, der (i europæisk patentret eksplicit) er undtaget opfindelsesbegrebet. Endelig afgrænses opfindelsesbegrebet af kravet om *industriel udnyttelse*, hvilket skal tolkes som et krav om, at opfindelsen skal være en praktisk realitet, der umiddelbart skal kunne anvendes erhvervsmæssigt, dvs. have en konkret praktisk anvendelsesmulighed i bred forstand. Dette krav udelukker ideer af rent teoretisk karakter, hvorfor kravet er beslægtet med kriteriet om teknisk tilknytning.⁶

Udstrækningen af opfindelsesbegrebet i forhold til, hvilke fænomener der anses som opfindelser, tillige med kravet om industriel udnyttelse, er centrale elementer i analysen vedrørende patentering af forretningsmetoder. Det er vigtigt at sondre mellem, hvad der er opfindelsens genstand, hvor fænomenet forretningsmetode kan være undtaget, og endelig den industrielle udnyttelse, som er et krav om en praktisk realitet; de to krav er ikke sammenfaldende. Blot fordi en forretningsmetode per definition henvender sig til erhvervslivet, er det ikke givet, at kravet om industriel udnyttelse er opfyldt. Kravet om industriel udnyttelse synes ikke at skabe problemer for computerimplementerede forretningsmetoder, der har en praktisk realitet qua deres computerimplementering, men dette afhænger af, hvordan patentkravene er formuleret. Derimod er det typisk kravet om forretningsmetodens tilknytning til den tekniske emneverden, der volder afgrænsningsproblemer.

³ I amerikansk ret anvendes begrebet ”useful”.

⁴ Citat fra Kockvedgaard (1965) p. 142.

⁵ jf. Kockvedgaard (1999) p. 181.

⁶ ”men har dog et andet realindhold.” jf. Kockvedgaard (1999) p. 192.

2.2. Begrebet forretningsmetode

Forretningsmetoder har visse ligheder med både traditionelle fremgangsmåder, men også med abstrakte ideer, hvilket har skabt afgrænsningsproblemer mht. hvorvidt forretningsmetoder skal omfattes som del af det patentretlige opfindelsesbegreb, idet metoden typisk afvises som følge af manglende teknisk tilknytning. I debatten har der været nævnt begreber som forretningskoncepter⁷, forretningsgange, forretningsmetoder, business methods og methods of doing business.

Den danske patentlovs § 1, stk. 2, nr. 3, omtaler ”Regler eller metoder for (...) erhvervsvirksomhed”, hvilket indholdsmæssigt er identisk med Den Europæiske Patentkonvention (EPK) art. 52, stk. 2. litra c ”schemes, rules and methods for (...) doing business” hvilket i denne fremstilling ligestilles med begrebet forretningsmetode.

I denne fremstilling vil betegnelsen ”forretningsmetode” som udgangspunkt blive anvendt i analysen, både i amerikansk og europæisk praksis. Det har vist sig, at betegnelsen indholdsmæssigt dækker meget bredt, fra manipulation af abstrakte ideer, udelukkende rettet mod det menneskelige intellekt, til et integreret element i en avanceret computerimplementeret metode, hvorfor det med fordel kan deles op i undergrupper (se nedenfor). Undtagelserne fra opfindelsesbegrebet hænger i nogen grad sammen, særligt med problematikken vedrørende patentering af matematiske algoritmer, der også har afgrænsningsproblemer over for abstrakte ideer. Betegnelsen ”algoritme” kan anvendes som betegnelse for enhver procedure til løsning af et specifikt problem.⁸

Betegnelsen ”forretningsmetode” vurderes at være det mest præcise og indikerer et grænseområde for udstrækningen af opfindelsesbegrebet samtidig med en differentiering fra den matematiske algoritme.

En nærmere definition vil ikke forekomme her, men opstilles efter en nærmere gennemgang af praksis.

Indledningsvis kan opstilles følgende *kategorier af patentkrav*, som kan defineres som potentielle forretningsmetodepatenter, og hvis patenterbarhed der tages stilling til i løbet af analysen:

- 1) Patentkrav, der, uafhængigt af medie, udelukkende formulerer en ny forretningsmetode.
- 2) Patentkrav, der er en kombination af kendt teknik og en ny forretningsmetode.
- 3) Patentkrav, der er en kombination af ny teknik og en ny forretningsmetode.

⁷ Se eksempelvis Patent- og Varemærkestyrelsen undersøgelse vedrørende holdninger til eneretsbeskyttelse/patentering af software og *forretningskoncepter*. Et forretningskoncept kan samlet set betegnes som et delvist idébaseret fænomen bestående af en flerhed af produkter og immaterielle rettigheder jf. Wallberg UfR B 1999, p. 55. Selve begrebet forretningskoncept findes ikke at være et præcist nok dækkende begreb, da et forretningskoncept kan indeholde mange forskellige rettigheder og produkter.

⁸ ”...every step-by-step process, be it electronical or chemical or mechanical, involves an algorithm in the broad sense of the term.” State Street p. 5.

2.3. Patentretilig klassificering

Patenter opdeles efter, hvorvidt de vedrører produkter, anvendelser eller fremgangsmåder. Denne klassifikation betyder, at forretningsmetoder ikke klassificeres som forretningsmetodepatenter, men typisk som fremgangsmådepatenter eller produktpatenter, afhængig af patentkravenes konkrete formulering. Begrebet *forretningsmetodepatent* betyder, at en forretningsmetode indgår som en bestanddel af en nærmere beskrevet fremgangsmåde eller produkt. Klassificeringen udelukker dog ikke i sig selv, at der kan gives patent alene på forretningsmetoder.

3. Afgrænsning af problemstillingen

Opfindelsesbegrebets udstrækning i relation til forretningsmetoder er denne analyses centrale problemstilling. Kriteriet om opfindelsens tilknytning den tekniske emneverden er afgørende for muligheden for at opnå patent. Som det vil vise sig, er den amerikanske praksis lempeligere end den europæiske, hvorfor det er fundet hensigtsmæssigt i relation til amerikansk praksis at præsentere patentretilige tiltag vedrørende kriteriet om *non-obviousness* (opfindeshøjden). Dette kriterium, er det næste krav (tillige med nyhed), i afdækning af det saglige område, såfremt forretningsmetoden ellers findes at være omfattet af opfindelsesbegrebet. Dette medfører en vis asymmetri i behandlingen, men er en konsekvens af en tilsvarende forskellighed i retsopfattelsen, tillige med en eksemplificering af, at alle problemer ikke nødvendigvis løses efter den amerikanske model. Der forudsættes endvidere hos læseren et alment kendskab til det patentretilige område, hvorfor almindelige begreber indenfor patentretten ikke vil blive gennemgået, medmindre disse begreber kan have relevans for forståelsen af centrale problemstillinger i specialet. Det har i fremstillingen været nødvendigt at behandle problematikken vedrørende patentering af computerimplementerede opfindelser, tillige med praksis angående andre fænomengrupper undtaget fra opfindelsesbegrebet. Disse problemstillinger er dog kun behandlet i det omfang de kaster lys over den centrale problemstilling. Individuelle patenter, der indeholder patentkrav vedrørende forretningsmetoder, der *ikke* har været genstand for egentlige retssager eller afgørelser angående deres patenterbarhed, vil ikke blive behandlet.⁹

4. METODE

4.1. Valget af amerikansk patentret

Amerikansk patentret har ikke nogen direkte juridisk indflydelse på europæisk ret, idet det amerikanske retssystem er væsentlig forskelligt fra EPK, og kun EPK har undtagelserne som i art. 52, stk. 2 og 3. Amerikansk patentret har derfor ingen direkte retskildemæssig værdi i fortolkning af gældende europæisk patentret.¹⁰ Det eneste grundlag for en afgørelse vedrørende europæiske patenter, er systemet ved EPK. Den amerikanske patentret kan dog give en indikation om, i hvilken retning den europæiske

⁹ Fra europæisk side kan eksempelvis henvises til *Bellboy*-patentet, fremlæggelsesskrift EP 0 738 446B1 (metode til modtagelse af ordre ved hjælp af et datanetværk). Fra amerikansk side kan henvises til firmaet Priceline, patent nummer 5,794,207. Patentet var angående "reverse auctions", en metode hvor køberen angiver den pris, vedkommende er villig til at betale for en bestemt ydelse eller et bestemt produkt, anvendt i et kommercielt net-system. Priceline søgte Microsoft for at have anvendt et lignende system, der blev dog indgået et forlig, hvor Microsoft indvilligede i at betale licensafgift til Priceline.

¹⁰ Men amerikansk ret har naturligvis retskildemæssig værdi i egentlig komparativ sammenhæng.

patentret udvikler sig.¹¹ At den amerikanske holdning spiller en stor rolle i den patentretlige udvikling blev set efter den amerikanske dom *Diamond v. Diehr*¹², hvor Den Europæiske Patent Organisation (EPO) som følge af afgørelsen udstedte nye lempeligere retningslinier i relation til patentering af programmel.¹³

USA er på det økonomiske og teknologiske område toneangivende. Retsudviklingen er vigtig, ikke mindst pga. den praksis der eksisterer på området, hvor vi i Europa ikke (endnu) har udviklet den samme forretningsmæssige struktur. Man kan i visse henseende se de amerikanske patentretlige konflikter som en hjælp til problemfiksering og håndtering af potentielle problemer, der kan ramme patentretten i Europa.

4.2. Inddragelsen af TRIPs-aftalen

Med vedtagelsen af TRIPs-aftalen¹⁴ under WTO¹⁵, forpligter WTO-medlemslandene sig til at harmonisere deres regler for immaterialretlig beskyttelse.

TRIPs-aftalen kan ikke anvendes direkte i fortolkningen af EPK, idet TRIPs kun er bindende for medlemsstaterne.¹⁶ EPO er ikke medlem af WTO og har derfor ikke underskrevet TRIPs-aftalen.¹⁷ Selvom TRIPs ikke anvendes direkte på EPK bør aftalen dog alligevel tages ind i overvejelserne, idet traktaten er den nyeste og er beregnet til at sætte en fælles standard på området for intellektuelle rettigheder.¹⁸

4.3. Fremstillingens opbygning

Såvel amerikansk som europæisk patentret bygger således på de samme grundlæggende patentretlige principper om, at *opfindelsen* skal have opfindeshøjde, nyhed, reproducerbarhed og industriel anvendelighed samt en vis grad af tilknytning til den tekniske emneverden. Særligt kravet om det tekniske islæt i opfindelsesbegrebet vil blive analyseret, idet dette begreb er genstand for forskellige opfattelser. Specialet vil behandle de anførte problemstillinger i 3 hovedafsnit. Først vil den amerikanske lovgivning og praksis vedrørende muligheden for patentering af forretningsmetoder blive behandlet. Dernæst vil retstilstanden i Europa ved EPO blive analyseret. TRIPs-aftalen vil blive fortolket set i lyset af den amerikanske og den europæiske opfattelse. Endelig vil en analyse af de tiltag der er skabt for at revidere EPK blive vurderet i lyset af amerikanske erfaringer og TRIPs. Om særlige forhold med hensyn til metoden i relation til de enkelte behandlede retsområder henvises til afsnittet om de behandlede retsområder.

Informationsindsamlingen for specialet stoppede d. 1 juni 2001.¹⁹

¹¹ Jf. T 1173/97.

¹² *Diamond v. Diehr*, 450 US. 175 (1981).

¹³ Se de europæiske *Guidelines for Examination in the Patent Office* fra 06-03-1985, særlig C, IV 2(3). Omtalt hos Bryde Andersen (1999) p. 161.

¹⁴ Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle Ejendomsrettigheder underskrevet d. 15. april 1994.

¹⁵ World Trade Organisation.

¹⁶ USA er medlem.

¹⁷ *The Vienna Convention* fra 1969 er heller ikke direkte anvendelig i fortolkningen af TRIPs indflydelse på EPK, idet den jf. art. 4 kun finder anvendelse på traktater indgået efter dens ikrafttræden i januar 1980. Efter art. 30 i *The Vienna Convention* kan traktaten heller ikke anvendes i fortolkningen af TRIPs indflydelse på EPK, idet der ikke er fuld overensstemmelse mellem de stater, der har underskrevet henholdsvis EPK og TRIPs, se Dixon (1993) p. 47ff.

¹⁸ Jf. Appellkammerets opfattelse i T1173/97

¹⁹ En undtagelse herfra er dog anvendelsen af www.itretten.dk, der har været anvendt som kilde i september 2001.

II. AMERIKANSK PATENTRET

”So leap with joy, be blithe and gay,
Or weep, my friends, with sorrow,
What California is today,
The rest will be tomorrow.”

*Richard Armour*²⁰

I kapitlet *Amerikansk patentret* vil der blive analyseret, hvilke kriterier der opstilles for at opnå patent i USA på forretningsmetoder, herunder særlig afgrænsningsvanskelighederne mht. forbudet mod patentering af abstrakte ideer og kravet om praktisk anvendelighed inden for det teknologiske område (*useful-kriteriet*), efter Title 35 U.S.C. § 101 .

1. INTRODUKTION TIL AMERIKANSK PATENTRET

Kongressen er ifølge den Amerikanske Forfatning Art. 1 sec. 8, cl. 8, bemyndiget *”To promote the progress of Science and useful Arts”* ved at give opfinderen eneret til opfindelsen. Efter The Federal Patent Act of 1952 Title 35 U.S.C., kan der ansøges om og gives patent på opfindelser. Ansøgninger om patent behandles ved den amerikanske patentkontor Patent and Trademark Office (USPTO).

Artikel 1 i Den Amerikanske Forfatning giver jurisdiktion over patentretlige sager til Den Føderale Regering. Federal Law vil derfor gå forud for State Law i de fleste patentretlige sager. Efter § 1338 of the Judicial Code vil de fleste patentretlige sager falde inden for det føderale retssystem. Derfor har ingen anden domstolsinstans ud over Supreme Court, større indflydelse på patentretten end Federal Circuit Court of Appeals (CAFC).

2. TITLE 35 USC OG FREMGANGSMÅDEPATENTER

35 U.S.C. § 101

”Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”.

Processen eller metoden kan defineres som en række af trin eller handlinger der skal udføres jf. § 100 (b).²¹ Denne uddybning af begrebet af et traditionelt procespatent er dog ikke videre oplysende, hvorfor en bedre forståelse opnås ved følgende domscitat:

”A process is a mode of treatment of certain materials to produce a given result. It is an act or a series of acts, performed upon the subject-matter to be transformed and reduced to a different state or thing. (...) The process requires that certain things should

²⁰ Amerikansk digter, Californien (1906-1989).

²¹ En proces forstås at omfatte jf. 35 U.S.C § 100(b): *”...a process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.”*

be done with certain substances, and in a certain order; but the tools to be used in doing this may be of secondary consequence."²²

Dette angiver, at et traditionelt procespatent eller fremgangsmådepatent, som ikke er begrænset til en maskine, skal opfylde et krav om en ændring af et materiale fra én tilstand til en anden, hvilket skal gøres efter en bestemt angivet fremgangsmåde. Resultatet eller tilstanden behøver ikke at være ny. En sådan fremgangsmåde vil være omfattet af det beskrevne opfindelsesbegreb i § 101.

3. OPFINDELSESBEGREBETS UDSTRÆKNING

Det fremgår af 35 U.S.C, at en ansøgning om patent i første omgang skal være omfattet af opfindelsesbegrebet, for derefter at opfylde kravene om *novelty*²³ og *non-obviousness*.²⁴ Ansøgningen skal angå et område, som anses for tilhørende det patenterbare område, betegnet *statutory subject matter*. I Title 35 er der ikke noget eksplicit forbud mod patentering af forretningsmetoder. Statutory subject matter-kravet indeholder i stedet et krav om klassificering og et krav om anvendelighed (*utility*); og desuden nogle, af retspraksis udledte, undtagelser.

3.1 Opfindelsesbegrebets udstrækning efter ældre praksis

Domstolene har gennem praksis fundet, at opfindelsesbegrebet i § 101 ikke dækker *abstrakte ideer*, naturlove og naturlige fænomener, da disse begreber ikke kan klassificeres efter de i §101 nævnte kategorier. Af disse områder blev der af praksis udledt nogle mere specifikke undtagelser²⁵, såsom undtagelsen af patentering af *printed matters*, *mental steps*, *matematiske algoritmer* og *forretningsmetoder*.

En fremgangsmåde kunne efter ældre praksis afvises med henvisning til forretningsmetodeundtagelsen. Holdningen til patentering af forretningsmetodepatenter har dog ikke været ensartet. Domstolene har tilkendegivet forskellige holdninger til, hvorvidt forretningsmetoder var statutory subject matter. Ingen af sagerne blev afgjort på dette grundlag, men blev afvist af andre grunde (typisk manglende nyhed). Siden *Hotel Security Checking CO. v. Lorraine CO.*²⁶, omhandlende et system for udskrevne formularer, har det været diskuteret, om forretningsmetoder skulle anses for patenterbart *subject matter*.

