

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 3. Juli 1990
T 603/89 - 3.4.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
 Mitglieder: H. J. Reich
 C. V. Payraudeau

Anmelder: Beattie, John Robert

Stichwort: Anzeiger/BEATTIE

Artikel: 52 (1), (2) d) und (3) EPÜ

Schlagwort: "Wiedergabe von Informationen als solchen"

Leitsätze

I. Besteht der Gegenstand eines Anspruchs aus einer Mischung aus technischen (hier ein Anzeiger) und nicht-technischen Bestandteilen (hier Informationen über die Töne der Tasten eines Tasteninstrumentes), so ist der Gegenstand als Ganzes nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Mischung keine technischen Mittel zur Lösung einer technischen Aufgabe einsetzt.

II. Die Verbesserung einer Lehrmethode ist keine technische Aufgabe, sondern eine Verbesserung eines Verfahrens für eine gedankliche Tätigkeit.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 3 July 1990
T 603/89 - 3.4.1
 (Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
 Members: H. J. Reich
 C. V. Payraudeau

Applicant: Beattie, John Robert

Headword: Marker/BEATTIE

Article: 52(1), (2)(d) and (3) EPC

Keyword: "Presentations of information as such"

Headnote

I. If the subject-matter of a claim consists of a mix of technical elements (in the present case a marker) and of non-technical elements (in the present case information relating to the tones of the key of a keyboard instrument) the subject-matter as a whole is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if the mix does not make use of technical means in order to solve a technical problem.

II. An improvement of a teaching method is not a technical problem but an improvement of a method for performing mental acts

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 3 juillet 1990
T 603/89 - 3.4.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
 Membres: H. J. Reich
 C. V. Payraudeau

Demandeur: Beattie, John Robert

Référence: Echelle-repère/BEATTIE

Article: 52(1), (2)d) et (3) CBE

Mot-clé: "Présentations d'informations en tant que telles"

Sommaire

I. Lorsque l'objet d'une revendication consiste en un ensemble d'éléments, les uns techniques (en l'espèce, une échelle-repère) et les autres non techniques (des informations concernant les tons associés aux touches d'un instrument à clavier), cet objet considéré dans son ensemble est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE si l'ensemble ne met pas en oeuvre des moyens techniques pour résoudre un problème technique.

II. L'amélioration d'une méthode d'enseignement ne pose pas un problème technique mais équivaut au perfectionnement d'une méthode d'exécution d'activités intellectuelles.

(51) G09B 15/02

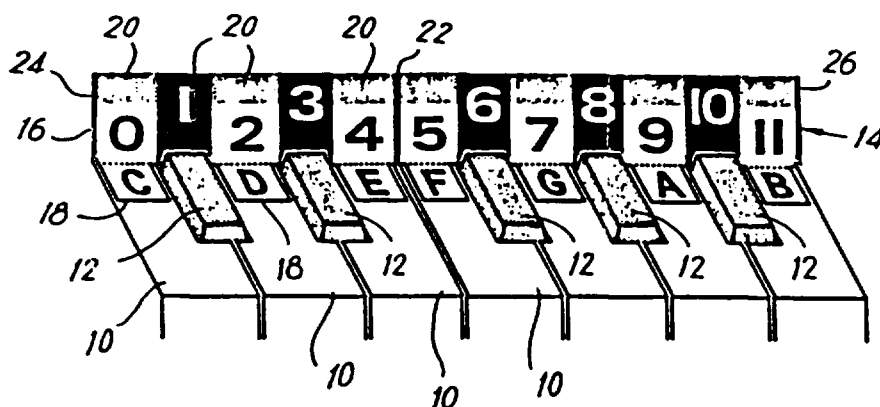
(81) AT, BE, CH, LI, DE, FR, GB, IT, LU, NL, SE

(71) (72) BEATTIE, John, Robert

(54) Music teaching apparatus and method

(11) WO 87/00952

(21) PCT/US85/01507
 85 904 189.9



(57) Abstract

An apparatus and method for teaching writing and performing on keyboard instruments or stringed instruments (28) having fretted fingerboards (30). The apparatus includes a marker (14) or a series of markers adapted for use on the keyboard (10-12) or fretboard (30) of the instrument. Displayed upon the marker in register with each key (10-12) of the keyboard instrument or location on the fretboard of the stringed instrument is a chromatic semi-tone number (20) assigned to the pitch sounded by each key or fretboard location. Also displayed upon the marker, in register with appropriate keys (10) on the keyboard or locations on the fretboard, is the letter designation (18) of the C-major diatonic scale. The method, adapted for use in combination with the apparatus, comprises superimposing the assigned chromatic semi-tone numbers on the traditional diatonic note heads of a musical score, and utilizing the marker to correlate the keyboard or fretboard with the musical score, thereby enabling the user to read the musical score, and perform it upon the keyboard or fretboard, more easily and accurately.

III. Ein vermuteter Widerspruch zwischen den Richtlinien und der voraussichtlichen Entscheidung einer Beschwerdekammer ist kein Grund zur Befassung der Großen Beschwerdekammer

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 85904 189.9 (Veröffentlichungsnummer WO 87/00952) wurde mit Entscheidung der Prüfungsabteilung des Europäischen Patentamts zurückgewiesen.

II. Der Entscheidung lagen die am 10. Februar 1989 eingereichten Ansprüche 1 - 13 zugrunde

III. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Offenbarung der Druckschrift

D1: US-A-1 725 844

nicht neu im Sinne des Artikels 54 EPÜ und außerdem nach Artikel 52 (2) c) und d) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die Prüfungsabteilung vertrat die Auffassung, daß die vom Anmelder erfundene und beanspruchte Kombination aus diatonischer und chromatischer Notation unter die im Übereinkommen angegebene Ausnahmen von der Patentierbarkeit falle, da das Erlernen von Musik an sich eine gedankliche Tätigkeit und die Notation an sich die Wiedergabe von Informationen sei.

IV. Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt; gleichzeitig wurden am 28. August 1989 die geänderten Ansprüche 1 - 6 und die Beschreibungsseiten 1 - 24 eingereicht. Der geänderte Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Anzeiger zur Erleichterung des Lesens und Spielens von Noten auf einem Tasteninstrument mit einer Standardtastatur mit zwölf Tasten pro Oktave, von denen sieben weiße und fünf schwarze sind, der zusammen mit einem System zur Darstellung von schriftlich aufgezeichneter Musik verwendet wird, das über den herkömmlichen heptatonischen Notenköpfen dodekaphonische Zahlen angibt, wobei der Anzeiger ein Grundelement, das aus einem dünnen Material geformt und so angepaßt ist, daß es vertikal hinter den schwarzen und auf den weißen Tasten des Tasteninstrumentes ruht, wobei auf dem Grundelement vertikal zu jeder der zwölf schwarzen und weißen Tasten eine Zahl angezeigt ist, die die chromatische Halbtonhöhe jeder schwarzen und weißen Taste dodekaphonisch wiedergibt, sowie sich vom unteren Ende des Grundelements in Höhe jeder der sieben weißen Tasten horizontal nach vorne erstreckende Laschen umfaßt, wobei auf jeder horizontalen Lasche die Buchstabenbezeichnung C, D, E, F, G, A oder B angegeben ist, die die von jeder weißen

III. A supposed contradiction between the Guidelines and an intended decision of a Board of Appeal is no ground for referring a question to the Enlarged Board of Appeal

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 85 904 189.9 (publication number WO 87/00952) was refused by decision of the Examining Division of the European Patent Office

II. The decision was based on Claims 1 to 13 filed on 10 February 1989.

III. The reason given for the refusal was that the subject-matter of Claim 1 was lacking novelty within the meaning of Article 54 EPC in view of the disclosure in document:

D1: US-A-1 725 844,

and, furthermore, was excluded from patentability in view of Article 52(2)(c) and (d) EPC. The Examining Division considered that the combined diatonic and chromatic notation devised and claimed by the applicant fell within the exclusions stated in the Convention, the learning of music per se being a mental act, and the notation per se being a presentation of information.

