

## Software- og 'business method'-patenter På tærsklen til en ny æra?

CONOPA, København  
29. august 2008

Jakob Pade Frederiksen  
European Patent Attorney



## Outline

### Europa:

- Forsøg på definition af 'software' og 'business methods'
- EC-direktivforslag – dramaet i Europa-Parlamentet
- EPO praksis for opfindeshøjde: logik eller inkonsistens?

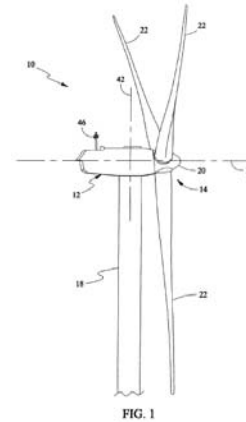
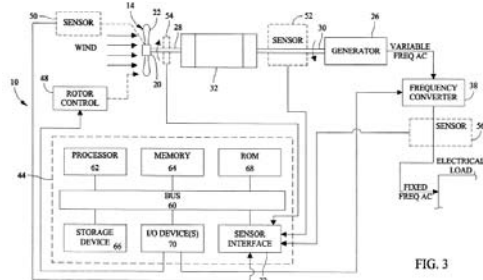
### USA:

- Enablement efter Aristocrat
- Bilski: ny standard for patenterbarhed?

## 'Computer-implemented methods' (I)

### (1)

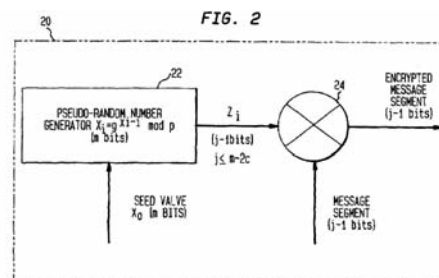
Fremgangsmåder til styring af teknisk-fysiske processer (eksempel: EP 1 942 273)



## 'Computer-implemented methods' (II)

### (2)

Fremgangsmåder hvor der sker en ændring i data med henblik på opnåelse af en teknisk effekt i fx data-transmission, men hvor der ikke sker en påvirkning af fysiske processer (eksempel: EP 949 563)

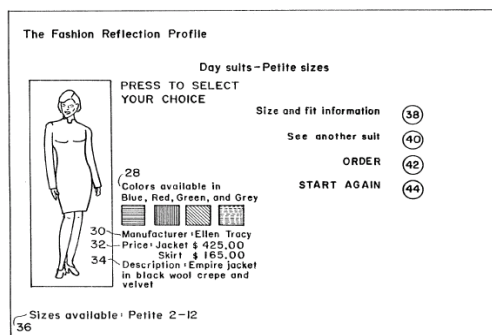


## 'Computer-implemented methods' (III)

**(3)**

Fremgangsmåder hvor der sker en ændring i data med henblik på opnåelse af en ikke-teknisk effekt  
(eksempel: EP 929 872)

FIG.3



## EC-direktivforslaget

- Teknisk bidrag
- Intet krav til medlemsstaterne om at tillade patentkrav for '*computer program product*' (opstramning i forhold til EPO-praksis)
- Opfindeshøjde: vurdering på baggrund af tekniske og ikke-tekniske features (mere liberal holdning end ifølge pt. gældende EPO-praksis)

## Dramaet i Europa-Parlamentet

- Rocards kompromisforslag indebar:
  - Krav om interoperabilitet
  - Krav om fysisk proces
- Panik før lukketid - 648 ud af 680 parlamentsmedlemmer stemte imod ved Parlamentets 2. læsning den 6. juli 2005
- Politisk udlægning: "kæmpe sejr for den frie softwareudvikling"
- Realitet: status quo – EPO-praksis gælder fortsat

## EPO-praksis

- T 931/95 fastslår, at et apparat til udøvelse af en ikke-teknisk metode ikke er omfattet af undtagelsen i Art. 52(2)(c) – 'contribution approach' er død
- Resten er et spørgsmål om opfindelseshøjde

## Opfindelseshøjde hos EPO Logik eller inkonsistens? (I)

- T 931/95: *"The assessment of inventive step has to be carried out from the point of view of the software developer ... having the knowledge of the concept and structure of improved pension benefits system and of the underlying schemes ..."*
- Konsekvensen af T 931/95 ('Pension Benefit'), og T 641/00 (Comvik):  
ved anvendelse af "problem-solution approach" er det tilladt at læse opfindelsens ikke-tekniske kendetegn ind i problemet, selv om disse ikke forekommer i den nærmest kendte teknik.

## Opfindelseshøjde hos EPO Logik eller inkonsistens? (II)

- Parallel til lægemidler:
  - Terapeutisk og kirurgisk behandling udelukket fra patentering, Art. 53(c)
- Hvis konklusionen af Pension Benefit, Comvik og Ricoh blev fulgt inden for lægemiddelområdet, ville:
  - den terapeutiske virkning af et stof ikke kunne bidrage til opfindelseshøjde ved patentering af stoffet
  - den operationstekniske virkemåde af et kirurgisk instrument ikke kunne bidrage til opfindelseshøjde ved patentering af instrumentet

**inspicos**

## USA: enablement efter Aristocrat US 6,093,102

FIG. 2

A winning combination

**United States Court of Appeals for the Federal Circuit**

2007-1419

ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY LIMITED  
and ARISTOCRAT TECHNOLOGIES, INC.,

Plaintiffs-Appellants,

v.

INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY  
and IGT,

Defendants-Appellees.

Appeal from the United States District Court for the District of Nevada in  
case no. 05-CV-820, Judge Brian E. Sandoval.

DECIDED: March 28, 2008

**inspicos**

## USA: statutory subject matter, Bilski (I)

1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
  - (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
  - (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
  - (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

## USA: statutory subject matter, Bilski (II)

### Spørgsmål diskuteret ved CAFC-høring d. 8. maj 2008:

- (1) Whether claim 1 of the 08/833,892 patent application claims patent-eligible subject matter under 35 U.S.C. § 101?
- (2) What standard should govern in determining whether a process is patent-eligible subject matter under section 101?
- (3) Whether the claimed subject matter is not patent-eligible because it constitutes an abstract idea or mental process: when does a claim that contains both mental and physical steps create patent-eligible subject matter?
- (4) Whether a method or process must result in a physical transformation of an article or be tied to a machine to be patent-eligible subject matter under section 101?
- (5) Whether it is appropriate to reconsider State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), and AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc., 172 F.3d 1352 (Fed. Cir. 1999), in this case and, if so, whether those cases should be overruled in any respect?

## Ny æra på vej?

- USA (CAFC) ser ud til at stramme op, jf. Aristocrat og Bilski
- EPO vil gerne stramme op – 'raising the bar'
- Men EPOs case law forekommer inkonsistent
  
- Det bliver næppe lettere at patentere software og business methods i USA
- En revision af EPOs case law for fsva. opfindeshøjde bliver måske nødvendig

*inspicos*

Spørgsmål?

Jakob Pade Frederiksen  
European Patent Attorney  
[jpf@inspicos.com](mailto:jpf@inspicos.com)  
[www.inspicos.com](http://www.inspicos.com)