3.1.1. En ændring på vej

Undtagelsen, der var udledt af praksis, var heller ikke absolut, og med introduktionen af den computerimplementerede forretningsmetode kom undtagelsen under pres. Merrill Lynch fik i 1983 ret i, at et patentkrav, som ville være en abstrakt forretningsmetode, hvis metoden blev udført i hånden, var et gyldigt patent, hvis det blev udført gennem en

²² *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. at 183-84, 209 USPQ at 6, citat fra *Cochrane v. Deener* 94 U.S. 780/8ff, 24 L. Ed. 139 (Sup. Ct. 1877) jf. Guidelines note 39. Ofte omtalt som "the transformation and reduction test".

²³ I forhold til teknikkens standpunkt jf. §102.

²⁴ Kravet om opfindeshøjde jf. §103. Opfindelsen må ikke være åbenbar/nærliggende for en fagmand, hvilket er et spørgsmål, der skal besvares, når det er fastslået, at opfindelsen er omfattet af opfindelsesbegrebet og ny i forhold til teknikkens standpunkt.

²⁵ Küller, NIR 1999 p. 669f.

²⁶ *Hotel Security Checking CO. v. Lorraine CO.*, 160 F. 467 (2d Cir. 1908)

computer²⁷. Et af de mest direkte angreb på undtagelsen for forretningsmetoder kom imidlertid fra Federal Circuit Judge Newman i dennes dissens i *In Re Schrader*²⁸ fra 1994. Newman hævdede, at der ikke var noget formål i at bevare en overflødig og unødvendig forretningsmetodeundtagelse.²⁹ Patenterbarhed skulle ikke afhænge af, hvorvidt opfindelsen kunne karakteriseres som en forretningsmetode, men om den var teknologisk brugbar, og om den opfyldte betingelserne om nyhed og opfindeshøjde. Her er det Newmans antagelse, at *statutory subject matter* uden undtagelse burde udvides til også at omfatte forretningsmetoder. Afgørelsen *In Re Alappat* og Newmans holdning havde mærkbar indflydelse på udarbejdelsen af *Examination Guidelines for Computer-related Inventions* (Guidelines).³⁰

4. NYERE OPFATTELSE AF OPFINDELSESBEGREBETS UDSTRÆKNING

I dette afsnit vil der blive redegjort for de nugældende krav i 35 U.S.C. § 101, i overensstemmelse med Guidelines, i relation til udstrækningen af opfindelsesbegrebet.

4.1. Statutory subject matter-kravet

Hvorvidt en forretningsmetode skal karakteriseres som en ikke patenterbar abstrakt idé, eller omvendt som en patenterbar proces eller fremgangsmåde afhænger af, om fremgangsmåden vurderes som omfattet af det patentretlige opfindelsesbegreb, det såkaldte "*statutory subject matter*".

Guidelines henviser til at Kongressen ønskede at "*anything under the sun that is made by man*"³¹ skulle være omfattet af opfindelsesbegrebet. Dette uddybes i *In Re Alappat*:

"... Thus it is improper to read into § 101 limitations as to the subject matter that may be patented where the legislative history does not indicate that Congress clearly intended such limitations."³²

Der fandtes med andre ord ikke at være en juridisk begrundelse for at begrænse ordet "any" i § 101, udover hvad der fremgik af selve bestemmelsen og andre dele af loven. Dette udgangspunkt, som Kongressen valgte, og som er uddybet i praksis, tyder på en meget liberal politisk holdning til bredden af opfindelsesbegrebet, men bibeholder dog stadig kravet om klassificering, hvorfor abstrakte ideer, naturlove og naturlige fænomener er undtaget udstrækningen af opfindelsesbegrebet.³³

²⁷ Computerized cash management system, Paine, Webber, Jackson & Curtis v. Merrill Lynch, 564 F. Supp. 1358, 218 USPQ 212 (D. Del. 1983) at 1369.

²⁸ *In re Schrader*, 22 F. 3d 290, 298, 30 USPQ2d 1455, 1462 (Fed. Cir. 1994) (Newman, J., dissenting).

²⁹ "...errorprone, redundant and obsolete." *Ibid.* At 297.

³⁰ Retningslinierne er et udtryk for USPTO's opfattelse af den nuværende retstilstand til vejledning for sagsbehandlere ved USPTO ved vurdering af patentansøgninger og er ikke et juridisk bindende dokument, Guidelines 1996 p.1. Retningslinierne blev offentliggjort d. 28-02-1996 og trådte i kraft d. 29-03-1996.

³¹ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980).

³² *In re Alappat* 33 F. 3d at 1542, 31 USPQ2d at 1556.

³³ *Jf. Diehr*, 450 U.S. at 185.

4.1.1. Kategoriseringen

De begrænsninger, der følger af §101, er for det første et krav om at den påståede opfindelse falder inden for de i § 101 anførte patentkravskategorier. Kravet er et resultat af, at en opfindelse skal klassificeres som enten en *"process, machine, articles of manufacture or composition of matter."* Forretningsmetoder skal således ikke klassificeres som forretningsmetodepatentkrav, men skal behandles som et hvert andet procespatentkrav.³⁴

4.1.2. Usefulness/Utility kravet

Efter § 101 kræves det yderligere, udover klassifikationen, at en opfindelse skal være brugbar (*useful*) for at være omfattet af opfindelsesbegrebet.³⁵ Af de fire patentkravskategorier er det kun begrebet *"process"*, der er en egentlig handling, hvilket gør denne kategori vanskelig, idet den i højere grad nærmer sig det abstrakte, hvorfor spørgsmålet om praktisk anvendelighed særligt er i fokus.

I sondringen mellem ikke-patenterbare abstrakte ideer og computerimplementerede opfindelser blev det i afgørelsen *In re Alappat* klart, at hvis fremgangsmåden resulterer i et *"useful, concrete and tangible result"*, kan patentkravet være omfattet af opfindelsesbegrebet i § 101:

*"Abstract ideas constitute disembodied concept or truths which are not "useful" from a practical standpoint alone, i.e., they are not "useful" until reduced to some practical application."*³⁶

En opfindelse må for at være patenterbar være brugbar, hvilket betyder, at den må have en praktisk anvendelse. Dette udelukker fremgangsmåder, der udelukkende består af en idé eller et koncept. Hvor konkret en opfindelse skal være, er usikkert, blot skal den have *"...a certain level of "real world" value..."*.³⁷ Nyttens (*utility*) eller anvendeligheden må være inden for *"technological arts"*³⁸, såfremt en opfindelse er computerimplementeret anses dette *per se* for at være inden for *"technological arts"*.

4.1.3. Kriterier for computerrelaterede forretningsmetoder

Erfaringsmæssigt er det de computerrelaterede forretningsmetoder, der særligt har mulighed for at være omfattet af opfindelsesbegrebet, idet selve implementeringen indikerer en praktisk anvendelighed og konkretisering. Men dette udgør dog ikke et klart kriterium for afgrænsningen af opfindelsesbegrebets udstrækning.

³⁴ jf. Guidelines 1996 p. 1

³⁵ Selvom begrebet *"new"* også omtales i §101, behandles det traditionelt set efter §102 (State Street note 2, p. 8).

³⁶ *In re Alappat* 33 F. 3d at 1542, 31 USPQ2d , (1994), citat fra Küller, NIR 1999 p. 672.

³⁷ Guidelines 1996 p. 2.

³⁸ *"anvendelsen af videnskabelig eller ingeniørmæssig arbejde med henblik på at udvikle maskiner og procedurer, med det formål at forbedre menneskets tilstand eller i det mindste dets effektivitet."* (Min oversættelse). Computer Dictionary 384, Microsoft Press, 2d ed. 1994.

4.1.3.1. Funktionelt and ikke-funktionelt deskriptivt materiale

I sondringen mellem en abstrakt idé og en computerimplementeret forretningsmetode er der et særligt behov for at analysere metodens funktion, hvilke funktionelle træk opfindelsen besidder, samt hvad begrebet ”*utility*” eller ”*usefulness*” i praksis kræver af en metode omfattet af opfindelsesbegrebet.

En udelukkende abstrakt idé betragtes som undtaget opfindelsesbegrebet, idet den abstrakte idé karakteriseres som ”deskriptivt materiale”. Vejledningen om deskriptivt materiale søger at afgrænse opfindelser over for bl.a. æstetiske frembringelser og andre processer uden en åbenlys funktionalitet.

Frembringelser udelukkende implementeret i en computer og som ikke er ”*structurally and functionally interrelated to the medium but is merely carried by the medium.*”³⁹, karakteriseres som *ikke-funktionelt deskriptivt materiale*, hvilket ikke er omfattet af opfindelsesbegrebet, uanset om det er implementeret i et computerlæsbart medium. Frembringelser må derfor ikke være passivt anvende det computerlæsbare medie, der på denne måde blot fungerer som informationsbærer, men skal aktivt anvende computeren i udførelsen af metoden.

Modsat giver *funktionelt deskriptivt materiale* en grad af funktionalitet når det indkodes i et computerlæsbart medium, og omfattes derfor typisk af opfindelsesbegrebet. En forretningsmetode implementeret i et computerprogram vil opfylde kravet om funktionalitet, idet det via programmet aktivt vil anvende computeren i udførelsen af metodens funktioner.

Det implicite krav om funktionalitet (*functional interrelation*) i begrebet ”*useful*” afviser fremgangsmåder, der udelukkende er af beskrivende karakter, idet de kategoriseres som ikke værende omfattet af opfindelsesbegrebet, på linie med abstrakte ideer.

Også funktionelt deskriptivt materiale er dog undtaget opfindelsesbegrebet i sin abstrakte form; fremgangsmåden skal være nedfældet på et computerlæsbart medie for at have mulighed for at være omfattet af opfindelsesbegrebet, hvilket kan forklares med kravet om en vis konkretisering af opfindelsen og betyder, at der stadig eksisterer et krav om en vis samhörighed mellem opfindelse og medie, og at det medie, der virkeliggør opfindelsens funktionalitet, skal angives.

Programmet er derfor ikke i sig selv en patenterbar fremgangsmåde⁴⁰ og må derfor afvises; den kan dog være et element i en fremgangsmåde og skal behandles herefter. En potentiel funktionalitet, som et computerprogram kan indeholde uafhængigt af medie, anses for deskriptivt materiale, der sidestilles med en abstrakt idé, som ikke kan kategoriseres efter de i § 101 anførte patentkravskategorier og derfor må afvises.

4.1.3.2. Præcisering af begrænsningen i den praktiske anvendelighed

Såfremt et computerrelateret metodekrav ikke resulterer i en fysisk ændring uden for computeren⁴¹, men derimod udelukkende internt i computeren håndterer begreber eller ændrer tal, hvilket er typisk for forretningsmetoder, er det nødvendigt at angive den

³⁹ Guidelines 1996 p. 8.

⁴⁰ ”*since a computer program is merely a set of instructions capable of being executed by a computer, the computer program itself is not a process (...)*” Guidelines 1996 p. 9-10.

⁴¹ En fysisk ændring uden for computeren betegnes som henholdsvis post-computer process activity og pre-computer process activity, og vil oftest være omfattet af opfindelsesbegrebet. Dette vil ikke blive behandlet nærmere i denne fremstilling se Guidelines 1996 p. 15

praktiske anvendelse.⁴² For at forretningsmetoden skal være omfattet af opfindelsesbegrebet må den angivne metode være begrænset til en praktisk anvendelse af den abstrakte idé på det teknologiske område. Patentkrav, der kun angår manipulationen af begreber uden nogen konkret angivet forbindelse til en genstand/et emne, er ikke omfattet. Meningen med dette krav, er, at patentkravet på en abstrakt idé ikke bare skal være praktisk anvendeligt, men også at kravet skal være begrænset til dets angivne praktiske anvendelighed.⁴³ Med andre ord er der et krav om en udpræget konkretisering i udarbejdelsen af patentkravene.

I vurderingen af patentkravet skal dette behandles som en helhed, og kun når kravet ikke på nogen måde konkretiseres i sin praktiske anvendelse på det teknologiske område skal det afvises jf. § 101.⁴⁴

4.2. Opsummering af muligheden for patentering af forretningsmetoder

Forretningsmetoder, der udelukkende er abstrakte, må afvises, idet de ikke er omfattet af opfindelsesbegrebet, jf. §101, da de ikke besidder en konkret brugbar anvendelighed inden for det teknologiske område; desuden kan fremgangsmåden ikke klassificeres og er derfor omfattet af undtagelsen angående abstrakte ideer.

Nytten skal være inden for *technological arts*, hvilket dog er et vidt begreb, idet fremgangsmåden blot skal angive en forbedring af menneskets tilstand eller effektivitet. Kravet er per definition opfyldt ved computerimplementerede forretningsmetoder, som angiver mediet.

Mht. computerimplementerede forretningsmetoder, hvor der ikke er en effekt uden for computeren, men som stadig er *functional descriptive material*⁴⁵ skal den praktiske anvendelighed ikke bare angives, men også være begrænset til dens angivne praktiske anvendelighed, hvilket må tolkes som en måde at undgå for abstrakte og bredt beskyttende patentkrav på, hvilket er en særlig risiko når fremgangsmådepatentkrav formuleres.

Dette er en accept af computerrelaterede forretningsmetoder som omfattet af opfindelsesbegrebet, med mindre de er helt ubegrænsede i angivelsen af deres praktiske anvendelighed eller helt mangler en angivelse heraf. Hvis dette er tilfældet, afvises de, idet de falder ind under én af de tre undtagelser: naturfænomener, abstrakte ideer eller naturlove.

Hvor domstolene har udtrykt bekymring over udtømmning af en idé, må man skelne mellem videnskabelige principper, hvor udtømmning er et reelt problem, og abstrakte ideer, hvor Guidelines henviser til, at disse må afvises, ikke fordi de udtømmer idéen, men fordi de ikke repræsenterer en praktisk anvendelse af idéen.⁴⁶

Denne holdning kan tolkes som en accept af en forretningsmetode, hvor denne har en nærmere angivet og begrænset praktisk anvendelighed, som dog udtømmes i patentkravet. Patentkrav, der udtømmer en idé, og hvor der finder en angiven praktisk anvendelighed sted (af hele ideen), så beskyttelsen begrænses til den angivne praktiske anvendelighed, må derfor, jf. Guidelines, anerkendes.

⁴² *Ibid.* p. 15.

⁴³ In re Scradar 22 F. 3d at 295, 30 USPQ2d at 1459.

⁴⁴ Guidelines 1996 p. 22-23.

⁴⁵ Hvor der typisk indgår programmel og datastrukturer.

⁴⁶ Guidelines 1996 p. 7.

5. STATE STREET V. SIGNATURE FINANCIAL GROUP

Denne afgørelse er vigtig, idet den indikerer et skred i, hvad der opfylder brugbarheds (*utility*) kriteriet. Tillige indeholder dommen nogle generelle synspunkter vedrørende forretningsmetodepatenter.

Signature var indehaver af U.S. Patent No. 5,193,056, der gav eneret på "*a data processing system for managing information within financial services business.*" Patentet omhandlede et system, der skulle styre og samle investeringer og derved udnytte nogle fordelagtige skatteregler. Uden dette computerimplementerede system ville opgaven være umulig, idet det krævede komplekse udregninger på kort tid. State Street mente at patentet var ugyldigt. Afgørelsen faldt d. 23-07-1998.⁴⁷

Retsfaktum – CAFC:

District Court havde afvist patentkravet⁴⁸ efter algoritme-undtagelsen, idet de matematiske operationer ikke konverterede tal på en sådan måde, at det havde indflydelse på en fysisk aktivitet eller objekt. CAFC omstødte afgørelsen. Analysen skulle i stedet lægge vægt på resultatet af brugen af algoritmen. CAFC fastslog, at i vurderingen af, hvorvidt patentkravet var omfattet af "*statutory subject matter*" skulle der fokuseres "*essential characteristics of the subject matter, particularly its practical utility*".⁴⁹ Med andre ord: Hvis metoden producerer et brugbart, konkret og håndgribeligt (*useful, concrete and tangible*) resultat, så er kravet om statutory subject matter opfyldt, selvom det brugbare resultat udelukkende har form som et talmæssigt (*numerical*) udtryk. I dette konkrete tilfælde – fastsættelse af en aktiepris opnået via en algoritme.

Mht. forretningsmetodeundtagelsen fastslog CAFC, at denne var dårligt udtænkt (*ill-conceived*), og hermed officielt skulle opgives. Domstolen påpegede, at den aldrig selv havde gjort brug af den dommerskabte forretningsmetodeundtagelse for at fastslå, at en opfindelse ikke var omfattet af opfindelsesbegrebet.

CAFC gjorde yderligere opmærksom på, at den nyeste udgave af "*Manual of Patent Examining Procedures 1996*" var revideret⁵⁰. I stedet fremgik det nu, at forretningsmetoder skal behandles på lige fod med andre procespatentkrav. Altså en klar ændring i retningslinierne fra USPTO, som CAFC havde taget til sig. Såfremt et patentkrav var for bredt, skulle vurderingen ikke baseres på §101 (*subject matter*), men derimod på § 102 (*novelty*) og § 103 (*non-obviousness*) og §112 (udformning af patentkravene). CAFC fandt at District Court ikke burde have erklæret patentet ugyldigt på grundlag af en (forkert) indskrænkning af opfindelsesbegrebet; sagen skulle derfor gå om.