IV. An appeal was lodged against this decision, accompanied by a revised set of Claims 1-6 and description pages 1-24 filed on 28 August 1989 of which Claim 1 reads as follows

"1. A marker for facilitating the reading and playing of music on a keyboard instrument having a standard keyboard with twelve keys per octave of which seven are white and five are black, said marker to be used with a system of display for written music which shows dodecatonic numbers superimposed upon the traditional heptatonic note-heads, said marker comprising a body portion formed from a thin material and adapted to rest vertically behind the black keys and upon the white keys of said keyboard instrument, said body portion having displayed thereon in vertical register with each of said twelve black and white keys a number representing dodecatonically the chromatic semitone pitch sounded by each said black and white key, and tabs extending horizontally forward from the lower edge of said body portion and registering with each of said seven white keys, each of said horizontal tabs having displayed thereon the letter designation C, D, E, F, G, A or B representing heptatonically the diatonic scale degree pitch sounded by each said white key, the said vertical

III. Une présumée contradiction entre les Directives et une décision qu'une chambre de recours a l'intention de rendre ne constitue pas un motif permettant de saisir la Grande Chambre de recours.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 85 904 189.9 (publiée sous le n° WO 87/00952) a été rejetée par décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets.

II. Cette décision a été rendue sur la base des revendications 1 à 13 déposées le 10 février 1989.

III. La demande a été rejetée au motif que l'objet de la revendication 1 était dépourvu de nouveauté au sens où l'entend l'article 54 CBE, vu la divulgation faite dans le document

D1: US-A-1 725 844,

et était en outre exclu de la brevetabilité en vertu des articles 52(2)(c) et 52(2)(d) CBE. La division d'examen a considéré que le système combinant une notation diatonique et une notation chromatique, tel que conçu et revendiqué par le demandeur, était un objet exclu de la brevetabilité, conformément à la Convention, l'apprentissage de la musique en soi étant une activité intellectuelle, et la notation en soi étant une présentation d'informations.

IV. Un recours a été formé contre cette décision; un jeu de revendications modifié 1 à 6 ainsi que des pages modifiées 1 à 24 de la description ont été déposés le 28 août 1989; la première de ces revendications est rédigée comme suit:

"1. Echelle-repère facilitant la lecture de la musique et permettant de jouer plus aisément sur un instrument à clavier classique ayant douze touches par octave, sept blanches et cinq noires, ladite échelle-repère étant utilisée avec un système de représentation de la musique écrite, qui comprend les chiffres de la série dodécaphonique superposés aux notes traditionnelles de l'heptatonique, et comportant une partie rigide et mince, placée verticalement derrière les touches noires et par-dessus les touches blanches dudit instrument à clavier, ladite partie rigide affichant verticalement, dans le prolongement de chacune des douze touches blanches et noires, un chiffre de la série dodécaphonique choisi pour représenter la hauteur de son de chaque demi-ton de la gamme chromatique émis par chacune des douze touches blanches et noires, et étant munie de languettes horizontales orientées vers l'avant à partir du bord inférieur de ladite partie rigide, dans le prolongement de chacune des sept touches blanches, chacune des dites languettes horizontales portant

Taste angeschlagene Tonhöhe der diatonischen Tonskala heptatonisch wiedergibt, wobei die zwölf vertikalen dodekaphonischen Zahlenbezeichnungen den sieben horizontalen heptatonischen Buchstabenbezeichnungen gegenübergestellt sind und so nicht nur die chromatische, aus zwölf Halbtönen bestehende Struktur der Tastatur und der Musik, sondern gleichzeitig auch die diatonische Siebentonstruktur der Tastatur und Musik linear und gleichmäßig wiedergeben, so daß beide Strukturtypen leicht visuell zu erfassen sind, dabei gelten folgende Definitionen:

HEPTATONISCH. Abgeleitet von der griechischen Bezeichnung für "sieben" und "Ton". Eine **heptatonische** Darstellung der Tonhöhe wird hier wie folgt definiert: Es gibt pro Oktave sieben unabhängige oder "primäre" Einheiten sowie fünf abhängige oder "sekundäre" Einheiten, die modifizierte Versionen der sieben primären darstellen. In diesem System werden die primären Einheiten als untereinander gleichwertig, die sekundären Einheiten hingegen als den primären Einheiten untergeordnet angesehen. So würde z. B. "D#/Eb" als abhängige, sekundäre Einheit gelten, die ihren unmittelbaren Nachbarn "D" und "E" untergeordnet ist.

DODEKAPHONISCH. Abgeleitet von der griechischen Bezeichnung für "zwölf" und "Ton". Eine **dodekaphonische** Darstellung der Tonhöhe wird hier wie folgt definiert: Es gibt zwölf unabhängige Einheiten pro Oktave, jedoch keine abhängigen Einheiten, die als modifizierte Versionen anderer Einheiten auftreten, also keine Unterscheidung zwischen "primär" und "sekundär". Bei einem solchen System gibt es keine Einheiten, die anderen gegenüber als untergeordnet gelten; alle sind gleichwertig. "3" zum Beispiel würde als unabhängige, primäre Einheit gelten, die ihren unmittelbaren Nachbarn "2" und "4" gleichwertig ist."

Die Ansprüche 2 bis 6 sind auf Anspruch 1 rückbezogen.

V. In einem Bescheid, der gemäß Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern zur Vorbereitung der vom Beschwerdeführer beantragten mündlichen Verhandlung erging, teilte die Kammer diesem mit, sie vertrete vorläufig die Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 eine Mischung aus technischen und nicht-technischen Bestandteilen darstelle, wobei die letzteren in der Wiedergabe von Informationen bestünden. In früheren Entscheidungen - insbesondere in der Entscheidung T 26/86, ABI. EPA

twelve dodecatonic number designations juxtaposed with the said horizontal seven heptatonic letter designations giving linear and regular expression to the chromatic semitone twelve-pitch structure of the keyboard and of music and, simultaneously, linear and regular expression to the diatonic scale degree seven-pitch structure of the keyboard and of music, thereby rendering both types of structure easy to visualize, where the following definitions apply:

HEPTATONIC. From the Greek derivations for "seven" and "tone". A **heptatonic** representation of musical pitch is herein defined as one in which there are seven independent, or "primary", entities per octave, plus five dependent, or "secondary", entities which show up as modified versions of the primary seven. In such a hierarchy the primary entities are seen as coequal among themselves and the secondary entities are seen as conceptually subordinate to the primary entities. As an example, "D#/Eb" would be considered a dependent, secondary entity conceptually subordinate to its immediate neighbors "D" and "E".

DODECATONIC. From the Greek derivations for "twelve" and "tone". A **dodecatonic** representation of musical pitch is herein defined as one in which there are twelve independent entities showing up as modified versions of any other entities, and therefore no "primary" vs. "secondary" distinction. In such a hierarchy there are no entities which can be seen as subordinate to any others, all are coequal. As an example, "3" would be considered an independent, primary entity conceptually coequal with its immediate neighbors "2" and "4"."

Claims 2 to 6 are referred back to Claim 1.

