

This document includes some recent decisions of the EPO in 2014 with regards to software related inventions and shows relevant extracts from the respective decisions.

T 1929/09 (Web summary/YODLEE.COM) of 14.2.2014 **Server-side web summary generation and presentation**

Inventive step - (no)

Applicant name: Yodlee.com, Inc.
Application number: 00923475.8
IPC class: G06F 17/00, G06F 17/27

Board: 3.5.07

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t091929eu1.pdf>

According to the examining division, the basic idea of the present application was to facilitate the life of a user who normally had to provide some personal information for accessing certain web pages. However, facilitating the life of a user could not be seen as a technical problem. Also the proposed solution was essentially an administrative solution, whereas the technical features recited in claim 1 related to notorious Internet equipment.

Hence, the person skilled in the art who had to implement the teaching of the application would do it in a straightforward manner without involving an inventive step.

As specified in claim 1 of the application, the "Internet Portal" of the invention comprises the following features:

- (a) an Internet-connected server,
- (b) a portal software executing on the server,
- (c) the portal software includes a summary software agent,
- (d) the Portal maintains a list of Internet destinations specific for a subscriber,
- (e) the summary software agent accesses the Internet destinations, retrieves information according to pre-programmed criteria and summarizes the retrieved information for delivery to the subscriber.

According to the examining division, the claimed Internet Portal did not solve a technical problem, but constituted an "administrative solution". In fact, all the technical features present in the complete application related to notorious Internet equipment, and it was not possible to

derive from the originally filed application a technical problem which a person skilled in the art (programmer) had to solve in order to implement the administrative solution presented in the application.

In the appellant's opinion, however, the Internet Portal of claim 1 achieved, inter alia, the technical effect of freeing bandwidth and resources available on the Internet, since an automated navigation process, as taught by the application, was much faster and efficient than manual navigation. The subject-matter of claim 1 thus solved a well-known technical problem.

The Board agrees with the appellant that improving the allocation of resources on the Internet and reducing connection time between servers or between a server and a workstation are, in principle, technical problems. In the present case, however, a question to be considered is whether claim 1 comprises any technical feature which may directly contribute to the solution of any of the problems identified by the appellant and, if so, whether a technical problem is actually solved by the claimed subject-matter.

Claim 1 relates to an "Internet Portal" comprising a server connected to the Internet (feature (a)) and a portal software (feature (b)) including some software ("summary software agent") (feature (c)), which can access a list of Internet destinations specific for a subscriber (feature (d)), retrieve information according to some unspecified criteria and summarise the retrieved information for delivery to the subscriber (feature (e)). In other words, the claimed subject-matter can be regarded as the implementation of an information service offered by an Internet provider to a subscriber and concerning Internet destinations specified by the subscriber.

Apart from the particular implementation on an Internet server considered in the present application, an information service tailored to the needs of a particular user and limited to user-defined Internet destinations is essentially a business scheme. Thus, the mere idea of providing such a service cannot be regarded as a contribution to the solution of a technical problem.

As generally known, the Internet is essentially a network of interconnected servers and PCs or workstations, and all exchange of information on the Internet is managed by software running on Internet servers and workstations. In the light of this background knowledge, it would be evident to a person skilled in art, facing the task of implementing the information service specified above, to develop some dedicated software ("software agent") to be run on the server of the service provider ("Internet Portal"), and to make provisions for storing lists of user-defined Internet locations on the server.

As to the specific technical problems which in the appellant's view would be solved by the claimed subject-matter, the Board notes that, given the breadth of possible embodiments covered by the wording of claim 1, it is impossible to conclude whether the claimed Internet Portal would actually improve the allocation of the available Internet resources and reduce online time. In fact, claim 1 does not provide any detail as to how the software agent actually operates and would, for instance, cover also an Internet Portal with a software agent continuously accessing the list of Internet locations supplied by the user. Far from reducing Internet traffic, such software agent would evidently demand more Internet resources than the general Internet user who would only occasionally retrieve information from favourite locations.