⁴⁷ Se hele afgørelsen på <http://www.law.emory.edu/fedcircuit/july98/96-1327.wpd.html>

⁴⁸ CAFC mente, modsat District Court, at der var tale om "machine" patentkrav og ikke procespatentkrav. Dette hænger sammen med anvendelsen af "*means-plus-function*" sproget i patentkravene, således at der beskrives et apparat i stedet for en metode. Efter §112(6) skal sådanne maskinkrav, modsat proceskrav, begrænses efter beskrivelsen. Hvilken kategori opfindelsen fandtes at være, havde dog ikke betydning for udstrækningen af opfindelsesbegrebet jf. State Street p. 4.

⁴⁹ *Ibid.* p. 6.

⁵⁰ følgende var udgået: "*Though seemingly within the category of process or method, a method of doing business can be rejected as not being within the statutory classes.*" jf. MPEP § 706.03(a) (1994).

5.1. Analyse af State Street-afgørelsen

Afgørelsen er, mht. opgivelsen af forretningsmetodeundtagelsen, ikke overraskende, idet den blot er i overensstemmelse med ændringerne i Guidelines fra 1996. Som det fremgår af dommen, er Guidelines direkte ændret på området for forretningsmetoder. Opfindelsesbegrebet omfatter således som udgangspunkt forretningsmetoder, der skal behandles som alle andre fremgangsmåder. Afgørelsen angår primært en algoritme, men en analogislutning til forretningsmetoder synes at være en logisk udvikling, idet begge undtagelser behandles i afgørelsen og i væsentlig grad omfatter den samme problematik, idet de begge skal afgrænses over for abstrakte ideer.

Det særlig opsigtsvækkende er, hvad der betragtes som opfyldelsen af kravet om praktisk anvendelighed - et brugbart resultat, der har form som et talmæssigt udtryk. Dette er en lempelig indstilling over for kravet om praktisk anvendelighed og strækker dette begreb til en forståelsesmæssig yderlighed, set i traditionelt patentretligt lys. Hvad der er brugbart (*useful*), dækker efter denne afgørelse et særdeles bredt spektrum. En forretningsmetode kan efter denne dom sandsynligvis også være omfattet af opfindelsesbegrebet, selvom den ikke er implementeret i en computer, så længe metoden producerer et praktisk anvendeligt resultat og er begrænset i sin praktiske anvendelighed.

6. FØLGERNE AF STATE STREET

Den nye linie i praksis, i forhold til hvad der anses for at opfylde kravet om praktisk anvendelighed, blev underbygget i april 1999 i afgørelsen *AT & T Corp. v. Excel Communications*, hvor CAFC fastslog, at en fremgangsmåde, der opregner en praktisk anvendelse af en matematisk algoritme og derved producerer et brugbart, konkret og håndgribeligt resultat, vil opfylde kravet til *subject matter* i § 101. Yderligere fandtes argumentet om, at algoritmen skal skabe en fysisk ændring ikke at være et ufravigeligt krav, men et eksempel på hvorledes en algoritme kan anvendes på en brugbar måde.⁵¹

I USA steg antallet af computer- og softwarerelaterede forretningsmetodepatenter betydeligt op gennem 90erne.⁵²

År	Antal ansøgninger	Antal givne patenter
1996	700	143
1997	925	205
1998	1.300	420
1999	2.600	583
2000	7.500	1.000

Oversigten viser, at ca. 20% af ansøgningerne i 1996 tildeltes patent på en forretningsmetode, mens der i 2000 tildeltes ca. 13 % patent, hvilket ikke tyder på en inflation i systemet. I 1998 tildeltes dog, som det højeste, ca. 32 % af ansøgerne patent, hvilket også var det år State Street blev afgjort. Ellers kunne noget tyde på, at myndighederne er blevet mere restriktive i deres praksis, hvilket dog ikke underkender det faktum, at der samlet set tildeles flere forretningsmetodepatenter end tidligere.

⁵¹ Se hele afgørelsen på <http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/98-1338.html>

⁵² www.thestandard.com/article/display/0,1151,20543,00.html

7. BEGRÆNSNINGEN AF EFFEKTEN AF STATE STREET

De amerikanske myndigheder har efter den øgede interesse for patentering af forretningsmetoder, samt nogle eksempler på accept af nogle meget abstrakt formulerede patentkrav taget forskellige initiativer for at bekæmpe de utilsigtede konsekvenser af den øgede patentering i bl.a. behandlingen af *non-obviousness-kravet*.

7.1. Formulating and Communicating Rejections under 35 U.S.C 103 for Applications Directed to Computer-implemented Business Method Inventions

Denne vejledning⁵³ fra USPTO fremdrager en lang række eksempler på, hvordan man kan påvise, at ansøgninger om forretningsmetodepatenter ikke opfylder kravet om *non-obviousness*.⁵⁴

Eksemplerne er alle baserede på computer- eller internetrelaterede forretningsmetoder. Et typisk eksempel på afvisning af en patentansøgning har følgende begrundelse:

*"It was known at the time of the invention that merely providing an automatic means to replace a manual activity which accomplishes the same result is not sufficient to distinguish over prior art. In re Venner, 262 F.2d 91, 95, 120 USPQ 193, 194 (CCPA 1958). (...) The end result is the same as compared to the manual method. A computer can simply iterate the steps faster."*⁵⁵

Denne anvendelse af en computer, automatiseringen af en metode, vil ikke resultere i opfyldelse af kravet om *non-obviousness*, idet der ikke er nogen forbedring af metoden, ud over en øget hastighed.

En indikation på en skærpet vurdering af *non-obviousness* ses af nedenstående afgørelse:

7.2. Amazon.com v. Barnesandnoble.com

Sagen, som efter appel blev ført ved CAFC og afgjort d. 14. februar 2001, er et eksempel på *non-obviousness* problematikken vedrørende Internet forretningsmetoder.⁵⁶ Amazon's patent omhandlede et "enkelt-klik" system, som var opfundet for at reducere besværlighederne ved "on-line shopping", hvor man almindeligvis bestiller varen ved at overføre den til en virtuel indkøbsvogn, for derefter hver gang at udfylde de normale formalia (kreditoplysninger mv.), også kaldet shop & checkout, hvor til kræves mindst to museklik. Patentet kan beskrives som en metode og et system for bestilling af varer via et kommunikationsnetværk. District Court havde nedlagt forbud mod Barnesandnoble.com (BN) brug af en lignende metode på deres website kaldet "Express Lane".

Afgørelsen ved CAFC:

"Express Lane" fandtes med stor sandsynlighed at krænke flere af patentkravene i Amazon.com's patent, idet der i BNs version også var mulighed for at gøre indkøb med

⁵³ www.uspto.gov/web/menu/busmethp/busmeth103rej.htm, ændret d. 07-02-2001

⁵⁴ Dette kaldes *The Graham Inquires*, efter Graham v. John Deere, hvor Supreme Court fastlagde standarden for, hvorledes patentmyndigheden bør arbejde i vurderingen non-obvious-kriteriet.

⁵⁵ Formulating and communicating rejections...p. 16

⁵⁶ Se hele afgørelsen på <http://www.law.emory.edu/fedcircuit/feb2001/00-1109.wp.html>

et enkelt museklik. Der var derfor tale om et muligt patentindgreb, såfremt patentet er gyldigt. BN anfægtede, at opfindelsen var ”*non-obvious*”; hvis dette kriterium ikke var opfyldt, ville patentet blive anset ugyldigt. Metoden skulle skille sig tilstrækkeligt ud fra ”*prior art*”. CAFC fandt, at de beviser, som BN fremlagde for domstolen, var relevante og mente, at ”single-action” princippet var blevet anvendt i andre sammenhænge⁵⁷ før Amazon.com’s ”enkelt-klik” metode. BN havde vist, at der var berettiget tvivl om patentets gyldighed, og at der derfor ikke var grundlag for at opretholde forbudet.

7.3. USPTO White Paper on Automated Financial or Management Data Processing Methods (Business Methods)

Den 29. marts 2000 annoncerede USPTO, at de ville forbedre kvaliteten af undersøgelserne af ansøgninger vedrørende elektronisk handel og forretningsmetoder kaldet *automated business data processing technologies Class 705*, hvor de fleste af ansøgningerne om forretningsmetodepatenter bliver behandlet.⁵⁸

7.4. Andre initiativer

Det er ikke kun på *non-obviousness* området at der er taget initiativer for at minimere de utilsigtede konsekvenser.

7.4.1. American Inventors Protection Act of 1999

Amerikansk ret er modsat europæisk patentret meget restriktiv mht. indskrænkninger i patentet og anerkendelsen af såkaldte *prior user rights*⁵⁹ Kongressen tog initiativ til loven pga. State Street afgørelsen. Loven skal hjælpe virksomheder, der i hemmelighed har anvendt forretningsmetoder, som andre siden har patenteret, såkaldt *first inventor defense*. Loven omhandler enhver krænkelse, hvor en ”metode” er involveret. Dette er i loven defineret som *a method of doing or conducting business*, men bliver ikke nærmere defineret.⁶⁰

7.4.2. The Business Method Patent Improvement Act of October 3, 2000

Dette forslag blev stillet for at forbedre kvaliteten af forretningsmetodepatenter. Forslaget indeholdt forskellige tiltag for at forhindre åbenbare forretningsmetoder, især computerimplementerede, i at opnå patent. Endelig indeholdt forslaget et forsøg på en definition på en forretningsmetode:

The bill defines a business method as” 1) a method of (A) administering, managing, or otherwise operating an enterprise or organisation, including a technique used in doing or conducting business; or (B) processing financial data; (2) any technique used in

⁵⁷ I midten af 90’erne havde firmaet CompuServe Trend System lanceret et tilsvarende system ved salg af aktieinformation. District Court havde afvist sammenligningen idet der ikke her var tale om brug af internettet. CAFC mente ikke, at denne skelnen var relevant, idet ingen af kravene nævnte Internettet.

⁵⁸ Class 705 omfatter ansøgninger hvor metoder bliver brugt i: *practice, administration, or management of an enterprise, or processing of financial data, eller determination of the charge for goods or services. Denne gruppe omfatter yderligere: Data processing in specific enterprises such as Insurance, Stock/Bond Trading, Health Care Management, Reservation Systems, Postage Meter Systems (Computerized) tillige med Electronic Shopping, Auction Systems, and Business Cryptography.*

⁵⁹ Kaldet forbenyttelsesretten, se Ptl §4, som dog er indskrænket til den anvendte kombination af procesparametre.

⁶⁰ Nærmere om den manglende definition, se www.kuesterlaw.com/avoid.htm

athletics, instruction, or personal skills; and (3) any computerassisted implementation of a systematic means described [in (1)] or a technique described in [(2)].”
A “business method invention” is defined as “(1) any invention which is a business method (including any software or other apparatus); and (2) any invention which is comprised of any claim that is a business method”.⁶¹

Forslaget blev ikke gennemført, men illustrerer de amerikanske politikeres bekymring over en liberal adgang til at opnå patenter; igen var forsøget at få USPTO til at være mere restriktive mht. til non-obviousness kriteriet.

I definitionen ses, at “business methods” inkluderer både de idébaserede fænomener og de computerassisterede/implementerede metoder; der skelnes ikke mellem, hvorvidt metoden er implementeret i en computer eller ej. Definitionen er, selv om den er mere detaljeret end hvad der ellers er set, stadig meget bred (*any technique used in athletics...*), og omfatter så mange områder, at den er i fare for at blive indholdsløs og kompliceret at anvende i praksis.

7.5. Opsummering

Der er i amerikansk ret taget mange initiativer for at stramme op på praksis vedrørende patentering af forretningsmetoder, især inden for kravet om *non-obviousness*. Automatiseringen af en kendt metode vil være åbenbar og afvises, idet der ikke er nogen forbedring af metoden andet end en øget hastighed, jf. *In re Venner*. Tendensen mod en skærpet kurs ses også i domspraksis, jf. *Amazon.com v. Barnesandnoble.com*. Med *The American Inventors Protection Act of 1999* er målet ligeledes at dæmme op for de utilsigtede virkninger, som *State Street* afgørelsen måtte afstedkomme mht. patentering af forretningsmetoder.

Efter *State Street* og eksemplerne på forretningsmetodepatenter, der er blevet udstedt, ser det ud til, at det øgede fokus på området har resulteret i et kritisk syn på USPTO’s praksis og kvaliteten af denne mht. udstedelsen af patenter, hvilket myndigheden også har taget til efterretning.

Efter at det er fastslået i *State Street* afgørelsen, og i øvrigt også påpeget ganske klart i Guidelines, at forretningsmetoder er del af *subject matter*, er det således *non-obviousness* kravet, der er blevet det centrale i afvisningen af uholdbare patenter. Dette har dog de sidste ti år været besværet af de teknologiske fremskridt, hvor myndigheden givetvis har haft svært ved at overskue, hvad der egentligt er teknikens standpunkt, og hvad der deraf må være *non-obvious*. Man kan med nogen ret kan hævde, at USPTO har været for liberal i sin accept af patentansøgningerne, men at dette også kan forklares med, at et helt nyt teknologisk område har åbnet sig via Internettet, hvilket i begyndelsen kan skabe problemer.

Der kan tænkes at være så meget fokus på at begrænse konsekvenserne af *State Street* afgørelsen, at en virksomhed, der ønsker at patentere en opfindelse, i sin ansøgning bør lægge mere vægt på det teknologiske aspekt og på maskinpatentkategorien frem for metodepatentkategorien for at undgå den efterfølgende restriktive linie, der er lagt ved både domstol og myndigheder vedrørende forretningsmetodepatenter.

De nye tiltag skaber således en helt ny afgrænsningsproblematik i forhold til forretningsmetoder stillet over for andre opfindelser.

⁶¹ *Summary of the business method patent improvement act of 2000, October 3, 2000;*
http://techlawjournal.com/cong106/patent/bus_method/20001003sum.asp

8. DELKONKLUSION ANGÅENDE AMERIKANSK RET

En forretningsmetode er, i amerikansk ret, en fremgangsmåde. Årsagen til den nu opgivne undtagelse var antagelig, at forretningsmetoder har været dét eksempel, dommerne har kunnet give for at illustrere, at der er tale om abstrakte intellektuelle øvelser, der skulle være undtaget, netop fordi de var for abstrakte. Det er derfor ikke forretningsmetoden i sig selv, der er problemet, idet det er underordnet, om metoden laver forretning eller noget andet, men det forhold, at man bevæger sig på den egentlige grænse til at patentere det abstrakte, der er problemet. Holdningen er, at en praktisk, konkretiseret anvendelse af det upatenterbare princip, som udgangspunkt må være patenterbart.

Forretningsmetoder adskiller sig fra traditionelle fremgangsmådepatenter, idet de typisk ikke forårsager en fysisk ændring i omgivelserne, hvilket også er en karakteristisk mangel ved abstrakte ideer, der som udgangspunkt ikke er patenterbare. Det karakteristiske for en forretningsmetode er dog også en angivelse af, hvordan man løser et problem på en bestemt angivet ny måde.

Forretningsmetoder har derfor visse ligheder med både abstrakte ideer og traditionelle fremgangsmåder, hvilket har skabt problemer i praksis, samt forsøg på anvendelse af en forretningsmetodeundtagelse udledt fra undtagelsen vedrørende abstrakte ideer, hvilket dog definitivt blev opgivet ved Guidelines i 1996 og fulgt op med State Street i 1998.

Mht. til afgrænsningen af opfindelsesbegrebet kan det således påvises, at computerrelaterede forretningsmetoder også er omfattet, hvilket især skyldes det meget liberale syn på, hvad der er nyttigt eller praktisk anvendeligt. Der er således intet krav om en fysisk ændring i omgivelserne eller en teknisk løsning på et teknisk problem, hverken eksternt såvel som internt i computeren, og udgangspunktet er som bekendt, at ”*anything under the sun that is made by man*” er patenterbart. Den praktiske anvendelighed er til stede, såfremt fremgangsmåden effektiviserer menneskets virke (jf. kravet om *useful* inden for *technological arts*), ved at producere et brugbart, konkret og håndgribeligt resultat; ændringen af et tal er tilstrækkeligt til, at kravet er opfyldt. Der fokuseres på *resultatet* af opfindelsen, ikke på selve fremgangsmåden. Såfremt forretningsmetoden er implementeret i et computerprogram er det ”*structurally and functionally interrelated to the medium*”, hvilket opfylder kravet om funktionalitet. Angivelsen af mediet for at metoden er omfattet af opfindelsebegrebet er dog påkrævet for, at metoden *per se* opfylder kravet om anvendelighed inden for *technological arts*.

Det bør understreges, at patentretlig beskyttelse af den computerimplementerede forretningsmetode begrænser sig til den praktiske anvendelighed og ikke til selve princippet bag forretningsmetoden på et abstrakt plan. Muligheden for patentering af computerimplementerede forretningsmetoder må ikke blive en genvej til at bruge patentsystemet til at beskytte abstrakte ideer, hvilket stadig er forbudt. Derfor har sagsbehandlerne ved patentmyndighederne et stort ansvar for at gennemgå patentkravene for sådanne forsøg.