V. In a communication made in accordance with Article 11 (2) of the Rules of Procedure of the Boards of Appeal in preparation for the oral proceedings requested by the Appellant, the Board informed the latter that it was provisionally of the opinion that the subject-matter of Claim 1 represented a mix of technical and non-technical elements, the latter consisting in a presentation of information. It was noted that following the Board's earlier decisions - in particular T 26/86, OJ EPO 1988,19 - a claim which con-

une des lettres C, D, E, F, G, A et B (do, ré, mi...) de la série heptatonique qui représentent la hauteur de son de chacun des degrés de la gamme diatonique émis par chacune desdites touches blanches, lesdits douze chiffres verticaux de la série dodécaphonique étant juxtaposés auxdites sept lettres horizontales de la série heptatonique pour donner une expression linéaire et régulière à la structure chromatique à douze demi-tons du clavier et de la musique en même temps qu'une expression linéaire et régulière à la structure diatonique à sept degrés du clavier et de la musique, facilitant de ce fait la visualisation des deux types de structure, les définitions suivantes s'appliquant:

HEPTATONIQUE Terme dérivé du grec, signifiant à "sept tons". Une représentation **heptatonique** d'une suite musicale de hauteurs de son est définie ici comme une représentation comprenant sept entités indépendantes, ou "primaires", par octave, plus cinq entités dépendantes, ou "secondaires" qui apparaissent comme des versions modifiées des sept primaires. Dans une telle hiérarchie, les entités primaires sont considérées comme égales entre elles et les entités secondaires comme fondamentalement subordonnées aux entités primaires. Par exemple, "D#/Eb" serait considéré comme une entité secondaire dépendante, fondamentalement subordonnée à ses entités voisines immédiates "D" et "E".

DODECAPHONIQUE. Terme dérivé du grec, signifiant à "douze tons". Une représentation **dodécaphonique** d'une suite musicale de hauteurs de son est définie ici comme une représentation comprenant douze entités indépendantes par octave sans entités dépendantes apparaissant comme des versions modifiées d'autres entités, donc sans qu'il y ait de distinction entre entités "primaires" et "secondaires". Dans une telle hiérarchie, il n'y a aucune entité pouvant être considérée comme subordonnée à d'autres; toutes sont égales entre elles. Par exemple, "3" serait considéré comme une entité primaire indépendante, fondamentalement égale à ses entités voisines immédiates "2" et "4"."

Les revendications 2 à 6 renvoient à la revendication 1.

V. Par une notification faite conformément à l'article 11(2) du règlement de procédure des chambres de recours, en vue de la préparation de la procédure orale demandée par le requérant, la Chambre a informé celui-ci qu'elle estimait à ce stade que l'objet de la revendication 1 représentait un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques, ces derniers consistant en une présentation d'informations. Il a été relevé que, suivant les décisions antérieures de la Chambre, en particulier T 26/86, JO OEB

1988, 19 - habe sie festgestellt, daß ein Anspruch, der aus einer Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen bestehe, nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, wenn sich die zugrundeliegende Erfindung technischer Mittel bediene. Eine Verwendung technischer Mittel sei jedoch nicht schon dann gegeben, wenn eine technische Komponente vorhanden sei; sie bedeute vielmehr, daß die Mischung eine technische Aufgabe löse, d. h. in der konkreten Vorrichtung eine technische Wirkung hervorrufe. Die Merkmale des Anspruchs 1 der vorliegenden Anmeldung bezögen sich auf die Wiedergabe von Informationen und wirkten sich nicht auf die physikalischen Merkmale der Vorrichtung, sondern nur auf die Gedanken des Schülers aus. Die beabsichtigte Verbesserung der Lernfähigkeit eines Schülers sei als Gedankenschritt zu sehen.

Außerdem unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem aus der Entgegenhaltung D1 bekannten Anzeiger nicht durch irgendein technisches Merkmal, sondern nur durch seine informationsbezogenen Eigenschaften, d. h. dadurch, daß die herkömmliche Notation, wie sie bei dem bekannten Anzeiger verwendet werde, durch eine dodekaphonische Zahlenskala ersetzt werde

VI. Es fand eine mündliche Verhandlung statt, in der der Beschwerdeführer zum Schluß folgende Anträge stellte:

1. Die angefochtene Entscheidung solle aufgehoben und auf der Grundlage folgender Unterlagen ein Patent erteilt werden:

Ansprüche 1 - 6, eingereicht am 28. August 1989

Beschreibung Seiten 1 - 24, eingereicht am 28. August 1989

Zeichnungen Blatt 1/5 in der veröffentlichten Fassung
Blatt 2/5 gestrichen

Blatt 3/5 bis 5/5, mit den von ursprünglich 4a bis 7 in 3a bis 6 umnummerierten Abbildungen (Hauptantrag)

2 Folgende Frage solle der Großen Beschwerdekammer vorgelegt werden:

"Muß eine Erfindung, die aus einer Mischung aus technischen und nicht-technischen Merkmalen besteht, eine rein technische Aufgabe lösen?" (Hilfsantrag)

VII. Zur Stützung seines Hauptantrags machte der Beschwerdeführer im wesentlichen folgendes geltend:

a) Nach der Entscheidung T 26/86 sei eine Erfindung unabhängig von der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit für die Zwecke des Artikels 52 EPÜ in ihrer Gesamtheit zu würdigen,

sists of a mix of technical and non-technical elements was not considered as being excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC, if the corresponding invention was using technical means. Use of technical means was however not to be seen simply in the presence of a technical component but meant that the mix solved a technical problem, i.e. produced a technical effect in the concrete apparatus. The features of Claim 1 of the present application relating to the presentation of information did not seem to have any effect on the physical features of the apparatus but only acted on the student's mind. The intended improvement of the learning capabilities of a student was held to be a mental step.

Furthermore, the subject-matter of Claim 1 differed from the marker known from document D1 in no technical feature but only in its information-related characteristics, i.e. in the fact that classical staff notation provided on the known marker was replaced by a dodecatonic numeric scale.

VI. Oral proceedings were held, at the end of which the Appellant requested:

(1) that the decision under appeal be set aside and a patent be granted on the basis of the following documents:

Claims 1 to 6, filed on 28 August 1989, **description** pages 1 to 24 filed on 28 August 1989, **drawings** sheet 1/5 as published, sheet 2/5 deleted, sheet 3/5 to 5/5 with Figures 4a to 7 renumbered to Figures 3a to 6 (Main request);

(2) that the following question be referred to the Enlarged Board:

"If an invention consists of a mix of technical and non-technical features, must the invention then solve a pure technical problem?" (Auxiliary request).

VII. In support of his main request, the Appellant argued essentially as follows:

(a) Following decision T 26/86, an invention should be for the application of Article 52 EPC, considered as a whole without any weighting of the claimed technical and non-technical

1988, 19, une revendication consistant en un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques, n'est pas considérée comme portant sur un objet exclu de la brevetabilité au titre des articles 52(2) et 52(3) CBE si l'invention fait appel à des moyens techniques. Cependant, l'utilisation de moyens techniques, loin de se résumer simplement à la présence d'un élément technique, signifie que l'ensemble des éléments résout un problème technique, c'est-à-dire qu'il produit un effet technique dans l'appareil considéré concrètement. Selon la Chambre, les caractéristiques de la revendication 1 de la présente demande relative à la présentation d'informations ne semblaient avoir aucun effet sur les propriétés physiques de l'appareil mais uniquement sur l'esprit de l'élève. La Chambre a ajouté que l'amélioration des capacités d'apprentissage d'un élève, telle qu'elle était recherchée, relevait à son avis d'une démarche intellectuelle.