In summary, the Board finds that the subject-matter of claim 1 does not contain any inventive technical solution to a technical problem, but merely relates to the obvious implementation of a functionality which can be added to an Internet server as a result of business or administrative considerations aiming at improving the service provided to web users. In particular, the Board cannot see any direct link between the features recited in claim 1 and a solution to any of the specific technical problems identified by the appellant.

Notwithstanding the above objections, it could be argued that providing an Internet service, such as the automated retrieval of information from user-defined Internet locations, constituted per se a technical problem, at least in so far as this service may have a direct impact on the data flow on the Internet.

Starting from the familiar situation described in the application, the problem addressed by the present application could be regarded as providing automated navigation to Web pages and automated location of user-defined information for retrieval.

It is generally known in the field of technology that the automated implementation of repetitive manual operations is, in principle, a desirable development to be pursued wherever possible. Hence, the mere idea of providing automated retrieval of information from user-defined Internet locations cannot contribute to an inventive step. As to the resulting faster retrieval of information from the addressed web sites, it is to be regarded as an expected and thus obvious result.

Regarding the actual solution provided by the claimed Internet Portal of the invention, it is evident that automated navigation to Web pages and automated information retrieval has to be performed by some dedicated software, such as a "software agent", and that, if these tasks are to be carried out independently of the user and, in particular, of the user's workstation, they have to be performed on a server connected to the Internet on the basis of a list of user-defined Internet locations stored in a manner which renders it readily accessible by the dedicated software.

Thus, claim 1 merely specifies in broad terms features which are obviously required for solving the general problem of providing automated access to Web sites and automated retrieval of information from the same Web sites. Consequently, the subject-matter of claim 1 lacks an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

T 2139/08 () of 24.1.2014

Apparatus and method of input and finger print recognition on a handheld electronic device

Amendments - added subject-matter (no)

Novelty

Inventive step

Examples of recent 2014 Board of Appeals decisions related to Software Innovations

Applicant name: BlackBerry Limited
Application number: 04252995.8
IPC class: G06K 9/00, G06F 3/033, G06F 15/02

Board: 3.4.01

Cited decisions: T 0667/08, T 0545/92

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t082139eu1.pdf>

Claim 1 of the appellant's request reads:

"1. A method of input and fingerprint recognition at an electronic handheld device, the method comprising the steps of:

providing a touch surface having a touch resolution portion and a fingerprint portion distinct from the touch resolution portion, the touch resolution portion and the fingerprint portion being integral to said touch surface, the touch resolution portion having a touch resolution for detecting a touch input on said touch surface; and

selectively operating the fingerprint portion in one of a fingerprint mode for sensing a fingerprint on said touch surface and a touch input mode for detecting the touch input on said touch surface."

Article 84 EPC 1973

The examination division observed in its decision that method claim 1 recited features of an apparatus and was therefore unclear contrary to Article 84 EPC 1973.

The Board, however, notes that the subject-matter of claim 1 refers to a method which is defined, in essence, by the two clearly identifiable steps of providing a touch surface and of selectively operating the fingerprint portion. The fact that the touch surface to be provided is defined in terms of structure neither affects the category to which the claim belongs nor creates any confusion as to the extent of protection. There is no doubt, in this respect, that the extent of protection will be affected by the structural limitations regarding the touch surface recited in the claim's wording.

The Board is also not convinced by the examining division's view according to which the application failed to teach at least one way of carrying out the invention (Rule 27(1)(e) EPC 1973). As put forward by the appellant, the **teaching** of paragraph [0042] **appears to provide at least some basic information as to a possible implementation of the claimed invention.** It is considered, in this respect, that **a reduction to practise relying on this basic teaching would not require any special skills extending beyond what may be expected from the skilled person.** Consequently, the application meets the requirements of Article 84 EPC 1973 as to clarity and support by the description.

Novelty (Article 54 EPC 1973)

None of the prior art documents on file discloses an apparatus which would be adapted to be used with a handheld device which comprises a touch surface. More concretely, none of these documents discloses a touch resolution portion and a fingerprint portion, distinct from the touch resolution portion, with both portions being integral to a touch surface.