Funktionelle træk i patentkrav vedrørende forretningsmetoder har en større risiko for at ramme ideen på det abstrakte plan end ved produktpatentkrav, der mere er bundet til materien. Ophavsmanden bag udformningen af patentkravene vil altid prøve at opnå

den bredest mulige beskyttelse uden at risikere gyldigheden af patentet. Beskyttelsen er bredest ved et højt abstraktionsniveau i patentkravene, men i kravet om praktisk anvendelighed som det centrale krav i §101 ligger netop et krav om, at beskyttelsen kun omfatter den angivne praktiske anvendelighed og ikke den bagvedliggende abstrakte idé. Dette bør forhindre patentering af for abstrakte forretningsmetoder ved en korrekt anvendelse af reglerne ved myndigheder og domstole.

Den centrale problemstilling er således, hvorvidt den påståede opfindelse er praktisk anvendelig (*useful*), om der produceres et konkret resultat, hvilket vil forhindre patentering af helt abstrakte forretningsmetoder. Det udelukker dog ikke patentering af forretningsmetoder uden angivelse af mediet, såfremt der kan påvises et resultat inden for *technological arts*.

Såfremt metoden er computerimplementeret, uden ekstern effekt, kræves det, at patentkravene præciserer opfindelsens angivne praktiske anvendelighed tillige med kravet om at producere et konkret resultat. Såfremt man tillader angivelse af f.eks. Internettet som anvendelsesområde, vil kravet om præcisering være et nærmest indholdsløst krav, idet patentkravet stadig vil dække et særdeles bredt markedsmæssigt område. Man bør indsnævre kravet om præcisering, til eksempelvis et brancheområde, hvilket dog også skaber afgrænsningsproblemer.

Det er muligt at patentere computerimplementerede forretningsmetoder, hvilket har betydet et behov for en skærpet vurdering af *non-obviousness* kriteriet, så uhensigtsmæssigt brede patentkrav afvises. De tiltag, amerikanske myndigheder har taget, vidner om opmærksomhed på problemet, men fjerner dog ikke afgrænsningsproblemer mellem computerimplementerede forretningsmetoder og computerprogrammer i vurderingen af, hvorvidt opfindelsen rammes af de nye lovtiltag. Dette kan muligvis løses ved en vurdering af patentkravets abstrakte karakter. Hvis det er konkretiseret kan man fortolke det som et computerprogram.

III. PATENTRETEN I EUROPA

I kapitlet *Patentretten i Europa* vil muligheden for at opnå patent på forretningsmetoder ved EPO blive analyseret. Herunder særlig forbudet mod patentering af forretningsmetoder i EPK art. 52, stk. 2, litra c og kravet om teknisk karakter og teknisk bidrag.

Patentretten har dannet grundlag for en række konventioner, især pga. patentrettens grænseoverskridende natur; dette er både sket i europæisk sammenhæng og på bredere internationalt plan. Den europæiske patentbeskyttelse er sikret ved de nationale patentsystemer og det europæiske patentsystem.

Med hensyn til de nationale patentsystemer er der sket en udbredt harmonisering mellem flertallet af europæiske stater. Alle EU-medlemslandene er eksempelvis parter i såvel Pariserkonventionen⁶² som Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, TRIPs-aftalen.⁶³

Det europæiske samarbejde på det patentretlige område mandede ud i et initiativ om meddelelse af europæiske patenter kaldet den Europæiske Patent Konvention (EPK)⁶⁴. Dette skete efter et ønske om at skabe en supranational regional procedure for meddelelse af patenter, og for at lette omkostninger og administration, da ansøgerne oftest ansøgte om patenter i flere lande. En yderligere vigtighed af EPK illustreres af de forhandlinger, der har været i EU-regi mht. forslaget til Rådets forordning om EF-patenter af 1. august 2000. I forslaget, der omhandler et enhedspatent for EU, er det meningen at Fællesskabet skal tiltræde EPK. EPK skal således også finde anvendelse på EF-patentansøgninger, og ønskes ikke væsentlige materielle ændringer i konventions-teksten.⁶⁵ Behandlingen og meddelelsen af EF-patentet vil blive varetaget af EPO.

1. DANSK PATENTRET

Patentloven⁶⁶ blev grundlæggende udarbejdet efter et nordisk samarbejde. Mange af bestemmelserne er direkte udslag af konventionsforpligtelser⁶⁷ og er et eksempel på patentrettens internationale udvikling. Til det samlede billede bidrager administrative bestemmelser⁶⁸ udstedt af Den Europæiske Patent Organisation (EPO) og det danske patentdirektorat. Opfindelsesbegrebet i PTL § 1 er i overensstemmelse med art. 52 i EPK; i udarbejdelsen af loven blev det præciseret, at der kun foreligger en opfindelse, der kan udnyttes industrielt, såfremt frembringelsen besidder en teknisk karakter, en teknisk virkning, og såfremt den kan reproduceres.⁶⁹ Opregningen i stk. 2, nr. 3, hvor forretningsmetoder nævnes, er ligesom i EPK art. 52, stk. 2 litra c, blot en ikke-udtømmende eksemplificering af undtagelser og betegnes samlet som "blotte

⁶² Af 20. marts 1883 (senest revideret den 14. juli 1967).

⁶³ Af 15. april 1994.

⁶⁴ Underskrevet den 5. oktober 1973.

⁶⁵ Forslaget til Rådets forordning om EF-patenter af 1. august 2000, p. 9

⁶⁶ Lov nr. 479 af 20. december 1967, jf. lovbekendtgørelse nr. 926 af 22. september 2000.

⁶⁷ Ved f.eks. Patentsamarbejdsstraktaten (PCT), der trådte i kraft 1.6.1978 og som Danmark ratificerede i 1978. Samt EPK fra 1973, ratificeret af Danmark i 1989 og Aftalen om EF-patenter fra 1989 (ej trådt i kraft).

⁶⁸ Se BKG 416/27.5.1992 og BKG 374/19.6.1998.

⁶⁹ Karnovs Lovsamling 4, 2000 p. 5398.

anvisninger til det menneskelige intellekt”, modstillet anvisninger på *tekniske* handlingsregler.⁷⁰ Apparater til udøvelse af anvisningerne kan patenteres.⁷¹

I vurderingen af, hvilke opfindelser der kan patenteres, har den administrative praksis en afgørende rolle. Denne praksis fastlægges af Patent- og Varemærkestyrelsen med rekurs til Patentankenævnet, hvis afgørelser kan indbringes for domstolene.⁷² Den patentretlige praksis i Danmark er sparsom⁷³, hvilket sammen med den *internationale patenttradition*⁷⁴ gør, at der er et naturligt behov for analyser af international praksis i en vurdering af gældende ret.

Af normgivende karakter, men ikke juridisk bindende for patentudstedelsen, er praksis ved EPO. Da en ansøger har valget mellem at få dansk patent via danske myndigheder eller at få det via EPO, er det nødvendigt med en høj grad af overensstemmelse i praksis mellem de to myndigheder.

2. DEN EUROPÆISKE PATENT KONVENTION

EPK⁷⁵, som har relation til den formelle patentret, er en mellemstatslig folkeretlig konvention. Ved EPK blev der indført en Europæisk Patentmyndighed (EPO), der varetager formalitetsbehandlingen og vurderingen af patentbarhed, gyldighed og udstrækningen af beskyttelsesområdet, som værende fastlagt i EPK. Patentudstedelsen efter bestemmelserne i EPK afgrænser patentrettens saglige område, og er derfor afgørende i fortolkningen af udstrækningen af opfindelsesbegrebet og de andre materielle patentbetingelser. Når et europæisk patent er meddelt, bliver det til et nationalt patent, som er underkastet de nationale bestemmelser i de designerede stater. EPO tager sig af patentudstedelsen, men ikke af retsvirkningerne af det udstedte patent. Såfremt et patent efterfølgende findes ugyldigt, sker det derfor efter national administrativ omprøvning, eller ved en ugyldighedskendelse ved en national domstol.⁷⁶

Der er for øjeblikket 20 medlemmer af EPO. Medlemmerne er, ud over EU-medlemslandene: Liechtenstein, Monaco, Cypern, Schweiz og Tyrkiet. Seks lande⁷⁷ har en såkaldt udstrækningsoverenskomst⁷⁸ med den EPO. Det er på dén baggrund, at samarbejdet om EPK må anses som centralt for afgrænsningen af patentrettens saglige område, og dens stadig voksende betydning for forståelsen og udviklingen af beskyttelsen af patenter i Europa.

⁷⁰ Lovbestemmelsen blev først indført ved lovændringen i 1978, men har gammel hævde i dansk og fremmed ret jf. Koktvedgaard (1979) p. 77

⁷¹ Jf. Ptl § 1, stk. 2 ”hvad der alene udgør”, modsætningsvis.

⁷² Koktvedgaard (1999) p. 199.

⁷³ Se Patentankenævnets afgørelse, 1972-12-06 (1-58/70), ansøgningen blev afslået da fremgangsmåden alene blev anset for en forskrift til chiffrering og dechiffrering af krypto-tekst, der blev anset som anvisninger til den menneskelige ånd uden teknisk karakter, og derfor ikke kunne omfattes af opfindelsesbegrebet.

⁷⁴ Om dette emne se Koktvedgaard (1999) p. 165 ff

⁷⁵ EPK blev vedtaget i München 05-10-1973, ændret 17-12-1991..

⁷⁶ Jf. Ptl. §§ 52 og 53b.

⁷⁷ Albanien, Letland, Litauen, Rumænien, Slovenien og Makedonien.

⁷⁸ Udstrækningsoverenskomsten betyder at et europæisk patents retsvirkninger udstrækkes til også at omfatte det pågældende land jf. Dybdahl (1999) p. 267.

2.1. Appelsystemet ved EPO

Såfremt en ansøgning om patent som led i patentmeddelelsesproceduren bliver afslået af prøvningsafdelingen, kan ansøgeren appellere afgørelsen, jf. art. 106 og 108, til Appellkammeret (BOA).

Appelkammerets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for andre instanser. Det Udvidede Appellkammer er ikke en appelinstans i traditionel forstand, men spiller en rolle ved principielle spørgsmål. Således inddrages det udelukkende for at sikre ensartet rets anvendelse ved en konkret retstvist og kun ved specifikke retsspørgsmål af afgørende betydning for sagen.⁷⁹

3. FORTOLKNINGEN AF EPK ART. 52

Da de officielle sprog i EPK er, fransk, tysk og engelsk jf. art. 25, gengives særlige relevante udsnit af konventionsteksten her på engelsk:

Art. 52 (2)

Article 52- Patentable Inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrial application, which are new and which involve an inventive step.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(...)

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that provision only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Det basale krav for en opfindelse⁸⁰, et begreb der ikke er positivt defineret, er at fænomenet ikke må være *undtaget* fra opfindelsesbegrebet.

Forretningsmetoder er eksplicit undtaget fra det patentretlige opfindelsesbegreb, jf. art 52 (2)(c), og bliver derfor ikke betragtet som en patenterbar opfindelse i Konventionens terminologi.⁸¹

Artikel 52(2) skal læses i sammenhæng med art. 52 (3). Forbudet mod patentering er efter stk. 3 begrænset til de nævnte begreber ”som sådan” (*as such*). Det er derfor nødvendigt for at finde afgrænsningen af forbudet mod patentering af forretningsmetoder, at analysere den nærmere betydning af begrebet ”som sådan”.

⁷⁹ *Ibid.* p. 226

⁸⁰ Udover kravene om industriel anvendelse (*industrial application*), nyhed (*novelty*) og opfindeshøjde (*inventive step*).

⁸¹ Art. 52 (2)(c) er ikke udtømmende, men angiver blot eksempler på ikke-tekniske, områder der falder uden for konventionens definition på en patenterbar opfindelse jf. Guidelines C.IV.2.3.

3.1. Begrænsningen af undtagelsen i art 52(2) jf. art 52 (3) "som sådan"

Det er væsentligt at forstå begrænsningen af undtagelsen "som sådan" for at klargøre, i hvilket omfang forretningsmetoder alligevel har mulighed for at blive patenteret.

Konstruktionen betyder, at selv om opfindelsen eller dele af opfindelsen falder inden for de direkte nævnte undtagelser i art. 52(2), vil opfindelsen, i visse tilfælde, alligevel kunne patenteres. Denne bestemmelse er traditionelt set rettet mod kombinationer af delelementer, hvor nogle elementer er patenterbare, og andre ikke.

I analysen af, hvorvidt der er tale om enten en forretningsmetode "som sådan", der ikke falder inden for opfindelsesbegrebet og derfor ikke kan patenteres⁸², eller hvorvidt der omvendt er tale om en opfindelse, hvor der indgår en forretningsmetode, der alligevel er fundet omfattet af opfindelsesbegrebet, har diskussionen i samlet sig om opfindelsens tekniske karakter.⁸³ Såfremt opfindelsen har teknisk karakter, er den omfattet af opfindelsesbegrebet.⁸⁴ Hvis analysen viser, at opfindelsen mangler en teknisk karakter, afvises ansøgningen som en forretningsmetode "som sådan", idet den ikke falder ind under opfindelsesbegrebet i art. 52, stk. 1.

4. DEN TEKNISKE KARAKTER

Begrebet "teknisk karakter" er derfor af stor vigtighed ved fastlæggelsen af, hvorvidt en forretningsmetode kan patenteres. Begrebet er dog hverken defineret i EPK, i *Implementing Regulations* eller ved en positiv definition i praksis. Især tysk ret har prøvet at definere et passende område for opfindelsesbegrebet: "*Control of natural forces to attain a desired effect*" ; "*the effect of harnessed natural forces and controlled utilisation of natural phenomena*"⁸⁵; eller "*the use of controllable forces of nature outside human intellectual activity to cause a result*"⁸⁶ har været fremsat som tentative læresætninger.

Som det fremgår heraf, lægges vægten på kontrol og/eller anvendelse af naturkræfter til opnåelse af et nærmere angivet resultat, således at det problem, opfindelsen omhandler, bliver løst. Dette undtager selvsagt udelukkende intellektuelle og æstetiske løsninger fra opfindelsesbegrebet.

En forretningsmetode anvender sædvanligvis ikke, i en almen sproglig forståelse, naturens materialer eller energi i et væsentligt omfang, men indeholder derimod anvisninger til det menneskelige intellekt, hvilket ikke i sig selv opfylder kravet om teknisk karakter. Afhængigt af, hvad kravet om teknisk karakter indebærer, vil det være muligt at besvare spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at patentere forretningsmetoder. Det er derfor nødvendigt at se nærmere på kravet "teknisk karakter", dets indhold og berettigelse i EPK.

⁸² Efter EPK art. 52 stk. 2 og stk. 3

⁸³ Se T208/84 Vicom, som en af de væsentligste og tidligste afgørelser vedrørende "*a technical process carried out on a physical entity*".

⁸⁴ "*However, if a contribution to that art can be found either in a technical problem (to be) solved, or in a technical effect achieved by the solution, said mix maybe not excluded from patentability under Articles 52(2), (3) EPC*" jf. T 38/86.

⁸⁵ Singer (1996) p. 112.

⁸⁶ Muir m.fl (1999) p. 117.

4.1. Den tekniske karakters implicite tilstedeværelse i EPK

Det er i litteraturen fremhævet, at kravet om teknisk karakter ligger implicit i begrebet "opfindelse"⁸⁷ og patentrettens område har da også traditionelt set været teknisk. Kravet kan ligeledes udledes af EPK. I art. 54(1) og 56 begynder vurderingen af nyheden, nyhedsundersøgelsen, med en vurdering af, hvad der er "*state of the art*" inden for opfindelsens område; denne undersøgelse har kun mening i den udstrækning, at opfindelsen angår den tekniske emneverden.

I *Implementing Regulations*⁸⁸ rule 27(1) litra a, skal ansøgeren specificere hvilket teknisk område opfindelsen angår, samt redegøre for, hvorledes opfindelsen løser det tekniske problem, således at selve løsningen er forståelig, jf. rule 27(1) litra c. Derudover kræves det, jf. rule 29(1), at patentkravene definerer hvilke tekniske kendetegn af opfindelsen, der ønskes beskyttet.

Den tekniske effekt omtales i *Guidelines for Examination in the EPO* (Guidelines).⁸⁹ Det fremgår af Guidelines, at opfindelsen skal være af konkret og teknisk karakter, og at den skal have en teknisk effekt (ikke f.eks. æstetisk effekt eller fremlæggelse af information); det er alene det tekniske formål, der er afgørende for, hvorvidt en opfindelse er patenterbar.⁹⁰

Det må konkluderes her ud fra, at der implicit i EPK og i europæisk opfattelse af opfindelsesbegrebet generelt ligger et krav om teknisk karakter, og at opfindelsen skal tilhøre teknikens emneverden, hvorfor udelukkende abstrakte forretningsmetoder, isoleret set, ikke er patenterbare.⁹¹

5. EPOs PRAKSIS I RELATION TIL FORRETNINGSMETODER

At der alligevel opstår problemer med forretningsmetoder hænger sammen med, at EPO pga. den teknologiske udvikling i stigende omfang modtager ansøgninger om computerimplementerede forretningsmetoder, hvor der i patentkravene er formuleret forretningsmæssige fremgangsmåder, tillige med mere teknisk orienterede elementer, typisk udførelsen af opfindelsen på en computer. Der er her tale om opfindelser, hvor nogle delelementer af patentet er omfattet af opfindelsesbegrebet i art. 52, stk. 1, og andre er omfattet af undtagelsen i stk. 2(c).