En outre, l'objet de la revendication 1 ne se distinguait de l'échelle-repère définie dans le document D1 non pas du point de vue de ses caractéristiques techniques mais uniquement de par ses caractéristiques relatives à des informations, la distinction résidant dans le fait que le système de notation classique sous forme de portées figurant sur l'échelle-repère connue avait été remplacé par une gamme numérique dodécaphonique.

VI A l'issue d'une procédure orale, le requérant a demandé:

1) que la décision attaquée soit annulée et qu'un brevet soit délivré sur la base des documents suivants

Revendications 1 à 6, déposées le 28 août 1989, **description** pages 1 à 24, déposées le 28 août 1989, **dessins** feuille 1/5 telle que publiée, feuille 2/5 Supprimée, feuilles 3/5 à 5/5, les figures 4a à 7 étant renumérotées pour constituer les figures 3a à 6 (requête principale);

2) que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question suivante

"Si une invention présente un ensemble de caractéristiques techniques combinées à des caractéristiques non techniques, doit-elle résoudre un problème purement technique?" (requête subsidiaire).

VII. A l'appui de sa requête principale, le requérant a développé essentiellement les arguments suivants

a) Conformément à la décision T 26/86, une invention devrait, pour l'application de l'article 52 CBE, être considérée comme un tout sans aucune pondération des caractéristiques techniques et

wobei die beanspruchten technischen und nichttechnischen Merkmale nicht gewichtet werden müßten. Da die hier beanspruchte Erfindung technische Merkmale aufweise, nämlich einen Anzeiger, der auf der Tastatur angebracht werde, den Tasten Informationen zuzuordne und Raum für bestimmte Symbole biete, sei die Kombination dieser Merkmale mit einem neuen Notationssystem daher nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, selbst wenn die technischen Merkmale an sich zugegebenermaßen nicht als neu oder erfindnerisch betrachtet werden könnten. Für die Zwecke der Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit müsse jedoch der gesamte Inhalt des Anspruchs herangezogen werden, d. h. die Neuheit und die erfinderische Tätigkeit könnten nur auf die nichttechnischen Merkmale gestützt werden.

b) Das Europäische Patentübereinkommen schließe technische Lehrmittel nicht von der Patentierbarkeit aus. Es wäre auch nicht im Sinne des Übereinkommens, wenn eine solche Vorrichtung nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ als nicht patentierbar angesehen würde, weil die beanspruchten Merkmale (etwa in Anspruch 1) dem Schüler den Lernprozeß erleichterten und damit die technische Verwendbarkeit der Vorrichtung verbesserten.

c) In den Prüfungsrichtlinien heiße es in Teil C-IV, 2.3 ausdrücklich wie folgt: "Die Anordnung oder Art und Weise der Wiedergabe kann im Unterschied zu dem Informationsgehalt sehr wohl ein patentierbares technisches Merkmal darstellen." Für die Information als solche, d. h. für die heptatonischen Buchstaben und die dodekaphonischen Zahlen, werde kein Schutz begehrt, sondern nur für den Anzeiger, auf dem sie stünden. Dieser sei mit den in dem oben genannten Kapitel der Richtlinien aufgeführten Beispielen für eine patentierbare Wiedergabe von Informationen vergleichbar, die ein technisches Merkmal aufwiesen, nämlich "ein Telegrafengerät oder ein Nachrichtensystem, das durch die Verwendung eines besonderen Codes zur Wiedergabe der Buchstaben gekennzeichnet ist (z. B. Puls-Code-Modulation); ein Meßinstrument, das zur Wiedergabe der durch Messen ermittelten Informationen eine besondere Kurve aufzeichnet". Im vorliegenden Fall lägen die technischen Merkmale in der Bereitstellung von Platz für die Zeichen, in der Anordnung, aus der hervorgehe, daß die Buchstaben und Zahlen die gleiche Bedeutung hätten, sowie in der Tatsache, daß sie beide eine lineare Reihe bildeten, die sich auf die physikalische Anordnung der Tasten beziehe.

features, independently from the examination for novelty and inventive step. Hence, since in the present case the claimed invention comprised technical features, i.e. a marker, which fits on the keyboard, brings information into relation with the keys and offers space for certain symbols, the combination of these features with a new notation system was not excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC even if the technical features per se could admittedly be considered as not novel or inventive. However, for the examination of novelty and inventive step the whole content of the claim had to be considered, i.e. the novelty and inventiveness could be founded on the non-technical features only.

(b) The European Patent Convention does not exclude a teaching apparatus from patentability. Moreover, it would be inconsistent with the intention of this Convention that such an apparatus could be considered as not patentable under Article 52(2) and (3) EPC, because the claimed features (as in present Claim 1) improve the learning process of the student and thus the technical usability of the apparatus.

(c) The Guidelines for Examination explicitly state in Part C-IV, 2.3: "The arrangement or manner of presentation, as distinguished from the information content, may well constitute a patentable technical feature." No protection is sought for the information as such, i.e. for the heptatonic letters or for the dodecatonic numbers but for the marker carrying them. This marker is comparable with the examples for a patentable presentation of information having a technical feature given in the above chapter of the Guidelines, i.e. "a telegraph apparatus or communication system characterised by a particular code to present the characters (e.g. pulse code modulation) or a measuring instrument designed to produce a particular form of graph for representing the measured information". In the present case, the technical features have to be seen in the provision of space for the signs; in the arrangement showing that said letters and numbers have identical meanings and in the fact that they both form a linear sequence related to the physical organisation of the keyboard.

non techniques revendiquées, indépendamment de l'examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive. Par conséquent, étant donné que, en l'espèce, l'invention revendiquée comprend des caractéristiques techniques, c'est-à-dire une échelle-repère qui s'adapte au clavier, fournit des informations en relation avec les touches et offre de la place pour certains symboles, la combinaison de ces caractéristiques et d'un nouveau système de notation n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, même si les caractéristiques techniques en soi peuvent, il est vrai, être considérées comme non nouvelles ou non inventives. Cependant, pour l'examen quant à la nouveauté et à l'activité inventive, il faut considérer le contenu de la revendication dans son ensemble, autrement dit la nouveauté et l'activité inventive peuvent être fondées uniquement sur les caractéristiques non techniques.

b) La Convention sur le brevet européen n'exclut pas de la brevetabilité les appareils didactiques. En outre, le fait qu'un tel appareil puisse être considéré comme non brevetable en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE contredirait l'intention de la Convention; en effet les caractéristiques revendiquées (comme dans la revendication 1 actuelle) améliorent le processus d'apprentissage de l'élève et donc les possibilités d'utilisation technique de l'appareil.

c) Les Directives relatives à l'examen précisent explicitement, dans la partie C-IV, 2.3, que "la façon de présenter une information, pour autant qu'elle soit distincte du contenu de l'information, peut parfaitement constituer une caractéristique technique brevetable". Une protection est recherchée, non pour l'information en tant que telle, c'est-à-dire pour les lettres de l'heptatonique ou les chiffres de la série dodecaphonique, mais pour l'échelle-repère qui les porte. Cette échelle-repère s'apparente aux exemples ci-après - cités dans le chapitre ci-dessus des Directives - de présentation d'informations brevetable ayant une caractéristique technique: "un télégraphe ou un système de communication caractérisé par l'utilisation d'un code particulier pour représenter les caractères (par exemple, une modulation par impulsions codées) ou un instrument de mesure permettant d'obtenir une forme particulière de graphique représentant les données mesurées". Dans la présente espèce, les caractéristiques techniques résident dans l'aménagement d'espace pour les signes, dans la disposition montrant que lesdits chiffres et lettres ont des significations identiques et dans le fait qu'ils forment une séquence linéaire en rapport avec l'organisation physique du clavier.