In this respect, the Board notes that the touch pad mode and the fingerprint recognition mode referred to in document D1 solely differ from each other in the manner the electrodes of the various cells constitutive of the touch pad are controlled. While it is acknowledged that the mere reference to "distinct portions" in the claim's wording allows a broad interpretation of the claimed subject-matter and would also apply to the case of one portion completely overlapping the other one, it **nevertheless implies that the two portions be somehow distinguishable, whether structurally or functionally**. There is, however, no indication to be found in D1 that certain areas would be activated according to a fingerprint recognition mode while other portions, distinguishable from the first ones, would be controlled according to a touch mode. It is therefore impossible in the absence of any structural differences between various areas of the touch pad, or any functional differences as to the manner various areas of the touch pad would possibly be controlled, to identify distinct portions as actually required by the claim's wording.

Inventive step (Article 56 EPC 1973)

Since document D1 discloses an apparatus for input and fingerprint recognition, this apparatus being adapted for use with handheld devices, it qualifies as the closest prior art. The same finding would apply to the disclosure of document D5. As a matter of fact, both documents suggest to use the disclosed units in a fingerprint recognition mode or, alternatively, as a position sensor for detecting a position of contact of the finger with the sensor.

The claimed apparatus differs from these known devices, in that the same touch surface includes two distinct portions.

Faced with the **problem** of making the **touchpad** of document D1, or D5, **more cost effective** (see statement of grounds of appeal, point 5.2.5.2), the skilled person would consider documents relating to touch pads of a similar construction adapted for use in fingerprint reading systems. Since document D4 directly addresses the question of manufacturing costs, its teaching would have undoubtedly been considered by the skilled person.

However, document D4 does not hint at the claimed solution. The fact that the fingerprint sensor of D4 may be provided in superposition on the display area, or a part of it, is in this respect not sufficient. **Nowhere in document D4 is it namely suggested to provide distinct portions of one and the same sensing area (touch surface) with different functionalities.**

None of the other available prior art suggests to adapt the touch surface of a handheld device by providing such a surface with two distinct areas wherein the fingerprint area may be controlled according to various resolution modes. For these reasons, the subject-matter of the method of claim 1 is inventive, since it explicitly includes the step of providing a touch surface with distinct touch resolution portions.

T 0127/09 (Korrelation mit Bezahlvorgang/VODAFONE) of 8.1.2014

Mobiles elektronisches Endgerät, Informationssystem und Verfahren zur Korrelation von Suchergebnissen mit einem Bezahlvorgang

Erfinderische Tätigkeit - (nein)

Name des Anmelders: Vodafone Holding GmbH
Anmeldenummer: 07004485.4
IPC-Klasse: G06F 17/00

Kammer: 3.5.01

Angeführte Entscheidungen: T 0641/00, T 1784/06

<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t090127du1.pdf>

Im Stand der Technik ist für Informationsanbieter nachteilig, dass sie keinen Nachweis erhalten, ob aufgrund einer Suchergebnisliste, die sie an ein mobiles elektronisches Endgerät übermittelt haben, ein Bezahlvorgang in einem realen Geschäft stattfindet, d.h. ob das Suchergebnis den Kunden veranlasst hat, das reale Geschäft zu besuchen und dort einzukaufen. Aufgrund des fehlenden Nachweises kann der Betreiber einer Suchmaschine keine Provision vom Betreiber des realen Geschäfts erhalten.

Die Anmeldung stellt sich daher die Aufgabe, ein mobiles elektronisches Endgerät, ein Informationssystem und ein Verfahren zu schaffen, die in der Lage sind, eine an das mobile Endgerät übermittelte Suchergebnisliste und einen durch das Endgerät in einem realen Geschäft ausgelösten Bezahlvorgang zueinander in Beziehung zu setzen. Ferner soll durch das Inbeziehungsetzen der auf das mobile elektronische Endgerät übermittelten Suchergebnisse und des Bezahlvorgangs ein Ranking der Suchergebnisse ermöglicht werden.

Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Anmeldung gemäß Anspruch 1 vor, dass das mobile Endgerät nicht nur eine Bezahlfunktion besitzt und hierfür eine Verbindung zu einem externen Schreib-/Lesegerät (eines realen Geschäfts) aufbauen kann, sondern darüber hinaus eingerichtet ist, die auf das Endgerät übertragenen Suchergebnisse mit einer Identifikationskennung des Schreib-/Lesegeräts zu vergleichen.

Der Vergleich setzt die auf das Endgerät übertragenen Suchergebnisse und den im realen Geschäft durch das Endgerät ausgelösten Bezahlvorgang zueinander in Beziehung. Wenn eine solche Beziehung festgestellt wird, kann der Betreiber einer Suchmaschine eine Provision vom Betreiber des realen Geschäfts erhalten. Die Beziehung kann auch das Ranking von Suchergebnissen beeinflussen. Somit werden neue Umsatzpotenziale aus der Vermarktung von Suchfunktionen erschlossen, und es entsteht Information über den Wert eines Suchergebnisses im Sinne von Umsatz in einem realen Geschäft.

Die Kammer hat sich vergewissert, dass vor dem Prioritätstag mobile elektronische Endgeräte in Form von PDAs (Personal Digital Assistants) verbreitet waren, die sowohl internetfähig als auch zu einer Nahbereichskommunikation (z.B. "Bluetooth", Infrarot etc.) in der Lage waren, insbesondere um an einem Händlerterminal in einem realen Geschäft (POS = Point of Sale) zu bezahlen. Als Beispiel hat die Kammer die vorveröffentlichte Druckschrift US-A-2004/143500 benannt (insbesondere Figur 5 und zugehörige Beschreibung ab Absatz 0089).

Anspruch 1 lautet:

"1. Mobiles elektronisches Endgerät, insbesondere Mobiltelefon, mit einer Schnittstelle zur Verbindung zu einer Rechneinheit in einem Kommunikationsnetz, einer Eingabeeinrichtung zur Erzeugung einer Suchanfrage, die über die Schnittstelle an die Rechneinheit übertragen wird oder übertragbar ist, einer Anzeigeeinrichtung zur Darstellung von von der Rechneinheit erzeugten und übertragenen Suchergebnissen, einer auf dem Endgerät implementierten Bezahlfunktionalität, und mit einer Einrichtung zum Aufbau einer Verbindung zwischen dem Endgerät und einem externen elektronischen Schreib/Lesegerät, dadurch gekennzeichnet, dass das Endgerät eine Komparatoreinrichtung aufweist, die auf das Endgerät übertragene Suchergebnisse mit zumindest einer dem Schreib/Lesegerät zugeordneten Identifikationskennung vergleicht."

Die Oberbegriffsmerkmale des Anspruchs 1 gehören in Verbindung miteinander somit zum Stand der Technik, was die Beschwerdeführerin auch nicht in Abrede gestellt hat.

Artikel 56 EPÜ 1973 - Erfinderische Tätigkeit

Für Anspruch 1 hatte die Kammer daher nur zu prüfen, ob die Hinzufügung des kennzeichnenden Merkmals nahelag, d.h. ob es nahelag, das mobile Endgerät mit einer Komparatoreinrichtung zu versehen, die auf das Endgerät übertragene Suchergebnisse mit einer dem externen Schreib/Lesegerät zugeordneten Identifikationskennung vergleicht.

Nach Ansicht der Kammer besteht die Aufgabenstellung aus einem nicht-technischen und einem technischen Teil:

- eine Marketingabteilung des Informations- oder Suchergebnisanbieters möchte mit dem Inhaber eines realen Geschäfts erfolgsabhängig eine Provision abrechnen oder eine Aktualisierung seines Rankings anbieten und wünscht daher aus dem realen Geschäft eine Meldung, die dem Informationsanbieter ermöglicht, den Erfolg einer Geschäftsempfehlung zu erfassen, wobei Erfolg in der Weise definiert ist, dass der Empfänger nach Erhalt einer Empfehlungsliste (Suchergebnisliste) in einem der empfohlenen Geschäfte einkauft und bezahlt;
- ein technischer Fachmann soll eine technische Implementierung bereitstellen, die den Informationsanbieter über einen Erfolg seiner Geschäftsempfehlungen automatisch unterrichtet.