Den følgende behandling af praksis vil lægge vægt på en nærmere forståelse af fortolkningen af teknisk effekt, særligt i relation til forretningsmetoder. I det foregående afsnit blev der redegjort for, at begrebet "teknisk effekt" anvendes i fastlæggelsen af, hvorvidt en opfindelse er patenterbar. Den relevante praksis er udvalgt på grundlag af ét af to forhold: Vigtigheden for fortolkningen og konkretiseringen af omfanget af den "tekniske karakter", eller en særlig belysning af begrebet "forretningsmetode".

⁸⁷ Opfindelsesbegebet blev allerede af Knoph beskrevet som en teknisk idé jf. Arne Stenvik (1999) p. 115.

⁸⁸ *Implementing Regulations to the European Patent Convention*.

⁸⁹ Jf. C-IV, 1 og 2. Guidelines er retningsgivende for nyhedsundersøgelsen og prøvningen, men er ikke juridisk bindende for appelkamrene jf. art. 23 (3) .

⁹⁰ jf. C-IV, 2.3.

⁹¹ Hvilket er i overensstemmelse med T 1173/97 reason (5.2): Art. 52 (2) og (3) kan fortolkes således, at man ønsker at undgå at opfindelser, der udelukkende består af abstraktioner og uden fornøden teknisk karakter, patenteres.

Der knytter sig nogle bestemte problemer til computerrelaterede opfindelser generelt, hvorfor problematikken også skal belyses med et udvalg af de afgørelser, der har fundet sted mht. de resterende undtagelser i art. 52, stk. 2(c).

Vurderingen af, hvorvidt opfindelsen som helhed er patenterbar, er, som det ses af gennemgangen af praksis, vanskelig i sager om computerimplementerede forretningsmetoder. I afgørelserne foretages en helhedsbedømmelse af opfindelsen, såfremt den består af tekniske såvel som ikke-tekniske elementer.⁹²

5.1. Undtagelserne og *the technical contribution approach* i praksis

I T158/88 Siemens afvistes en opfindelse, der gjorde det muligt automatisk at finde lingvistiske udtryk. Iflg. Appellkammeret indebar programmet ikke en teknisk løsning, idet en tilsvarende tekst-tilretning kunne udføres af en person. Opfindelsen kunne kun accepteres, såfremt det nye i opfindelsen tilhørte det tekniske frem for det åndelige område.⁹³

At anvende en computer i udøvelsen af opfindelsen er, jf. T 158/88 Siemens, ikke tilstrækkeligt.⁹⁴ Det bagvedliggende rationale er, at man ikke blot ved implementering af opfindelsen på en computer kan omgå de angivne undtagelser i opfindelsesbegrebet i art. 52(2)(c). Iflg. Appellkammeret i T854/90 IBM-2 var der alene tale om en forretningsmetode, som efter EPK art. 52 (2) (c) ikke kunne patenteres; derudover fandtes der ikke at være nogen nyhed i opfindelsen.⁹⁵

Problematikken i afgørelsen T769/92 SOHEI angik den ”tekniske karakter” og den interne funktion i en computer, iværksat af et program (management-system). Det fremgik af afgørelsen, at selve bidraget skal være inden for et område, som ikke er ekskluderet, jf. art. 52 (2). Opfindelsen angik ikke udelukkende manipulation af abstrakte ideer, og processen bidrog med mere end en mental handling.⁹⁶ Fremgangsmåden var derfor omfattet af opfindelsesbegrebet, idet Appellkammeret fandt, at kravet om et tekniske bidrag (*technical contribution*), var opfyldt. Sagen blev sendt tilbage til undersøgelsesafdelingen til fornyet behandling.

Afgørelsen er vigtig, idet det fremhæves, at kravet om teknisk karakter er opfyldt, såfremt fremgangsmåden kræver tekniske overvejelser (*technical considerations*), idet

⁹² Jf. T26/86 Koch & Sterzel skal opfindelsen vurderes i sin helhed, hvilket er en afvisning af den såkaldte ”*subtraction method*”, hvor man ser bort fra ikke-tekniske elementer i opfindelsen, undtaget ved art. 52(2) og dernæst vurderer resten af opfindelsen.

⁹³ Som det også fremgår af T603/89: ”...*the subject matter of the claim involved both technical and non-technical elements, but technical means was not used to solve any technical problem, the combination was not patentable*”.

⁹⁴ ”*The simple use of technical means in the form of a data processing apparatus is not sufficient.*”, jf. T158/88.

⁹⁵ ”*A claim, which taken as a whole, is essentially a business operation does not have a technical character even when the claimed method includes steps having a technical component. The true nature of the claimed subject-matter remains the same, even though some technical means are used to perform it.*” jf. T854/90.

⁹⁶ ”*The Appellant has argued that this transfer slip is a "user interface" requiring technical considerations of the person implementing the claimed invention. The Board agrees with this view...*” jf. T769/92.

dette forudsætter forekomsten af et (i det mindste implicit) teknisk problem og (i det mindste implicit) tekniske kendetegn, der løser problemet.⁹⁷

I Pettersson T1002/92 blev patent opnået på et system og et apparat, som fandtes at være "*clearly technical in nature and had a practical application to the service of customers.*" Patentkravene indeholdt bl.a. anvisninger på computer hardware og løste tillige et teknisk problem. At systemets praktiske anvendelser angik betjeningen af kunderne betød ikke, at opfindelsens genstand skulle anses for at være en metode for erhvervsvirksomhed som sådan.⁹⁸ Patentkravene på fremgangsmåden havde et teknisk islæt og adskiller sig derfor noget fra den sædvanlige problemstilling om forretningsmetoder.⁹⁹

5.2. Opsummering af ældre praksis

I flertallet af afgørelser¹⁰⁰ er patentering blevet afvist, hvor selve opfindelsen fandtes at have effekt udelukkende i et ekskluderet område, enten som æstetiske kreationer eller også på områder for forretningsmetoder eller mentale handlinger. Derfor må det konkluderes, at den traditionelle opfattelse er, at en opfindelse er teknisk, når den skaber, ændrer eller kontrollerer en fysisk genstand uden for tankernes verden. og når selve genstanden for opfindelsen ikke er undtaget iflg. art. 52(2). Dette kaldes "*the technical contribution approach*", kravet om et teknisk bidrag. Fremgangsmåder, hvor selve opfindelsens genstand udelukkende er inden for undtagelserne, afvises som ikke værende en del af opfindelsesbegrebet.

Den tekniske karakter:

En mindre restriktiv tolkning af kravet om teknisk karakter kan dog ses særligt i T769/92 SOHEI. Anerkendelsen af, at tekniske overvejelser opfylder kravet om teknisk karakter må ses som en villighed til at tolke kravet om teknisk karakter mere lempeligt, men praksis er ikke entydig på området.

Anvendelsen af opfindelsen:

I T1002/92 Pettersson kunne en teknisk opfindelse ikke miste sin tekniske karakter, fordi den efterfølgende blev anvendt til et ikke-teknisk formål. Formålet forblev teknisk, nemlig styring af et teknisk system, hvilket sikrer den tekniske karakter af selve metoden.

⁹⁷ "... *the non-exclusion from patentability also applies to inventions where technical considerations are to be made concerning the particulars of their implementation. The very need for such technical consideration implies the occurrence of a (at least implicit) technical problem to be solved (...) and (at least implicit) technical features (...) solving that technical problem.*" , jf. T769/92.

⁹⁸ Dybdahl (1999) p.44

⁹⁹ Afgørelsen er blevet kritiseret af Muir m.fl (1999) p. 120 som tvivlsom.

¹⁰⁰ T22/85 IBM, T854/90 IBM, T51/84 Stockburger og T119/88 FUJI.

6. NYERE PRAKSIS

De to følgende nyere afgørelser er i større udstrækning og i detaljer inddraget i belysningen af problematikken om patentering af forretningsmetoder ved EPO. Dette er gjort for at vise, i hvilken retning den nyeste praksis peger, og hvilken argumentation der anvendes i disse vigtige afgørelser, især mht. *the technical contribution approach*.

6.1. T 1173/97 Decision of July 1st 1998

Patentkravene omhandlede en *asynchronous resynchronization of a commit procedure*, dvs. en softwareimplementeret fremgangsmåde til etablering af aftaleforpligtelser.

Sagen var blevet afvist af undersøgelsesafdelingen, idet denne mente, at nogle af patentkravene omhandlede et computer program som sådan, og derfor ikke var patenterbar jf. 52(2) (c) og (3). De omdiskuterede patentkrav omhandlede *a computer program product*, der, jf. *Guidelines C-IV 2.3*, ikke er patenterbart, uanset indhold.

Appelkammeret kom med følgende udtalelse om den tekniske karakter:

Computerprogrammer har ikke teknisk karakter i sig selv, hvilket betyder, at fysiske modifikationer (af eksempelvis strøm) ikke automatisk skaber den tekniske karakter, der bevirker, at programmer kan undgå undtagelsen. Selv om ændringerne i én forstand er tekniske, er dette et normalt forhold mellem hardware og program og kan derfor ikke bruges til at skelne mellem patenterbare (med teknisk karakter) og ikke patenterbare programmer (programmer som sådan).

Den tekniske karakter må have en anden effekt (*further effect*), afledt af iværksættelsen af instruktioner givet af programmet. Hvor denne anden effekt har en teknisk karakter, eller den resulterer i, at softwaren løser et teknisk problem, da kan fremgangsmåden betragtes som omfattet af opfindelsesbegrebet.

Derfor kan et patent gives, ikke kun hvor software styrer en industriel proces eller en maskine, men i ethvert tilfælde hvor et computerprogram er nødvendigt for at opnå en teknisk effekt.

Efter BoAs opfattelse må det konkluderes, at der ved computerprogrammer er et krav om en "yderligere teknisk effekt", der rækker ud over den almindelige interaktion mellem program og computer.

Begrundelsen for afgørelsen:

Det har været et krav, at opfindelsen skulle besidde teknisk karakter, ud over den normale (ufravigelige) interaktion mellem computer og program. En vigtig pointe ved denne sag er, at selv om kravet direkte omhandlede et computerprogram, der løste et (yderligere) teknisk problem, blev det ikke betegnet som et program som sådan, selvom opfindelsen (*the basic idea underlying the invention*) var i programmet.

BoA understregede, at den "yderligere tekniske effekt" ikke behøvede at være dét, der var opfindelsen, dvs. det kunne være kendt fra teknikkens standpunkt (*prior art*). Begrebet "*technical contribution*" var således vigtigere i relation til kravene om nyhed og opfindeshøjde, frem for i vurderingen af, hvorvidt fænomenet var undtaget opfindelsesbegrebet, jf. art. 52(2) og (3).

Hardwaren var ikke en del af opfindelsen, så computerprogrammet var alene dét, der blev vurderet. Her fandt BoA, at hvis computerprogrammet kunne skabe en forudbestemt "yderligere teknisk effekt", når programmet blev kørt på en computer, var der ingen grund til at differentiere mellem denne potentielle yderligere tekniske effekt og en direkte teknisk effekt. Derfor var computerprogrammet omfattet af opfindelsesbegrebet. Dette er en ændret holdning, idet det tidligere i praksis er blevet fastslået, at alle computerprogrammer uanset indhold og funktion i sig selv er undtaget opfindelsesbegrebet. Dette skyldtes, at BoA tidligere havde ment, at et program til dels udgjorde en mental handling fra en programmørs side. BoA returnerede sagen til fornyet behandling.

6.2. Analyse af T 1173/97

I denne afgørelse ændres argumentationen i forhold til tidligere afgørelser mht. "*the technical contribution approach*". Begrebet, som før blev anvendt til at afvise fremgangsmåder, hvor opfindelsens genstand var inden for de i stk. 2 nævnte undtagelser, anvendes nu i vurderingen af nyhed og opfindeshøjde. Det betyder, at opfindelsesbegrebet er blevet udvidet til også at gælde de opfindelser, hvor "den yderligere tekniske effekt" ikke er opfindelsens genstand. Den yderligere tekniske effekt kan således godt være kendt, i forhold til teknikkens standpunkt. Dette er af vigtighed for forretningsmetoder, idet opfindelsen derfor kan være en ny forretningsmetode, dvs. noget der henvender sig til menneskets intellekt, integreret i en fremgangsmåde, eksempelvis et computerprogram, der besidder en allerede kendt "yderligere teknisk effekt".

Denne afgørelse udvider med andre ord opfindelsesbegrebet. Det udelukker dog stadigvæk almindelige computerprogrammer, der ikke besidder en "yderligere teknisk effekt". Derfor ændrer afgørelsen ikke ved det faktum, at rene softwareløsninger stadig ikke omfattes af opfindelsesbegrebet, idet disse fremgangsmåder mangler teknisk karakter. Men det bør påpeges, at der ikke skelnes mellem nye kendetegn ved en opfindelse og kendetegn kendt fra teknikkens standpunkt, når der iværksættes en undersøgelse af, hvorvidt fremgangsmåden er omfattet af opfindelsesbegrebet, hvilket også er i overensstemmelse med synspunktet om, at en opfindelse skal vurderes i sin helhed.

6.2.1. Konsekvenserne af at *technical contribution* kun bruges i vurderingen af opfindeshøjde og nyhed, jf. T 1173/97

En opfindelse skal stadig løse et teknisk problem: Såfremt det tekniske i opfindelsen er kendt fra teknikkens standpunkt, løser opfindelsen ikke noget teknisk problem, og må derfor afvises på grundlag af manglende opfindeshøjde og nyhed. Appellkammerets ændring af argumentationen kan ses som udelukkende en nuancering af problematikken, eller det kan anskues som et skridt i retningen af en mere liberal patentpolitik i EPO. Afgørelsen er af større vigtighed på det teoretiske plan end i praksis, idet der ikke på basis af denne afgørelse vil være lettere adgang til patentering af forretningsmetoder. Opfindelser, hvor nyheden alene udgøres af forretningsmetoden, og som besidder en kendt teknisk karakter (herunder en yderligere teknisk effekt) vil blive accepteret som værende omfattet af opfindelsesbegrebet, og den første (mentale) hindring kan dermed hævdes at være overvundet. Men metoden vil derefter blive afvist, idet det tekniske bidrag hverken er nyt eller har opfindeshøjde.

6.2.2. Sondringen mellem forretningsmetoder og computerprogrammer

Som det fremgår af afgørelsen lægger *Guidelines* op til, at computerprogrammer i sig selv ikke kan patenteres, uanset indhold. Denne holdning er med afgørelsen ændret, og derfor må *Guidelines* også rettes ind efter den nye praksis. Appellkammeret fandt, at der ikke er basis for at afvise opfindelser, der alene udgøres af computerprogrammer, idet sådanne opfindelser alligevel kan besidde en teknisk karakter. Dette skyldes at visse computerprogrammer i deres udformning, men uafhængigt af den konkrete implementering, godt kan besidde en teknisk karakter rettet mod en yderligere tekniske effekt ved implementering i hardware. Denne mulighed for adskillelse, hvor programmet i sig selv er fysisk fjernet og individuelt beskyttet fra hardwaren, men alligevel bibeholder sin tekniske karakter, kan *ikke* overføres på forretningsmetoder, hvor en computer ikke deltager i udførelsen af nogle af trinene i metoden. Her vil forbindelsen til teknikken og den tekniske karakter ikke være til stede, og forretningsmetoden vil derfor blive afvist som en forretningsmetode ”som sådan”, jf. art. 52 stk. 2 og 3. Denne tankegang kan forklares med, at et computerprogram retter sig imod en maskine¹⁰¹, hvorimod en forretningsmetode, i sig selv, er blottet for en teknisk tilknytning. Inddrages der ikke en computer i udførelsen af metoden, vil fremgangsmåden ikke kunne behandles som en computer-implementeret opfindelse, men vil blive afvist som en abstrakt forretningsmetode. I afgørelsens terminologi kan det udtrykkes sådan, at en abstrakt forretningsmetode, i modsætning til et computerprogram, ikke i sig selv indeholder en potentiel yderligere teknisk effekt. Dette er den væsentligste forskel mellem et computerprogram og en abstrakt forretningsmetode.

6.3. T 0931/95 Decision of September 8th 2000

Opfindelsen var en metode til at styre et *pension benefit program* ved at administrere forskellige konti og ved at udregne de forskellige variable som administrative udgifter, gennemsnitlig alder, livsforsikring, skat m.v. Opfindelsen omfattede endvidere et apparat bestående af *data processing means*, hvor en processor og computerprogram var inkluderet til udregning af data.