d) In den Richtlinien, C-IV, 2.2 heie es ausdrcklich: "Ist beispielsweise der Anspruch auf ein bekanntes gewerbliches Erzeugnis mit einem aufgemalten Muster oder bestimmten aufgedruckten Informationen gerichtet, so besteht der Beitrag zum Stand der Technik in der Regel nur in einer sthetischen Formschpfung oder Wiedergabe von Informationen." Der in Anspruch 1 beanspruchte Anzeiger trage weder schmckende Zeichen, noch htten die darauf angegebenen Zahlen und Zeichen irgendeinen Informationsgehalt, d. h. sie bezeichneten weder ein bestimmtes Gedicht noch ein Musikstck

e) Wende man die Aussage der Richtlinien auf den in Anspruch 1 beanspruchten Anzeiger an, so ergebe sich eindeutig, da Anspruch 1 eine Erfindung definiere, die nach Artikel 52 (2) und (3) EP patentierbar sei. Da die Anmelder in der Regel vor Einreichung einer europischen Patentanmeldung die in den Richtlinien genannten Patentierungskriterien nachschlgen, sollten die Beschwerdekammern der Lehre der Richtlinien folgen. Sonst wren diese fr die ffentlichkeit irrefhrend.

Entscheidungsgrnde

1. Die Beschwerde ist zulssig

2. Hauptantrag

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 besteht im wesentlichen aus

a) "einem Anzeiger, der ein **Grundelement**, das aus einem dnnen Material geformt und so angepat ist, da es vertikal hinter den schwarzen und auf den weien Tasten eines Tasteninstrumentes ruht, sowie **Laschen** umfat, die sich vom unteren Ende des Grundelements in Hhe jeder der sieben weien Tasten horizontal nach vorne erstrecken;

b) die Laschen tragen die **Buchstaben** C, D, E, F, G, A oder B, welche "die von jeder weien Taste angeschlagene Tonhhe heptatonisch wiedergeben";

c) das Grundelement gibt vertikal zu jeder der schwarzen und weien Tasten eine Zahl an, "die die chromatische Halbtonhhe jeder schwarzen und weien Taste dodekaphonisch wiedergibt";

d) die Zahlen und die Buchstaben sind einander "gegenbergestellt" und "leicht visuell zu erfassen".

Der brige Wortlaut des Anspruchs 1 betrifft im wesentlichen eine Definition der Begriffe "heptatonisch" und "dodekaphonisch".

(d) It is explicitly stated in the Guidelines, Part C-IV, 2.2: "if a claim is for a known manufactured article having a painted design or certain written information on its surface, the contribution to the art is as a general rule merely an aesthetic creation or presentation of information." The marker claimed in Claim 1 neither carries signs of ornamental character nor have its numbers and signs any informational content, i.e. they characterise no particular poem or musical piece.

(e) Thus, applying the language of the Guidelines on the marker claimed in Claim 1, it follows clearly that Claim 1 defines an invention which is patentable under Article 52(2) and (3) EPC. Because the applicants usually consult the criteria for patentability in the Guidelines before filing a European patent application, the Appeal Boards should follow the teaching of the Guidelines. Otherwise, the Guidelines would be misleading for the public.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

2. Main request

2.1 The subject-matter of Claim 1 consists essentially of:

(a) "A marker, comprising a **body portion** formed from a thin material and adapted to rest vertically behind the black keys and upon the white keys of a keyboard instrument and **tabs** extending horizontally forward from the lower edge of said body portion and registering with each of the seven white keys";

(b) the tabs display the **letters**: C, D, E, F, G, A or B, "representing heptatonically the scale degree pitch sounded by each said white key"; and

(c) the body portion displays in vertical register with each of the black and white keys a **number** "representing dodecatonically the chromatic semitone pitch sounded by each said black and white key";

(d) numbers and letters being " juxtaposed" and "easy to visualize".

The remaining wording of Claim 1 mainly concerns a definition of the terms "heptatonic" and "dodecatonic".

d) Il est dit explicitement dans les Directives, partie C-IV, 2.2, que "si la revendication a pour objet un article manufactur connu portant sur sa surface un dessin peint ou une information crite, la contribution apporte  l'tat de la technique rside, en rgle gnrale, uniquement en une cration esthtique ou en une prsentation d'informations". L'chelle-repre revendique dans la revendication 1 ne prsente aucun signe  caractre dcoratif, et ses chiffres et signes n'ont aucun **contenu** informationnel, c'est--dire qu'ils ne caractrisent aucun pome ou morceau de musique particuliers.

e) Ainsi, si l'on applique les termes des Directives  l'chelle-repre revendique dans la revendication 1, il en rsulte sans aucune ambigut que cette revendication dfinit une invention qui est brevetable en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. Etant donn que les demandeurs se rfrent ordinairement aux critres de brevetabilit noncs dans les Directives avant de dposer une demande de brevet europen, il appartient aux chambres de recours d'observer l'enseignement que contiennent les Directives, faute de quoi, ces dernires pourraient induire le public en erreur.

Motifs de la dcision

1. Le recours est recevable.

2 Requite principale

2.1 L'objet de la revendication 1 comprend essentiellement:

a) "une chelle-repre comportant une **partie rigide** et mince, place verticalement derrire les touches noires et par-dessus les touches blanches d'un instrument  clavier, et des **languettes** horizontales orientes vers l'avant  partir du bord infrieur de ladite partie rigide, dans le prolongement de chacune des sept touches blanches";

b) les languettes portant les **lettres** C, D, E, F, G, A et B, "de la srie heptatonique qui reprsentent la hauteur de son de chacun des degrs de la gamme mis par chacune des dites touches blanches", et

c) la partie rigide affichant verticalement, dans le prolongement de chacune des touches blanches et noires, un **chiffre** "de la srie dodcaphonique choisi pour reprsenter la hauteur de son de chaque demi-ton de la gamme chromatique mis par chacune des dites touches blanches et noires";

d) les chiffres et lettres tant " juxtaposs" et "facilitant la visualisation".

Le reste du texte de la revendication 1 consiste principalement en une dfinition des termes "heptatonique" et "dodcaphonique".

2.2 Teil a) des Anspruchs 1 enthält die physikalischen Merkmale dieses Anspruchs und bildet dessen technische Bestandteile, der Beschwerdeführer bestreitet nicht, daß sie aus der Entgeghaltung D1 bekannt sind.

2.3 Teil b), der bereits aus der Entgeghaltung D1 bekannt ist, sowie die Teile c und d des Anspruchs 1 beziehen sich auf die gegebenen Informationen und bilden die nichttechnischen Bestandteile des Anspruchs.

2.4 Der Beschwerdeführer argumentiert im wesentlichen wie folgt:

(i) Die Erfindung beziehe sich auf eine Mischung aus technischen und nicht-technischen Bestandteilen und sei deshalb auch dann nicht nach Artikel 52 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs in den nicht-technischen Merkmalen liege.

(ii) Auch wenn die Auffassung vertreten wurde, daß die Mischung eine technische Wirkung hervorrufen müsse, weil sie sonst von der Patentierung ausgeschlossen wäre, erfülle die vorliegende Erfindung diese Bedingung, weil bei ihr die technische Wirkung in der Erzielung eines verbesserten Lehrmittels und einer verbesserten Lehrmethode liege.

