

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.5.2  
vom 15. März 2000  
T 1194/97 – 3.5.2  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender : W. J. L. Wheeler  
Mitglieder: R. G. O'Connell  
B. J. Schachenmann

**Anmelder: Koninklijke Philips  
Electronics N. V.**

**Stichwort: Datenstrukturprodukt/  
PHILIPS**

**Artikel: 52 (2) d) und (3), 54, 56,  
84 EPÜ**

**Artikel: 31 Wiener Übereinkommen  
über das Recht der Verträge**

**Regel: 39.1 v) PCT**

**Schlagwort: "Wiedergabe von Infor-  
mationen als solche (verneint)" –  
"Klarheit (bejaht)" – "Neuheit  
(bejaht)" – "erfinderische Tätigkeit  
(bejaht)"**

*Leitsätze*

*I. Bei einem Aufzeichnungsträger, der  
dadurch gekennzeichnet ist, daß dar-  
auf funktionelle Daten aufgezeichnet*

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.5.2  
dated 15 March 2000  
T 1194/97 – 3.5.2  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: W. J. L. Wheeler  
Members: R. G. O'Connell  
B. J. Schachenmann

**Applicant: Koninklijke Philips  
Electronics N.V.**

**Headword: Data structure product/  
PHILIPS**

**Article: 52(2)(d) and (3), 54, 56,  
84 EPC**

**Article: 31 Vienna Convention on the  
Law of Treaties**

**Rule: 39.1(v) PCT**

**Keyword: "Presentation of informa-  
tion as such – no" – "Clarity – yes" –  
"Novelty – yes" – "Inventive step –  
yes"**

*Headnote*

*I. A record carrier characterised by  
having functional data recorded  
thereon is not a presentation of*

**Décision de la Chambre de  
recours technique 3.5.2,  
en date du 15 mars 2000  
T 1194/97 – 3.5.2  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : W. J. L. Wheeler  
Membres : R. G. O'Connell  
B. J. Schachenmann

**Demandeur : Koninklijke Philips  
Electronics N.V.**

**Référence : Produit matérialisant une  
structure de données/PHILIPS**

**Article : 52(2)d) et (3), 54, 56, 84 CBE**

**Article : 31 de la Convention de  
Vienne sur le droit des traités**

**Règle : 39.1v) PCT**

**Mot-clé : "Présentation d'informa-  
tions en tant que telle – non" –  
"Clarté – oui" – "Nouveauté – oui" –  
"Activité inventive – oui"**

*Sommaire*

*I. Un support d'enregistrement carac-  
térisé en ce qu'il contient des don-  
nées fonctionnelles enregistrées ne*

sind, geht es nicht um eine Wiedergabe von Informationen als solche; er fällt deshalb nicht unter den Patentierungsausschluß nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ (Entscheidungsgründe 3.3).

II. Der Begriff funktionelle Daten schließt in diesem Zusammenhang eine Datenstruktur ein, die so definiert ist (hier: Informationen für die Synchronisation codierter Bildzeilen, Zeilennummern und Adressen), daß sie inhärent die technischen Merkmale des Systems aufweist (hier: Lesevorrichtung samt Aufzeichnungsträger), in dem der Aufzeichnungsträger verwendet wird (in Weiterführung von T 163/85, Farbfernsehsignal/BBC, ABI. EPA 1990, 379).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 91 919 380.5 durch die Prüfungsabteilung. Die Zurückweisung des damaligen Hauptantrags erfolgte aus den in der Anlage zur Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ vom 18. März 1997 dargelegten Gründen. Die Anmelderin war mit der in der Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zur Erteilung vorgeschlagenen Fassung des Hilfsantrags nicht einverstanden.

II. In der Begründung für die Zurückweisung des Hauptantrags, die der Anlage zur Mitteilung nach Regel 51 (4) EPÜ zu entnehmen war, hieß es unter anderem, daß der unabhängige Anspruch 4, der auf einen Aufzeichnungsträger gerichtet ist, auf dem ein codiertes Bild in neuem Format aufgezeichnet ist, nicht klar sei und daß ferner der Gegenstand dieses Anspruchs nicht neu sei und unter den Patentierungsausschluß nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ falle. Als Stand der Technik wurde die folgende Druckschrift herangezogen:

D1: US-A-4 914 515

III. Nach telefonischer Unterredung mit dem Berichtersteller reichte die Beschwerdeführerin Änderungen zu den Ansprüchen und zur Beschreibung ein. Die unabhängigen Ansprüche 1, 4 und 7 (Hauptantrag) lauten nunmehr wie folgt:

1. "Bildwiederauffindungssystem mit einem Aufzeichnungsträger und einer Lesevorrichtung, wobei ein codiertes Bild, bestehend aus aufeinanderfolgenden codierten Bildzeilen, auf einer

information as such and hence not excluded from patentability by Article 52(2)(d) and (3) EPC (reasons 3.3).

II. In this context functional data includes a data structure defined in terms (here coded picture line synchronisations, line numbers, and addresses) which inherently comprise the technical features of the system (here read device plus record carrier) in which the record carrier is operative (extending T 163/85, Colour television signal/BBC, OJ EPO 1990, 379).

### Summary of facts and submissions

I. This is an appeal from the refusal by the examining division of European patent application No. 91 919 380.5. The main request then on file was refused for the reasons given in the annex to the communication under Rule 51(4) EPC dated 18 March 1997. The applicant did not approve the text of the auxiliary request as proposed for grant in the communication under Rule 51(4) EPC.

II. The reasons given in the annex to the communication under Rule 51(4) EPC for refusing the main request were inter alia that independent claim 4, which was directed to a record carrier on which a coded picture is recorded in a novel format, was not clear, and that the subject-matter of this claim lacked novelty and was excluded from patentability by Article 52(2)(d) and (3) EPC. The following prior art document was referred to:

D1: US-A-4 914 515.

III. Following a telephone interview with the rapporteur the appellant filed amendments to the claims and description. Independent claims 1, 4 and 7 (main request) now read as follows:

1. "A picture retrieval system comprising a record carrier and a read device, a coded picture composed of consecutive coded picture lines being recorded in a contiguous track of the

constitue pas une présentation d'informations en tant que telle et n'est donc pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d) et (3) CBE (point 3.3 des motifs).

II. Les données fonctionnelles incluent en l'occurrence une structure de données définie en des termes (dans ce cas précis synchronisations de lignes d'image codées, numéros de ligne et adresses) qui comprennent intrinsèquement les caractéristiques techniques du système (en l'occurrence le dispositif de lecture et le support d'enregistrement) dans lequel fonctionne le support d'enregistrement (par extension par analogie des constatations faites dans la décision T 163/85, Signal de télévision couleur/BBC, JO OEB 1990, 379).

### Exposé des faits et conclusions

I. La Chambre a été saisie d'un recours formé contre le rejet par la division d'examen de la demande de brevet européen n° 91 919 380.5. La requête principale figurant à l'époque dans le dossier avait été rejetée pour les motifs exposés dans l'annexe à la notification émise le 18 mars 1997 conformément à la règle 51(4) CBE. Le demandeur n'avait pas donné son accord sur le texte selon la requête subsidiaire que la division d'examen lui avait proposé en vue de la délivrance dans sa notification émise conformément à la règle 51(4) CBE.

II. Les motifs indiqués dans l'annexe à cette notification annonçant le rejet de la requête principale étaient, entre autres, que la revendication indépendante 4, qui concernait un support d'enregistrement sur lequel une image codée était enregistrée dans un nouveau format, n'était pas claire et que l'objet de cette revendication était dépourvu de nouveauté et par ailleurs exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d) et (3) CBE. Il était fait référence à ce propos au document :

D1 : US-A-4 914 515, appartenant à l'état de la technique.

III. A la suite d'un entretien téléphonique avec le rapporteur de la Chambre, le demandeur a déposé des modifications des revendications et de la description. Les revendications indépendantes 1, 4 et 7 (requête principale) sont désormais formulées comme suit :

1. "Un système de recherche d'images comprenant un support d'enregistrement et un dispositif de lecture, une image codée composée de lignes consécutives d'image

mit Adressen versehenen angrenzenden Spur des Aufzeichnungsträgers aufgezeichnet ist und die Lesevorrichtung einen Lesekopf zum Lesen der aufgezeichneten codierten Bildzeilen mittels Scannen der Spur sowie Mittel umfaßt, mit denen der Lesekopf zu einem Spurabschnitt mit einer ausgewählten Adresse hin bewegt werden kann, dadurch gekennzeichnet, daß zusammen mit den codierten Bildzeilen Informationen über die Zeilensynchronisation und Zeilennummern auf dem Datenträger gespeichert sind, wobei jede Zeilennummer die Sequenznummer der betreffenden codierten Bildzeile in dem codierten Bild und jede Information über die Zeilensynchronisation den Beginn der betreffenden codierten Bildzeile bezeichnet, die codierten Bildzeilen eine variable Codelänge aufweisen, Adressen für eine Zahl, die kleiner ist als die Gesamtzahl der codierten Bildzeilen des codierten Bildes, ebenfalls auf dem Aufzeichnungsträger aufgezeichnet sind und angeben, wo die betreffenden Bildzeilen auf der Spur aufgezeichnet sind, die Vorrichtung Mittel umfaßt zur Auswahl einer codierten Bildzeile aus einem ausgewählten codierten Bild, Mittel zum Lesen der aufgezeichneten Adressen für eine Zahl, die kleiner ist als die Gesamtzahl der Bildzeilen des ausgewählten Bildes, Mittel, die anhand der so gelesenen Adressen einen Spurabschnitt auswählen, der vor dem Spurabschnitt liegt, an dem die Aufzeichnung der ausgewählten codierten Bildzeile beginnt, Mittel, die bewirken, daß der Lesekopf zu dem ausgewählten Spurabschnitt hin bewegt wird, sowie Mittel, die anschließend anhand der gelesenen Zeilennummern und Informationen über die Zeilensynchronisation die Information über den Beginn der ausgewählten codierten Bildzeile erkennen."

4. "Aufzeichnungsträger zur Anwendung in dem System nach Anspruch 1, wobei ein codiertes Bild, bestehend aus aufeinanderfolgenden codierten Bildzeilen variabler Länge, auf einer mit Adressen versehenen angrenzenden Spur des Aufzeichnungsträgers aufgezeichnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß zusammen mit den codierten Bildzeilen Informationen über die Zeilensynchronisation und Zeilennummern auf dem Aufzeichnungsträger aufgezeichnet sind, wobei jede Zeilennummer die Sequenznummer der betreffenden codierten Bildzeile in dem codierten Bild und jede Information über die Zeilensynchronisation den

record carrier, which track has been provided with addresses, the read device comprising a read head for reading the recorded coded picture lines by scanning the track, means for moving the read head to a track portion having a selected address, characterized in that together with the coded picture lines line synchronizations and line numbers have been recorded on the record carrier, each line number specifying the sequence number of the relevant coded picture line in the coded picture, and each line synchronization specifying the beginning of the relevant coded picture line, the coded picture lines having a variable code length, addresses for a number smaller than the total number of coded picture lines of the coded picture being also recorded on the record carrier, which addresses specify where the relevant picture lines have been recorded in the track, the device comprising means for selecting a coded picture line within a selected coded picture, means for reading recorded addresses for a number smaller than the total number of picture lines of the selected picture, means for selecting on the basis of the addresses thus read a track portion situated before the track portion where the recording of the selected coded picture line begins, and means for causing the read head to be moved to the selected track portion, and means for subsequently detecting the read-out of the beginning of the selected coded picture line on the basis of the read-out line numbers and line synchronisation."

4. "A record carrier for use in the system as claimed in claim 1, a coded picture composed of consecutive variable length coded picture lines being recorded in a contiguous track of the record carrier, which track has been provided with addresses, characterized in that together with the coded picture lines line synchronizations and line numbers have been recorded on the record carrier, each line number specifying the sequence number of the relevant coded picture line in the coded picture, and each line synchronization specifying the beginning of the relevant coded picture line, the coded picture lines having a variable code length,

codée enregistrée sur une piste contiguë du support d'enregistrement, laquelle piste a été munie d'adresses, le dispositif de lecture comprenant une tête de lecture pour lire les lignes de l'image codée enregistrée en balayant la piste, un moyen permettant de déplacer la tête de lecture vers une portion de piste dont l'adresse a été sélectionnée, caractérisé en ce que, outre les lignes d'image codée, des synchronisations de lignes et des numéros de lignes ont été enregistrés sur le support d'enregistrement, chaque numéro de ligne spécifiant le numéro de séquence de la ligne d'image codée pertinente dans l'image codée et chaque synchronisation de ligne spécifiant le début de la ligne d'image codée pertinente, les lignes d'image codée ayant une longueur de code variable, des adresses pour un nombre de lignes d'image codée inférieur au nombre total de lignes d'image codée de ladite image codée étant également enregistrées sur le support d'enregistrement, ces adresses spécifiant l'endroit de la piste où les lignes d'image pertinentes ont été enregistrées, le dispositif comprenant un moyen permettant de sélectionner une ligne d'image codée au sein d'une image codée sélectionnée, un moyen permettant de lire des adresses enregistrées pour un nombre de lignes d'image inférieur au nombre total de lignes d'image de l'image sélectionnée, un moyen permettant d'effectuer une sélection sur la base des adresses qui ont été lues afin de lire une portion de piste située avant la portion de piste où commence l'enregistrement de la ligne d'image codée qui a été sélectionnée, un moyen permettant d'amener la tête de lecture sur la portion de piste sélectionnée et un moyen pour détecter ensuite la lecture du début de la ligne d'image codée sélectionnée sur la base des numéros de ligne et de la synchronisation de ligne qui ont été lus."