Begrundelsen for afgørelsen:

Efter Appellkammerets opfattelse omhandlede patentkravet primært en ”metode til at forarbejde eller producere information, som udelukkende havde administrativ, udregnende og/eller finansiell karakter. En sådan forarbejdning eller fremstilling af information fandtes at være typiske trin ved en forretnings- eller en økonomisk metode.

Derfor gik en sådan opfindelse ikke ud over en forretningsmetode ”som sådan” og var udelukket fra patentering, jf. art. 52(2)(c) i sammenhæng med art. 52(3). Patentkravet definerede ikke en opfindelse inden for dette begrebs betydning i henhold til art. 52(1). Appellantens argument om, at dataforarbejdning og udregning opfyldte kravet om ”teknisk karakter” blev afvist, idet de enkelte trin i fremgangsmåden ikke var andet end *general teaching* af brugen af dataforarbejdningsmetoder for forarbejdning eller tilvejebringelse af information af udelukkende administrativ, aktuarmæssig og/eller finansiell karakter. Formålet med hvert enkelt trin var i sin helhed udelukkende økonomisk. Brugen af tekniske midler til et udelukkende ikke-teknisk formål og/eller

¹⁰¹ Kan defineres som ”en række instruktioner (”koder”) til en processor, der (...) sætter processoren i stand til at behandle en given type data.” Jf. Bryde Andersen IT-ordbog (1999).

for at forarbejde ikke-teknisk information giver ikke nødvendigvis en teknisk karakter til de enkelte trin eller til metoden som helhed. Tilstedeværelsen af et teknisk træk ved patentkravet gør ikke, at kravet falder ind under opfindelsesbegrebet i 52(1).

Det var derfor Appellkammerets konklusion at metoder, der kun involverer økonomiske koncepter eller forretningsmetoder, ikke er opfindelser efter art. 52(1).

6.4. Analyse af T 0931/95

Begrundelsen i afgørelserne må fortolkes som et krav om en vis grad af integration i patentkravene af opfindelsens tekniske element. Dette krav kan man ikke komme udenom ved en perifer anvendelse af en computer i udførelsen af en fremgangsmåde, hvor de tekniske træk udelukkende er af generel karakter (*general teaching*). Såfremt dette mindstekrav ikke er opfyldt, er metoden ikke omfattet af opfindelsesbegrebet. Metoden er ikke teknisk nok.

Appellkammeret anvendte ikke betegnelsen om mangel på ”yderligere teknisk effekt” i afvisningen af fremgangsmåden; dette kunne have været ønskeligt, så det klart ville fremgå at metoden skulle besidde en yderligere effekt, afledt af iværksættelsen af instruktioner hidrørende fra programmet ud over de fysiske modifikationer af eksempelvis strøm, som er normalt for ethvert computerprogram. Da dette ikke var tilfældet, afvist metoden.

Afgørelsen giver, på trods af dens manglende stillingtagen til tilstedeværelsen af en ”yderligere teknisk effekt”¹⁰², dog et udmærket bud på, hvad der opfattes som en abstrakt forretningsmetode (se nedenfor), og illustrerer tillige, at EPO ikke har til hensigt at lette muligheden for patentering af forretningsmetoder. Afgørelsen fastslår, at kravet om teknisk karakter og den deraf afledte yderligere tekniske effekt ikke er et indholdsløst begreb.

Afgørelsen kan risikere at blive kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med den nuværende praksis ved EPO, idet der implicit kan skjule sig et krav om *technical contribution*, et begreb der, jf. T 1173/97, ikke anvendes mere ved bedømmelsen af opfindelsesbegrebet. Derudover skal opfindelsen vurderes som helhed, hvilket også kan være problematisk at overholde, hvis man følger Appellkammerets analyse. Tvivlen kunne være undgået med en tydeligere begrundelse på så vigtigt et område.

¹⁰² Hvilket formodentlig skyldes anbefalingen af opgivelsen af dette begreb, se Appendix 6 Examination of "business method" applications (EPO).

7. DELKONKLUSION ANGÅENDE GÆLDENDE RET VED EPO

På basis af fortolkningen af T 0931/95 kan foreslås en definition på **abstrakt** forretningsmetode, der lyder således:

En fremgangsmåde til at forarbejde og/eller fremstille information, som udelukkende har administrativ, udregnende og/eller finansiel karakter, hvor formålet med hvert enkelt trin i patentkravet, er udelukkende økonomisk og/eller administrativt.

En sådan metode er en forretningsmetode ”som sådan” og kan derfor ikke patenteres, jf. art. 52 stk. 2, litra c, i sammenhæng med art. 52, stk. 3. Fremgangsmåder af denne karakter vil derfor blive afvist, allerede fordi de ikke er en del af opfindelsesbegrebet. Såfremt metoden havde angivet en nødvendig anvendelse af computerteknologi i patentkravene i udførelsen af de enkelte trin i metoden, og såfremt anvendelsen indebar en teknisk effekt, ville metoden kunne blive accepteret som en computerrelateret opfindelse. Det er vigtigt at fremhæve, at for at en forretningsmetode kan karakteriseres som abstrakt og dermed afvises, skal det være de enkelte trin i patentkravet, der udelukkende skal have et økonomisk og/eller administrativt formål – selve opfindelsens praktiske anvendelse kan udmærket have et forretningsmæssigt formål, hvilket også er set i ældre praksis.¹⁰³

Computerimplementerede forretningsmetoder behandles som andre computerrelaterede opfindelser, der som udgangspunkt behandles ens. Med computerimplementerede opfindelser menes, at opfindelsens genstand umiddelbart skal realiseres gennem implementeringen.¹⁰⁴ Der er et behov for at angive en teknisk karakter, herunder en (yderligere) teknisk effekt, hvilket ligestilles med en *technical teaching* eller en teknisk løsning på et teknisk problem. Hvis dette ikke fremgår af patentkravene, behandles fremgangsmåden som en forretningsmetode ”som sådan”, og afvises.

Omfanget af den tekniske effekt

Den tekniske effekt i T0931/95 havde udelukkende karakter af *general teaching*, og ikke *technical teaching*, dvs. at der i patentkravene manglede instruktioner til en bestemt teknisk løsning på et bestemt teknisk problem. Opfindelsen besad ikke tilstrækkelig teknisk karakter.

I afgørelsen T 1173/97 blev det fastslået, at et computerprogram isoleret set kan være patenterbart, hvis det har en teknisk karakter. Kravet om teknisk karakter er opfyldt, såfremt en teknisk effekt er opnået ud over den ”normale” fysiske interaktion mellem en processor og et program. Dette kan være tilfældet ved styring af en industriel proces eller ved styring af en intern funktion i computeren selv;¹⁰⁵ der skelnes således ikke eksplicit mellem en intern og ekstern effekt, men skabes der en ekstern effekt er det naturligvis lettere at påvise en teknisk karakter. Forretningsmetoder er i højere grad bundet til implementeringen i et computerprogram, idet den tekniske karakter afhænger

¹⁰³ Se Pettersson T1002/92.

¹⁰⁴ “The expression “computer-implemented inventions” is intended to cover claims which specify computers, computer networks or other conventional programmable digital apparatus whereby prima facie the novel features of the claimed invention are realised by means of a new program or programs.” Jf. Appendix 6 Examination of “business method” applications p. 4.

¹⁰⁵ Som også angivet i EPO press release/patentability of methods of doing business.

af denne implementering. Et computerprogram kan ”som sådan” have en potentiel teknisk effekt, hvorimod en forretningsmetode ikke kan, hvorfor den kategoriseres som en abstrakt forretningsmetode. En forretningsmetode er af mere abstrakt karakter, hvorfor den kan konkretiseres på mere end én måde. Derfor er det et krav til en forretningsmetode, at den, for at kunne omfattes af opfindelsesbegrebet, i patentkravene har angivet den fysiske implementering.¹⁰⁶

Eftersom kravet om *technical contribution* er opgivet i vurderingen af udstrækningen af opfindelsesbegrebet, er opfindelsesbegrebet udvidet til også at gælde computer-implementerede forretningsmetoder med en teknisk effekt, hvor nyheden er i selve metoden. Hvis en opfindelse opfylder kravet om en teknisk løsning på et teknisk problem, og løsningen og/eller problemet er kendt efter teknikkens standpunkt, vil forretningsmetoden stadig være omfattet af opfindelsesbegrebet, men vil blive afvist pga. manglende nyhed og opfindeshøjde.

Forretningsmetoder er ikke altid undtaget patentering, men tekniske metoder til et udelukkende ikke-teknisk formål eller til forarbejdning af udelukkende ikke-teknisk information, skaber ikke nødvendigvis en teknisk karakter, og giver ikke nødvendigvis en teknisk karakter til de enkelte trin, eller til metoden som helhed. Appellammeret vil ikke acceptere rene anvisninger til det menneskelige intellekt, camoufleret i et computerprogram jf. T0931/95. På den anden side kan man konkludere, at der skal mindre til for i dag at opfylde kravet om teknisk karakter end der har skullet i tidligere praksis; tendensen kunne spores allerede i SOHEI, hvor *technical considerations* var tilstrækkelig. Dette tyder på, at udstrækningen af undtagelsesbestemmelserne er blevet mindre.

Vurderingen af opfindelsen som helhed

Selv om det fremføres at der tages stilling til opfindelsen som helhed, bevirker denne fremgangsmåde ikke, at man undlader at vurdere, hvorvidt de enkelte dele i patentkravet reelt understøtter opfindelsen, eller om de udelukkende er af sekundær betydning for hvad der er opfindelsens egentlige genstand.

En forretningsmetode er et begreb af mere abstrakt end teknisk karakter, og såfremt det ved en analyse findes, at patentkravet udelukkende viser hen til en abstrakt aktivitet, er denne ikke omfattet af opfindelsesbegrebet, upåagtet at metoden er udført af en maskine og ikke som en mental proces af et individ. Hvad der er vigtigt at holde fast i, er kravet om, at selve opfindelsen skal løse et teknisk problem. Det er et krav, uanset om man fjerner hele art. 52, stk. 2 litra c, der udelukkende er en eksemplificering af, hvad der anses for *ikke* værende en løsning et teknisk problem. Stk. 3, ”som sådan”-undtagelsen er skabt i erkendelse af, at der alligevel godt kan være tilfælde, hvor anvisningerne til det menneskelige intellekt som delelement i en opfindelse kan løse et teknisk problem, men indebærer en undgåelse af patenter, der er løsrevet fra den tekniske emneverden, og udelukkende er abstrakte.

For at have en teknisk karakter skal fremgangsmåden have en teknisk effekt, herunder en yderligere teknisk effekt, der går videre end den normale interaktion mellem computer og software. Kravet om yderligere teknisk effekt er korresponderende

¹⁰⁶ “Business method can involve *technical considerations*”, and therefore be considered the solution of a technical problem, if implementation features are claimed.” Appendix 6 Examination of “business method” applications p. 6

med kravet om en teknisk løsning på et teknisk problem. Dette er den anbefalede formulering. Begrebet yderligere teknisk effekt er et begreb, der ønskes opgivet af EPO¹⁰⁷, idet det bidrager til forvirring og ikke vil være nødvendigt at anvende, såfremt programmet slettes fra undtagelsen i art. 52, stk. 2 litra c, som antaget i et udkast til *The Basic Proposal*.¹⁰⁸ Det er sondringen mellem teknisk effekt og yderligere teknisk effekt, der ønskes opgivet, så man udelukkende anvender begrebet teknisk effekt i fremtiden. Begrebet vil dog stadig indeholde et krav om ”yderligere teknisk effekt”. Og indtil computerprogrammer slettes fra undtagelsen, vil man være nødt til at operere med begge begreber, men for at lette forståelsen anbefales det blot at bruge kravet: en teknisk løsning på et teknisk problem.

Af vejledningen¹⁰⁹ fremgår det, at der er et ønske om at behandle alle computerimplementerede opfindelser som omfattet af opfindelsesbegrebet *per se*, for derefter at have mulighed for at afvise dem pga. manglende nyhed eller opfindeshøjde, hvilket er i overensstemmelse med den nye fortolkning af ”*technical contribution*” kravet.

Dette synes nu ikke at være helt i overensstemmelse med jf. T0931/95¹¹⁰, hvilket må skyldes, at en computer ikke umiddelbart var nødvendig i realiseringen af opfindelsens genstand og derfor kunne fremgangsmåden ikke anses som en computerimplementeret metode.

Som hovedprincip vil computerimplementerede forretningsmetoder blive anerkendt som omfattet af opfindelsesbegrebet. Såfremt forretningsmetoden ikke bidrager med en anvisning af en ny teknisk løsning på et teknisk problem, rammes den af mangel på nyhed eller opfindeshøjde og afvises. Denne tendens peger hen mod en forenkling af patentsystemet, hvilket er positivt for såvel erhvervslivet som patentorganisationerne

IV. TRIPS-AFTALEN

Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle Ejendomsrettigheder, den såkaldte TRIPs-aftale,¹¹¹ stiller visse krav til en opfindelse, men definerer ikke opfindelsesbegrebet positivt. Dette betyder, at der er mulighed for forskellige fortolkninger af opfindelsesbegrebets udstrækning. De grundlæggende krav¹¹² er i overensstemmelse med de patentretlige principper.¹¹³ Det bemærkes, at begrebet ”*inventive step*” anses som synonymt for ”*non-obviousness*” og ”*industrial application*” synonymt med ”*useful*”.¹¹⁴

Det fremgår af TRIPs art. 27 (1) at ” *patents shall be available for any inventions (...) in all fields of technology.* ”

¹⁰⁷ Appendix 6 Examination of ”*business method*” applications p. 5.

¹⁰⁸ Hvilket er blevet udskudt, se kapitel V afsnit 1: Konferencen om revision af EPK d. 20.-29. november 2000

¹⁰⁹ Appendix 6 Examination of ”*business method*” applications p. 5.

¹¹⁰ Hvor en metode udført af en computer blev afvist som ikke omfattet af opfindelsesbegrebet.

¹¹¹ Underskrevet d. 15. april 1994.

¹¹² Nyhed, opfindeshøjde og industriel anvendelse.

¹¹³ Correa, Carlos M, (1998) p. 200.

¹¹⁴ Efter note til art. 27.

Intentionerne i TRIPs er at tillade patentering af alle opfindelser, uanset hvilket *teknologisk* område de tilhører, uden differentiering i beskyttelsesniveauet. Undtagelsen vedrørende computerprogrammer, som det er beskrevet i EPK i art 52(2)(c) er derfor problematisk i forhold til opfindelsesbegrebets udstrækning i TRIPs.

Denne antagelse kunne muligvis også gælde for forretningsmetoder, idet TRIPs ikke indeholder nogen eksplicite undtagelser for hvilke områder, der er undtaget opfindelsesbegrebet, men blot indeholder de af art. 27(3) angivne indskrænkninger.

Imidlertid viste forhandlingsrunderne i GATT op til vedtagelsen af TRIPs, at der var debat om forståelsen og omfanget af *fields of technology*. Ifølge det amerikanske forslag skulle *procedures for business activities*, inklusive de computerimplementerede som sådan, *ikke* være omfattet af patentbeskyttelse. Ligeledes indeholdt forslagene fra landene Canada, New Zealand og Hong Kong undtagelser, der også i store træk korresponderede med EPK art. 52 (2).¹¹⁵

Af forhandlingerne må det konkluderes, at der er en vis grad af konsensus om en undtagelse af forretningsmetoder fra patentbeskyttelse. Det er således afgrænset efter, hvad der fortolkes som inden for *fields of technology*. Der ses ikke at være uoverensstemmelse i henhold til TRIPs med en afvisning af patentbeskyttelse af abstrakte forretningsmetoder, uden angivelse af medie efter EPK. En computerimplementeret forretningsmetode uden teknisk karakter vil formodentlig også kunne afvises i overensstemmelse med TRIPs jf. forhandlingerne og den traditionelle europæiske holdning.¹¹⁶ Derimod må en forretningsmetode med teknisk karakter accepteres, idet dette er en opfindelse inden for et teknologisk område.

Den amerikanske holdning under forhandlingerne, med afvisning også af computerimplementerede forretningsmetoder synes ikke at harmonere med hverken nyere retspraksis eller med USPTO's retningslinier, som dog også er af nyere dato end TRIPs. Derfor må det konkluderes, at den amerikanske holdning er ændret og blevet mere liberal i forhold til beskyttelsen af forretningsmetoder siden indgåelsen af TRIPs, hvilket ikke er i strid med aftalen, idet TRIPs art. 1(1) fastslår, at bestemmelserne skal forstås som minimumsstandarder for beskyttelse.

Dette betyder, at der ikke sker en overtrædelse af TRIPs, såfremt en medlemsstat skulle vælge at yde en bredere beskyttelse, f.eks. ved at udvide beskyttelsen til også at omfatte forretningsmetoder.

¹¹⁵ Schiuma, IIC No. 1/2000 p. 36-47.

¹¹⁶ Dette afhænger naturligvis af fortolkningen af *technology*, som i bredeste forstand kan tolkes som at være omfattet af alle computerimplementerede opfindelser se Robert Hart m.fl, *The Economic Impact of Computer Programs* (Summary) p. 8.