2.5 Die Kammer stimmt mit dem Beschwerdeführer darin überein, daß der Gegenstand eines "gemischten" Anspruchs zumindest dann nicht nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, wenn die nichttechnischen Merkmale mit den bekannten technischen so zusammenwirken, daß eine technische Wirkung entsteht. Daher ist die Kammer der Auffassung, daß die Mischung nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist, wenn zwischen den technischen und den nichttechnischen Merkmalen eine Wechselwirkung besteht und die Mischung als Ganzes eine technische Aufgabe löst (siehe die bereits erwähnte Entscheidung T 26/86). Fehlt eine solche Wechselwirkung - etwa weil die technischen Merkmale nur Träger für die nichttechnischen Merkmale sind, aber ansonsten nicht mit ihnen zusammenwirken -, so werden in der Erfindung keine technischen Merkmale verwendet, und sie kann deshalb nicht patentiert werden (siehe T 158/88, ABI. EPA 1991, 566). Besteht mit anderen Worten der Gegenstand eines Anspruchs aus einer Mischung aus technischen (hier einem Anzeiger) und nichttechnischen Bestandteilen (hier Informationen über die Töne der Tasten eines Tasteninstrumentes), so ist der Gegenstand als Ganzes nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn die Mischung keine technischen Mittel zur Lösung einer technischen Aufgabe einsetzt.

2.2 Part (a) of Claim 1 contains the physical features of Claim 1 and forms the technical elements of the claim and it has not been contested by the Appellant that they are known from D1.

2.3 Part (b), already known from D1, and parts (c) and (d) of Claim 1 relate to the information presented and form the non-technical elements of the claim

2.4 The Appellant has essentially argued on the following lines:

(i) the invention relates to a mix of technical and non-technical elements and is therefore not excluded from patentability under Article 52 EPC even if the novelty of the subject-matter of the claim lies in the non-technical elements;

(ii) even if it was considered necessary that the mix, in order not to be excluded from patentability, should produce a technical effect, this condition was met by the present invention in which the technical effect was the obtaining of an improved teaching instrument and the realisation of an improved teaching method.

2.5 The Board agrees with the Appellant that the subject-matter of a "mix" claim is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC when, but only when, the non-technical elements interact with the known technical elements in order to produce a technical effect. Thus, the Board considers that when there is an interaction between the technical and non-technical elements, and the mix as a whole solves a technical problem, it is not excluded from patentability (see decision T 26/86 already cited). In the absence of such an interaction - when the technical elements are only a support for the non-technical elements but do not otherwise co-operate therewith - the invention does not make use of technical means and cannot therefore be granted (see T 158/88, OJ EPO 1991, 566). In other words, if the subject-matter of a claim consists of a mix of technical elements (in the present case a marker) and of non-technical elements (in the present case information relating to the tones of the key of a keyboard instrument) the subject-matter as a whole is excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC if the mix does not make use of technical means in order to solve a technical problem.

2.2 La partie (a) de la revendication 1 contient les caractéristiques physiques et constitue les éléments techniques de la revendication, et le requérant n'a pas contesté que ces caractéristiques sont connues d'après le document D1

2.3 La partie (b), déjà connue d'après le document D1, et les parties (c) et (d) de la revendication 1 portent sur les informations présentées et constituent les éléments non techniques de la revendication.

2.4 Pour l'essentiel, les arguments du requérant sont les suivants:

i) L'invention concerne un ensemble d'éléments, les uns techniques et les autres non techniques, et n'est donc pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE, même si la nouveauté de l'objet de la revendication réside dans les éléments non techniques;

ii) A supposer qu'il soit considéré comme nécessaire que l'ensemble produise un effet technique pour ne pas être exclu de la brevetabilité, cette condition est remplie par la présente invention où l'effet technique réside dans l'obtention d'un instrument d'enseignement amélioré et dans la mise en oeuvre d'une méthode d'enseignement améliorée.

2.5 La Chambre estime tout comme le requérant que l'objet d'une revendication "mixte" n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, mais uniquement si les éléments non techniques agissent réciproquement avec les éléments techniques connus de manière à produire un effet technique. Ainsi, la Chambre considère que lorsqu'il existe une interaction entre les éléments techniques et non techniques et que l'ensemble de ces éléments résout un problème technique, cet ensemble n'est pas exclu de la brevetabilité (cf. décision T 26/86 déjà citée). En l'absence d'une telle interaction - lorsque les éléments techniques ne font que servir de support aux éléments non techniques et ne coopèrent en aucune autre façon avec eux - l'invention ne met pas en oeuvre des moyens techniques et aucun brevet ne peut donc être délivré (cf. T 158/88, JO OEB 1991, 566). En d'autres termes, lorsque l'objet d'une revendication consiste en un ensemble d'éléments techniques (en l'espèce, une échelle-repère) et non techniques (des informations concernant les tons associés aux touches d'un instrument à clavier), cet objet considéré dans son ensemble est exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE si l'ensemble ne met pas en oeuvre des moyens techniques pour résoudre un problème technique.

2.6 Im vorliegenden Fall haben die Anzeige der dodekaphonischen Zahlen (Merkmal c), ihre Zuordnung zu den heptatonischen Buchstaben (Merkmal b) und ihre leichte visuelle Erfassung (Merkmal d) keine Auswirkung auf die physikalischen Eigenschaften oder auf die mechanische Funktionsweise der dreidimensionalen Anzeigerstruktur aus Grundelement und Laschen (Merkmal a). Diese bekannte Anzeigerstruktur ist nur ein Träger für die oben genannten Informationen und wirkt sich nicht auf sie aus (Merkmale b bis c). Da keine Wechselwirkung innerhalb der beanspruchten Mischung eintritt, kommen also auch keine technischen Mittel zum Einsatz.

2.7 Der Beschwerdeführer hat geltend gemacht, daß diese Auslegung des Anspruchs 1 nicht richtig sei und daß die technische Wirkung in der Bereitstellung eines neuen Lehrmittels und einer neuen Lehrmethode zu sehen sei.

2.8 Zwar ist ein technisches Lehrmittel ein technischer Gegenstand, im vorliegenden Fall liegt jedoch der Beitrag der Erfindung zur Verwirklichung dieser Vorrichtung nur im Inhalt der angezeigten Informationen und nicht in der Vorrichtung selbst, die zum Stand der Technik gehört. Mit anderen Worten: Das von der Erfindung gelöste Problem besteht in der Verbesserung einer Lehrmethode. Im Gegensatz zum Beschwerdeführer ist die Kammer der Auffassung, daß es sich bei der beabsichtigten Verbesserung um die Verbesserung eines Verfahrens für eine gedankliche Tätigkeit handelt. Somit wird auch mit der geänderten Mischung keine technische Aufgabe gelöst.

2.9 Aus diesen Gründen vertritt die Kammer die Auffassung, daß der Anspruch 1 nicht gewährbar ist. Die Ansprüche 2 bis 6 hängen vom Anspruch 1 ab und sind deshalb ebenfalls nicht gewährbar.

3. Hilfsantrag

3.1 Der Beschwerdeführer hat beantragt, daß die unter Nummer VI 2 aufgeführte Frage der Großen Beschwerdekammer vorgelegt wird, falls die Kammer Anspruch 1 des Hauptantrags für nach Artikel 52 EPÜ von der Patentierbarkeit ausgeschlossen hält.

3.2 Zur Stützung dieses Antrags hat der Beschwerdeführer vorgebracht, daß die Richtlinien, Teil C-IV, 2 seiner Ansicht nach im Widerspruch zu der von der Kammer in ihrem Bescheid vertretenen Auffassung stünden, wonach eine Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, wenn die technischen Merkmale bereits bekannt seien, es sei denn, die Mischung löse eine technische Aufgabe.