4. "Un support d'enregistrement destiné à être utilisé dans le système tel que revendiqué dans la revendication 1, une image codée composée de lignes d'image codée consécutives de longueur variable étant enregistrée sur une piste contiguë du support d'enregistrement, laquelle piste a été pourvue d'adresses, caractérisée en ce que, outre les lignes d'image codée, des synchronisations de lignes et des numéros de ligne ont été enregistrés sur le support d'enregistrement, chaque numéro de ligne spécifiant le numéro de séquence de la ligne d'image codée pertinente, et chaque synchronisation de ligne spécifiant le début de la ligne d'image

Beginn der betreffenden codierten Bildzeile bezeichnet, die codierten Bildzeilen eine variable Codelänge aufweisen, Adressen für eine Zahl, die kleiner ist als die Gesamtzahl der codierten Bildzeilen des codierten Bildes, ebenfalls auf dem Aufzeichnungsträger aufgezeichnet sind und angeben, wo die betreffenden Bildzeilen auf der Spur aufgezeichnet sind."

7. "Lesevorrichtung zur Anwendung in dem System nach Anspruch 1, wobei die Lesevorrichtung einen Lesekopf zum Lesen der aufgezeichneten codierten Bildzeilen mittels Scannen der Spur und Mittel umfaßt, die den Lesekopf zu einem Spurabschnitt mit einer ausgewählten Adresse hin bewegen, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung Mittel umfaßt zur Auswahl einer codierten Bildzeile aus einem ausgewählten codierten Bild, Mittel zum Lesen der aufgezeichneten Adressen für die Zahl, die kleiner ist als die Gesamtzahl der Bildzeilen des ausgewählten Bildes, Mittel, die anhand der so gelesenen Adressen einen Spurabschnitt auswählen, der vor dem Spurabschnitt liegt, an dem die Aufzeichnung der ausgewählten codierten Bildzeile beginnt, Mittel, die bewirken, daß der Lesekopf zu dem ausgewählten Spurabschnitt hin bewegt wird, sowie Mittel, die anschließend anhand der gelesenen Zeilennummern und Informationen über die Zeilensynchronisation die Information über den Beginn der ausgewählten codierten Bildzeile erkennen."

IV. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem zurückgewiesenen Anspruch 4 auf den Träger läßt sich wie folgt zusammenfassen:

i) *Auslegung des Artikels 52 (2) d) EPÜ*

a) Es sei unbedingt zu unterscheiden zwischen dem Begriff "*Wiedergabe*" ("*presentation*") mit der Bedeutung "jemandem etwas zeigen, in die Öffentlichkeit bringen" und dem Begriff "*Darstellung*" ("*representation*") mit der Bedeutung "als Symbol für etwas dienen". Der Ausschluß nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ beziehe sich darauf, daß Informationen **dem Menschen direkt** präsentiert würden. Die einschlägigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA zu diesem Artikel folgten in der Regel dieser Auslegung, etwa im Hinblick auf einen Computerbildschirm wie im Fall T 599/93 vom 4. Oktober 1996 oder einen Anzeiger für Tasten eines Musikinstruments

addresses for a number smaller than the total number of coded picture lines of the coded picture being also recorded on the record carrier, which addresses specify where the relevant picture lines have been recorded in the track."

7. "A read device for use in the system as claimed in claim 1, the read device comprising a read head for reading the recorded coded picture lines by scanning the track, means for moving the read head to a track portion having a selected address, characterized in that the device comprises means for selecting a coded picture line within a selected coded picture, means for reading the recorded addresses for the number smaller than the total number of picture lines of the selected picture, means for selecting on the basis of the addresses thus read a track portion situated before the track portion where the recording of the selected coded picture line begins, and means for causing the read head to be moved to the selected track portion, and means for subsequently detecting the read-out of the beginning of the selected coded picture line on the basis of the read-out line numbers and line synchronizations."

IV. The appellant's arguments in respect of the refused carrier claim 4 can be summarised as follows:

(i) *Interpretation of Article 52(2)(d) EPC*

(a) It was important to distinguish between *presentation*, which meant "to bring into the presence of someone, to bring before the public" and *representation* which meant "to serve as a symbol of". The exclusion under Article 52(2)(d) and (3) EPC related to bringing information **directly to a human**. The decisions of the EPO Boards of Appeal referring to this article usually related to this interpretation, eg on a computer screen as in case T 599/93 dated 4 October 1996, or visible marking of musical keys as in decision T 603/89, Marker/BEATTIE (OJ EPO 1992, 230). This interpretation was also confirmed by the German text of Article 52(2)(d) EPC: "die **Wiedergabe**

codée pertinente, les lignes d'image codée ayant une longueur de code variable, des adresses pour un nombre de lignes d'image codée inférieur au nombre total de lignes d'image codée de ladite image codée étant également enregistrées sur le support d'enregistrement, ces adresses spécifiant l'endroit de la piste où les lignes d'image pertinentes ont été enregistrées."

7. "Un dispositif de lecture destiné à être utilisé dans le système tel que revendiqué dans la revendication 1, le dispositif de lecture comprenant une tête de lecture pour lire les lignes d'image codée enregistrées en balayant la piste, un moyen permettant de déplacer la tête de lecture vers une portion de piste ayant une adresse sélectionnée, caractérisé en ce que le dispositif comprend un moyen permettant de sélectionner une ligne d'image codée dans une image codée sélectionnée, un moyen permettant de lire les adresses enregistrées pour un nombre de lignes d'image inférieur au nombre total de lignes d'image dans l'image sélectionnée, un moyen permettant d'effectuer une sélection sur la base des adresses qui ont été lues afin de lire une portion de piste située avant la portion de piste où commence l'enregistrement de la ligne d'image codée sélectionnée, un moyen permettant d'amener la tête de lecture sur la portion de piste sélectionnée, et un moyen pour détecter ensuite la lecture du début de la ligne d'image codée sélectionnée sur la base des numéros de ligne et de la synchronisation de lignes qui ont été lus."

IV. Les arguments avancés par le requérant au sujet de la revendication 4 relative au support qui avait été rejetée par la division d'examen peuvent se résumer comme suit :

i) *Interprétation de l'article 52(2)d) CBE*

a) Il est important de distinguer entre *présentation*, qui signifie "mettre en présence de quelqu'un, apporter devant le public" et *représentation*, qui signifie "servir de symbole de quelque chose". L'exclusion énoncée à l'article 52(2)d) et (3) CBE vise l'apport **direct** d'informations à un être humain. Les décisions des chambres de recours de l'OEB qui font référence à cet article concernent habituellement cette interprétation, p. ex. s'agissant de la présentation d'informations sur un écran d'ordinateur comme dans la décision T 599/93 en date du 4 octobre 1996, ou du repérage visible de touches d'instrument de musique comme dans la décision T 603/89, Echelle-repère/BEATTIE

wie in der Entscheidung T 603/89, Anzeiger/BEATTIE (ABI. EPA 1992, 230). Diese Auslegung werde auch durch die deutsche Fassung des Artikels 52 (2) d) EPÜ bestätigt, wo von der "Wiedergabe von Informationen" (Hervorhebung durch die Beschwerdeführerin) die Rede sei.

b) Mit der "Darstellung" ("*representation*") hingegen sei eine normale technische Maßnahme gemeint, bei der ein physikalisches Signal für eine Information stehe – z. B. eine elektrische Ladung in einem Kondensator, die eine logische 0 oder 1 darstelle. Dies entspreche insofern der wörtlichen Bedeutung des Begriffs "Darstellung", als bestimmten physikalischen Parameterwerten eine Bedeutung zugeordnet sei, z. B. im Fall von Signalen zur Bezeichnung eines Bankkontos. Bei einer Datenverarbeitungsanlage werde deshalb automatisch davon ausgegangen, daß elektrische oder logische Signale Informationen darstellten. Artikel 52 (2) d) EPÜ dürfe nicht dahingehend ausgelegt werden, daß technische Sachverhalte lediglich deshalb ausgeschlossen würden, weil es sich um eine Darstellung handele.

c) Anzumerken sei ferner, daß an der Konfusion, was die Auslegung des Begriffs "Wiedergabe" ("*presentation*") angehe, die Richtlinien für die Prüfung im EPA, C-IV, 2.3 nicht ganz unschuldig seien. Dort werde nämlich der Wortlaut des Artikels 52 (2) d) EPÜ (in der englischen Fassung) wie folgt umschrieben: "Any representation [Hervorhebung durch die Beschwerdeführerin] of information characterized solely by the content of the information is not patentable." ("Jede Art der Wiedergabe von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der Informationen gekennzeichnet wird, ist nicht patentierbar.") Diese breitere Auslegung werde durch Beispiele belegt, bei denen es sich zum Teil tatsächlich um die Wiedergabe von Informationen handele, z. B. bei Büchern oder Verkehrszeichen, während andere eher Darstellungen von Informationen seien, die auf einem Träger aufgezeichnet seien, etwa die in der Beispielliste aufgeführten Schallplatten, die durch das Musikstück gekennzeichnet seien, oder Magnetbänder mit einem Computerprogramm. Während Bücher aufgrund des Artikels 52 (2) d) EPÜ auszuschließen seien, weil ihr Inhalt dem Leser dargeboten werde, sollten Schallplatten nicht unter diesen Ausschluß fallen, da sie Träger darstellten, die physikalische Vorgänge enthielten, die von einer Lesevorrichtung als Symbole entschlüsselt würden. Allerdings wäre bei Schallplatten auch ein Ausschluß

von Informationen" (appellant's emphasis).

(b) In contrast *representation* was a normal technical measure in which a physical signal represented information, eg an electrical charge in a capacitor representing a logical 0 or 1. This complied with the literal meaning of representation in that a meaning had been assigned to certain physical parameter values, eg signal values taking the place of one's bank account. Hence, when discussing a technical data processing system, it was automatically assumed that electrical or logical signals represented information. Article 52(2)(d) EPC could not be interpreted as excluding technical matter solely because it was a representation.

(c) It should also be noted that some confusion as to the interpretation of "presentations" was caused by the Guidelines for examination in the EPO, C-IV, 2.3. There the text of Article 52(2)(d) EPC was paraphrased as: "Any representation (appellant's emphasis) of information characterized solely by the content of the information, is not patentable". This broadened interpretation was illustrated by examples, some of which were indeed presentations of information, eg a book or a traffic sign, and others of which were in fact representations of information recorded on a carrier, eg a gramophone record characterised by the musical work and a magnetic tape carrying a computer program were mentioned. Whereas the book may be excluded based on Article 52(2)(d) because it brought its content to a human, the gramophone record should not be excluded under this head since it constituted a carrier comprising physical phenomena to be interpreted by a reading device as symbols. However the gramophone record could be excluded because its contribution to the art was not technical, ie its information content (the musical work) was novel but no technical considerations were involved; cf decision T 769/92, General purpose management system/SOHEI (OJ EPO 1995, 525). A further reason for exclusion might be under Article 52(2)(b) EPC, because the musical work could be considered an aesthetic creation.

(JO OEB 1992, 230). Selon le requérant, cette interprétation trouve également une confirmation dans le texte allemand de l'article 52(2)d) CBE : "die **Wiedergabe** von Informationen" (expression soulignée par le requérant).

b) En revanche, la *représentation* constitue une mesure technique normale dans laquelle un signal physique représente des informations, p. ex. une charge électrique dans un condensateur représentant un 0 ou un 1 logique, ce qui correspond au sens littéral de la représentation du fait qu'un sens a été attribué à certaines valeurs de paramètres physiques, p. ex. des valeurs de signaux représentant un numéro de compte bancaire. Donc, lorsque l'on parle d'un système technique de traitement des données, on suppose automatiquement que des signaux électriques ou logiques représentent des informations. Selon le requérant, il ne peut être considéré que l'article 52(2)d) CBE exclut un objet technique du seul fait qu'il s'agit d'une représentation.

c) Toujours selon le requérant, il est également à noter que l'interprétation donnée du mot "présentations" prête quelque peu à confusion dans le point C-IV, 2.3 des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, dans lequel le texte de l'article 52(2)d) CBE a été paraphrasé comme suit : "Est exclue de la brevetabilité toute représentation (c'est le requérant qui souligne) d'informations qui n'est caractérisée que par l'information qu'elle contient". A l'appui de cette interprétation au sens large, il était cité dans ce passage un certain nombre d'exemples, dont certains étaient effectivement des présentations d'informations, p. ex. un livre ou un panneau de signalisation routière, et dont d'autres étaient en fait des représentations d'informations enregistrées sur un support, p. ex. un disque caractérisé par le morceau de musique enregistré, et une bande magnétique sur laquelle est enregistré un programme d'ordinateur. S'il est possible d'exclure le livre de la brevetabilité sur la base de l'article 52(2)d), du fait qu'il expose son contenu à un être humain, il n'est pas possible d'exclure le disque à ce titre, car il s'agit d'un support faisant intervenir des phénomènes physiques à interpréter comme des symboles par un dispositif de lecture. Le disque peut toutefois être exclu de la brevetabilité parce que sa contribution par rapport à l'état de la technique n'est pas d'ordre technique, c.-à-d. parce que, bien que nouvelle, l'information

denkbar, weil sie keinen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisteten, da ihr Informationsgehalt (das Musikstück) zwar neu sei, aber keine technischen Überlegungen erforderlich mache; vgl. Entscheidung T 769/92, universelles Verwaltungssystem/SOHEI (ABl. EPA 1995, 525). Ein weiterer Ausschließungsgrund wäre unter Umständen in Artikel 52 (2) b) EPÜ zu sehen, da das Musikstück als ästhetische Formschöpfung gelten könnte. Die als Beispiel genannten Magnetbänder, die durch die auf ihnen gespeicherten Daten oder Programme gekennzeichnet seien, sollten ebenfalls nicht nach Artikel 52 (2) d) EPÜ vom Patentschutz ausgenommen werden, weil es sich hierbei nicht um eine Wiedergabe von Informationen für den Menschen, sondern um die Darstellung eines Programms handele, das von einem geeigneten Computer gelesen werden könne. Somit könne ein solches Band nur nach Artikel 52 (2) c) EPÜ ausgeschlossen werden, während ein Protokoll desselben Computerprogramms auf Papier eine Informationswiedergabe darstelle, die als solche nach Artikel 52 (2) d) EPÜ auszuschließen sei.

d) Bei dem Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 sei die Information über den Zugriff auf das codierte Bild in der dafür bereitgestellten Datenstruktur enthalten und sei somit eine Darstellung ("**representation**") der Information, während der Informations**gehalt** eine technische Funktion habe. Diese Darstellung der Information könne vom Menschen nicht unmittelbar genutzt werden, sondern müsse erst mit technischen Mitteln, nämlich mit der Lesevorrichtung, verarbeitet werden, die die Bits in der Datenstruktur aufschlüsseln könne. Daher sei Artikel 52 (2) d) EPÜ auf den Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 nicht anzuwenden.

ii) "*Erfindung*" im Sinn des Artikels 52 (1) EPÜ

a) Gebiet der Erfindung – Aufgabe und Lösung

Auch wenn der in Artikel 52 (1) EPÜ vorkommende Begriff der Erfindung im EPÜ nicht ausdrücklich positiv definiert sei, sei doch in Regel 27 EPÜ festgeschrieben, daß sich eine Erfindung auf ein technisches Gebiet beziehen müsse und daß mit dem beanspruchten Gegenstand eine technische Aufgabe gelöst werden müsse.