V. UDVIKLING I EUROPÆISK PATENTRET PÅ OMRÅDET

I det følgende gives en redegørelse for og analyse af de nyeste tiltag i Europa på de områder, der udøver indflydelse på muligheden for patentering af forretningsmetoder.

1. Konferencen om revision af EPK d. 20.-29. november 2000

I november 2000 var der en regeringskonference i München om, hvorvidt computerprogrammer skulle fjernes fra undtagelsen fra opfindelsesbegrebet i art. 52(2)(c). Ændringerne, der ønskedes i EPK, blev fremsat i *The Basic Proposal*. De ændringer, der har relation til opfindelsesbegrebet i art. 52, er gengivet nedenfor.

I den første version af *The Basic Proposal*¹¹⁷ blev det diskuteret, hvorvidt hele stk. 2 skulle slettes, eller flyttes til *Implementing Regulations*. Dette blev dog ændret under forhandlingerne, og den endelige version af *Basic Proposal*¹¹⁸ er mere tilbageholdende.

I den endelige version anbefalede *The Committee on Patent Law* og *Administrative Council*, at computerprogrammer fjernes fra art. 52 stk. 2. litra c. Det var ikke længere foreslået at fjerne hele stk. 2. Af *The Basic Proposal* fremgår det, at det ikke er meningen, at der skal ske en udvidelse af opfindelsesbegrebet på grundlag af fjernelsen af computerprogrammer fra stk. 2, men at dette blot skal illustrere udviklingen af retspraksis ved BoA (særlig T1173/97).

Ud af 20 medlemslande stemte 17 for en udsættelse af den del af forslaget, der angik fjernelsen af computerprogrammer fra stk. 2. Østrig, Schweiz og Liechtenstein undlod at stemme. Grunden til modviljen mod forslaget var (i hvert fald fra dansk side) ikke decideret modvilje mod patentering af computerrelaterede opfindelser, men at man ønskede at koordinere spørgsmålet om patentering af software i EU. Fra dansk side ønskede regeringen en udsættelse af arbejdet vedrørende ændring af EPK, indtil der foreligger en afklaring i EU.¹¹⁹

Danmark var ét af de lande, der foreslog at udskyde stillingtagen til disse centrale spørgsmål, idet der har været protester fra blandt andet softwareudviklere og organisationer. EU-landene havde den 17. november forsøgt at finde en fælles holdning til revisionen og koordinere afstemningen. EU-landene har, såfremt de koordinerer deres stemmer, 2/3 flertal af *Ordinary Member Delegations*, som er et krav for at vedtage *Basic Proposal*.

Begrundelsen for udsættelsen var et behov for yderligere konsultationer med de berørte interessegrupper, en afventning af EU-Kommisionens offentlige høring, samt endelig en formodning for, at fjernelsen af computerprogrammer i stk. 2, ville blive tolket som en udvidelse af opfindelsesbegrebet.¹²⁰

¹¹⁷ CA/100/00.

¹¹⁸ MR/2/00.

¹¹⁹ Folketinget anmodede om en *Redegørelse om patentering af software*. Konklusionen i redegørelsen er, at regeringen anbefaler indføring af patentering af software. Mht. forretningsmetoder mener regeringen, at det ikke bør være muligt "at få patent på forretningsmetoder eller almenheder. Der bør fortsat stilles krav til opfindeshøjden..." p. 8.

¹²⁰ Nack, IIC 2/2001, p. 203.

Endelig indeholdt forslaget et ønske om at indføje *in all fields of technology*, til stk. 1¹²¹, med den begrundelse at det var i overensstemmelse med TRIPs-aftalen, og at det ville tydeliggøre, at patent ved EPO kan opnås på alle teknologiske områder. Dette blev, sammen med andre ændringer, vedtaget, men ændringen vil formelt set ikke træde i kraft, før et nærmere antal lande har ratificeret *The Revision Act*; dette er anslået til at tage 4-5 år.¹²²

1.1. Kommentar til forslaget om revision af EPK

Konstruktionen af art. 52 er, set som helhed, kompliceret. Stk. 1 indeholder et opfindelsesbegreb, stk. 2 indeholder ikke-udtømmende undtagelser fra opfindelsesbegrebet, og stk. 3 indeholder en indskrænkning og præcisering af undtagelserne. Afgørelserne ved Appellammeret har gennemgået en juridisk udvikling i takt med den teknologiske udvikling og har anvendt systemet på rimelig vis i sager, hvor problemerne ikke kunne være forudset da EPK skulle formuleres. EPO har en udmærket kvalitet i afgørelserne. Undtagelsen, der direkte henvender sig til computerprogrammer, synes dog ikke at være berettiget, især efter T1173/97, idet de udmærket kan patenteres i sig selv, uafhængigt af hardware. Det er således en fornuftig beslutning, såfremt det vedtages at fjerne denne undtagelse, idet opfindelsen stadig skal besidde en teknisk karakter for at blive karakteriseret som en opfindelse. Det er af vigtig signalværdi, især over for små og mellemstore virksomheder, at computerprogrammer fjernes fra listen over undtagelser, idet udviklingen af praksis har overflødiggjort bestemmelsen.

Det implicite krav om teknisk karakter i stk. 1 betyder reelt set ud fra en *juridisk* vurdering, at man kunne fjerne stk. 2 og 3. Derved kunne man undgå den komplicerede, og for lægmænd svært forståelige, kategorisering. Den tekniske karakter kunne så være dét begreb, der blev afgørende for, om fremgangsmåden var omfattet af opfindelsesbegrebet som det også er tilfældet i dag. Den tekniske karakter kunne tolkes dynamisk af Appellammeret, afhængigt af den teknologiske udvikling.

Imidlertid er det ikke sikkert, at dette er en hensigtsmæssig *politisk* beslutning, da det kunne give opfattelsen af, at det nu var muligt at patentere fremgangsmåder uafhængigt af kravet om teknisk karakter. Man kan heller ikke afvise, at det ville skabe et latent pres på praksis om at være mere liberal i accepten af ansøgninger. Det er naturligt at en ændring af konventionen og argumentationen (her tænkes på *technical contribution* problematikken), sammen med ændringerne i amerikansk praksis og den teknologiske udvikling som helhed, kan skabe en generel forventning om en mere liberal fortolkning af begreberne ved EPO. Risikoen for denne udlægning har man ikke ønsket at løbe og har derfor bibeholdt konstruktionen med stk. 2 og 3 i forslaget, selvom det i realiteten er unødvendigt. Indføjelsen af *på alle teknologiske områder* i stk. 1 indikerer netop, at et teknologisk islæt stadig er et fundamentalt krav.

¹²¹ Efter det endelige dokument (MR/3/00 Rev. 1) vil teksten i art. 52, stk 1 være følgende: *European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.*

¹²² Den reviderede tekst i EPK vil træde i kraft 2 år efter at 15 medlemsstater har ratificeret eller tiltrådt *The Revision Act*. Såfremt alle medlemsstater ratificerer eller tiltræder den før dette tidspunkt, vil den reviderede tekst træde i kraft 3 måneder efter den sidste tiltrædelse eller ratifikation. Se www.patent.gov.uk/about/notices/europatconf.htm

Min vurdering er, at de foreslåede ændringer i praksis ikke vil forandre muligheden for at opnå patent på computerrelaterede opfindelser, men at signalværdien, ved en vedtagelse, vil være betydelig, og kan bevirke, at små og mellemstore virksomheder i højere grad anvender patentsystemet.

2. EU-Kommissionens offentlige høring

Da Kommissionen tog initiativ til en offentlig høring i efteråret 2000 vedrørende patentering af software, blev revisionen af EPK udskudt, indtil høringen er afsluttet og kommentarerne evalueret, så EU kan formulere en fælles holdning. Kommissionen ønskede en undersøgelse, fordi der har været delte meninger om, hvorvidt der skulle være en øget adgang til patentering. Der må på grund af den teknologiske udvikling tages stilling til, på hvilken måde og i hvilken udstrækning man vil beskytte computerimplementerede opfindelser og den deraf muliggjorte afledte beskyttelse af forretningsmetoder. Undersøgelsen løb frem til d. 15. december 2000, og EU kommissionen vil i løbet af 2001 forsøge at udarbejde et forslag på området.

De udvalgte toneangivende virksomheders og organisationers holdninger i "*European Commission's Consultation Paper of 19. October 2000*", der er medtaget i analysen er: *IBM Europe, EICTA*¹²³, *ICL PLC, Federation of the Electronics Industry, Alcatel og Trade Marks Patents & Designs Federation*. I det følgende vil de generelle tendenser, i de af virksomhederne fremførte argumenter, blive analyseret.

2.1. Forslag fra respondenterne

Visse virksomheder ønsker at kunne patentere forretningsmetoder, der ikke løser noget teknisk problem, men hvor nyheden udgøres af selve metoden, hvilket ikke er muligt i dag. Derudover ønskes i nogle tilfælde et mere lempeligt syn på, hvad der i det hele taget er et teknisk problem og/eller en teknisk løsning.

Dette ønske hænger sammen med udstrækningen af opfindelsesbegrebet i relation til den tekniske karakter, men også med vurderingen af opfindelseshøjde og nyhed. I overensstemmelse med gældende praksis hænger det sammen med kravet om en computerimplementeret opfindelse skal skabe en, ikke nødvendigvis ny, *technical teaching* i vurderingen af opfindelsesbegrebet og en *technical contribution* i bestemmelsen af *opfindelseshøjden*.

Holdningen hos nogle af respondenterne er, at dette er et overflødigt krav og at det kan skabe forvirring, idet begrebet *technical contribution* tidligere er brugt i forbindelse med vurderingen af fremgangsmådens tekniske karakter. Derfor bør begrebet *technical contribution*, efter virksomhedernes overbevisning, ikke anvendes i vurderingen af opfindelseshøjden. Respondenternes holdning er, at der skal være mulighed for patentbeskyttelse, hvis opfindelsen besidder en teknisk løsning set som helhed.

Hvor den tekniske effekt ikke hører til det nye i opfindelsen, mener nogle af respondenterne, at der alligevel bør udstedes patent, idet der ellers vil finde en opdeling af opfindelsen sted i tekniske og ikke-tekniske elementer, og derefter vil de ikke-tekniske elementer blive ignoreret i vurderingen af opfindelseshøjden. En opfindelse bør vurderes som ét hele ved vurderingen af opfindelseshøjden.

¹²³ European Information and Communications Technology Industry Association.

De fleste mener, at abstrakte forretningsmetoder, uden angivelse af medie, ikke bør være patenterbare, idet de ikke har teknisk basis og derfor ikke falder ind under kravet i TRIPs om patentering inden for *teknologiske* områder. De er med andre ord ikke teknologiske.

Et fåtal mener, at der ingen grund er til at begrænse patentering af forretningsmetoder til det tekniske område. Hvis de opfylder kriteriet om nyhed og opfindeshøjde, bør de altid kunne patenteres.

Enkelte kritiserer den nuværende situation, hvor begrebet "som sådan" er skyld i mange misforståelser. Derfor undlader mange virksomheder at søge patentbeskyttelse.

Én af respondenternes holdning er, at forretningsmetoder med en teknisk karakter skal sidestilles med computerprogrammer med teknisk karakter, hvilket ikke helt er tilfældet i dag¹²⁴. Dette begrundes med, at man risikerer at få sager, hvor en opfindelse hævdes at skulle klassificeres som et computerprogram for dermed at opnå beskyttelse, i stedet for som en forretningsmetode som ikke beskyttes i helt samme udstrækning; dette vil blive et nyt dilemma.¹²⁵

2.2. Kommentar til respondenternes forslag

Virksomhederne er kritiske over for det komplicerede juridiske system og ønsker en forenkling af fremgangsmåder og begreber i tildelingen af patenter. Dette er delvist imødekommet bl.a. ved *Appendix 6, Examination of "business method" applications June, 2000*, hvor det anbefales ikke at bruge begrebet "yderligere teknisk effekt", men at gå tilbage til kravet om en teknisk løsning på et teknisk problem; anbefalingen antager dog, at computerprogrammer er slettet fra art. 52, stk. 2 litra c, hvilket ikke er sket endnu.

En øget adgang til patentering af forretningsmetoder hænger stadig sammen med problematikken om teknisk karakter eller en teknisk løsning på et teknisk problem, hvilket der stadig er en del usikkerhed om forståelsen af.

Der fremkom ikke noget udpræget ønske om, at patentering af forretningsmetoder muliggøres i videre udstrækning end i dag, dvs. på ikke-teknologiske områder, hvilket også skaber afgrænsningsproblemer over for andre undtagelser. Et krav var dog, at opfindelsen skulle ses som en helhed også i forhold til vurdering af opfindeshøjden. Dette er kompliceret, når man skal vurdere *technical contribution* i en sammensat opfindelse af forskellige elementer. Derfor må udgangspunktet stadig være en opdeling af opfindelsen, så længe man anvender begrebet teknisk karakter som grundlæggende princip i europæisk patentret. Såfremt en forretningsmetode anses for at være et computerprogram vil dette ikke skabe de store problemer mht. afgrænsningsproblematik, idet metoden vil være så konkretiseret at betænelighederne ved at anse metoden som et program vil være små.

¹²⁴ Se domsanalyse T1173/97.

¹²⁵ ICL PLC.

VI. KONKLUSION

Denne fremstillings formål har været at analysere afgrænsningen af det patentretlige opfindelsesbegreb i relation til forretningsmetoder. Særlig kravet om teknisk tilknytning er blevet analyseret. For detaljeret gennemgang angående de enkelte retsområder henvises til delkonklusionerne. Efter en gennemgang af relevante amerikanske og europæiske retskilder kan følgende konklusion på analysen opsummeres mht. de i indledningen opstillede kategorier af forretningsmetoder:

Patentkrav, der, uafhængigt af medie, udelukkende formulerer en ny forretningsmetode

Ved EPO er det ikke muligt at opnå patent på en abstrakt forretningsmetode som ikke angiver hvilket apparat den udføres på. Dette vil afvises som en forretningsmetode "som sådan" efter art. 52(2) og (3), idet metoden ikke besidder en teknisk karakter.

I USA kan metoden afvises, såfremt den ikke kan kategoriseres i patentkravs-kategorierne og ikke er brugbar, dvs. ikke har nogen praktisk anvendelighed inden for det teknologiske område, og ikke giver et brugbart, konkret og håndgribeligt resultat jf. USC § 101. De amerikanske begreber tolkes efter europæiske standarder endog særdeles liberalt. Dette betyder, at en forretningsmetode i USA ikke nødvendigvis skal være computerimplementeret eller angive mediet, hvor den fremføres, men der skal dog være andre argumenter for at henhøre metoden under *technological arts* området. Rent abstrakte ideer afvises, men ellers er tendensen at acceptere fænomenet som omfattet af opfindelsesbegrebet, og derefter evt. at afvise det efter opfindeshøjde- og nyhedskravet.

USPTOs krav til en konkretisering synes at være væsentlig lempeligere end EPOs krav om teknisk effekt. Selvom de to begreber ikke er sammenfaldende, anvendes de begge til afvisning af abstrakte ideer eller koncepter. I argumentationen hos EPO afvises fænomenerne sjældent med henvisning til manglende industriel udnyttelse, men dette kriterium kan også anvendes til at afvise rent abstrakte ideer.

Patentkrav, der er en kombination af kendt teknik og en ny forretningsmetode.

Denne kategori angår typisk patentkrav vedrørende computer-implementerede forretningsmetoder, hvor en computer eller et computerprogram, udfører nogle af trinene i metoden. Opfindelsens nyhed er i metoden.

Ved EPO vil forretningsmetoder, der indeholder tekniske elementer, såfremt elementerne vurderes at have teknisk karakter (*technical teaching*), blive anset for omfattet af opfindelsesbegrebet. Metoden vil dog afvises for manglende nyhed og opfindeshøjde, hvis det innovative i opfindelsen udelukkende anses som ikke-teknisk; opfindelsen besidder en teknisk karakter, men ingen ny *technical contribution*. Computerimplementerede forretningsmetoder henvender sig delvist til en computer i fremgangsmåden, men også delvist til mennesket, hvorved de adskiller sig både fra et computerprogram som henvender sig til maskinen, og fra en abstrakt forretningsmetode, der henvender sig udelukkende til intellektet. Såfremt computeren ikke er nødvendig i udførelsen, eller kun er af sekundær betydning for udførelsen af metoden, må den karakteriseres som en ikke-teknisk metode, primært henvendt til det menneskelige intellekt og må derfor i Europa klassificeres som en abstrakt forretningsmetode.

Typisk vil sondringen mellem en computerimplementeret forretningsmetode og andre computerimplementerede opfindelser, herunder computerprogrammer, ikke være af central betydning i analysen af afgrænsningen af opfindelsesbegrebet i patentretten, idet de som udgangspunkt behandles identisk. Computerimplementerede forretningsmetoder behandles dog marginalt forskelligt fra computerprogrammer ved EPO, idet forretningsmetoder, isoleret set og modsat computerprogrammer, ikke kan have en teknisk karakter, men er afhængige af den konkrete implementering, idet denne sammenhæng skaber den nødvendige tekniske effekt.