2.6 In the present case, the display of dodecatonic numbers (feature c), their juxtaposition with heptatonic letters (feature b) and their easy visualisation (feature d) have no effect on the physical properties nor on the mechanical functioning of the three-dimensional marker structure with body portion and tabs (feature a). This known marker structure only forms a support for the above-mentioned information and has also no effect on the information (features b to c). Hence, due to the lack of any interaction within the claimed mix, no technical means are used.

2.7 The Appellant has argued that this interpretation of Claim 1 was not correct and that the technical effect of the mix was to be seen in the realisation of a new teaching apparatus and method.

2.8 A teaching apparatus is certainly a technical subject-matter but, in the present case, the contribution of the purported invention to the realisation of the apparatus resides only in the content of the displayed information and not in the apparatus itself which belongs to the state of the art. In other words, the problem solved by the purported invention resides in an improvement of a teaching method. Contrary to the opinion of the Appellant, the Board considers that the intended improvement is an improvement of a method for performing mental acts. Thus, no technical problem is solved by the changed mix.

2.9 For the above reasons the Board considers that Claim 1 is not allowable. Claims 2 to 6 depend on Claim 1 and are therefore also not allowable.

3. Auxiliary request

3.1 The Appellant has requested that the question mentioned in point VI(2) hereinabove be submitted to the Enlarged Board of Appeal in the event that the Board considers Claim 1 of the main request to be excluded from patentability under Article 52 EPC.

3.2 In support of this request, the Appellant has submitted that, in his opinion, the Guidelines Part C-IV, 2 were in contradiction with the view expressed by the Board in its communication that a mix composed of technical and non-technical elements was excluded from patentability - when the technical elements were already known - except when the mix did solve a technical problem.

2.6 En l'espèce, l'affichage de chiffres de la série dodécaphonique (caractéristique c), la juxtaposition de ceux-ci avec des lettres de la série heptatonique (caractéristique b) et leur bonne visualisation (caractéristique d) n'ont aucun effet sur les propriétés physiques ni sur le fonctionnement mécanique de la structure tridimensionnelle de l'échelle-repère comportant une partie rigide et des languettes (caractéristique a). Cette structure connue ne fait que servir de support aux informations mentionnées ci-dessus et n'a pas non plus d'effet sur celles-ci (caractéristiques b et c). Aussi, vu l'absence de toute interaction au sein de l'ensemble revendiqué, aucun moyen technique n'est mis en oeuvre.

2.7 Le requérant a allégué que cette interprétation de la revendication 1 n'était pas correcte et qu'il fallait voir l'effet technique de l'ensemble dans l'obtention d'un appareil et d'une méthode d'enseignement qui étaient nouveaux.

2.8 S'il est vrai qu'un appareil d'enseignement est un objet technique, la contribution de la prétendue invention à l'obtention de l'appareil réside néanmoins, en l'espèce, uniquement dans le contenu des informations affichées et non dans l'appareil lui-même, lequel fait partie de l'état de la technique. Autrement dit, le problème posé, dont la solution est apportée par la prétendue invention, est d'améliorer une méthode d'enseignement. Contrairement au requérant, la Chambre estime que l'amélioration visée est un perfectionnement d'une méthode d'exécution d'activités intellectuelles. Aucun problème technique n'est donc résolu par l'ensemble modifié.

2.9 Considérant ce qui précède, la Chambre estime que la revendication 1 n'est pas admissible. Les revendications 2 à 6 dépendent de la revendication 1 et ne sont donc pas non plus admissibles.

3 Requête subsidiaire

3.1 Le requérant a demandé que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question énoncée au point VI 2), dans le cas où la Chambre considérerait l'objet de la revendication 1 correspondant à la requête principale comme étant exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE.

3.2 A l'appui de cette requête, le requérant a fait valoir qu'à son avis les Directives, partie C-IV, 2, sont en contradiction avec le point de vue exprimé par la Chambre dans sa notification, selon lequel un ensemble constitué d'éléments techniques et non techniques est exclu de la brevetabilité - lorsque les éléments techniques sont déjà connus - sauf si l'ensemble résout effectivement un problème technique.

3.3 Die Beschwerdekammer stellt zunächst fest, daß "die Richtlinien" nicht rechtsverbindlich sind. Maßgebend für die Arbeit im Europäischen Patentamt sind letztlich in erster Linie das Europäische Patentübereinkommen selbst und in zweiter Linie die Auslegung des Übereinkommens durch die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer (Richtlinien, Allgemeine Einleitung, 1.2).

3.4 Die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (Art. 15) sieht folgendes vor: Weicht eine Kammer von der sich aus den Richtlinien ergebenden Auslegung des Übereinkommens ab, "so begründet sie dies, wenn ihrer Meinung nach diese Begründung zum Verständnis der Entscheidung beitragen kann."

3.5 Deshalb ist ein vermuteter Widerspruch zwischen den Richtlinien und der voraussichtlichen Entscheidung einer Beschwerdekammer kein Grund zur Befassung der Großen Beschwerdekammer.

3.6 Die Kammer stellt jedoch fest, daß zwischen der Begründung unter Nummer 2, wonach der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag als nicht patentierbar anzusehen ist, und den Richtlinien bei richtiger Auslegung eigentlich kein Widerspruch besteht.

3.7 In den beiden vom Beschwerdeführer genannten Beispielen aus den Richtlinien (siehe Nr. VII c)) wirkt das nichttechnische Merkmal der Mischung mit dem technischen so zusammen, daß eine technische Wirkung entsteht, durch die eine technische Aufgabe gelöst wird. Bei dem Nachrichtensystem muß der Code (nichttechnisches Merkmal) mit dem System (Puls-Code-Modulation) zusammenwirken, damit sich dessen Funktionsweise ändert, z. B. um die Wahrscheinlichkeit von Übertragungsfehlern zu verringern, was ein technisches Problem darstellt; bei dem Meßinstrument muß das nichttechnische Merkmal (eine besondere Art der Datenverarbeitung) mit dem Instrument zusammenwirken, damit eine technische Wirkung entsteht (eine besondere Kurve zur Wiedergabe der gemessenen Informationen, wodurch wiederum eine technische Aufgabe gelöst wird, nämlich z. B. die Verbesserung der Wiedergabegenauigkeit).

3.8 In den Richtlinien (Teil C-IV, 2.2) wird folgendes festgestellt:

"... sollte sich der Prüfer unabhängig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, welchen Beitrag zum Stand der Technik der beanspruchte Gegenstand als Ganzes tatsächlich leistet. Hat dieser Beitrag kei-

3.3 The Board of Appeal observes at first that "the Guidelines" do not have the binding authority of a legal text. For the ultimate authority on practice in the European Patent Office, it is necessary to refer firstly to the European Patent Convention itself and secondly to the interpretation put upon the Convention by the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal (Guidelines, General Introduction 1.2).

3.4 The Rules of Procedure of the Boards of Appeal (Art. 15) provide that when a Board disagrees with the interpretation of the Convention given in the Guidelines, it should "state the grounds for its action if it considers that this decision will be more readily understood in the light of such grounds".

3.5 Therefore a supposed contradiction between the Guidelines and an intended decision of a Board of Appeal is no ground for referring the question to the Enlarged Board.

3.6 The Board observes nevertheless that there is in fact no contradiction between the reasons given in point 2 hereinabove to consider the Claim 1 according to the main request as excluded from patentability and the Guidelines properly interpreted.

3.7 In fact, in both examples given in the Guidelines and cited by the Appellant (see point VII(c)) the non-technical element of the mix interacts with the technical element to produce a technical effect which solves a technical problem. In the case of the communication system, the code (non-technical element) must interact with the system (pulse code modulation means) in order to modify its operation, e.g. to reduce the probability of transmission errors which is a technical problem; in the case of a measuring instrument, the non-technical element (i.e. a special processing of the data) must interact with the instrument in order to produce a technical effect (a particular form of graph representing the measured information, which in turn solves a technical problem, e.g. improves the representation accuracy).