Der Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 beziehe sich auf das Gebiet des Speicherns und Wieder-

The example of a magnetic computer tape characterized by the data or program recorded should not be excluded under Article 52(2)(d) either, because it was not a presentation of information for a human but a representation of a program readable by a suitable computer. Hence such a tape could only be excluded under Article 52(2)(c) EPC, whereas a listing of the same computer program on paper might constitute a presentation of information excluded as such by Article 52(2)(d).

(d) In the record carrier of claim 4 the information about the accessibility of the coded picture was embodied in the picture access data structure, ie a **representation** of information, while the **content** of the information had a technical function. This **representation** of information was not directly usable by a human, but needed to be processed by technical means, ie the reading device, which could interpret the bits in the data structure. Hence Article 52(2)(d) EPC was not applicable to the record carrier of claim 4.

(ii) "*Invention*" within the meaning of Article 52(1) EPC

(a) Field of invention – problem and solution

Although the concept of invention used in Article 52(1) EPC was not explicitly defined in a positive sense in the EPC, Rule 27 implied that an invention should relate to a technical field and that the claimed subject-matter should be a solution to a technical problem.

The record carrier according to claim 4 related to the field of picture storage and retrieval. Clearly this was

qu'il contient (l'oeuvre musicale) ne fait pas intervenir de considérations techniques ; cf. décision T 769/92, Système de gestion universel/SOHEI (JO OEB 1995, 525). Le disque pourrait également être exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)b) CBE, au motif que le morceau de musique pourrait être considéré comme une création esthétique. Autre exemple cité, une bande magnétique pour ordinateur caractérisée par les données ou le programme enregistrés sur cette bande ne doit pas elle non plus être exclue de la brevetabilité au titre de l'article 52(2)d) CBE, parce qu'il ne s'agit pas d'une présentation d'informations à un être humain, mais d'une représentation d'un programme pouvant être lue par un ordinateur approprié. C'est pourquoi une telle bande ne pourrait être exclue de la brevetabilité qu'au titre de l'article 52(2)c) CBE, tandis qu'un listage sur papier de ce même programme d'ordinateur pourrait constituer une présentation d'informations exclue en tant que telle de la brevetabilité par l'article 52(2)d) CBE.

d) Sur le support d'enregistrement selon la revendication 4, les informations concernant la possibilité d'accéder à l'image codée sont incorporées dans la structure des données d'accès à l'image, c.-à-d. dans une **représentation** des informations, tandis que le **contenu** des informations a une fonction technique. Cette **représentation** d'informations n'est pas directement utilisable par un être humain, mais doit être traitée par un moyen technique, à savoir le dispositif de lecture, qui peut interpréter les bits dans la structure de données. C'est pourquoi, selon le requérant, l'article 52(2)d) CBE n'est pas applicable au support d'enregistrement selon la revendication 4.

ii) "*Invention*" au sens de l'article 52(1) CBE

a) Domaine de l'invention – problème et solution

Selon le requérant, bien que le concept d'invention utilisé à l'article 52(1) CBE ne soit pas expressément défini en termes positifs dans la CBE, la règle 27 implique qu'une invention doit se rapporter à un domaine technique et que l'objet revendiqué doit constituer la solution d'un problème technique.

Le support d'enregistrement selon la revendication 4 se rapporte au domaine du stockage et de la recher-

auffindens eines Bildes. Es handele sich also eindeutig um ein technisches Gebiet, weil die Speicherung durch die physikalischen Eigenschaften des Aufzeichnungsmittels realisiert werde, die wiederum von einer technischen Vorrichtung erkannt und mit elektronischen Mitteln decodiert und angezeigt würden. Die Merkmale des Speicher- und Wiederauffindungssystems seien technischer Natur, da das Wiederauffinden nicht vom Menschen ausgeführt werden könne und der direkte Zugriff auf die gespeicherten Bilder mit den Sinnesorganen des Menschen nicht möglich sei. Außerdem stelle die Herstellung von Aufzeichnungsträgern und ihres Informationsgehalts eine gewerbliche Tätigkeit dar.

Der Erfindung liege die technische Aufgabe zugrunde, "aufgezeichnete Bilddaten, die für jeden Teil (d. h. Ausschnitt) eines Bildes problemlos zugänglich sind", bereitzustellen.

Diese Aufgabe werde mit dem erfindungsgemäßen Aufzeichnungsträger gelöst, der die codierten Bilder **und die Datenstruktur für den Zugriff auf die Bilddaten** enthalte. Diese Struktur sei eindeutig technischer Art, da sie die Funktion habe, den Betrieb der Wiederauffindungsvorrichtung zu steuern; vgl. T 110/90, editierbare Dokumentenform/IBM (ABI. EPA 1994, 557, Nr. 4 der Entscheidungsgründe), die den Steuerzeichen für den Drucker technischen Charakter attestiere, weil sie den Betrieb der Druckvorrichtung steuern.

Somit stelle der Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4, der die Datenstruktur für den Zugriff auf die Bilddaten enthalte, die technische Lösung einer technischen Aufgabe und damit eine Erfindung im Sinn des Artikels 52 (1) EPÜ dar.

b) Technischer Charakter des neuen Merkmals, nämlich der Datenstruktur

Das neue technische Merkmal im Sinn der Regel 29 (1) b) EPÜ sei bei der Erfindung nach Anspruch 4 die Datenstruktur für den Zugriff auf die Bilddaten.

Die technische Natur dieser Datenstruktur leite sich vor allem daraus her, daß das System ohne einen Aufzeichnungsträger, auf dem die Datenstruktur nach Anspruch 4 aufgezeichnet sei, nicht funktioniere. Die Bilder auf diesem Aufzeichnungsträger

a technical field, because the storage was realised in physical properties of the recording medium which properties were to be detected by a technical device and to be decoded and displayed by electronic means. The features of the storage and retrieval system were technical in that the retrieval could not be performed by a human and stored pictures could not be accessed directly via his senses. Moreover the production of record carriers and their information content was an industrial activity.

The technical problem to be solved by the invention was to provide "recorded picture data suitable for easy access to any part (ie cut-out) of a picture".

The solution to the problem was the record carrier according to the invention carrying the coded pictures **and the picture access data structure**. This structure clearly was of a technical nature in that its function was to control the operation of the retrieval device; cf decision T 110/90, Editable document form/IBM (OJ EPO 1994, 557, reasons 4), in which a technical nature was credited to printer control characters, because such characters controlled the operation of the printing device.

Hence, the record carrier of claim 4 comprising the picture access data structure was a technical solution to a technical problem and constituted an invention in the sense of Article 52(1) EPC.

(b) Technical character of the novel feature – the data structure

The novel technical feature of the invention of claim 4 within the meaning of Rule 29(1)(b) EPC was the picture access data structure.

The technical nature of the data structure could in the first place be derived from the fact that the system could not function without a record carrier on which the data structure as specified in claim 4 was recorded. Pictures on such a record carrier

che d'images. Il s'agit clairement d'un domaine technique, car le stockage est réalisé sous forme de propriétés physiques du support d'enregistrement, lesquelles propriétés doivent être détectées par un dispositif technique et décodées et affichées par un moyen électronique. Les caractéristiques du système de stockage et de recherche sont d'ordre technique, du fait que la recherche ne peut être effectuée par un être humain et que l'être humain ne peut accéder directement par ses sens aux images enregistrées. En outre, la production de supports d'enregistrement et des informations qu'ils contiennent est une activité industrielle.

Le problème technique à résoudre par l'invention consiste à fournir des "données d'image enregistrée permettant d'accéder facilement à n'importe quelle partie (p. ex. une découpe) d'une image".

La solution du problème réside dans le support d'enregistrement selon l'invention, sur lequel sont enregistrées les images codées **et la structure de données d'accès aux images**. Cette structure est incontestablement de nature technique, car sa fonction est de commander le fonctionnement du dispositif d'extraction d'image ; cf. décision T 110/90, document présenté sous une version susceptible d'être éditée/IBM (JO OEB 1994, 557, point 4 des motifs), dans laquelle il a été considéré que des caractères de commande d'imprimante constituent des caractéristiques techniques, du fait qu'ils commandent le fonctionnement du dispositif d'impression.

Selon le requérant, le support d'enregistrement selon la revendication 4 comprenant la structure de données d'accès aux images constitue donc une solution technique à un problème technique et doit être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

b) Caractère technique de la caractéristique nouvelle – la structure des données

Selon le requérant, la caractéristique technique nouvelle au sens de la règle 29(1)(b) CBE de l'invention selon la revendication 4 est la structure des données d'accès aux images.

La nature technique de cette structure des données peut en premier lieu tenir au fait que le système ne peut fonctionner sans un support de données sur lequel est enregistrée la structure de données telle que spécifiée dans la revendication 4. Les

könnten nur mit einer Vorrichtung nach Anspruch 7 wiedergegeben werden, und umgekehrt könne eine solche Wiedergabevorrichtung ihre Aufgabe (schnelle Anzeige von Teilen des gespeicherten Bildes) nur mit einem solchen Aufzeichnungsträger erfüllen. Der Aufzeichnungsträger enthalte die benötigte Datenstruktur, und die Wiederauffindungsvorrichtung umfasse Mittel, die durch diese Datenstruktur gesteuert würden. Die wesentlichen Bestandteile des erfinderschen Gegenstands befänden sich teils im Wiedergabegerät, teils im Aufzeichnungsträger. Wie also könne man einem System technische Merkmale bescheinigen und gleichzeitig dem Aufzeichnungsträger jegliches technische Merkmal absprechen?

Die Entscheidung T 163/85, Farbfernsehsignal/BBC (ABI. EPA 1990, 379), sei besonders relevant, wenn es darum gehe, den Informationsgehalt als technisch oder als nichttechnisch einzustufen. Die Nummer 2 der Entscheidungsgründe laute wie folgt (Hervorhebungen durch die Beschwerdeführerin):

*"...das beanspruchte Fernsehsignal [könnte] als Wiedergabe von Informationen betrachtet werden, die ja als solche gemäß Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist. Das beanspruchte Fernsehsignal scheint jedoch mehr zu sein als eine bloße Wiedergabe von Informationen "als solche". Tatsächlich enthält es inhärent die technischen Merkmale des Fernsehsystems, in dem es verwendet wird; es gibt zwar Informationen wieder, diese Informationen weisen jedoch genau die technischen Merkmale des Systems auf, in dem das Signal vorkommt. Die Kammer hält es für richtig, bei der Informationswiedergabe zwischen **zwei Arten von Informationen** zu unterscheiden. Danach kann zwar ein Fernsehsystem, das **lediglich durch die Informationen an sich gekennzeichnet ist, z. B. durch bewegte Bilder, die nach einem TV-Standard signal moduliert werden**, unter die Ausschlußbestimmung des Artikels 52 (2) d) und (3) EPÜ fallen, nicht jedoch ein Fernsehsignal, das so definiert ist, daß es **inhärent die technischen Merkmale des Fernsehsystems aufweist, in dem es vorkommt.**"*

Das erfindungsgemäße Speichersystem und Wiederauffindungssystem sei eindeutig nicht durch die **Informationen an sich**, z. B. den

could only be reproduced on a device according to claim 7 and, conversely, such a playback device could only exercise its function (fast display of parts of the stored pictures) using such a record carrier. The record carrier embodied the necessary data **structure** and the retrieval device comprised means controlled by this data structure. The essential elements of the inventive subject-matter were partly included in the player and partly in the record carrier. So how could the system comprise technical features, and at the same time the record carrier be devoid of any technical feature?

Decision T 163/85, Colour television signal/BBC (OJ EPO 1990, 379) was particularly relevant for classifying the content of the information as technical or non-technical. Reason 2 of the decision was worded as follows (appellant's emphasis):

*... the TV signal as claimed could be considered as a presentation of information, which, as such, is excluded from patentability according to Article 52(2)(d) and (3) EPC. However, the TV signal as claimed seems to be more than a mere presentation of information "as such". In fact, the TV signal as claimed inherently comprises the technical features of the TV system in which it is being used and if it is considered to present information then it represents exactly that kind of information which exhibits the technical features of the system in which it occurs. The Board considers it to be appropriate to distinguish between **two kinds of information**, when discussing its presentation. According to this distinction, a TV system **solely characterised by the information per se, eg moving pictures, modulated upon a standard TV signal**, may fall under the exclusion of Article 52(2)(d) and (3) EPC, but not a TV signal defined in terms which **inherently comprise the technical features of the TV system in which it occurs...**"*

The picture storage and retrieval system of the present invention clearly was not characterised by the **information per se**, eg content of still

images figurant sur un tel support d'enregistrement ne peuvent être reproduites que sur un dispositif selon la revendication 7 et, inversement, un tel dispositif de reproduction ne peut exercer sa fonction (affichage rapide de parties des images enregistrées) qu'à l'aide d'un tel support d'enregistrement. Le support d'enregistrement réalise la **structure** de données nécessaire, et le dispositif de recherche comprend le moyen contrôlé par cette structure de données. Les éléments essentiels de l'objet de l'invention font partie les uns du lecteur, les autres du support d'enregistrement. Comment le système pourrait-il donc comprendre des caractéristiques techniques s'il est considéré en même temps que le support d'enregistrement est dénué de toute caractéristique technique ?

La décision T 163/85, Signal de télévision couleur/BBC (JO OEB 1990, 379), est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer si le contenu des informations est d'ordre technique ou non technique. Le point 2 des motifs est libellé comme suit (c'est le requérant qui a souligné certains passages) :

*"... le signal de télévision revendiqué pouvait être considéré comme une présentation d'informations, laquelle, en tant que telle, est exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d) et (3) CBE. Toutefois, il semble que le signal de télévision revendiqué soit plus qu'une simple présentation d'informations "en tant que telle". En fait, il comprend intrinsèquement les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel il est utilisé, et si l'on considère qu'il présente des informations, c'est très exactement ce type d'informations qui présente les caractéristiques techniques du système dans lequel ce signal apparaît. La Chambre considère qu'il convient de faire la distinction entre **deux types d'informations**, lorsqu'il est question de présentation d'informations. C'est ainsi qu'un système de télévision **caractérisé uniquement par les informations en tant que telles, par exemple des images en mouvement, modulées sur un signal de télévision standard**, peut être exclu de la brevetabilité en application de l'article 52(2)d) et (3) CBE, sans que cela soit le cas pour un signal de télévision dont **la définition comprend intrinsèquement les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel ce signal apparaît ...**"*

Le système d'enregistrement et de recherche d'images selon la présente invention n'est de toute évidence pas caractérisé par les **informations en**



Inhalt unbewegter Bilder, gekennzeichnet. Wie bei dem Fernsehsignal spiele der Inhalt der gespeicherten Bilder, z. B. Landschaften, Farben usw., keine Rolle und sei nicht Gegenstand der Erfindung.

Nach der Entscheidung T 163/85 enthalte die beanspruchte Datenstruktur (Informationsstruktur) inhärent die technischen Merkmale des Systems zur Bildspeicherung und -wiederauffindung, nämlich die Daten zur Steuerung des Schnellabrufs. **Diese zweite Art der Bildinformation**, die in dem strittigen System zur Bildspeicherung und -wiederauffindung vorkomme, sei eindeutig technischer Natur.

Es sei darauf hinzuweisen, daß die Kammer das Fernsehsignal als Darstellung der Information eingestuft habe. Damit habe sie einen Träger, der durch die Darstellung von Informationen gekennzeichnet sei, zur Patentierung zugelassen, weil sein Inhalt im Fernsehempfänger eine technische Funktion habe.

Schließlich sei festzuhalten, daß zwischen der Anspruchskategorie eines **Signals** und derjenigen eines **Aufzeichnungsträgers** bei der Patentierung kein Unterschied gemacht werden sollte. Bei einem (Analog-)Signal werde (fortlaufenden) physikalischen Parametern eine Bedeutung zugeordnet, deren Kenntnis eine Voraussetzung für die Darstellung sei; so entspreche z. B. die Amplitude eines elektromagnetischen Felds zu einem bestimmten Zeitpunkt nach einem Synchronisationsimpuls einer bestimmten Intensität eines Pixels auf dem Fernsehbildschirm. Bei einem auf einem Aufzeichnungsträger "eingefrorenen" digitalen Signal werde (einzelnen) physikalischen Parametern eine bestimmte Bedeutung zugeordnet; so entspreche z. B. das Reflexionsvermögen bzw. das fehlende Reflexionsvermögen eines kleinen Teils einer Spur auf einer CD einem bestimmten Schalldruck, der dann vom Audiosystem wiedergegeben werden müsse. Bei einem Signal oder einem Aufzeichnungsträger stelle die Datenstruktur (Informationsstruktur) ein funktionelles technisches Merkmal dar.

Aus all dem sei zu schließen, daß die erfindungsgemäße neue Datenstruktur (Informationsstruktur) technischer Natur sei und deshalb eine "Erfindung" im Sinn des Artikels 52 (1) EPU darstelle.

pictures. As with the TV signal the contents of the stored pictures, eg scenery, colours, etc., were irrelevant and not the subject of the invention.

Following T 163/85 the claimed data (information) **structure** inherently comprised the technical features of the picture storage and retrieval system, ie control data for controlling fast retrieval. **This second kind of picture information** occurring in the picture storage and retrieval system in question clearly had a technical nature.

It should be noted that the board classified the TV signal as a **representation** of information. Hence, the board did grant a carrier characterised by a **representation** of information because its content had a technical function in the TV receiver.

Finally it was to be noted that no distinction regarding patentability should be made between the claim categories of a **signal** and a **record carrier**. In an (analog) signal a meaning was assigned to (continuous) physical parameters, which assignment constituted the a priori knowledge required for representation, eg an amplitude of an electromagnetic field at a specific moment after some sync pulse was deemed to mean a certain intensity of a pixel on the TV screen. In a digital signal 'frozen' on a record carrier a meaning was assigned to (discrete) physical parameters, eg the reflectivity or lack of reflectivity of a small part of a track on a CD was deemed to mean a specified amount of sound pressure to be reproduced by an audio system. In a signal or a record carrier the data (information) **structure** represented a functional, technical feature.

From each of the above arguments it should be concluded that the novel data (information) structure according to the invention had a technical nature and therefore was an 'invention' within the meaning of Article 52(1) EPC.

**tant que telles**, par exemple par le contenu d'images fixes. Comme dans le cas du signal de télévision, le contenu des images enregistrées, par exemple un paysage, des couleurs, etc, n'est pas pertinent et ne constitue pas l'objet de l'invention.

Selon la décision T 163/85, la **structure** de données (d'informations) revendiquée comprend intrinsèquement les caractéristiques techniques du système d'enregistrement et d'extraction d'images, c.-à-d. les données de commande de l'extraction rapide. **Ce second type d'informations image** apparaissant dans le système en question d'enregistrement et d'extraction d'images est manifestement de nature technique.

Il est à noter que la chambre compétente a classé le signal de télévision parmi les **représentations** d'informations, ce qui l'a amenée à considérer comme brevetable un support de données caractérisé par une **représentation** d'informations, parce que son contenu exerce une fonction technique dans le récepteur de télévision.

Enfin, il est à noter qu'il n'y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne la brevetabilité, entre les catégories de revendications relatives à un **signal** et celles relatives à un **support d'enregistrement**. Dans un signal (analogique), il est attribué une signification à des paramètres physiques (continus), et l'attribution de cette signification est a priori nécessaire pour qu'il y ait représentation, comme dans le cas p. ex. d'une amplitude d'un champ électromagnétique relevée à un moment donné après une impulsion synchronisée, qui est censée signifier une certaine intensité d'un pixel sur l'écran de télévision. Dans un signal numérique "gelé" sur un support d'enregistrement, il est attribué une signification à des paramètres physiques (discrets), p. ex. la réflectivité ou l'absence de réflectivité d'une petite partie de piste sur un CD est censée signifier une quantité donnée de pression sonore à reproduire par un système audio. Dans un signal ou un support d'enregistrement, la **structure** de données (d'informations) constitue une caractéristique fonctionnelle, d'ordre technique.

Il convient de conclure de tous les arguments qui viennent d'être exposés que la structure nouvelle de données (d'informations) selon l'invention est de nature technique et constitue donc une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE.

Anzumerken sei auch, daß die Welt-Handelsorganisation (WTO) in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) ihre Mitglieder dazu verpflichtete, Patentschutz "für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik [zu gewähren], sowohl für Erzeugnisse als auch für Verfahren, vorausgesetzt, daß sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind". Die Vertragsstaaten des EPÜ seien alle Mitglieder der WTO, so daß das EPA der Harmonisierungswirkung des Übereinkommens Rechnung tragen müsse; vgl. Entscheidung G 1/83, zweite medizinische Indikation/BAYER (ABI. EPA 1985, 60, Nr. 5 und 6 der Entscheidungsgründe). Insbesondere habe das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) ein brauchbares Kriterium für die Patentierbarkeit von Aufzeichnungsträgern entwickelt. Danach sei Patentschutz unter der Voraussetzung möglich, daß die aufgezeichnete Datenstruktur funktionell sei, was bei der vorliegenden Erfindung eindeutig der Fall sei. Würden Aufzeichnungsträger von der Patentierung ausgeschlossen, so blieben sie im wesentlichen ungeschützt, weil sie eindeutig nicht unter das Urheberrecht fielen (das sich grundsätzlich auf Informationswiedergaben erstreckt, die Originalschöpfungen seien).

### iii) Klarheit und Neuheit

Die Feststellung der Prüfungsabteilung, daß Anspruch 4 nicht klar und auch nicht neu sei, sei darauf zurückzuführen, daß die Prüfungsabteilung die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche, die die Datenstruktur für den Zugriff auf die Bilddaten auf dem Aufzeichnungsträger definierten, unberücksichtigt gelassen und dies damit begründet habe, daß diese Datenstruktur a) nichttechnisch und b) insofern mehrdeutig sei, als sie eine unbegrenzte Anzahl von Auslegungen zulasse. Die Prüfungsabteilung sei zu diesem Fehlschluß gelangt, weil sie der **Funktion** der auf dem Aufzeichnungsträger aufgezeichneten Datenstruktur nicht die ihr gebührende Bedeutung beigemessen habe. Diese Struktur ermögliche nämlich den Schnellzugriff auf jeden ausgewählten Teil des codierten Bildes, z. B. um sich einen ausgewählten Bildbereich heranzuholen. Damit sie diese Funktion erfüllen könne, bedürfe es eines geeigneten Zugriffsmittels, nämlich der Lesevorrichtung des Bildwiederauffindungssystems

It was also to be noted that the World Trade Organization (WTO) required its members via the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) to offer protection "for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application". All contracting states of the EPC were member states of the WTO, so the harmonising effect of the treaty should be taken into consideration by the EPO; cf. decision G 5/83, Second medical indication/EISAI (OJ EPO 1985, 64, reasons 5 and 6). The United States Patent and Trademark Office (USPTO) in particular had developed a workable criterion for patentability for record carriers, ie under the condition that the recorded data structure be functional, which clearly covered the present invention. Furthermore, if the record carrier were to be excluded from patentability it would essentially be unprotected, because it would clearly not be covered by copyright law (which basically covered presentations of information which were original creations).

### (iii) Clarity and novelty

The examining division's finding that claim 4 was not clear and that it lacked novelty resulted from its disregarding the characterising features of the claims, which defined the picture access data structure on the record carrier, on the grounds that this data structure was (a) not technical and (b) ambiguous in the sense that it was capable of an unlimited number of interpretations. The examining division had come to the wrong conclusion because it had not given due weight to the **function** of the picture access data structure recorded on the record carrier, which was to enable fast access to any selected part of the coded picture, eg for zooming in on a selected area of the picture. In order to enable it to carry out its function the picture access data structure had to be accessed with, ie interpreted by, an appropriate access means, namely the reading device of the picture retrieval system of claim 1. The phrase "for use in the system of claim 1" specified the appropriate interpretation of the picture access

Il est également à noter que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a demandé à ses membres via l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) d'offrir une protection "pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle". Tous les Etats parties à la CBE étant membres de l'OMC, l'effet harmonisateur du traité doit être pris en compte par l'OEB; cf. décision G 6/83, Deuxième indication médicale/PHARMAKA (JO OEB 1985, 67, points 5 et 6 des motifs). L'Office des brevets et des marques des Etats-Unis (USPTO) a notamment mis au point un critère qui peut être utilisé pour l'appréciation de la brevetabilité de supports d'enregistrements: il s'agit de savoir si la structure des données enregistrées est fonctionnelle, ce qui est manifestement le cas pour la présente invention. En outre, si le support d'enregistrement devait être exclu de la brevetabilité, il échapperait par essence à toute protection car il ne serait pas protégé par le droit d'auteur (lequel couvre fondamentalement les présentations d'informations qui sont des créations originales).

### iii) Clarté et nouveauté

Selon le requérant, si la division d'examen avait conclu que la revendication 4 n'était pas claire et était dénuée de nouveauté, c'est parce qu'elle avait négligé dans les revendications les caractéristiques distinctives qui définissaient la structure des données d'accès aux images sur le support d'enregistrement, au motif que cette structure de données a) n'était pas de nature technique et b) était ambiguë, en ce sens qu'elle pouvait donner lieu à un nombre illimité d'interprétations. Si la division d'examen en était venue à cette conclusion erronée, c'est parce qu'elle n'avait pas accordé suffisamment d'attention à la **fonction** qu'exerçait la structure des données d'accès aux images enregistrée sur le support d'enregistrement, qui devait permettre un accès rapide à n'importe quelle partie sélectionnée de l'image codée, p. ex. pour faire un zoom sur une zone choisie de l'image. Pour que la structure des données d'accès aux images puisse remplir sa fonction, il fallait y accéder, c.-à-d. l'interpréter,

nach Anspruch 1, die auf die Datenstruktur zugreifen und sie entschlüsseln könne. Die Formulierung "zur Anwendung in dem System nach Anspruch 1" beziehe sich auf die richtige Entschlüsselung der auf dem Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 gespeicherten Datenstruktur für den Zugriff auf die Bilddaten.

V. In ihrem Hauptantrag beantragt die Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Erteilung des Patents auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

**Patentansprüche:** 1 bis 8 (Hauptantrag), eingereicht mit Fax vom 29. Februar 2000.

**Beschreibung:** Seite 1 mit Einlegeblatt 1a, eingereicht mit Schreiben vom 23. Oktober 1995, das am 25. Oktober 1995 einging, Seiten 2 bis 34 und 36 in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 35 in der ursprünglich eingereichten Fassung, jedoch nach Streichung der Zeilen 14 bis 19 (s. Fax vom 29. Februar 2000),

**Zeichnungen:** Blätter 1 bis 16 in der ursprünglich eingereichten Fassung.

#### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.

#### 2. Klarheit

2.1 Diese Patentanmeldung betrifft ein zweiteiliges Bildwiederauffindungssystem, bestehend aus einem Aufzeichnungsträger und einer Lesevorrichtung, also zwei gesonderten, aber zusammenwirkenden Artikeln, die getrennt verkauft werden können, die aber jeder für sich für die Umsetzung komplementärer Aspekte des gleichen erfinderischen Gedankens eigens angepaßt sind. Anspruch 1 ist auf das System gerichtet, während mit Anspruch 4 der Aufzeichnungsträger an sich geschützt werden soll. Bei Erfindungen dieser Art – die landläufig als "Pfeil- und Bogen"- oder "Stecker- und Steckdose"-Erfindungen bekannt sind, in dieser Entscheidung aber als *mehrteilige Erfindungen* bezeichnet werden – entspricht es der üblichen Anspruchsformulierung, im Zusammenhang mit dem Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 anzugeben, daß er "zur Anwendung in dem System nach Anspruch 1" gedacht ist; vgl. Prüfungsrichtlinien, C-III, 3.3 und 3.7a.

data structure realised on the record carrier of claim 4.

V. The appellant's main request is that the decision under appeal be set aside and that a patent be granted on the basis of:

**Claims:** 1 to 8 (main request) faxed on 29 February 2000;

**Description:** page 1 with insert page 1a, filed with letter of 23 October 1995, received 25 October 1995, pages 2 to 34 and 36 as originally filed, page 35 as originally filed but with the deletion of lines 14 to 19 as per fax of 29 February 2000.

**Drawings:** sheets 1 to 16, as originally filed.

#### Reasons for the decision

1. The appeal is admissible.

#### 2. Clarity

2.1 This patent application concerns a two-part picture retrieval system comprising a record carrier and a read device, ie two separate but co-operative articles which may be sold separately, but each of which is specially adapted to implement complementary aspects of the same inventive idea. Claim 1 is directed to the system while claim 4 seeks to protect the record carrier per se. In accordance with a standard claiming practice with inventions of this kind – colloquially referred to as "bow and arrow" or "plug and socket" inventions but which will be referred to in this decision as *distributed inventions* – the record carrier of claim 4 is specified as being "for use in the system as claimed in claim 1"; cf Guidelines for examination at the EPO, C-III, 3.3 and 3.7a.

par un moyen d'accès approprié, à savoir le dispositif de lecture du système d'extraction d'images selon la revendication 1. L'expression "pour être utilisée dans le système selon la revendication 1" précisait l'interprétation qu'il convenait de donner de la structure des données d'accès aux images matérialisée sur le support d'enregistrement selon la revendication 4.

V. A titre de requête principale, le requérant a demandé que la décision attaquée soit annulée et qu'il lui soit délivré un brevet sur la base :

des **revendications** : 1 à 8 (requête principale) transmises par télécopie à l'Office le 29 février 2000 ;

de la **description** : page 1 avec insertion d'une page 1bis, produite par lettre en date du 23 octobre 1995, reçue le 25 octobre 1995, pages 2 à 34 et page 36 telles que déposées initialement, page 35 telle que déposée initialement, mais avec suppression des lignes 14 à 19, comme sur la télécopie en date du 29 février 2000 ;

des **dessins** : feuilles 1 à 16 telles que déposées initialement.

#### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

#### 2. Clarté

2.1 La demande de brevet en cause concerne un système d'extraction d'images composé de deux éléments, à savoir un support d'enregistrement et un dispositif de lecture, c.-à-d. deux produits distincts, mais étroitement liés, qui peuvent être vendus séparément, mais qui sont tous deux conçus spécialement pour la mise en oeuvre d'aspects complémentaires de la même idée inventive. La revendication 1 concerne le système, tandis que la revendication 4 vise à protéger le support d'enregistrement en tant que tel. Comme dans la formulation standard utilisée dans la pratique pour la revendication d'inventions de ce type – que l'on appelle familièrement inventions "arc et flèche" ou "fiche et socle de prise de courant", mais que nous désignerons dans le cadre de la présente décision par le terme *inventions distribuées* –, il est précisé que le support d'enregistrement selon la revendication 4 est "destiné à être utilisé dans le système tel que revendiqué dans la revendication 1" ; cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-III, 3.3 et 3.7a.

2.2 Die Kammer kann sich der Feststellung der Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung nicht ganz anschließen, daß der Anspruch 4 durch die Formulierung *zur Anwendung* nicht eingeschränkt werde. Nach der üblichen Praxis des EPA ist (außer bei genau definierten Ausnahmen wie z. B. im Fall des Artikels 54 (5) EPÜ) die Formulierung *zur Anwendung* in der Bedeutung *für die genannte Anwendung geeignet* zu verstehen. Im vorliegenden Fall heißt dies, daß der Aufzeichnungsträger für die Lesevorrichtung nach Anspruch 1 lesbar sein muß. Obwohl man meinen könnte, daß in Anspruch 4 alle für die Lesbarkeit erforderlichen Merkmale ausdrücklich erwähnt sind, insbesondere das Format, in dem die Bildinformationen aufgezeichnet sind, wird mit der Formulierung *zur Anwendung* mit Bezug auf Anspruch 1 aber dargelegt, wie dieses Format verwendet wird, d. h. der Grund für die Verwendung dieses Formats angegeben und damit der Gegenstand des Schutzbegehrens abgesteckt. Die Formulierung *zur Anwendung* schränkt den Anspruch insoweit ein, als sie Auslegungen ausschließt, die mit dieser Anwendung nicht vereinbar wären.

2.3 Die Prüfungsabteilung hat ferner festgestellt, daß in Anspruch 4 einzig ein Aufzeichnungsträger mit adressierbarer angrenzender Spur eindeutig definiert sei, da die Bedeutung aller übrigen Merkmale (Zeilennummern, codierte Bildzeilen und Adressen) – als physische Eigenschaften betrachtet – Auslegungssache, also mehrdeutig und damit unklar sei, denn es sei unmöglich, den technischen Gehalt allein anhand des Aufzeichnungsträgers zu beurteilen. In diesem Zusammenhang verwies die Prüfungsabteilung auf das analoge Beispiel der Mehrdeutigkeit eines geschriebenen Worts, dessen Bedeutung je nach Sprache anders interpretiert werden könne. Wären die kennzeichnenden Merkmale als rein logische Charakteristika anzusehen, so wäre die tatsächliche physische Darstellung auf dem Medium nicht definiert, und der Träger würde keine zusätzlichen Einschränkungen erfahren.

2.4 Die Kammer kann sich dieser Aussage nicht anschließen, weil sie den Besonderheiten mehrteiliger Erfindungen nicht Rechnung trägt, die naturgemäß mehrere zusammenwirkende Gegenstände umfassen, die für sich betrachtet "mehrfachdeutig"

2.2 The board does not completely agree with the examining division's finding in the decision under appeal that the *for use* phrase does not limit claim 4. The standard interpretation in EPO practice (apart from well-defined exceptions such as Article 54(5) EPC) is that *for use* means *suitable for the specified use*. In the present case this means that the record carrier must be readable by the read device specified in claim 1. Although it might appear that claim 4 specifies explicitly all the features of the carrier implied by readability, in particular the format in which the picture information is recorded, *for use* nevertheless explains by reference to claim 1 how this format is used, i.e. the rationale underlying the format, and thus clarifies the subject-matter for which protection is sought. In so far as *for use* excludes interpretations which would be incompatible with this use it limits the claim.

2.3 The examining division also found that claim 4 did not specify unambiguously anything apart from a record carrier with an addressable contiguous track, since the significance of the remaining features (line numbers, coded picture lines and addresses), considered as physical characteristics, was a matter of interpretation and therefore ambiguous and hence unclear since it would not be possible to assess the technical merits on the basis of the record carrier alone. In this connection the examining division pointed to the analogy of the ambiguity of a written word which differs in meaning according to the language of interpretation. If the characterising features were to be considered as purely logical characteristics the actual physical representation on the medium would not be defined and no additional limitations would be imposed on the carrier.

2.4 The board disagrees with this finding because it fails to take account of the special characteristics of distributed inventions which by their nature involve co-operative articles which may be "ambiguous" or even "meaningless" when

2.2 La Chambre n'est pas entièrement d'accord avec la conclusion qui avait été tirée par la division d'examen dans la décision attaquée, à savoir que l'expression *destiné à être utilisé* ne limite pas la revendication 4. Dans le cadre de la pratique en vigueur à l'OEB (à part certaines exceptions bien définies telles celles visées à l'article 54(5) CBE) il est constant que l'expression *destiné à être utilisé* doit être interprétée comme signifiant *se prêtant à l'utilisation qui a été spécifiée*. En l'espèce, cela signifie que le support d'enregistrement doit pouvoir être lu par le dispositif de lecture spécifié dans la revendication 1. Bien qu'il puisse être considéré que la revendication 4 précise explicitement toutes les caractéristiques que doit avoir le support pour permettre la lecture, et notamment le format dans lequel sont enregistrées les informations image, l'expression *destiné à être utilisé* permet néanmoins d'expliquer par référence à la revendication 1 comment ce format est utilisé, c.-à-d. qu'elle expose les raisons du choix de ce format, et définit ainsi plus clairement l'objet pour lequel une protection est recherchée. Dans la mesure où elle exclut des interprétations qui seraient incompatibles avec cette utilisation, l'expression *destiné à être utilisé* limite la revendication.

2.3 La division d'examen a également conclu que la revendication 4 ne définissait de manière précise qu'un support d'enregistrement comportant une piste contiguë adressable, puisque la signification des autres caractéristiques (numéros de lignes, lignes d'image codée et adresses), considérées comme des caractéristiques physiques, était affaire d'interprétation et donc par là même ambiguë et peu claire, car il ne serait pas possible d'évaluer les propriétés techniques de l'invention sur la base du seul support d'enregistrement. A cet égard, la division d'examen a souligné qu'il s'agissait là d'une ambiguïté analogue à celle que présente un mot écrit qui change de sens selon la langue dans laquelle on l'interprète. Si les caractéristiques distinctives de l'invention devaient être considérées comme étant de nature purement logique, la représentation physique réelle sur le support ne serait pas définie, et il ne serait pas imposé de limitation supplémentaire en ce qui concerne le support.

2.4 La Chambre n'est pas d'accord avec cette conclusion, parce qu'elle ne tient pas compte des caractéristiques particulières des inventions distribuées qui, par nature, font intervenir des produits étroitement liés qui peuvent être "ambigus" ou même

oder gar "unsinnig" sein können. Die Aussage der Formulierung *zur Anwendung* in Anspruch 4, derzufolge dieser Anspruch mit Bezug auf das System nach Anspruch 1 ausgelegt werden muß, darf bei der Prüfung des Anspruchs auf Vorliegen der in Artikel 84 EPÜ geforderten Klarheit nicht außer acht gelassen werden. Die Zeilennummern, codierten Bildzeilen, Adressen und Synchronisationsinformationen auf dem Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 werden beim Betrieb durch die Lese-, Adressier-, Auswahl- und Erkennungsmittel der Lesevorrichtung nach Anspruch 1 ebenso zweifelsfrei "interpretiert", wie eine Zahntrommel in einer Kamera die Lochungen einer Filmrolle "interpretiert". Zwar wird der Anspruch 1 durch die Vielzahl der möglichen physischen Ausführungen seiner kennzeichnenden Merkmale sehr allgemein, doch ist dies nur Ausdruck der Tatsache, daß die Merkmale mit funktionellen Begriffen ausgedrückt sind und folglich die Beziehung zwischen dem Träger der Aufzeichnung und dem Lesegerät dadurch geprägt ist, daß sie in ihrer Funktion zusammenwirken. Die Grundsätze, die für die Zulässigkeit funktioneller Merkmale in Ansprüchen gelten, gelten ebenso auch für mehrteilige Erfindungen. Die daraus resultierende allgemeine Kombinierbarkeit ist als solche noch kein Anzeichen für mangelnde Klarheit. Nach Ansicht der Kammer ist die vorliegende Erfindung auf einer allgemeinen funktionellen Ebene angesiedelt und muß deshalb auch auf dieser Ebene beansprucht werden.

2.5 Wie unter Nummer 3.3 dargelegt, definieren die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 4 *funktionelle Daten*, die in besondere physikalische Strukturen des Aufzeichnungsträgers umgesetzt werden und diesen dadurch von anderen, nicht erfindungsgemäßen Aufzeichnungsträgern unterscheiden. Somit erfüllt der Anspruch insofern die Erfordernisse des Artikels 84 EPÜ, als er eindeutig einen (offensichtlich neuen) physischen Gegenstand funktionell definiert.

3. *Wiedergabe von Informationen als solche (Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ*

3.1 Die Prüfungsabteilung legte den Anspruch 4 dahingehend aus, daß er

considered in isolation. The effect of the *for use* phrase in claim 4, whereby the claim is to be interpreted with reference to the system defined in claim 1, should not be ignored when examining whether the claim meets the clarity requirement of Article 84 EPC. The line numbers, coded picture lines and addresses and synchronisations of the record carrier of claim 4 are "interpreted" in use by the reading, addressing, selecting and detection means of the read device specified in claim 1 as unambiguously as a sprocket wheel in a camera "interprets" the sprocket holes in a reel of film. It is true that the variety of possible physical implementations of the characterising features of claim 1 makes the claim very general but this simply reflects the fact that the features are specified in functional terms and that consequently the relation between the record and the reader is one of co-operative functionality. The principles governing the permissibility of functional features in claims apply equally to distributed inventions and the resulting combinational generality is not per se a symptom of a lack of clarity. In the judgment of the board, the present invention is made at a general functional level and it is therefore appropriate for it to be claimed at that level.

2.5 As is explained below at point 3.3 the characterising features of claim 4 define *functional data* which are materialised in particular physical structures of the record carrier distinguishing the latter from other record carriers not embodying the invention. Thus the claim meets the requirements of Article 84 EPC in that it clearly defines an (ostensibly new) physical entity in functional terms.

3. *Presentations of information as such (Article 52(2)(d) and (3) EPC)*

3.1 The examining division interpreted claim 4 as specifying a known

"dépourvus de sens" si on les considère isolément. Il conviendrait, lorsqu'il est examiné si la revendication satisfait à l'exigence de clarté énoncée à l'article 84 CBE, de ne pas méconnaître l'importance de l'expression *destiné à être utilisé* figurant dans la revendication 4, qui indique que la revendication doit être interprétée par référence au système défini dans la revendication 1. Les numéros de lignes, les lignes d'image codée et les adresses et synchronisations du support d'enregistrement selon la revendication 4 sont lors de l'utilisation de celui-ci "interprétés" par les moyens de lecture, d'adressage, de sélection et de détection du dispositif de lecture spécifié dans la revendication 1 tout aussi clairement que le fait un galet de transport dans une caméra qui "interprète" les perforations d'une bobine de film. Il est vrai que la diversité des mises en oeuvre physiques possibles des caractéristiques distinctives selon la revendication 1 rend la revendication très générale, mais cela reflète simplement le fait que les caractéristiques sont spécifiées en termes de fonctions et que, par conséquent, la relation entre le support d'enregistrement et le dispositif de lecture est une relation fonctionnelle entre deux produits étroitement liés. Les critères d'admissibilité de caractéristiques fonctionnelles dans des revendications sont également applicables dans le cas des inventions distribuées, et le degré de généralité résultant de la combinaison entre le degré de généralité de la revendication relative au support d'enregistrement et le degré de généralité de la revendication relative au dispositif de lecture n'est pas en soi un signe d'absence de clarté. Pour la Chambre, la présente invention se situe à un niveau fonctionnel général et peut donc être revendiquée à ce niveau.

2.5 Comme cela est expliqué ci-après au point 3.3, les caractéristiques distinctives de la revendication 4 définissent des *données fonctionnelles* qui sont matérialisées dans des structures physiques particulières du support d'enregistrement par lesquelles ce dernier se distingue d'autres supports d'enregistrement ne constituant pas une mise en oeuvre de l'invention. La revendication répond donc aux conditions requises à l'article 84 CBE, du fait qu'elle donne une définition claire, en termes fonctionnels, d'une entité physique (manifestement nouvelle).

3. *Présentations d'informations en tant que telles (article 52(2)d) et (3) CBE)*

3.1 La division d'examen a considéré que la revendication 4 spécifiait un

einen bekannten Aufzeichnungsträger definiere, auf dem Daten gespeichert seien, die keine eindeutige technische Funktion hätten. Sie schloß daraus im Hinblick auf Artikel 52 (2) d) EPÜ, daß "das, was auf dem Aufzeichnungsträger gespeichert ist, für die Zwecke der Beurteilung des technischen Gehalts des Aufzeichnungsträgers effektiv eine bloße Wiedergabe von Informationen darstellt". Wie bereits gesagt, vertritt die Kammer die Auffassung, daß die Prüfungsabteilung bei ihrer Auslegung des Anspruchs 4 die Formulierung zur Anwendung falsch interpretiert hat. Richtig verstanden weist der Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 funktionelle technische Merkmale auf – nämlich Zeilennummern, codierte Bildzeilen, Adressen und Synchronisationsinformationen –, die so angepaßt sind, daß sie mit entsprechenden Mitteln in der Lesevorrichtung zusammenwirken und ein Bildwiederauffindungssystem bereitstellen.

3.2 Obwohl sich die Prüfungsabteilung in der angefochtenen Entscheidung bei der Anwendung des Artikels 52 (2) d) EPÜ auf Anspruch 4 nicht auf die Richtlinien für die Prüfung im EPA bezieht, ist es durchaus möglich, daß die in den Richtlinien, C-IV, 2.3 unter der Überschrift "Wiedergabe von Informationen" gemachte Aussage "Jede Art der Wiedergabe (sic) von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der Informationen gekennzeichnet wird, ist nicht patentierbar" und die Tatsache, daß dort unter den Beispielen für ausgeschlossene Gegenstände "Magnetbänder von Datenverarbeitungsanlagen, die durch die auf ihnen gespeicherten Daten oder Programme gekennzeichnet sind" genannt sind, sie davon abgehalten haben, die auf einem Träger aufgezeichneten Daten als technische Merkmale anzuerkennen.

3.3 In der Entscheidung T 163/85, Farbfernsehsignal/BBC (ABI. EPA 1990, 379, Nr. 2 der Entscheidungsgründe), hielt es die Beschwerdekammer für richtig, bei der Informationswiedergabe zwischen zwei Arten von Informationen zu unterscheiden. Danach könne zwar ein Fernsehsystem, das lediglich durch die Informationen an sich gekennzeichnet sei, z. B. durch bewegte Bilder, die nach einem TV-Standard signal moduliert werden, unter die Ausschlußbestimmung des Artikels 52 (2) d) und (3) EPÜ fallen, nicht jedoch ein Fernsehsignal, das so definiert sei, daß es inhärent die technischen Merkmale des Fernsehsystems aufweise, in dem es vorkomme. Nach Auffassung der jetzigen Kammer besteht in dieser Hinsicht eine Analogie zwischen

record carrier having data stored thereon, said data having no unambiguous technical function, and concluded, with reference to Article 52(2)(d) EPC, that "for the purposes of assessing the technical merits of the record carrier, what is stored on the record carrier is effectively a mere presentation of information". As indicated above, the board regards the examining division's interpretation of claim 4 as a misconstruction of the effect of the *for use* phrase. On a proper construction of this phrase the record carrier of claim 4 has technical functional features – line numbers, coded picture lines and addresses and synchronisations – which are adapted to cooperate with corresponding means in the read device to provide a picture retrieval system.

3.2 Although the decision under appeal does not refer to the Guidelines for examination at the EPO in applying Article 52(2)(d) EPC to claim 4, it appears likely that the examining division was reluctant to acknowledge that data recorded on a carrier could constitute technical features in view of the statement in the guidelines at C-IV, 2.3, under the heading "Presentations of information" that "Any representation (sic) of information characterised solely by the content is not patentable" and the examples given there of excluded matter including "magnetic computer tapes characterised by the data or programs recorded".

3.3 In decision T 163/85, Colour television signal/BBC (OJ EPO 1990, 379, reasons point 2), the deciding board considered it appropriate to distinguish between two kinds of information, when discussing its presentation. According to this distinction, a TV signal solely characterised by the information per se, eg moving pictures, modulated upon a standard TV signal, may fall under the exclusion of Article 52(2)(d) and (3) EPC but not a TV signal defined in terms which inherently comprise the technical features of the TV system in which it occurs. The present board regards a record carrier having data recorded thereon as being in this respect analogous to a modulated TV signal and considers it appropriate to distinguish in a corresponding way between data

support d'enregistrement connu sur lequel sont enregistrées des données, lesdites données n'ayant pas de fonction technique claire, et a conclu, en se référant à l'article 52(2)d) CBE, que "lorsqu'il s'agit d'évaluer du point de vue technique ce qu'est pour le fond le support d'enregistrement, ce qui est enregistré sur ce support constitue effectivement une simple présentation d'informations". Comme cela est indiqué plus haut, la Chambre considère l'interprétation de la revendication 4 donnée par la division d'examen comme une interprétation erronée de l'importance de l'expression "destiné à être utilisé". Si l'on interprète correctement cette expression, le support d'enregistrement selon la revendication 4 présente des caractéristiques fonctionnelles techniques (numéros de lignes, lignes d'image codée, adresses et synchronisations) qui sont conçues pour pouvoir coopérer avec des moyens correspondants situés dans le dispositif de lecture afin de fournir un système d'extraction d'images.

3.2 Bien que dans la décision attaquée la division d'examen n'ait pas fait référence aux Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB lorsqu'elle a appliqué l'article 52(2)d) CBE à la revendication 4, il semble probable qu'elle a hésité à reconnaître que les données enregistrées sur un support puissent constituer des caractéristiques techniques eu égard à ce qui est dit dans les Directives au point C-IV, 2.3 sous la rubrique "Présentations d'informations", à savoir que "Toute présentation d'informations caractérisée uniquement par l'information qu'elle contient n'est pas brevetable", et aux exemples donnés dans ce passage d'objets exclus de la brevetabilité, notamment "des bandes magnétiques pour ordinateurs caractérisées par les données ou les programmes [qui y sont] enregistrés".

3.3 Dans la décision T 163/85, Signal de télévision couleur/BBC (JO OEB 1990, 379, point 2 des motifs), la chambre compétente a considéré qu'il convenait de faire la distinction entre deux types d'informations, lorsqu'il est question de présentation d'informations. C'est ainsi qu'un système de télévision caractérisé uniquement par les informations en tant que telles, par exemple des images en mouvement, modulées sur un signal de télévision standard, peut être exclu de la brevetabilité en application de l'article 52(2)d) et (3) CBE, à la différence d'un signal de télévision défini en des termes impliquant en eux-mêmes les caractéristiques techniques du système de télévision dans lequel ce signal apparaît. La présente Chambre considère qu'un support

einem Aufzeichnungsträger, auf dem Daten aufgezeichnet sind, und einem modulierten Fernsehsignal; sie hält es deshalb für richtig, hier in entsprechender Weise zwischen Daten, die einen kognitiven Inhalt, z. B. ein Bild, standardmäßig codieren, und *funktionellen Daten* zu unterscheiden, die so definiert sind, daß sie inhärent die technischen Merkmale des Systems (Lesevorrichtung samt Aufzeichnungsträger) aufweisen, in dem der Aufzeichnungsträger verwendet wird. Wie wichtig diese Unterscheidung zwischen funktionellen Daten und kognitivem Informationsgehalt für die technische Wirkung und den technischen Charakter sind, läßt sich daran erkennen, daß im vorliegenden Kontext ein vollständiger Verlust des kognitiven Inhalts mit der Folge, daß das Bild auf dem Fernsehschirm wie "Schnee" erscheint und für den Menschen keinerlei Sinn ergibt, keine Auswirkung auf die technische Funktion des Systems hat, während ein Verlust der funktionellen Daten die technische Funktion beeinträchtigt und die Abläufe im System schlimmstenfalls völlig zum Stehen bringt. Insbesondere sieht die Kammer keinen Grund dafür, einem in Form digitaler Daten, z. B. in Form einer vorgegebenen binären Zeichensequenz, aufgezeichneten Synchronisationssignal weniger technischen Charakter zuzubilligen als einem analogen Synchronisationssignal, das als speziell geformter Impuls übertragen und aufgezeichnet wird. Sowohl für die binäre Zeichensequenz als auch für den analogen Synchronisationsimpuls sind in einem anderen, in Relation zur Technik oder zum Menschen stehenden Zusammenhang unendlich viele verschiedene Auslegungsmöglichkeiten denkbar, die jedoch ihrer technischen Synchronisationsfunktion in dem betreffenden Zusammenhang keinen Abbruch tun, insbesondere dann, wenn der Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 im Zusammenhang mit dem Wieder auffindungssystem nach Anspruch 1 betrachtet wird. Dies gilt entsprechend auch für die übrigen funktionellen Datenmerkmale, die auf dem Aufzeichnungsträger aufgezeichnet sind.

3.4 Bei analoger Anwendung und Weiterführung der in der Entscheidung T 163/85 enthaltenen rechtlichen Beurteilung ist der Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 nicht nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen, da auf ihm funktionelle Daten, insbesondere eine Datenstruktur für die Synchronisation von Bildzeilen, Zeilennummern und Adressen, aufgezeichnet sind.

which encodes cognitive content, eg a picture, in a standard manner and *functional data* defined in terms which inherently comprise the technical features of the system (reader plus record carrier) in which the record carrier is operative. The significance of the distinction between functional data and cognitive information content in relation to technical effect and character may be illustrated by the fact that in the present context complete loss of the cognitive content resulting in a humanly meaningless picture like "snow" on a television screen has no effect on the technical working of the system, while loss of functional data will impair the technical operation and in the limit bring the system to a complete halt. In particular the board sees no reason to ascribe less technical character to a synchronisation signal recorded as digital data, eg a predetermined binary string, than to an analog synchronisation signal transmitted or recorded as a pulse having a distinctive shape. Both the binary string and the analog synchronisation pulse could be interpreted in an infinite number of different ways in other technical or human contexts, but this does not detract from their technical function of synchronisation in the relevant context, in particular when the record carrier of claim 4 is considered in the context of the picture retrieval system of claim 1. The same applies mutatis mutandis to the other functional data features recorded on the record carrier.

3.4 Applying and extending the ratio decidendi of T 163/85 by analogy, the record carrier of claim 4 is not excluded by Article 52(2)(d) and (3) EPC, since it has functional data recorded thereon, in particular a data structure of picture line synchronisations, line numbers and addresses.

d'enregistrement sur lequel sont enregistrées des données est analogue à cet égard à un signal de télévision modulé, et considère qu'il convient de distinguer de même entre des données codant de manière standard un contenu cognitif, p. ex. une image, et des *données fonctionnelles* définies en des termes qui impliquent en eux-mêmes les caractéristiques techniques du système (lecteur plus support d'enregistrement) dans lequel fonctionne le support d'enregistrement. Pour illustrer l'importance de la distinction entre données fonctionnelles et contenu d'informations cognitives pour ce qui est de l'effet et du caractère technique, la Chambre rappelle à ce propos que la perte totale du contenu cognitif donnant une image dépourvue de sens pour l'être humain comme l'est la "neige" sur un écran de télévision n'a pas d'influence sur le fonctionnement technique du système, alors que la perte de données fonctionnelles perturbera le fonctionnement technique du système et, à la limite, entraînera son arrêt complet. En particulier, pour la Chambre, il n'y a aucune raison de penser qu'un signal de synchronisation enregistré sous forme de données numériques, p. ex. une chaîne binaire prédéterminée, a un caractère moins technique qu'un signal de synchronisation analogique transmis ou enregistré sous forme d'une impulsion de forme caractéristique. Chaîne binaire et impulsion de synchronisation analogique pourraient être interprétées d'une infinité de façons dans d'autres contextes techniques ou humains, mais cela n'enlève rien à la fonction technique de synchronisation qui est la leur dans le contexte de l'invention en cause, notamment si l'on considère le support d'enregistrement selon la revendication 4 dans le contexte du système d'extraction d'images selon la revendication 1. Il en va de même par analogie pour les autres caractéristiques de données fonctionnelles enregistrées sur le support d'enregistrement.

3.4 Si l'on raisonne en appliquant et en étendant par analogie les constatations faites dans la décision T 163/85, le support d'enregistrement selon la revendication 4 n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2)d) et (3) CBE, puisque des données fonctionnelles sont enregistrées sur ce support, et notamment une structure de données de synchronisations de lignes d'image, numéros de lignes et adresses.

3.5 Diese Auffassung von der Patentierbarkeit eines Aufzeichnungsträgers, auf dem eine funktionelle Datenstruktur aufgezeichnet ist, steht auch in Einklang mit der unveröffentlichten Entscheidung T 378/88 vom 22. März 1990. Zwar ging es in jener Entscheidung nur um die Frage der Neuheit, doch war auch dort der betreffende Anspruch auf einen Aufzeichnungsträger gerichtet, dessen technische Merkmale sich auf das Format bezogen, in dem ein Fernsehprogramm aufgezeichnet war, was wiederum technische Konsequenzen für die Art und Weise hatte, wie das Programm wiederzugeben war (vgl. Nr. 2.3 und 2.4 der Entscheidungsgründe).

3.6 Obwohl es in der Entscheidung T 1173/97, Computerprogrammprodukt/IBM (ABI. EPA 1999, 609), um den Ausschluß von Computerprogrammen als solchen nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ ging, verleiht die Bemerkung unter Nr. 9.4 der Entscheidungsgründe, wonach der vorgegebene potentielle technische Effekt eines auf einem Träger aufgezeichneten Programms diesem Produkt technischen Charakter verleihen könne, so daß es nicht unter die Ausschlußbestimmung des Artikels 52 (2) und (3) EPÜ falle, nach Ansicht der jetzigen Kammer der in der vorliegenden Entscheidung vertretenen Auffassung bezüglich eines Datenstrukturprodukts zusätzliches Gewicht.

3.7 Vor Abschluß dieses Punkts möchte die Kammer schließlich noch bemerken, daß die unter Nr. 3.2 zitierte Passage aus den Richtlinien für die Prüfung im EPA den in Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ enthaltenen Patentierungsausschluß insoweit über Gebühr erweitert, als sie nicht unterscheidet zwischen der Wiedergabe von Informationen, die durch einen kognitiven Inhalt gekennzeichnet sind, und Aufzeichnungen von Informationen, die funktionelle Daten im Sinn der Nummern 3.3 bis 3.6 enthalten.

3.7.1 In diesem Zusammenhang bezieht sich die Kammer auf den Eintrag unter *Information*, Bedeutung 3d, im Oxford English Dictionary, 2. Auflage auf CD, der folgenden Auszug aus der wegweisenden Veröffentlichung *The Mathematical Theory of Communication* (1949) von Claude E. Shannon und Warren Weaver enthält: "The word *information*, in this theory, is used in a **special** sense that must not be confused with its **ordinary** usage. In particular, information must not be confused with meaning.

3.5 This view of the patentability of a record carrier bearing a functional data structure also follows unpublished decision T 378/88 dated 22 March 1990. Although that decision only decided the issue of novelty, the claim concerned related to a record carrier whose technical features related to the format in which a TV programme had been recorded with technical consequences for the way in which it had to be played back (cf reasons 2.3 and 2.4).

3.6 Although in decision T 1173/97, Computer program product/IBM (OJ EPO 1999, 609), the issue was the exclusion of computer programs as such under Article 52(2)(c) and (3) EPC, the observation made in that decision at point 9.4 of the reasons to the effect that the predetermined potential technical effect of a program recorded on a carrier could endow such a product with technical character sufficient to overcome the exclusions under Article 52(2) and (3) EPC is also regarded by the instant board as lending additional support to the view taken in the present decision in relation to a data structure product.

3.7 Finally, before leaving this point, it appears to the board that in so far as the passage in the Guidelines for examination at the EPO cited at point 3.2 above does not distinguish between presentations of information which are characterised by cognitive content and recordings of information which comprise functional data in the sense of points 3.3 to 3.6 above, the passage concerned extends unduly the exclusion from patentability contained in Article 52(2)(d) and (3) EPC.

3.7.1 In this context the board refers to the entry under *information*, sense 3d, in the Oxford English Dictionary, 2nd edition on compact disc, which includes the following quotation from the seminal publication by Claude E. Shannon and Warren Weaver, *The Mathematical Theory of Communication* (1949): "The word *information*, in this theory, is used in a **special** sense that must not be confused with its **ordinary** usage. In particular, information must not be confused with meaning. In fact, two

3.5 Cette conception que se fait la Chambre de la brevetabilité d'un support d'enregistrement qui comporte une structure de données fonctionnelle va également dans le sens de la décision T 378/88, en date du 22 mars 1990, non publiée. Bien que cette décision n'ait tranché que la question de la nouveauté, la revendication en cause était relative à un support d'enregistrement dont les caractéristiques techniques avaient trait au format dans lequel un programme de télévision avait été enregistré, avec des conséquences techniques pour ce qui est de la manière dont il devait être lu (cf. points 2.3 et 2.4 des motifs).

3.6 Bien que la décision T 1173/97, Produit "programme d'ordinateur"/IBM (JO OEB 1999, 609), traite de la question de savoir si les programmes d'ordinateurs sont exclus en tant que tels de la brevetabilité en vertu des dispositions de l'article 52(2)c) et (3) CBE, la Chambre considère néanmoins que cette décision la conforte elle aussi dans la position qu'elle a prise dans la présente décision à propos du produit matérialisant une structure de données, dans la mesure où il y était signalé au point 9.4 des motifs qu'un programme enregistré sur un support ayant la capacité d'engendrer un effet technique prédéterminé pourrait présenter un caractère technique suffisant pour pouvoir échapper aux exclusions de la brevetabilité prévues à l'article 52(2) et (3) CBE.

3.7 Enfin, avant de passer à un autre point, la Chambre fait observer que le passage des Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB cité au point 3.2 supra étend indûment l'exclusion de la brevetabilité édictée à l'article 52(2)d) et (3) CBE, dans la mesure où il n'effectue pas de distinction entre les présentations d'informations caractérisées par un contenu cognitif et les enregistrements d'informations comprenant des données fonctionnelles au sens où la Chambre l'entend supra aux points 3.3 à 3.6.

3.7.1 La Chambre renvoie à ce propos à l'entrée *information*, sens 3d, du Oxford English Dictionary, 2<sup>e</sup> édition sur disque compact, où l'on trouve la citation suivante tirée d'un ouvrage de Claude E. Shannon et Warren Weaver qui a eu un grand retentissement, *The Mathematical Theory of Communication* (1949) : "The word *information*, in this theory, is used in a **special** sense that must not be confused with its **ordinary** usage. In particular, information must not be confused with meaning. In fact, two



In fact, two messages, one of which is heavily loaded with meaning and the other of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, from the present (information technology) viewpoint, as regards information. Information in communication theory relates not so much to what you *do* say, as to what you *could* say. That is, information is a measure of one's freedom of choice when one selects a message." ("Das Wort *Information* wird bei diesem Ansatz in einem **speziellen** Sinn verwendet, der nicht mit dem **gängigen** Sprachgebrauch verwechselt werden darf. Insbesondere darf Information nicht mit Bedeutung gleichgesetzt werden. Es können nämlich zwei Mitteilungen, von denen die eine sehr aussagekräftig, die andere aber gänzlich unsinnig ist, unter dem vorliegenden (informationstechnischen) Gesichtspunkt hinsichtlich der Information völlig gleichwertig sein. Die Information in der Kommunikationstheorie bezieht sich weniger auf das, was *tatsächlich* gesagt wird, sondern vielmehr auf das, was gesagt werden *könnte*. Die Information ist also ein Maßstab für die Wahlfreiheit bei der Auswahl einer Mitteilung.")

3.7.2 In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts hat sich die Informationstechnologie derart entwickelt, daß diese **spezielle** Bedeutung die **gängige** nahezu verdrängt hat, die zur Zeit der Abfassung des EPÜ galt und letztlich für die Auslegung des Artikels 52 (2) d) und (3) EPÜ noch immer relevant ist; vgl. Artikel 31 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge. Insbesondere muß darauf hingewiesen werden, daß diese **spezielle** Bedeutung des Begriffs Information mehr als nur "Druckmaterial" umfaßt, das auch Informationen im **gängigen** Sinn (also kognitiven Inhalts) vermittelt. Sie schließt auch die physischen Wechselwirkungen in und zwischen Maschinen ein, die keine dem Menschen ersichtlichen Bedeutungsgelände vermitteln und deshalb **außerhalb** der ursprünglichen **gängigen** Bedeutung dieses Begriffs liegen. Sie dürfen deshalb vernünftigerweise nicht dahingehend ausgelegt werden, daß sie unter den Ausschluß nach Artikel 52 (2) d) und (3) EPÜ fallen.

3.7.3 Die Rechtsgeschichte bestätigt, daß die gängige Bedeutung eines Begriffs auch die relevante ist. Die Formulierung "Wiedergabe von Informationen" in Artikel 52 (2) d) EPÜ wurde aus Regel 39.1 v) PCT übernommen, wobei das Wort "bloße" wahrscheinlich deswegen weggelassen wurde, weil alle Ausnahmetat-

messages, one of which is heavily loaded with meaning and the other of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, from the present (information technology) viewpoint, as regards information. Information in communication theory relates not so much to what you *do* say, as to what you *could* say. That is, information is a measure of one's freedom of choice when one selects a message."

3.7.2 In the last half-century the growth of information technology has been such that this **special** sense has almost usurped the **ordinary** usage prevailing at the time of drafting of the EPC which nevertheless remains the relevant sense for the interpretation of Article 52(2)(d) and (3) EPC; cf Article 31 Vienna Convention on the Law of Treaties. It is particularly important to note that this **special** sense of information encompasses more than "printed matter" which also conveys information in the **ordinary** (cognitive content) sense. It also encompasses physical interactions within and between machines which do not convey any humanly understandable meaning and are therefore **outside** the original **ordinary** meaning of the term and hence not reasonably interpretable as coming within the exclusion of Article 52(2)(d) and (3) EPC.

3.7.3 The legislative history confirms that the ordinary meaning of the term is the relevant one. The phrase "presentations of information" in Article 52(2)(d) EPC was adopted from PCT Rule 39.1(v), the word "mere" being presumably dropped in view of the "as such" qualification of all Article 52(2) EPC exclusions expressed in

messages, one of which is heavily loaded with meaning and the other of which is pure nonsense, can be exactly equivalent, from the present (information technology) viewpoint, as regards information. Information in communication theory relates not so much to what you *do* say, as to what you *could* say. That is, information is a measure of one's freedom of choice when one selects a message" ("Le mot *information*, dans cette théorie, est utilisé dans un sens **particulier** qu'il faut se garder de confondre avec son sens **ordinaire**. Il ne faut notamment pas confondre information et signification. En fait, deux messages, dont l'un est fortement chargé de sens et dont l'autre est une pure absurdité, peuvent être exactement équivalents, du point de vue actuel (des techniques de l'information), en ce qui concerne l'information. Dans la théorie de la communication, l'information ne concerne pas tant ce que vous dites *effectivement* que ce que vous *pourriez* dire, c'est-à-dire que l'information est une mesure de la liberté de choix dont on dispose lorsque l'on choisit un message.")

3.7.2 Au cours des cinquante dernières années, le développement des techniques de l'information a été tel que ce sens **particulier** s'est presque substitué au sens **ordinaire** qui prévalait à la date à laquelle a été arrêté le texte de la CBE et qui reste néanmoins le sens pertinent pour l'interprétation de l'article 52(2)d) et (3) CBE, cf. l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il est particulièrement important de noter que ce sens **particulier** du mot "information" recouvre plus de choses que "l'objet matériel imprimé" qui véhicule aussi de l'information au sens **ordinaire** de ce terme (contenu cognitif). Il recouvre également des interactions physiques dans et entre des machines qui ne véhiculent pas de signification compréhensible par l'être humain et se situent donc **en dehors** de la signification **ordinaire** que revêtait ce terme à l'origine et qui ne peuvent donc pas être raisonnablement interprétées comme tombant sous le coup de l'exclusion édictée à l'article 52(2)d) et (3) CBE.

3.7.3 La genèse de l'article 52(2)d) nous confirme que le sens ordinaire du mot "information" est bien le sens pertinent. L'expression "présentations d'informations" figurant à l'article 52(2)d) CBE a été reprise de la règle 39.1(v) PCT, le mot "simples" ayant été abandonné en raison vraisemblablement de l'expression "en

bestände nach Artikel 52 (2) EPÜ in Artikel 52 (3) EPÜ mit der Qualifizierung "als solche" versehen wurden. Aus den Berichten über die Washingtoner PCT-Konferenz von 1970, S. 572, geht hervor, daß dieser Qualifizierung die Absicht zugrunde lag, von dem, was eine Internationale Recherchenbehörde bei der Recherche sichten muß, Tabellen, Formulare, Schriftnordnungen und dergleichen auszuschließen; vgl. *Schulte*, Patentgesetz, 5. Auflage, S. 29, Abschnitt 3.6. Nach Auffassung der Kammer handelt es sich hier um Gegenstände, die dem Menschen lediglich kognitive oder ästhetische Inhalte direkt vermitteln.

3.7.4 Die einzige Entscheidung der Beschwerdekammern des EPA, die nach Kenntnis dieser Kammer die Auslegung des Begriffs "Wiedergabe von Informationen" so erweitert, daß sie auch den Aspekt der **speziellen** Bedeutung in der Informationstechnologie einschließt, der außerhalb des üblichen Sprachgebrauchs liegt, ist die Entscheidung T 26/86, Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL (ABl. EPA 1988, 19). Dort heißt es, die elektrischen Signale in einem Computer entsprächen einer "Wiedergabe von Informationen" (deutsche Fassung, Deutsch war dort Verfahrenssprache) und dürften deshalb an sich nicht als technischer Effekt betrachtet werden. Diese Bemerkung steht jedoch in Zusammenhang mit der Diskussion über den Ausschluß von Computerprogrammen als solchen nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ und hat deshalb im Zusammenhang mit Artikel 52 (2) d) EPÜ *reine Randbedeutung*.

#### 4. Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

4.1 Von der Beschwerdeführerin wird nicht bestritten, daß D1 als nächstliegender Stand der Technik einen Aufzeichnungsträger offenbart, der die im Oberbegriff des Anspruchs 4 genannten Merkmale aufweist.

4.2 Bei ihrer Feststellung, daß die Erfindung gegenüber D1 nicht neu sei, hatte die Prüfungsabteilung die oben als funktionelle Daten bezeichneten Merkmale außer acht gelassen. Aus der Akte geht nirgendwo hervor, daß diese Merkmale, die nach Auffassung der Kammer aus den oben genannten Gründen nicht außer acht bleiben dürfen, in Verbindung mit

Article 52(3) EPC. The records of the PCT Washington Conference 1970, page 572, show that the intention of the provision was to remove from what an International Searching Authority had to search, tables, forms, writing styles and the like; cf. *Schulte*, Patentgesetz, 5th edition, page 29, section 3.6. In the view of the board this is subject-matter which merely conveys cognitive or aesthetic content directly to a human.

3.7.4 The only decision of an EPO board of appeal known to the present board which appears to extend the interpretation of "presentations of information" to include that aspect of the **special** sense of information technology which is outside the **ordinary** usage is T 26/86, X-Ray apparatus/KOCH & STERZEL (OJ EPO 1988, 19). According to this decision (reasons 3.3), the electrical signals within a computer were subsumable under "Wiedergabe von Informationen" (German text of Article 52(2)(d) EPC, German being the language of the proceedings in that case) and hence could not in themselves be regarded as a technical effect. However, this observation was made in the context of a discussion of the exclusion of computer programs as such under Article 52(2)(c) and (3) EPC and is strictly *obiter* as far as Article 52(2)(d) EPC is concerned.

#### 4. Novelty (Article 54 EPC)

4.1 It is not contested by the appellant that the closest prior art D1 discloses a record carrier having the features specified in the pre-characterising portion of claim 4.

4.2 The examining division's finding of lack of novelty over D1 was based on disregarding the features referred to above as functional data. There is no suggestion in the file that these features, which the board, for the reasons stated above, considers should not be disregarded, are known in combination with the record carrier known from D1. The

tant que tel" qualifiant à l'article 52(3) CBE toutes les exclusions édictées à l'article 52(2) CBE. Il ressort des actes de la Conférence de Washington sur le PCT de 1970, page 572, que cette règle 39.1(v) PCT visait à exclure les tableaux, les formulaires, les styles de rédaction, etc. de ce sur quoi devait porter une recherche effectuée par une administration chargée de la recherche internationale ; cf. *Schulte*, Patentgesetz, 5<sup>e</sup> édition, page 29, section 3.6. De l'avis de la Chambre, il s'agit d'un objet véhiculant simplement un contenu cognitif ou esthétique destiné directement à un être humain.

3.7.4 A la connaissance de la Chambre, la seule décision d'une chambre de recours de l'OEB qui paraît étendre l'interprétation de l'expression "présentations d'informations" de manière à y inclure ce sens **particulier** des techniques de l'information qui va au-delà du sens **ordinaire** est la décision T 26/86, Equipement radiologique/KOCH & STERZEL (JO OEB 1988, 19). Aux termes de cette décision (point 3.3 des motifs), les signaux électriques à l'intérieur d'un ordinateur correspondaient à une "Wiedergabe von Informationen" (selon le texte allemand de l'article 52(2)(d) CBE, l'allemand étant dans cette affaire la langue de la procédure), et ils ne pouvaient donc pas en eux-mêmes être considérés comme un effet technique. Toutefois, cette observation avait été faite dans le cadre d'une discussion concernant l'exclusion des programmes d'ordinateurs en tant que tels au titre de l'article 52(2)(c) et (3) CBE, et il s'agissait là d'une simple *observation faite au passage*, s'agissant de l'article 52(2)(d) CBE.

#### 4. Nouveauté (article 54 CBE)

4.1 Le requérant ne conteste pas que le document D1 qui correspond à l'état de la technique le plus proche divulgue un support d'enregistrement présentant les caractéristiques spécifiées dans le préambule de la revendication 4.

4.2 Si la division d'examen avait conclu à l'absence de nouveauté de l'invention par rapport au document D1, c'était parce qu'elle n'avait pas tenu compte des caractéristiques présentées plus haut comme étant des données fonctionnelles. Il ne ressort pas du dossier que ces caractéristiques, que la Chambre, pour les raisons exposées plus haut, juge indispen-

dem Aufzeichnungsträger nach D1 bekannt sind. Der Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 ist somit neu.

record carrier as claimed in claim 4 is accordingly new.

sable de prendre en compte, sont en fait des caractéristiques connues si on les considère en combinaison avec le support d'enregistrement divulgué dans le document D1. Par conséquent, le support d'enregistrement tel que revendiqué dans la revendication 4 doit être considéré comme nouveau.

4.3 Die Prüfungsabteilung hat auch den Standpunkt vertreten, Datenmerkmale könnten zufällig vorweggenommen werden, da ein bestimmtes Datenmuster in so vielen verschiedenen Zusammenhängen vorkommen könne; vgl. Nummer 2.3. Abgesehen davon, daß eine rein spekulative Möglichkeit noch keine Offenbarung einer Vorwegnahme ist und deshalb nicht zur Stützung eines Einwands wegen mangelnder Neuheit dienen kann, ist die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Vorwegnahme einer ganzen Datenstruktur der hier vorliegenden Art so verschwindend gering, daß der vorliegende Anspruch eine damit nicht zusammenhängende rechtmäßige Tätigkeit Dritter praktisch nicht einschränken würde.

4.3 The examining division also took the view that data features could be accidentally anticipated since a given data pattern might arise in so many different contexts; cf point 2.3 above. Apart from the fact that a mere speculative possibility is not a disclosure of an anticipation and therefore cannot found an objection of lack of novelty, the probability of accidental anticipation of a complete data structure such as is involved in the present invention is so vanishingly small that in practice the present claim would not restrict legitimate unrelated third party activities.

4.3 La division d'examen avait également estimé qu'il pouvait arriver que la nouveauté des caractéristiques de données se voie détruite fortuitement, puisqu'un modèle de données déterminé pouvait apparaître dans un grand nombre de contextes différents ; cf. point 2.3 supra. Outre qu'une possibilité purement théorique ne constitue pas une divulgation d'une invention antérieure portant atteinte à la nouveauté et qu'il n'est pas possible sur cette base de formuler une objection relative à l'absence de nouveauté, le risque d'"antériorisation" fortuite de toute une structure de données telle que celle que fait intervenir la présente invention est tellement minime qu'en pratique la présente revendication ne restreindrait pas les activités légitimes de tiers sans relation avec l'invention.

##### 5. Erfindersische Tätigkeit (Artikel 56 EPÜ)

##### 5. Inventive step (Article 56 EPC)

##### 5. Activité inventive (article 56 CBE)

Die Kammer stimmt der Prüfungsabteilung darin zu, daß sowohl das System (Lesevorrichtung samt Aufzeichnungsträger) nach Anspruch 1 als auch die Lesevorrichtung nach Anspruch 7 auf einer erfindersischen Tätigkeit beruhen. Sie ist ferner der Ansicht, daß diese erfindersische Idee auch im Aufzeichnungsträger nach Anspruch 4 zum Tragen kommt, weil es nämlich für einen Fachmann auf diesem Gebiet nicht naheliegender wäre, den Aufzeichnungsträger nach D1 mit der im kennzeichnenden Teil von Anspruch 4 beschriebenen neuen Datenstruktur zu versehen, so daß er im Zusammenwirken mit der Lesevorrichtung nach Anspruch 1 und Anspruch 7 eine Lösung für die in Anspruch 1 gelöste technische Aufgabe bereitstellen würde. Die Kammer ist deshalb zu dem Schluß gelangt, daß der jeweilige Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 1, 4 und 7 gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik in D1 eine erfindersische Tätigkeit im Sinn des Artikels 56 EPÜ aufweist.

The board agrees with the examining division's finding that the system (read device plus record carrier) of claim 1 and the read device of claim 7 each involve an inventive step. It further judges that the record carrier of claim 4 also embodies this inventive teaching in the sense that it would not be obvious for the person skilled in the art to provide the record carrier of D1 with the novel data structure specified in the characterising portion of claim 4 so as to constitute in co-operative use with the read device specified in claim 1 and claim 7 a solution to the problem solved by the system of claim 1. The board concludes therefore that the subject-matter of each of the independent claims 1, 4 and 7 involves an inventive step within the meaning of Article 56 EPC, having regard to the closest prior art D1.

Comme la division d'examen, la Chambre estime que le système (dispositif de lecture plus support d'enregistrement) selon la revendication 1 ainsi que le dispositif de lecture selon la revendication 7 impliquent l'un et l'autre une activité inventive. Elle estime par ailleurs que le support d'enregistrement selon la revendication 4 constitue une mise en oeuvre de cet enseignement technique, en ce sens qu'il ne serait pas évident pour l'homme du métier de matérialiser sur un support d'enregistrement selon le document D1 la structure de données nouvelle spécifiée dans la partie caractérisante de la revendication 4 de manière à constituer, en coopération avec le dispositif de lecture spécifié dans les revendications 1 et 7, une solution au problème qu'entend résoudre le système selon la revendication 1. La Chambre conclut donc que l'objet de chacune des revendications indépendantes 1, 4 et 7 implique une activité inventive au sens de l'article 56 CBE par rapport au document D1, qui constitue l'état de la technique le plus proche.

6. Nach Auffassung der Kammer erfüllt die Anmeldung nach dem Hauptantrag die Erfordernisse des EPÜ.

6. In the judgment of the board, the application in accordance with the main request meets the requirements of the EPC.

6. La Chambre estime que la demande selon la requête principale satisfait aux conditions requises par la CBE.

**Entscheidungsformel****Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der Anordnung zurückverwiesen, auf der Grundlage der folgenden Unterlagen ein Patent zu erteilen:

**Patentansprüche:** 1 bis 8 (Hauptantrag), eingereicht mit Fax vom 29. Februar 2000.

**Beschreibung:** Seite 1 mit Einlegeblatt 1a, eingereicht mit Schreiben vom 23. Oktober 1995, das am 25. Oktober 1995 eingegangen ist, Seiten 2 bis 34 und 36 in der ursprünglich eingereichten Fassung, Seite 35 in der ursprünglich eingereichten Fassung, jedoch nach Streichung der Zeilen 14 bis 19 (s. Fax vom 29. Februar 2000),

**Zeichnungen:** Blätter 1 bis 16 in der ursprünglich eingereichten Fassung.

**Order****For these reasons it is decided that:**

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the department of first instance with the order to grant a patent on the basis of:

**Claims:** 1 to 8 (main request) faxed on 29 February 2000;

**Description:** page 1 with insert page 1a, filed with letter of 23 October 1995, received 25 October 1995, pages 2 to 34 and 36 as originally filed, page 35 as originally filed but with the deletion of lines 14 to 19 as per fax of 29 February 2000.

**Drawings:** sheets 1 to 16, as originally filed.

**Dispositif****Par ces motifs, il est statué comme suit :**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance en vue de la délivrance d'un brevet sur la base :

**des revendications :** 1 à 8 (requête principale) transmises par télécopieur le 29 février 2000 ;

de la **description** : page 1 avec insertion d'une page 1bis, produite par lettre en date du 23 octobre 1995, reçue le 25 octobre 1995, pages 2 à 34 et page 36 telles que déposées initialement, page 35 telle que déposée initialement, mais après suppression des lignes 14 à 19, telle que transmise par télécopie en date du 29 février 2000 ;

des **dessins** : feuilles 1 à 16, telles que déposées initialement.