I USA vil computerimplementerede forretningsmetoder, der giver et konkret og brugbart resultat være omfattet af opfindelsesbegrebet; der er dog et krav om funktionalitet i bred forstand. At forretningsmetoden er implementeret i en computer betyder at den *per se* betragtes som inden for *technological arts*. Der kan være et krav om, at metoden er begrænset i sin praktiske anvendelighed, hvis der kun er en interne effekt i computeren. De amerikanske tiltag specielt henvendt til forretningsmetoder har nødvendiggjort en efterfølgende sondring mellem computerimplementerede forretningsmetoder og andre computerrelaterede opfindelser. Hvilke kriterier der skal ligge til grund for denne sondring, er endnu ikke afklaret.

Patentkrav, der er en kombination af ny teknik og en ny forretningsmetode

Såfremt den innovative del af forretningsmetoden er af teknisk karakter, vil der kunne opnås patent i EPO, såvel som ved USPTO.

Både i USA og i Europa er holdningen drejet over mod en mere intensiv fokusering på spørgsmålet om opfindeshøjde (*non-obviousness*) frem for på udstrækningen af opfindelsesbegrebet i relation til kravet om tilknytning til den tekniske emneverden. Men i USA vil opfindelsen ikke blive delt op i tekniske og ikke-tekniske elementer i vurderingen af opfindeshøjden. Opfindelsen vurderes i sin helhed som ved EPO, i vurderingen af omfanget af såvel opfindelsens tekniske tilknytning, men også, i modsætning til EPO, i vurderingen af opfindeshøjden

Perspektivering

Forretningsmetoders tilknytning til den tekniske emneverden har været af særlig interesse for denne fremstilling. Forståelsen og fortolkningen af begrebet teknik er den essentielle problemstilling.

I europæisk ret er kriteriet om den tekniske karakter det centrale element i bedømmelsen af opfindelsesbegrebets udstrækning i relation til forretningsmetoder. I europæisk patentret er forretningsmetoden stadig bundet til mediet, idet det er gennem dette, metoden får sin konkretisering, i kravet om industriel udnyttelse og teknisk effekt. Det er de i højere grad end computerprogrammer, der uafhængig af mediet kan besidde en teknisk karakter.

I den europæiske opfattelse af begrebet *opfindelse* ligger et krav om en bestemt teknisk løsning på et bestemt teknisk problem. Der er et krav om *technical teaching*, hvorfor opfindelsen ikke udelukkende kan være en ikke-teknisk forretningsmetode. Hvad der er teknisk kan så fortolkes dynamisk, og bør desuden også altid vurderes i lyset af den tekniske udvikling.

I amerikansk patentret findes kriteriet om teknisk karakter ikke; her er kravet om *practical application* inden for *technological arts* det centrale krav. Den amerikanske

fremgangsmåde synes i højere grad at være teknologi-neutral og brugervenlig. Forretningsmetoder er et særdeles vagt begreb, som er kompliceret at afgrænse præcist. Vanskelighederne i europæisk patentret ved eksplicit at udelukke særlige opfindelser har vist sig gentagne gange. Teknologi-neutrale begreber, med eksplicit ensartede krav for alle typer af opfindelser, synes at være det mest hensigtsmæssige udgangspunkt, særlig i patentretten, pga. den teknologiske udvikling. En ønskelig udvikling ville på den baggrund være en fjernelse af art. 52 stk. 2 og 3, da kravet om teknisk karakter alligevel forefindes implicit i art. 52 stk. 1.

Man bør også stille spørgsmålstegn ved, om kravet om teknisk karakter virkelig kun er til for at undgå for brede patentkrav, hvilket teoretisk set kunne undgås med et øget krav om praktisk anvendelighed, samt konkretisering gennem kravet om industriel udnyttelse og formulering af patentkravene. Berettigelsen af kravet om teknisk karakter synes ikke at kunne baseres udelukkende på argumentet om at undgå patentering af abstrakte ideer¹²⁶, hvilket den amerikanske retstilstand også peger på. Den tekniske karakter kan godt være sammenfaldene med konkretiseringen, *men behøver ikke at være det*. Dette har skabt en del forvirring hos virksomheder. Pga. den teknologiske udvikling er de to basale kravs indflydelse på opfindelsesbegrebet, samt uafhængighed af hinanden, blevet åbenlys. Som det nævnes i TRIPs er det europæiske krav *industrial application* som udgangspunkt sammenfaldene med det amerikanske *useful*. Kravet om teknisk karakter i Europa er en *yderligere* indsnævring af opfindelsesbegrebets udstrækning, baseret på en opdeling af de immaterialretlige discipliner, hvor patentretten i Europa, udelukkende tager sig af den tekniske emneverden og de tekniske handlingsregler, modsat intellektuelle handlingsregler og den intellektuelle emneverden, som andre immaterialretlige discipliner traditionelt tager sig af.

De Forenede Nationers definition på teknologi er: *a combination of equipment and knowledge*¹²⁷, hvilket i et vist omfang er i overensstemmelse med den brede amerikanske opfattelse af teknologibegrebet (*technological arts*).

Såfremt denne antagelse anvendes i fortolkningen af TRIPs art. 27 *in all fields of technology*, som er blevet implementeret i EPK art. 52, stk. 1, falder computerimplementerede forretningsmetoder uden nogen teknisk karakter formodentlig ind under opfindelsesbegrebet. Denne fortolkning og udvikling er dog ikke sandsynlig foreløbig, og den er langt fra de grundlæggende principper i europæisk patentret og praksis ved EPO i dag. Det kunne dog være måden, hvorpå Europa nærmede sig USA, hvis det var ønskeligt, set i perspektivet om en global harmonisering af patentretten.

Hvorvidt Europa er interesserede i dette er et andet spørgsmål. Det kan ikke med sikkerhed antages, at en udstrækning af opfindelsesbegrebet vil have en gavnlig effekt på innovationen. Europa er et stort marked i sig selv og bør finde sin egen holdning efter en grundig analyse. Det er også muligt, at Europa kan have indflydelse på USA. Patentretten er et vigtigt regionalt konkurrencemæssigt parameter og konkurrencemæssige hensyn vejer tungt i debatten om en udvidelse af opfindelsesbegrebet.

Det kan hævdes at selve ideen i patentsystemet, hvor afsløringen af teknologi, der er skabt på grundlag af forskning, forsvinder hvis det tillades at patentere forretningsmetoder, hvor intet teknisk bidrag findes, men som kun er baseret på

¹²⁶ Som det hævdes i T1173/97.

¹²⁷ *The Economic Impact of Patentability of Computerprograms* af Robert Hart m.fl.

tilfældige ideer. Dette vil stride mod den fundamentale byttehandel som patentretten bygger på, nemlig: viden i bytte for eneret. Det grundlæggende i patentretten har altid været *quid pro quo* for muligheden for at opnå patent. Det kan dog ikke nægtes at forretningsmetoder har vist sig at være af stor økonomisk værdi, og pga. patentrettens høje abstraktionsniveau har denne beskyttelsesform været anset for den mest ideelle. Ideen er typisk det mest værdifulde i en vidensbaseret økonomi og ønsket om at opnå beskyttelse vil givetvis resultere i en dynamisk udvikling af fortolkningen af begrebet teknologi, i relation til forretningsmetoder. Den europæiske model, med kravet om en bestemt teknisk løsning på et bestemt teknisk problem, synes på trods af et behov for en forenkling af strukturen i art. 52, grundlæggende at fungere.

English Summary

The aim of this thesis is to provide an analysis of the legal position in patent law concerning the interpretation of the patentable subject matter¹²⁸ criterion in relation to business methods. It is necessary with an analysis regarding the US and EPO practices, as the field of patent law is an internationalised area and as the subject has received little attention in the context of Danish practice. The positions of the US and EPO on patenting different kinds of business methods claims are summarised below:

1) Abstract business methods claims

At the EPO it is not possible to be granted patent on an abstract business method which does not specify any apparatus used in carrying out the method.

In Europe such a claim would be rejected since it would be regarded a business method “as such” in accordance with Articles 52(2) and (3), since it shows no technical character.¹²⁹ In the US such a claim can be rejected because it does not indicate any practical application within the technological arts and does not provide a useful, concrete, and tangible result, i.e. the claim does not fulfil the criterion of utility in §101.¹³⁰

2) Concrete implemented business method claims with no technical innovatory step (technical basis)

This category contains computer implemented business method claims which specify a computer or computer program for carrying out at least some of the steps of the business method, where the inventive step lies in the aspects of commercial ingenuity: According to the practice of USPTO the claim is statutory if the claim provides “ a practical application in the technological arts”. This is fulfilled if the claim describes a computer implemented version of the method and the method provides a useful concrete and tangible result, interpreted in a broad sense.

Earlier in the EPO, according to practice, these methods would have been rejected from the patentable subject matter as they provided no technical contribution. Now the technical contribution assessment is moved from the patentable subject matter analysis to the assessment of the criterion of an inventive step.¹³¹ This means that computer implemented business methods will be a patentable subject matter¹³², but if the technical contribution do not fulfill the inventive step/novelty criterion, a patent will not be granted.

3) Business methods claims with a technical innovatory step

Both according to the practice in the US and at the EPO it is possible to grant patent on 3). This is further in accordance with The TRIPs agreement. Article 27 stipulates that patent protection should be conferred on all inventions, regardless of the technology. This mandates patent protection in relation to business methods if the invention as a whole produces a new technical effect. There is no conflict between the European position and Article 27 of the TRIPs agreement.

The general conclusion points to the necessity in Europe, to dissect the claim in the technical contribution approach during the inventive step assessment into technical and non-technical parts and then ignore the non-technical parts. It is still a matter of debate whether the invention should be assessed as a whole. The dissecting of the claim is necessary if Europe maintains the “technical character” criterion, i.e. a requirement of a technical solution to a technical problem.

¹²⁸ Or concept of invention.

¹²⁹ And cannot in its abstract form contain any potential technical effect like some computer programs can.

¹³⁰ In the US it is possible to grant a patent on a business method, without limitation of computer/software, if a useful, concrete, tangible result is provided, but it requires more than just an abstract idea to meet the criterion of utility within the technological arts.

¹³¹ Cf. T1173/97

¹³² If the method provides a minimum of technical teaching/technical character cf. T931/95 which goes beyond the normal interaction between computer and software cf. T1173/97.

Litteratur:

Afgørelser

Citerede amerikanske afgørelser:

Amazon.com v. Barnesandnoble.com (Fed. Cir. 2001).

AT & T Corp. V. Excel Communications, Inc (Fed. Cir. 1999).

In re Alappat 33 F. 3d at 1542, 31 USPQ2d at 1556.(Fed. Cir. 1994)

Cochrane v. Deener 94 U.S. 780/8.

Diamond v. Diehr, 450 US. 175 (1981).

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980).

Hotel Security Checking CO. v. Lorraine CO., 160 F. 467 (2d Cir. 1908)

Paine, Webber, Jackson & Curtis v. Merrill Lynch, 564 F. Supp. 1358, 218 USPQ 212 (D. Del. 1983)

In re Schrader, 22 F. 3d 290, 298, 30 USPQ2d 1455, 1462 (Fed. Cir. 1994).

State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc. (7/23/1998, No. 96-1327)

State St. Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group, Inc., 927 F. Supp. 502, 38 USPQ2d 1530 (D. Mass. 1996)

Citerede europæiske afgørelser ved EPO:

Dommene er hentet fra http://www.european-patent-office.org/dg3/search_dg3.htm og er derfor kun angivet ved nummer, ikke ved angivelse af tidsskrift.

EPO boards of appeal decisions:

T 1173/97

T 0931/95

T 1002/92

T 0854/90

T 0603/89

T 0119/88

T 0038/86

T 0026/86

T 0022/85

T 2008/84

T 0051/84

Dansk praksis:

Patentankenævnets afgørelse, 1972-12-06 (1-58/70)

Bøger

Andersen, Mads Bryde: *IT-ret*, 1. hæfte, tredje foreløbige udgave, 1999.

Correa, Carlos M., Abdulqawi A. Yusuf (editors): *Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement*, Kluwer Law 1998.

Dixon, Martin: *Textbook on International Law*, 2. udgave Blackstone Press Limited 1993.

Dybdahl, Lise: *Europæisk Patent*, 1. udgave, 1 oplag, GadJura 1999.

Fejø, Jens: *Monopoly law and market*, Kluwer 1990.

Koktvedgaard, Mogens: *Lærebog i immaterialret*, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1999.

Koktvedgaard, Mogens: *Immaterialretspositioner*, Juristforbundets Forlag, København 1965.

Muir, Ian, Matthias Brandi-Dohrn, and Stephan Gruber: *European Patent Law: Law and Procedure under the EPC and PCT*, Oxford 1999.

Singer, Romuald & Margarete: *The European Patent Convention*; revised english edition by Raph Lunzer, Sweet & Maxwell 1995.

Stenvik, Arne: *Patenrett*, J.W. Cappelens Forlag 1999.

Von Eyben, Bo, Jan Pedersen og Jørgen Nørgaard (redigeret af): *Karnovs lovsamling*, Bind 4, sekstende udgave, Forlaget Thomson 2001.

Østerborg, Lise, Mogens Koktvedgaard: *Patentloven*, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1979.

Artikler

Küller, Ola: *Inblick i amerikansk patenterbarhet av datorprogramrelaterade uppfinningar*, NIR 1999 p. 669-690.

Josefson, Per: *Patent på datorprogram – en fråga om patentkravens bredd*, NIR 1998 p. 58-64.

Nack, Ralph og Bruno Phélip: *Diplomatic Conference for the Revision of the European Patent Convention*, IIC No. 2/2001 p. 200-208.

Schiuma, Daniele: *TRIPS and Exclusion of Software "as such" from patentability*, IIC No. 1/2000 p. 36-47.

Wallberg, Knud: *Beskyttelse af forretningskoncepter*, UfR 1999 B, p. 55-59.

Websites

www.european-patent-office.org/news/pressrel/2000_08_18_e.htm

www.itretten.dk

www.kuesterlaw.com/avoid.htm

www.law.emory.edu/fedcircuit/july98/96-1327.wpd.html

www.law.emory.edu/fedcircuit/feb2001/00-1109.wp.html

www.lawdepartment.net

www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/98-1338.html

www.patent.gov.uk/about/notices/europatconf.htm

www.techlawjournal.com/cong106/patent/bus_method/20001003sum.asp

www.thestandard.com/article/display/0,1151,20543,00.html

www.uspto.gov/web/menu/busmethp/busmeth103rej.htm

Hart, R., P. Holmes, J. Reid: *The Economic Impact of Patentability of Computer Programs*, Summary of and conclusions from the Study.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/studyintro.htm

Kvalitativ undersøgelse vedrørende holdninger til og vurderinger af eneretsbeskyttelse/patentering af software og forretningskoncepter, Patent- og Varemærkestryrelsen september 2000.

Redegørelse om patentering af software, offentliggjort d. 23. maj 2001.

www.dkpto.dk/indhold/publikationer/redegorelser/patentering_af_sof.../patentering_af_software.ht

Høringssvar på The European Commission's Consultation Paper on "The Patentability of Computer-implemented Inventions" (19-10-2000) fra nedenstående virksomheder og organisationer på:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/indprop/softreplies.htm

IBM Europe

European Information and Communications Technology Industry Association

ICL PLC

Alcatel

Federation of the Electronics Industry

Love, traktater, forslag, retningslinier mv.

Lov nr. 479 af 20. december 1967, jf. lovbekendtgørelse 2000-09-22 nr. 926
Patentloven, som ændret ved L 2000-12-20 nr. 1258.

Aftale om handelsrelaterede intellektuelle Ejendomsrettigheder (TRIPs) 1994.

The Vienna Convention 1969.

Forslaget til Rådets forordning om EF-patenter af 1. august 2000.

Nedenstående kan findes på <http://www.european-patent-office.org>

The European Patent Convention 1973.

Implementing Regulations to the European Patent Convention.

Trilateral Projects Report on Comparative Study Carried Out Under Trilateral Project B3b Trilateral Technical Meeting.

June 14-16, 2000, Tokyo

Japanese Patent Office

Appendix 6 Examination of "business method" applications (EPO) drawn by the President of the European Patent Office to The Trilateral Offices (for information).

Guidelines for examination in the Patent Office, December 1994 edition (EPO).

Basic Proposal for revision of the European Patent Convention. worked out by the Administrative Council

- CA/100/00 first draft of the Basic Proposal.
- MR/2/00 final version of the Basic Proposal.
- MR/3/00 Rev.1., Revision Act adopted by the Conference.

Nedenstående kan findes på www.uspto.gov, især på <http://www.uspto.gov/web/menu/pbmethod/>

Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, Final Version 1996 (USPTO).

Formulating and communicating rejections under 35 U.S.C 103 for applications directed to computer-implemented business method inventions.

USPTO White Paper on automated financial or management data processing methods (business methods).

American Inventors Protection Act of 1999.

The Business Method Patent Improvement Act of October 3, 2000.