3.8 As stated in the Guidelines (Part C-IV, 2.2)

"The examiner should disregard the form or kind of claim and concentrate on its content in order to identify the real contribution which the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known art. If this contribution is not of a technical

3.3 La Chambre de recours fait observer tout d'abord que "les Directives" n'ont pas le caractère contraignant de dispositions légales. Pour déterminer, en dernier ressort, la procédure à suivre à l'Office européen des brevets, il est nécessaire de se référer d'abord à la Convention sur le brevet européen proprement dite et ensuite à l'interprétation que les chambres de recours et la Grande Chambre de recours donnent de la Convention (Directives, Introduction générale, 1.2)

3.4 Le règlement de procédure des chambres de recours (art. 15) prévoit que lorsqu'une chambre est en désaccord avec l'interprétation de la Convention donnée par les Directives, elle doit indiquer "les motifs de son choix lorsque, à son avis, cela facilite la compréhension de la décision".

3.5 Par conséquent, une présumée contradiction entre les Directives et une décision qu'une chambre de recours a l'intention de rendre ne constitue pas un motif permettant de saisir la Grande Chambre de recours.

3.6 Cela dit, la Chambre fait observer qu'il n'y a en réalité aucune contradiction entre, d'une part, les motifs qu'elle expose au point 2 pour considérer l'objet de la revendication 1 selon la requête principale comme exclu de la brevetabilité et, d'autre part, les Directives lorsque celles-ci sont correctement interprétées.

3.7 En effet, dans les deux exemples donnés dans les Directives et cités par le requérant (voir point VIIc)), l'élément non technique de l'ensemble entre en interaction avec l'élément technique pour produire un effet technique qui résout un problème technique. Dans le cas du système de communication, le code (élément non technique) doit agir réciproquement avec le système (dispositif de modulation par impulsions codées) afin de modifier son fonctionnement, ce qui consisterait par exemple à réduire la probabilité d'erreurs de transmission, d'où l'existence d'un problème technique; dans le cas d'un instrument de mesure, une interaction doit s'exercer entre l'élément non technique (c'est-à-dire un traitement spécial des données) et l'instrument pour produire un effet technique (une forme particulière de graphique représentant les données mesurées) qui, à son tour, résout un problème technique, par exemple celui d'améliorer la précision de la représentation.

3.8 Les Directives précisent ce qui suit (partie C-IV, 2.2):

"L'examineur devrait faire abstraction de la forme ou de la catégorie de la revendication et concentrer son attention sur son contenu afin de déterminer quelle contribution réelle l'objet revendiqué, considéré dans son ensemble, apporte à l'état de la techni-

nen technischen Charakter, so liegt keine Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) vor."

Diese Ansicht deckt sich voll und ganz mit der unter Nummer 2 wiedergegebenen Auffassung der Beschwerdekammer.

3.9 Die Kammer ist ferner der Auffassung, daß auch sonst kein Grund dazu besteht, die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Frage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen.

3.10 Nach Artikel 112 (1) EPÜ befaßt die Beschwerdekammer auf Antrag eines Beteiligten die Große Beschwerdekammer, wenn sie dies für erforderlich hält, um eine einheitliche Rechtsanwendung zu sichern oder weil die Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung ist. Keine dieser beiden Voraussetzungen ist hier erfüllt. Die Kammer folgt hier der früheren Entscheidung der Beschwerdekammer 3.5.1 vom 5. September 1988, T 115/85, ABI EPA 1990, 30 sowie ihren eigenen früheren Entscheidungen T 26/86, ABI EPA 1988, 19 und T 158/88, ABI EPA 1991, 566; damit ist eine einheitliche Rechtsanwendung in der Grundsatzfrage gewährleistet, wie Erfindungen zu behandeln sind, in denen Merkmale verwendet werden, die an sich nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ nicht patentierbar sind. Die Frage des Beschwerdeführers kann zweifellos als Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung eingestuft werden. Sie braucht der Großen Beschwerdekammer jedoch nicht vorgelegt zu werden, weil sich die Beschwerdekammer bei der Verhandlung des vorliegenden Falles in der Lage sieht, die Beantwortung dieser Frage zweifelsfrei aus dem Übereinkommen abzuleiten; siehe auch Entscheidung J 05/81, ABI EPA 1982, 155. Aus diesen Gründen hält die Kammer eine Entscheidung der Großen Beschwerdekammer nicht für erforderlich und weist den Hilfsantrag des Beschwerdeführers zurück.

Entscheidungsformel:

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

character, there is no invention within the meaning of Article 52(1)."

These views correspond exactly with the opinion expressed by the Board in point 2.

3.9 The Board considers also that there is no other ground for referring the question submitted by the Appellant to the Enlarged Board of Appeal

3.10 According to Article 112(1) EPC, following a request from a party to the appeal, a Board of Appeal should refer a question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required in order to ensure uniform application of the law, or if an important point of law arises. Both prerequisites are not met in the present case. The Board follows with the present decision the earlier decision of Board 3.5.1 dated 5 September 1988, T 115/85, OJ EPO 1990, 30, as well as its own earlier decisions T 26/86, OJ EPO 1988, 19 and T 158/88, OJ EPO 1991, 566 and ensures thus a uniform application of the law in the important point of law concerning inventions, which make use of features which are per se not patentable under Article 52(2) and (3) EPC. The Appellant's question can, no doubt, be regarded as an important point of law. However, this question does not need to be referred to the Enlarged Board of Appeal because the Board of Appeal hearing the present case considers itself able to answer it beyond any doubt by reference to the Convention; see also decision J 05/81, OJ EPO 1982, 155. For these reasons, the Board deems a decision of the Enlarged Board of Appeal as not necessary and the Appellant's auxiliary request is refused.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed

que. Si cette contribution n'a aucun caractère technique, il n'y a pas d'invention au sens de l'article 52, paragraphe 1".

Cette façon de traiter la question va tout à fait dans le sens indiqué par la Chambre au point 2.

3.9 La Chambre estime enfin qu'aucun autre motif ne justifie que la Grande Chambre de recours soit saisie de la question soumise par le requérant

3.10 En application de l'article 112(1) CBE, à la suite d'une requête de l'une des parties, une chambre de recours doit saisir la Grande Chambre de recours lorsqu'une décision est nécessaire pour assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose. En l'espèce, aucune de ces deux conditions n'est satisfaite. Dans la présente affaire, la Chambre statue dans le même sens que la chambre 3.5.1 dans sa décision T 115/85 du 5 septembre 1988, JO OEB 1990, 30, et s'aligne sur ses propres décisions T 26/86, JO OEB 1988, 19, et T 158/88, JO OEB 1991, 566; elle assure donc une application uniforme du droit en ce qui concerne le traitement de la question de droit d'importance fondamentale soulevée par les inventions qui mettent en jeu des caractéristiques en soi non brevetables en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. S'il est parfaitement vrai que la question soumise par le requérant peut être considérée comme une question de droit d'importance fondamentale, il n'y a cependant pas lieu de saisir la Grande Chambre de recours puisque la chambre de recours devant laquelle l'affaire est pendante s'estime en mesure de déduire de la Convention une réponse dépourvue d'ambiguïté; voir aussi décision J 05/81, JO OEB 1982, 155. Par conséquent, la Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire de saisir la Grande Chambre de recours; la requête subsidiaire du requérant est donc rejetée

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté