

Stefan Kohler

# Individualisiertes Schuhdesign/ ADIDAS AG

## Patentfähigkeit von Algorithmen und Zuordnungen

Die Entscheidung T 1234/17 der Technischen Beschwerdekammer des EPA<sup>1</sup> betrifft ein von der ADIDAS AG zum Patent angemeldetes Verfahren zur Anpassung eines Schuhs an die individuelle Gangart, wobei diese mittels physiologischer Daten, die durch Sensoren gewonnen werden, bestimmt wird.

Die Beschwerdekammer setzte sich insbesondere mit der Frage auseinander, ob die blossе Zuordnung von durch Sensoren gewonnenen Daten zu einer Gangartkategorie das patentrechtliche Erfordernis der *Technizität* erfüllt.

### I. Gegenstand der Entscheidung

Die der Entscheidung T 1234/17 zugrunde liegende Beschwerde richtete sich gegen die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 12196928.1 der ADIDAS AG («Anmeldung»)<sup>3</sup> gemäss Artikel 97 (2) EPÜ wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ) durch die Prüfungsabteilung des EPA.

Gegenstand der Anmeldung war ein Verfahren zur individuellen Anpassung eines Schuhwerks auf der Grundlage von Merkmalen des Gangs einer Person.

Insbesondere beanspruchte die Anmeldung eine computerkontrollierte Methode zur kundenspezifischen Anpassung eines Schuhdesigns, wobei beim Kunden mittels Sensoren (einschliesslich Beschleunigungsmesser) physiologische Bewegungsdaten (einschliesslich Beschleunigungsdaten) erhoben werden, um diese Daten mittels eines Analysemoduls einer Gangartkategorie<sup>4</sup> zuzuordnen.

Die Beschwerdekammer hatte sich insbesondere mit der Frage zu befassen, ob die blossе Idee der Zuordnung von Sensordaten zu einer Gangartkategorie technisch ist, d.h. technische Überlegungen beinhaltet oder eine allgemeine technische Wirkung hat.

### II. Erwägungen der Beschwerdekammer

Der Beurteilung lag die Feststellung der Beschwerdekammer zugrunde, dass die Idee, Schuhe nach dem Modell der menschlichen Physiologie, d.h. der Art des menschlichen Gangs, anzupassen, als solche nicht zur erfinderischen Tä-

STEFAN KOHLER, Dr. iur., dipl. sc. nat. ETH, Rechtsanwalt, Zürich.

La décision T 1234/17 de la chambre de recours technique de l'OEB<sup>2</sup> concerne une demande de brevet déposée par ADIDAS AG pour un procédé visant à adapter une chaussure à la démarche individuelle, qui sera déterminée au moyen de données physiologiques obtenues par des capteurs.

La chambre de recours s'est notamment penchée sur la question de savoir si la simple attribution de données obtenues par des capteurs à un type de démarche remplit l'exigence de technicité prévue par le droit des brevets.

tigkeit beitrage. Es handle sich hier um eine nichttechnische Idee, die dem Fachmann vorbekannt wäre (Entscheidung, E. 2.10).

Die Beschwerdekammer erkannte im Gegenstand der Anmeldung im Wesentlichen zwei Zuordnungen: Die erste Zuordnung ordnet die mittels Sensoren gewonnenen Daten einer Gangartkategorie zu, und die zweite Zuordnung ordnet die Gangartkategorie einem individuellen Design des Schuhs zu (Entscheidung, E. 2.7).

Der Erhebung und Aufzeichnung von Sensordaten (wie z.B. Zeitreihen von Beschleunigungsvektoren) sprach die Beschwerdekammer den technischen Charakter ohne Weiteres zu. Sie stellte sich jedoch die Frage, ob die blossе Zuordnung dieser Sensordaten zu einer Gangartkategorie im patenrechtlichen Sinne *technisch* ist (Entscheidung, E. 2.11).

Unter Verweis auf die Entscheidung T 1798/13<sup>5</sup>, welche die Erstellung einer Prognose zum Wert eines strukturierten Finanzprodukts mittels Wetterdaten zum Gegenstand hatte, hielt die Beschwerdekammer fest, dass es für den technischen Charakter nicht ausreichte, dass ein Algorithmus eine technische Grösse in Form eines gemessenen physikalischen Parameters (wie z.B. Wetterdaten) verwen-

- 1 T 1234/17 vom 4. März 2022 der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01 des Europäischen Patentamts.
- 2 T 1234/17 du 4 mars 2022 de la chambre de recours technique 3.5.01 de l'Office européen des brevets.
- 3 Veröffentlichungsnummer EP 2610808 (Individuelle Anpassung auf der Grundlage physiologischer Daten).
- 4 Es werden drei Grundkategorien zur Charakterisierung der Dämpfungsbewegung bzw. des Abrollverhaltens unterschieden: Supination, Protination, Überprotination oder neutral.
- 5 T 1798/13 vom 25. Mai 2020 (Verfahren und Computersystem zur Wertprognose eines strukturierten Finanzprodukts/Swiss Reinsurance Company Ltd.).

det. Entscheidend sei vielmehr, ob dem Algorithmus zusätzliche technische Überlegungen zum gemessenen Parameter zugeordnet werden, wie etwa die technische Lehre zu einer Messmethode, was im Falle der Entscheidung T 1798/13 nicht gegeben war.

So habe es sich etwa in der Entscheidung T 2079/10<sup>6</sup> verhalten, wo die – patentfähige – Erfindung der elektronischen Steuerung von zellulären, geografisch verteilten Alarmsystemen der Verbesserung der Messtechnik selbst diene.

Die Beschwerdekammer gelangte in der Entscheidung T 1234/17 zur Auffassung, dass die Zuordnung mittels Sensoren gewonnener Daten zu einer Gangartkategorie als solche dem Fachmann bekannt sei und deshalb keine erfinderische Tätigkeit darstelle. Eine erfinderische Tätigkeit setze eine zusätzliche technische Überlegung voraus. Eine solche zusätzliche technische Überlegung könne zum Beispiel darin bestehen, wie anhand der gewonnenen Sensordaten die Messmethode verbessert wird, etwa durch die Optimierung der Platzierung der Sensoren. Im Anspruch der Anmeldung werde jedoch nur angegeben, dass die Daten «eine Zeitreihe von Beschleunigungsvektoren umfassen», und dass diese Daten zwecks Bestimmung der Gangartkategorie «analysiert» werden. Weitere Details, die technische Überlegungen zu den Daten oder den Sensoren darstellen könnten, würden in der Anmeldung jedoch fehlen (Entscheidung, E. 2.13).

Was die Verwendung der Sensordaten für die kundenspezifische Gestaltung eines Schuhs anbelangt, so erblickte die Beschwerdekammer darin keine technische Wirkung (Entscheidung, E. 2.14). Zwar sei die Herstellung von Schuhen auf der Grundlage eines kundenspezifischen Designs sicherlich ein technisches Problem. Der Gegenstand der Anmeldung lege jedoch nicht fest, wie das individualisierte Endprodukt, d.h. der Schuh, konkret technisch hergestellt werde (Entscheidung, E. 3.2).

Die Beschwerdekammer erachtete den Gegenstand der Anmeldung aus diesen Gründen nicht als patentfähig.

### III. Bemerkungen

Um patentfähig zu sein, muss der beanspruchte Gegenstand eine «Lehre zum technischen Handeln» bzw. einen «technischen

Charakter» aufweisen, d.h. eine an den Fachmann gerichtete Anweisung sein, eine bestimmte technische Aufgabe mit bestimmten technischen Mitteln zu lösen.<sup>7</sup> Die Rechtsprechung erkennt im technischen Charakter ein eigenständiges, von den übrigen Patentierbarkeitsvoraussetzungen – insbesondere Neuheit und erfinderischer Tätigkeit – unabhängiges Erfordernis.<sup>8</sup>

Ein Indiz für den technischen Charakter ist, dass das Verfahren eine technische Gesamtwirkung wie die Steuerung eines physischen Prozesses hat.<sup>9</sup> Eine Erfindung, die technische Aspekte beansprucht, hat auch dann insgesamt technischen Charakter, wenn es sich um eine «Mischerfindung» mit technischen und nichttechnischen Aspekten handelt.<sup>10</sup> Der technische Charakter kann sich aus der technischen Umsetzung eines Verfahrens ergeben, durch die eine konkrete technische Wirkung erzielt wird, wie etwa das Hervorbringen eines Gegenstands oder die Ausführung einer Tätigkeit unter Verwendung technischer Mittel.<sup>11</sup> Merkmale, welche keinen Beitrag zur technischen Lösung eines technischen Problems leisten, können die für den Patentschutz vorausgesetzte erfinderische Tätigkeit jedoch zum Vornherein nicht begründen.<sup>12</sup>

Die vorliegend diskutierte Entscheidung T 1234/17 reiht sich in diese von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze ein. Sie bestätigt insbesondere, dass es bei computerkontrollierten Anwendungen zur Begründung des technischen Charakters nicht ausreicht, wenn ein Algorithmus eine technische Grösse in Form eines gemessenen physikalischen bzw. physiologischen Parameters verwendet. Um den technischen Charakter zu begründen, muss der Algorithmus zusätzlich eine konkrete technische Wirkung erzielen, wobei sich diese technische Wirkung im Anspruch niederschlagen muss. Daran hat es gemäss der Beschwerdekammer beim Gegenstand der Entscheidung T 1234/17 gefehlt. Um patentfähig zu sein, hätte der Anspruch neben der Verwendung der erhobenen Sensordaten zur Kategorisierung der Gangart weitere technische Überlegungen bzw. Wirkungen beinhalten müssen.

- 6 T 2079/10 vom 19. April 2028 (Elektronische Steuerungsvorrichtung sowie Verfahren zur Steuerung von zellulär aufgebauten Alarmsystemen/Swiss Reinsurance Company Ltd.).
- 7 Zum Ganzen P. HEINRICH, PatG/EPÜ, 3. a, Rz. 10–14, 37 ff. zu Art. 1; Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, November 2019, Teil G Kapitel II-21 und 23.
- 8 BGE 146 III 403 E. 9.1 f.
- 9 T 313/10 vom 19. Juli 2012.
- 10 T 859/07 vom 27. November 2007; T 1331/12 vom 10. April 2013; T 258/03 vom 21. April 2004.
- 11 T 0914/02 vom 12. Juli 2005.
- 12 BGE 146 III 403, E. 10.

# Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht

## Revue du droit de la propriété intellectuelle, de l'information et de la concurrence

---

### Aufsätze | Articles

**Trademarks Contrary to Public Policy or Morality**  
Boris Catzeflis

---

### Forum – Zur Diskussion | A discuter

**Zur künftigen Ausgestaltung des Rechtsschutzes  
in Patentrechtsstreitigkeiten gemäss den Vorschlägen  
der Vernehmlassung über eine Revision des  
Patentgesetzes**  
Rainer J. Schweizer

**Der «Sorafenibtosylat»-Entscheid – Neues zum  
Massnahmeverfahren vor dem Bundespatentgericht?**  
Lorenza Ferrari Hofer/Gilles Steiger

---

### Rechtsprechung | Jurisprudence

**Factfulness: Gemeingut?**  
Bundesgericht – «FACTFULNESS»

**Goldhase: Im Verkehr durchgesetzt?**  
Bundesgericht – «Goldhase II»

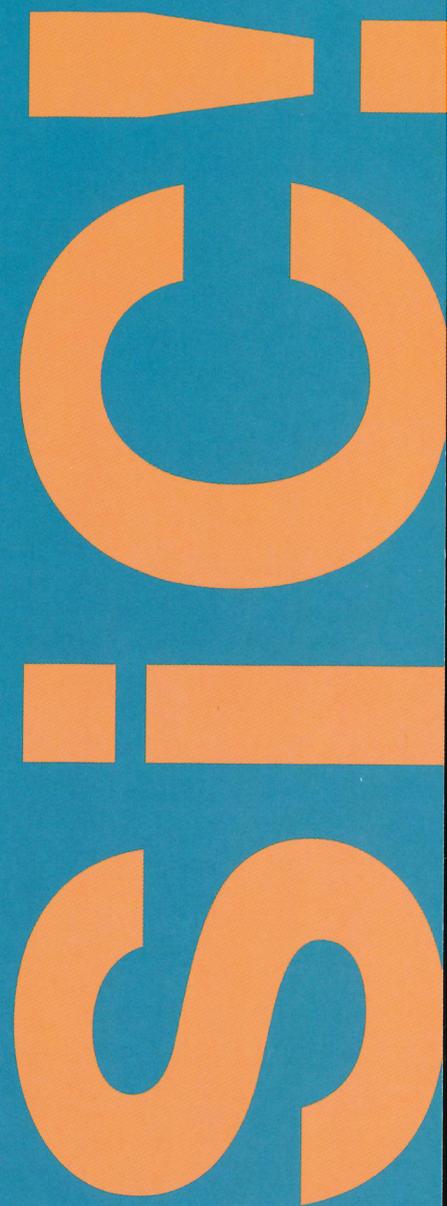
**Procédure de radiation: défaut d'usage**  
Tribunal administratif fédéral – «GALADRIEL»

**Technische Beurteilung der Erfindung: Reduktion  
der Prüfungsdichte angezeigt?**  
Bundesgericht – «Kaffeekapseln»

---

### Berichte | Rapports

**Individualisiertes Schuhdesign/ADIDAS AG**  
Stefan Kohler



### Herausgeber | Editeurs

Marc Amstutz  
Mathis Berger  
Jürg Borer  
Anne-Virginie La Spada  
Roland Mathys  
Peter Georg Picht  
Cyrill P. Rigamonti  
Florent Thouvenin  
Jacques de Werra  
Gregor Wild