Der nicht-technische Teil der Aufgabe kann keinen erfinderischen Abstand zum Stand der Technik herstellen und bleibt daher bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht

(T 641/00-Zwei Identitäten/COMVIK, Leitsatz 1, ABl. EPA 2003, 352; T 1784/06-Classification method/COMPTEL).

Der technische Teil der Aufgabe --- nämlich wie der Informations- oder Suchergebnisanbieter den Erfolg seiner Dienstleistung automatisch erfährt --- erfordert offensichtlich in einem ersten Schritt, dass irgendeine Komponente des Gesamtsystems das Vorliegen eines Erfolgs feststellt. Ein Bezahlvorgang in einem der empfohlenen Geschäfte ist ein unmittelbarer Indikator eines solchen Erfolgs. Die Feststellung, ob das besuchte Geschäft auf der Liste der empfohlenen Geschäfte steht, geschieht naheliegend durch Vergleich einer Identifizierung des besuchten Geschäfts mit der Empfehlungsliste (Suchergebnisliste).

Ein zahlendes Mobilgerät und ein empfangendes externes Gerät tauschen insbesondere zu Autorisierungszwecken in der Regel ihre Kennungen aus. Daher liegt es nahe, die Kennung des Schreib-/Lesegeräts des realen Geschäfts auch als Identifizierung des Geschäfts zu verwenden.

Für das Erreichen des Vergleichszwecks ist konzeptionell einerlei, wo der Vergleich durchgeführt wird: im zahlenden Endgerät (wo die zu vergleichenden Daten bereits vorliegen) oder in einer anderen Systemkomponente, z.B. in einem Rechner des Informationsanbieters oder des Geschäfts (wo die zu vergleichenden Daten zunächst zusammengeführt werden müssten, um verglichen zu werden).

Zusätzliche Abwägungen des Fachmanns, die in der Praxis für die Verwirklichung oder Verwerfung der einen oder der anderen Variante sprechen, ändern nichts daran, dass ihm die grundsätzlichen Möglichkeiten zunächst präsent sind, sobald er mit der Aufgabe der automatischen Erfolgserfassung konfrontiert wird.

Technisch bietet es sich an, den gewünschten Vergleich zwischen der Suchergebnisliste und dem besuchten Geschäft in einem Gerät durchzuführen, in dem die zu vergleichenden Daten bereits gemeinsam zur Verfügung stehen: Das netzfähige Mobilgerät mit örtlicher Bezahlfunktion hat über das Kommunikationsnetz die Suchergebnisliste und über die Nahverbindung zum externen Schreib/Lesegerät die Kennung des realen Geschäfts empfangen. Die Speicher- und Rechenleistung mobiler Endgeräte reicht zu deren Korrelation ohne weiteres aus. Über die Luftschnittstelle braucht nur ein (positives) Ergebnis des Vergleichs übertragen zu werden (an den provisionsberechtigten Suchdienstanbieter).

Nicht-technische Erwägungen können keinen erfinderischen Beitrag leisten. Diese Feststellung betrifft zum einen die Inkaufnahme eines technischen Nachteils (Belastung der Luftschnittstelle), den der technische Fachmann vorzugsweise vermeidet, während der Kaufmann ihn akzeptiert, um ein Geschäftsmodell abzubilden. Erst recht betrifft die Feststellung kaufmännische Überlegungen, die innerhalb des Geschäftsmodells verbleiben (zum Beispiel wie unterschiedliche wirtschaftliche Interessen zur Balancierung der geschäftlichen Dreiecksbeziehung genutzt werden).

Nach Ansicht der Kammer bedurfte es somit keines erfinderischen Schritts des (technischen) Fachmanns, um zu einem mobilen elektronischen Endgerät nach Anspruch 1 zu gelangen.