

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 15. April 1993  
T 110/90 - 3.5.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. K. J. van den Berg  
Mitglieder: W. B. Oettinger  
F. Benussi

**Anmelder: International Business Machines Corporation**

**Stichwort: editierbare Dokumentenform/IBM**

**Artikel: 52 (2) c) und (3), 111 (1) EPÜ**  
**Schlagwort: "Verfahren für gedankliche Tätigkeiten (verneint)" - "Computerprogramm (verneint)" - "Zurückverweisung zur weiteren Entscheidung"**

*Leitsätze*

*I. Steuerzeichen (z. B. Steuerzeichen für den Drucker), die in einem in Form digitaler Daten vorliegenden Text enthalten sind, sind für das Textverarbeitungssystem, in dem sie vorkommen, insofern charakteristisch, als sie für dessen interne technische Arbeitsweise kennzeichnend sind.*

*Deshalb verkörpern diese Steuerzeichen technische Merkmale des Textverarbeitungssystems, in dem sie vorkommen (im Anschluß an T 163/85 "Farbfernsehsignal/BBC", ABI. EPA 1990, 379).*

*II. Infolgedessen stellt die Umwandlung von Steuerzeichen, die als technische Merkmale zu einem bestimmten Textverarbeitungssystem gehören, in die Steuerzeichen eines anderen Textverarbeitungssystems ein Verfahren dar, das technischen Charakter aufweist.*

*III. Wird ein Verfahren zur Umwandlung eines digitalisierten Textes, bei dem ein in einer ersten editierbaren Form vorliegendes und eine Reihe von Eingabesteuerzeichen enthaltendes Ausgangsdokument in ein Zieldokument in einer zweiten editierbaren Form mit einer Reihe damit kompatibler Ausgabesteuerzeichen umgewandelt wird, durch einen entsprechend programmierten Computer ausgeführt, so stellen die Schritte dieses Verfahrens nicht ein Computerprogramm als solches, sondern den dem Computerprogramm zugrunde liegenden Algorithmus*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.5.1 dated 15 April 1993  
T 110/90 - 3.5.1  
(Official Text)**

Composition of the Board:

Chairman: P.K.J. van den Berg  
Members: W.B. Oettinger  
F. Benussi

**Applicant: International Business Machines Corporation**

**Headword: Editable document form/IBM**

**Article: 52(2)(c) and (3), 111(1) EPC**  
**Keyword: "Method for performing mental acts (no)" - "Program for computers (no)" - "Remittance for further prosecution"**

*Headnote*

*I. Control items (e.g. printer control items) included in a text which is represented in the form of digital data are a characteristic of the text-processing system in which they occur in that they are a characteristic of the technical internal working of that system.*

*Therefore, such control items represent technical features of the text-processing system in which they occur (following decision T 163/85 "Colour television signal/BBC", OJ EPO 1990, 379).*

*II. Consequently, transforming control items which represent technical features belonging to one text-processing system into those belonging to another text-processing system represents a method having technical character.*

*III. If a method of transforming text represented as digital data according to which a source document, cast in a first editable form including a plurality of input control items, is transformed into a target document, cast in a second editable form including a plurality of output control items compatible therewith, is implemented by an appropriately programmed computer, the steps of that method represent rather the algorithm on which the computer program is based than a computer program as such and the program must be considered to be the technical means for*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.5.1, en date du 15 avril 1993  
T 110/90 - 3.5.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : P.K.J. van den Berg  
Membres : W.B. Oettinger  
F. Benussi

**Demandeur : International Business Machines Corporation**

**Référence: Document présenté sous une version susceptible d'être éditée/IBM**

**Article 52(2)c) et (3), 111(1) CBE**  
**Mot-clé : "Méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles (non)" - "Programme d'ordinateur (non)" - "Renvoi à la première instance pour suite à donner"**

*Sommaire*

*I. Les codes de commande (par ex. les codes de commande d'imprimante) figurant dans un texte présenté sous forme de données numériques sont caractéristiques du système de traitement de texte auquel ils appartiennent, en ce sens qu'ils sont caractéristiques du fonctionnement technique interne de ce système.*

*Il en résulte que ces codes doivent être considérés comme des caractéristiques techniques du système de traitement de texte auquel ils appartiennent (même prise de position que dans la décision T 163/85 "Signal de télévision couleur/BBC", JO OEB 1990, 379).*

*II. En conséquence, la transformation de codes de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en d'autres codes de commande appartenant à un autre système de traitement de texte constitue une méthode à caractère technique.*

*III. Dans le cas de la mise en oeuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée d'une méthode de transformation d'un texte présenté sous forme de données numériques, méthode dans laquelle un document de départ produit sous une première version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à l'entrée est transformé en un document d'arrivée produit sous une seconde version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à la sortie compatibles, les étapes de ladite méthode constituent l'algorithme*

dar, und das Programm gilt als technisches Mittel zur Ausführung des (technischen) Verfahrens (im Anschluß an T 208/84 "computerbezogene Erfindung/VICOM", ABI. EPA 1987, 14).

carrying out the (technical) method (following decision T 208/84, "Computer-related invention/VICOM", OJ EPO 1987, 14).

me sur lequel se fonde le programme d'ordinateur plutôt qu'un programme d'ordinateur en tant que tel, et ce programme doit être considéré comme étant le moyen technique qui permet la mise en oeuvre de ladite méthode (d'ordre technique) (même prise de position que dans la décision T 208/84 "Invention concernant un calculateur/VICOM", JO OEB 1987, 14).

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die am 14. September 1989 ergangene Entscheidung der Prüfungsabteilung über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung Nr. 83 111 222.2, die damit begründet wurde, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 in der veröffentlichten Fassung (EP-A-109 615) nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU angesehen werden könne.

Der Anspruch lautete wie folgt:

"Verfahren zur Umwandlung eines in einer ersten editierbaren Form vorliegenden und eine Reihe von Eingabezeichen enthaltenden Ausgangsdokuments in ein Zieldokument in einer zweiten Form mit Ausgabezeichen, dadurch gekennzeichnet, daß diese zweite Form ebenfalls eine editierbare Form mit damit kompatiblen Ausgabezeichen ist, wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:

a) Bestimmung eines Satzes von Schlüsselstatusvariablen aus allen möglichen Statusvariablen, die Informationen über vorhandene Steuerzeichen des Ausgangsdokuments, die in einer Sequenz solcher Zeichen im Ausgangsdokument gelesen werden, widerspiegeln und gemeinsam identifizieren;

b) Bestimmung von Kriterien für die Kompatibilität der noch zu lesenden Eingabezeichen des Ausgangsdokuments mit den Steuerzeichen des Ausgangsdokuments, die bereits in einer Sequenz gelesen wurden und durch die Schlüsselstatusvariablen widerspiegelt werden;

c) Aufstellung einer festen Rangordnung für alle möglichen Ausgabezeichen, wobei jedes notwendige Ausgabezeichenpaar bei der Umwandlung einer gegebenen Eingabesequenz in der festgelegten Rangordnung geschrieben wird;

### Summary of Facts and Submissions

I. The appeal is directed at the decision of the Examining Division dated 14 September 1989, to refuse European patent application No. 83 111 222.2 on the ground that the subject-matter of Claim 1 as published (EP-A-109 615) could not be regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

That claim read as follows:

"A method of transforming a source document, cast in a first editable form which includes a plurality of input items therein, to a target document of a second form, comprising output items, characterised in that said second form also is an editable form which includes output items compatible therewith, said method comprising the steps of:

a) determining a set of key state variables, from amongst all possible state variables, that reflect and collectively identify information concerning the presence of source document control items that are read in a sequence thereof from said source document;

b) determining criteria for compatibility of source input items to be read with source controls that have been read in a sequence and are reflected in said key state variables;

c) establishing a fixed order for all possible output items in which any necessary pair of output items in the transformation of a given input sequence will be written in said established order;

### Exposé des faits et conclusions

I. Le recours dont est saisie la Chambre porte sur la décision par laquelle la division d'examen a rejeté le 14 septembre 1989 la demande de brevet européen n° 83 111 222.2 au motif que l'objet de la revendication 1 telle que publiée (EP-A-109 615) ne pouvait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Cette revendication s'énonçait comme suit :

"Méthode pour transformer un document de départ, produit sous une première version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité d'éléments d'entrée, en un document d'arrivée produit sous une seconde version comportant des éléments de sortie, caractérisée en ce que cette seconde version est elle aussi une version susceptible d'être éditée qui comporte des éléments de sortie compatibles, ladite méthode comprenant les étapes suivantes :

a) sélectionner, parmi toutes les variables d'état possibles, un ensemble de variables d'état de référence qui à elles toutes traduisent et permettent d'identifier les informations concernant la présence de codes de commande dans le document de départ, codes lus dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans ledit document ;

b) déterminer les critères de compatibilité entre les éléments d'entrée à lire du document de départ et les codes de commande du document de départ qui ont été lus dans l'ordre et qui se traduisent par lesdites variables d'état de référence ;

c) établir pour tous les éléments de sortie possibles un ordre fixe dans lequel sera écrit tout couple d'éléments de sortie résultant nécessairement de la transformation d'une séquence d'entrée donnée ;

d) Festlegung eines Satzes von Regeln für jedes mögliche Ausgabezeichen, die darüber bestimmen, ob das jeweilige mögliche Ausgabezeichen als Funktion des Status der Statusvariablen in das Zieldokument geschrieben wird; und

e) Lesen einer Sequenz von Eingabezeichen im Ausgangsdokument gemäß den genannten Kompatibilitätskriterien;

f) Schreiben aller geeigneten Ausgabezeichen entsprechend der festen Rangordnung der Ausgabezeichen gemäß den festgelegten Regeln als Ergebnis der Umwandlung der Sequenz."

In der Entscheidung wurde festgestellt, daß der Anmeldungsgegenstand zwar möglicherweise durchaus gewerblich anwendbar sei; er erfülle aber nicht die Erfordernisse des Artikels 52 EPÜ, da er aufgrund des Artikels 52 (2) EPÜ nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werde.

Das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit habe gegenüber den in Artikel 52 (2) EPÜ verankerten Patentierungsbeschränkungen keinen Vorrang. Ein Gegenstand, der nach Artikel 52 (2) EPÜ nicht als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ angesehen werde, sei also mit anderen Worten auch dann vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn er gewerblich anwendbar sei (vgl. Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt, C-IV, 2.2 und 4.5).

Im Anspruch 1 seien keine technischen Mittel zur Durchführung der beanspruchten Verfahrensschritte angegeben. Das beanspruchte allgemeine Verfahren definiere vielmehr ein rein abstraktes Konzept für die Umwandlung von Daten. Die Schritte a bis d des Anspruchs 1 müßten eindeutig von einem Menschen, etwa einem Systementwickler, auf rein gedanklichem Weg ausgeführt werden. Anspruch 1 sei überdies so weit gefaßt, daß er sogar den Fall einschließe, bei dem auch die Verfahrensschritte e und f dieses Anspruchs anhand entsprechend zusammengestellter Entscheidungstabellen von einem Menschen auf gedanklichem Weg ausgeführt würden.

Das Gegenargument der Anmelderin, daß der Vorgang des Umwandlens in einer Datenverarbeitungsanlage stattfinden könne, war zwar durch die Beschreibung, insbesondere

d) defining a set of rules for each possible output item that determine whether each of said possible output items is to be written out to said target document as a function of the status of said state variables; and

e) reading a sequence of input items from said source document in accordance with said compatibility criteria;

f) writing out all eligible output items under said rules as a transform of said sequence, in said fixed order of output items."

According to the decision, while the subject-matter of the application might well be susceptible of industrial application, it nevertheless did not meet the requirements of Article 52 EPC since in accordance with Article 52(2) EPC, it was not regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC.

Industrial applicability did not override the restriction on patentability imposed by paragraph 2 of Article 52 EPC. In other words, subject-matter, which in accordance with Article 52(2) EPC is not regarded as an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, is excluded from patentability notwithstanding its industrial applicability; cf. the Guidelines for Examination in the European Patent Office, C-IV, 2.2 and 4.5.

Claim 1 did not identify any technical features for carrying out the claimed procedural steps. Rather, the general method as claimed specified a purely abstract concept prescribing how to transform data. Clearly, steps a) to d) of Claim 1 had to be performed exclusively mentally by a human being, e.g. a system designer. Claim 1 was also wide enough in scope to cover the case where steps e) and f) of that claim were performed mentally by a human being using appropriately drafted decision tables.

The applicant's counterargument that the subject transform mechanism could be performed on a computer system, although supported by the description, in particular page 7,

d) définir pour chaque élément de sortie possible un ensemble de règles permettant de déterminer si ledit élément de sortie doit être exprimé dans le document d'arrivée comme étant une fonction de l'état dans lequel se trouvent les variables d'état susmentionnées;

e) lire une séquence d'éléments d'entrée du document de départ conformément aux critères de compatibilité susmentionnés ;

f) exprimer tous les éléments de sortie acceptables selon ces règles sous la forme d'une transformation de ladite séquence, dans l'ordre fixe établi pour les éléments de sortie."

Dans sa décision, la division d'examen a affirmé que, bien que l'objet de la demande puisse être susceptible d'application industrielle, il ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 52 CBE puisqu'en vertu de l'article 52(2) CBE, il ne pouvait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE.

Les exclusions de la brevetabilité prévues par le paragraphe 2 de l'article 52 CBE valaient en effet même pour les inventions susceptibles d'application industrielle. En d'autres termes, tout objet qui, en vertu de l'article 52(2) CBE, n'était pas considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, était exclu de la brevetabilité quelles que soient ses possibilités d'application industrielle (cf. Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, C-IV, 2.2 et 4.5).

La revendication 1 ne définissait pas de caractéristiques techniques pour l'exécution des étapes de la méthode revendiquée. La méthode générale qui avait été revendiquée portait bien plutôt sur un concept purement abstrait indiquant comment transformer des données. Il était clair que la mise en oeuvre des étapes a) à d) de la revendication 1 nécessitait uniquement une activité intellectuelle de la part d'un être humain tel qu'un concepteur de systèmes. La portée de la revendication 1 était également assez large pour couvrir le cas où les étapes e) et f) étaient mises en oeuvre par une activité intellectuelle de la part d'un être humain utilisant des tables de décision.

Le demandeur a répliqué, en s'appuyant sur la description (notamment la page 7, lignes 8 à 12 et le passage se rapportant à la figure 1) que le mécanisme de transfor-

re Seite 7, Zeilen 8 bis 12 und den die Abbildung 1 betreffenden Teil der Beschreibung, gestützt, wurde aber mit der Begründung verworfen, eine solche Ausführung der Schritte e und f des Anspruchs 1 sei nicht klar und eindeutig als Gegenstand der Ansprüche definiert.

Die Prüfungsabteilung wies ferner darauf hin, daß ein Anspruch auf ein Computerprogramm ohne Rücksicht auf dessen Inhalt nicht patentfähig sei und sich daran normalerweise auch dann nichts ändere, wenn das Programm in eine bekannte Datenverarbeitungsanlage geladen werde, es sei denn, der beanspruchte Gegenstand habe eine technische Wirkung und weise alle für diese technische Wirkung wesentlichen technischen Merkmale auf (vgl. Richtlinien für die Prüfung, C-IV, 2.3 "Programme für Datenverarbeitungsanlagen").

Der Feststellung der Anmelderin, daß die Anmeldung durch die Lösung des Problems der Konvertierung verschiedenartiger editierbarer Dokumente eine bessere Nutzung der verschiedenen bereits existierenden Textverarbeitungssysteme ermögliche, hielt die Prüfungsabteilung entgegen, daß sich ein solcher Effekt nur bei Einsatz des beanspruchten Verfahrens im Prozessor einer Datenverarbeitungsanlage einstelle und daher nicht unmittelbar und eindeutig durch das beanspruchte Verfahren als solches erzielt werde.

Die Anmelderin machte weiter geltend, daß sich ein bedeutsamer Einfluß auf die Rechnerstruktur in einer sogenannten "virtuellen" Schnittstelle - der in Abbildung 1 der Anmeldung dargestellten Umwandlungseinheit (48) - manifestiere. Die Prüfungsabteilung räumte zwar ein, daß die Abbildungen und die Beschreibung der Anmeldung möglicherweise durchaus technische Merkmale und eine technische Aufgabe offenbarten, hielt dies aber nicht für maßgeblich. Wie sie bereits in ihrem ersten und zweiten Bescheid ausgeführt habe, gehe es bei Anspruch 1 in seiner vorliegenden Fassung nicht klar und eindeutig um einen technischen Sachverhalt. Trotz dieser wiederholten Beanstandung habe die Anmelderin den ursprünglichen Anspruchssatz unverändert beibehalten.

Nach Artikel 52 (2) EPÜ könne der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als Erfindung im Sinne des Artikels

lines 8 to 12, and the part of the description referring to Figure 1, was rejected for the reason that such a realisation of steps e) and f) of Claim 1 was not clearly and unambiguously subject-matter of the claims.

Moreover, the Examining Division noted that a claim to a computer program is not patentable irrespective of its content and that normally this situation is not changed when the computer program is loaded into a known computer, except when the claimed subject-matter provides a technical effect and includes all technical features which are essential for the technical effect; referring to the Guidelines, C-IV, 2.3, "programs for computers".

With regard to the applicant's statement that the application, which solves the problem of converting between different types of editable documents, enhances the utility of existing text processors of various kinds, the Examining Division stated that such an effect was merely a consequence of using the claimed method in a processor of a computer system and, therefore, was not directly and unambiguously obtained by the claimed method as such.

The applicant further argued that a significant influence on the computer structure was manifested in a so-called "virtual" interface, constituted by the transforms unit (48) shown in Fig. 1 of the application; this was refuted by the Examining Division's statement that it could well be that the figures and the description of the application disclosed technical features and a technical problem, but that this was not relevant. As pointed out by the Examining Division in both its first and second communications, Claim 1 as it stood did not clearly and unambiguously specify any technical matter. In spite of this repeated objection, the applicant had maintained the original set of claims unamended.

In accordance with Article 52(2) EPC, the subject-matter of Claim 1 could not be regarded as an invention

mation pouvait être mis en oeuvre par un système informatique, mais la division d'examen a rejeté cet argument en déclarant qu'une telle réalisation des étapes e) et f) de la revendication 1 ne faisait pas clairement partie de l'objet des revendications.

En outre, la division d'examen a fait remarquer qu'une revendication portant sur un programme d'ordinateur n'est pas brevetable, quel que soit son contenu, et qu'elle demeure normalement exclue de la brevetabilité même lorsque le programme est chargé sur un ordinateur connu, sauf si l'objet revendiqué produit un effet technique et comporte toutes les caractéristiques techniques nécessaires à l'obtention dudit effet technique (cf. Directives, C-IV, 2.3, "Programmes d'ordinateurs").

Répondant au demandeur qui avait affirmé que la demande, du fait qu'elle résolvait le problème de la conversion entre des types différents de documents susceptibles d'être édités, augmentait les possibilités d'utilisation des divers types existants d'unités de traitement de texte, la division d'examen a fait observer qu'un tel effet n'était qu'une simple conséquence de l'utilisation de la méthode revendiquée dans le processeur d'un système informatique et que, dès lors, il n'était pas obtenu de manière directe et incontestable par la méthode revendiquée en tant que telle.

Le demandeur a fait valoir alors qu'une interface "virtuelle" constituée des unités de transformation (48) représentées à la figure 1 de la description avait un impact non négligeable sur la structure de l'ordinateur; la division d'examen a rétorqué qu'il n'était certes pas impossible que les figures et la description de la demande divulguent des caractéristiques techniques ainsi qu'un problème technique, mais que ce fait ne pouvait être pris en considération. Comme l'avait signalé la division d'examen dans ses deux premières notifications, la revendication 1 telle qu'elle était rédigée ne définissait pas clairement un objet technique. Malgré cette objection qui avait été formulée à deux reprises, le demandeur avait maintenu le jeu initial de revendications, sans y apporter de modification.

En vertu de l'article 52(2) CBE, l'objet de la revendication 1 ne pouvait donc être considéré comme une

52 (1) EPÜ angesehen werden.	within the meaning of Article 52(1) EPC.	invention au sens de l'article 52(1) CBE.
Auch die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 enthielten keine technischen Merkmale. Sie fielen daher aus denselben Gründen unter das Patentierungsverbot.	Dependent Claims 2 to 7 did not contain any features of a technical nature either. They were considered to be excluded from patentability for the same reasons.	L'objet des revendications dépendantes 2 à 7 qui elles non plus ne comportaient pas de caractéristiques de nature technique a été considéré comme exclu de la brevetabilité pour les mêmes raisons.
II. Am 8. November 1989 wurde unter Entrichtung der entsprechenden Gebühr Beschwerde eingelegt und die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung sowie die Erteilung eines Patents beantragt.	II. The appeal was lodged, and the respective fee paid, on 8 November 1989 with the request that the appealed decision be cancelled and a patent granted.	II. Le 8 novembre 1989, le demandeur a formé un recours et acquitté la taxe correspondante, demandant que la décision faisant l'objet du recours soit annulée et qu'un brevet soit délivré.
Am 12. Januar 1990 reichte die Beschwerdeführerin zusammen mit der Beschwerdebegründung einen neuen Anspruch 1 ein, um den Einwand der "gedanklichen Tätigkeit" zu entkräften; in diesem Rahmen wies sie auch den Einwand, es handle sich um ein "Computerprogramm", zurück und machte geltend, daß das beanspruchte Verfahren im Sinne der VICOM-Entscheidung (T 208/84, ABI. EPA 1987, 14) technischer Natur sei.	On 12 January 1990, the appellant filed a statement of grounds, accompanied by a new Claim 1 intended to overcome the "mental acts" objection, arguing that the "computer program" objection was not justified and that the claimed method was technical in the sense of the VICOM decision (T 208/84, OJ EPO 1987, 14).	Le 12 janvier 1990, il a déposé un mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d'une nouvelle revendication 1 visant à répondre à l'objection relative à "l'exercice d'activités intellectuelles". Il a affirmé que l'objection concernant l'exclusion de la brevetabilité des "programmes d'ordinateurs" était injustifiée et que la méthode revendiquée était une méthode d'ordre technique au sens où l'entendait la décision VICOM (T 208/84, JO OEB 1987, 14).
III. Auf einen Bescheid der Kammer, die unter Verweis auf ihre Rechtsprechung (T 22/85, T 38/86, T 65/86, T 186/86) Zweifel an der Patentierbarkeit des neuen Anspruchs 1 oder eines ähnlichen Anspruchs äußerte, zog die Beschwerdeführerin eine weitere Entscheidung an (T 26/86, ABI. EPA 1988, 19).	III. In response to a communication from the Board citing its case law (T 22/85, T 38/86, T 65/86, T 186/86), and expressing doubts as to the patentability of the new Claim 1 or a similar claim, the appellant referred to another decision (T 26/86, OJ EPO 1988, 19).	III. En réponse à une notification dans laquelle la Chambre citait sa propre jurisprudence (T 22/85, T 38/86, T 65/86, T 186/86), et émettait des réserves au sujet de la brevetabilité de la nouvelle revendication 1 ou d'une revendication similaire, le requérant a fait valoir une autre décision (T 26/86, JO OEB 1988, 19).
IV. Am 5. Dezember 1991 fand eine mündliche Verhandlung statt, an deren Ende der Beschwerdeführerin von der Kammer nochmals Gelegenheit gegeben wurde, innerhalb einer bestimmten Frist geänderte Ansprüche einzureichen.	IV. On 5 December 1991, oral proceedings were held at the conclusion of which the Board decided to offer the appellant the opportunity to file amended claims within a certain time limit.	IV. Le 5 décembre 1991, à l'issue d'une procédure orale, la Chambre a décidé de donner au requérant la possibilité de déposer dans un certain délai un jeu de revendications modifiées.
V. Daraufhin legte die Beschwerdeführerin neue Ansprüche vor und beantragte die Zurückverweisung der Sache an die Prüfungsabteilung zur weiteren Prüfung auf der Grundlage der in der Akte befindlichen Unterlagen, die nach Auffassung der Kammer folgendes umfassen:	V. In response, the appellant filed new claims and requested that the case be remitted to the Examining Division for further examination on the basis of the documents on file, which the Board understands to be the following:	V. En réponse, le requérant a déposé de nouvelles revendications et demandé que l'affaire soit renvoyée devant la division d'examen pour poursuite de l'examen sur la base des pièces versées au dossier, c'est-à-dire, estime la Chambre, des pièces suivantes:
- die am 6. Juni 1992 eingereichten Ansprüche 1 bis 7;	- Claims 1 to 7 filed on 6 June 1992;	- Revendications 1 à 7 déposées le 6 juin 1992 ;
- die Beschreibung in der veröffentlichten Fassung mit den am 18. Mai 1987 und am 1. März 1988 vorgeschlagenen Änderungen;	- Description as published but with the amendments suggested on 18 May 1987 and on 1 March 1988;	- La description telle que publiée, mais avec les modifications proposées le 18 mai 1987 et le 1 <sup>er</sup> mars 1988;
- die Zeichnungen in der veröffentlichten Fassung.	- Drawings as published.	- Les dessins tels que publiés.
Anspruch 1 lautet danach wie folgt:	Claim 1 reads as follows:	La revendication 1 s'énonce comme suit :

"Verfahren zur Umwandlung von Text,	"A method of transforming text	"Méthode pour transformer un texte
der in Form digitaler Daten vorliegt,	which is represented in the form of digital data	présenté sous forme de données numériques,
bei dem ein in einer ersten editierbaren Form vorliegendes und eine Reihe von Eingabesteuerzeichen enthaltendes Ausgangsdokument in ein Zieldokument in einer zweiten editierbaren Form mit einer Reihe damit kompatibler Ausgabesteuerzeichen umgewandelt wird,	wherein a source document, cast in a first editable form which includes a plurality of input control items therein, is transformed to a target document, cast in a second editable form which includes a plurality of output control items compatible therewith,	dans laquelle un document de départ, produit sous une première version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à l'entrée, est transformé en un document d'arrivée, produit sous une seconde version susceptible d'être éditée et comprenant une pluralité de codes de commande à la sortie compatibles,
wobei das Verfahren folgende Schritte umfaßt:	said method comprising the steps of:	ladite méthode comprenant les étapes suivantes :
a) Bestimmung (Abb. 2) eines Satzes von Schlüsselstatusvariablen aus allen möglichen Statusvariablen, die Informationen über vorhandene Eingabesteuerzeichen, die in einer Eingabesequenz solcher Zeichen im Ausgangsdokument gelesen werden, widerspiegeln und gemeinsam identifizieren;	a) determining (Fig. 2) a set of key state variables, from amongst all possible state variables, that reflect and collectively identify information concerning the presence of input control items that are read in an input sequence thereof from said source document;	a) sélectionner (fig. 2), parmi toutes les variables d'état possibles, un ensemble de variables d'état de référence qui à elles toutes traduisent et permettent d'identifier les informations concernant la présence de codes de commande à l'entrée, codes lus dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans ledit document;
b) Bestimmung von Kriterien für die Kompatibilität der noch zu lesenden Eingabesteuerzeichen mit den Eingabesteuerzeichen, die in der Eingabesequenz bereits gelesen wurden und durch die Schlüsselstatusvariablen widerspiegelt werden;	b) determining criteria for compatibility of the input control items to be read with the input control items that have been read in the input sequence and are reflected in said key state variables;	b) déterminer les critères de compatibilité entre les codes de commande à l'entrée à lire et les codes de commandes à l'entrée qui ont été lus dans l'ordre d'entrée et qui se traduisent par lesdites variables d'état de référence;
c) Aufstellung (Abb. 4 - 8) einer festen Rangordnung für alle möglichen Ausgabesteuerzeichen in Verbindung mit den Schlüsselstatusvariablen zur Umwandlung eines gegebenen Teils der Eingabesteuerzeichen enthaltenden Eingabesequenz;	c) establishing (Figs. 4-8) a fixed order for all possible output control items in combination with said key state variables for the transformation of a given portion of the input sequence including input control items;	c) établir (figs. 4 à 8) un ordre fixe pour tous les codes de commande à la sortie possibles en combinaison avec lesdites variables d'état de référence en vue de la transformation d'une partie donnée de la séquence d'entrée comprenant les codes de commande à l'entrée ;
d) Festlegung eines Satzes von Regeln (Abb. 9 - 31) für jedes mögliche Ausgabesteuerzeichen, die darüber bestimmen, ob das jeweilige mögliche Ausgabesteuerzeichen als Funktion des Status der Statusvariablen in das Zieldokument geschrieben wird; und	d) defining a set of rules (Figs. 9-31) for each possible output control item that determine whether each of said possible output control items is to be written out to said target document as a function of the status of said state variables; and	d) définir, pour chaque code de commande à la sortie possible, un ensemble de règles (figs. 9 à 31) permettant de déterminer, parmi les codes de commande à la sortie possibles, tous ceux qui doivent être exprimés dans le document d'arrivée comme étant une fonction de l'état dans lequel se trouvent les variables d'état susmentionnées; et
digitale Verarbeitung des Textes durch	digitally processing the text by	traiter numériquement le texte :
e) Lesen einer gegebenen Eingabesequenz von Eingabesteuerzeichen im Ausgangsdokument gemäß den genannten Kompatibilitätskriterien; und	e) reading a given input sequence of input control items from said source document in accordance with said compatibility criteria; and	e) en lisant une séquence donnée de codes de commande à l'entrée présents dans le document de départ conformément aux critères de compatibilité susmentionnés ;
f) Schreiben aller geeigneten Ausgabesteuerzeichen in das Zieldokument entsprechend der festen Rangordnung als Ergebnis der Umwandlung der gegebenen Eingabesequenz."	f) writing out all eligible control output items to said target document under said fixed order as a transformation of said given input sequence."	f) en exprimant tous les codes de commande à la sortie acceptables dans le document d'arrivée, dans l'ordre fixe qui a été établi, sous la forme d'une transformation de la séquence d'entrée donnée."

VI. Zur Stützung ihrer Argumentation, daß das beanspruchte Verfahren nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sei, brachte die Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung vor, daß keiner der beanspruchten Schritte rein gedanklicher Natur und das beanspruchte Verfahren auch nicht auf bloße Software beschränkt seien, sondern darüber hinaus technische (die Hardware betreffende) Merkmale aufwiesen. Die Beschwerdeführerin verwies insbesondere auf die frühere Entscheidung T 186/86 und machte geltend, daß das beanspruchte Verfahren nicht - wie das Editieren - mit sprachlichen Vorgängen zu tun habe, sondern vielmehr mit technischen Problemen, die aufträten, wenn Steuer-codes für die Druckerformatierung aus einem in einem Textverarbeitungssystem erstellten Dokument in ein Dokument eines anderen, damit nicht direkt kompatiblen Textverarbeitungssystems umgesetzt werden müßten. Der in Anspruch 1 enthaltene Hinweis auf eine "editierbare" Form sei so zu verstehen, daß das Ausgangsdokument möglicherweise editiert worden sei und auch das Zieldokument editierbar sein werde, wobei das Editieren als solches aber nicht Gegenstand des Anspruchs sei.

VI. In support of the submission that the claimed method is not excluded from patentability, the appellant submitted in the oral proceedings that none of the claimed steps is purely mental and that the claimed method is not purely software either but involves technical (hardware) features as well. With particular reference to the earlier decision T 186/86, it was submitted that the claimed method is not concerned with linguistics, as is editing, but with technical problems arising when printer-formatting, control codes have to be transformed from a document cast in one text-processing system to a document cast in another which is not directly compatible with the former. The reference, in Claim 1, to an "editable" form means that the source document has possibly been edited and the target document will also be editable but the editing as such is not the subject of the claim.

VI. Pour montrer que la méthode qu'il revendiquait n'était pas exclue de la brevetabilité, le requérant a déclaré lors de la procédure orale que les étapes qu'il revendiquait ne se limitaient pas à l'exercice d'une simple activité intellectuelle et que la méthode en question ne devait pas être considérée comme un simple logiciel, car elle comportait également des caractéristiques techniques (concernant le matériel). Se référant plus particulièrement à la décision T 186/86, il a fait valoir que cette méthode n'avait rien à voir avec la linguistique, comme dans le cas de l'édition de textes, mais qu'elle portait sur les problèmes techniques qui se posent lors des codes de commande de formatage en vue de l'impression présents dans un document produit dans un système de traitement de texte doivent être transformés en codes de commande pour un document produit dans un deuxième système de traitement de texte qui n'est pas directement compatible avec le premier. L'expression "version susceptible d'être éditée" figurant dans la revendication 1 signifie que le document de départ peut avoir été édité et qu'il se peut que le document d'arrivée soit lui aussi édité, mais que ce n'est pas l'édition en tant que telle qui constitue l'objet de la revendication.

### Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig (Art. 106 bis 108 und R.64 EPÜ).
2. Der geänderte Anspruch 1 geht offensichtlich nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus.
3. Zu entscheiden ist im vorliegenden Fall
  - zum einen darüber, ob der in der angefochtenen Entscheidung angegebene Grund für die Zurückweisung der ursprünglichen Ansprüche, nämlich daß diese ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten betreffen, auch noch für die nunmehr in der Akte befindlichen Ansprüche gilt, und
  - zum anderen, ob die neuen Ansprüche auch bei Verneinung dieser ersten Frage nach Artikel 52 (2) c) EPÜ zurückzuweisen sind, weil sie auf ein Computerprogramm gerichtet sind.

Bei der Entscheidung der unter Artikel 52 (2) EPÜ fallenden Fragen gilt es auch der Bestimmung des Artikels 52 (3) EPÜ Rechnung zu tragen,

### Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible (Articles 106 to 108 and Rule 64 EPC).
2. The amendments made to Claim 1 do not, apparently, extend beyond the content of the application as originally filed.
3. The issues to be decided in the present case are
  - first, whether the reason given in the decision under appeal for rejecting the original claims, viz. that they relate to a method for performing mental acts, still applies to the claims now on file, and
  - second, if this is not the case, whether nevertheless these claims must be rejected because they relate to a program for computers under Article 52(2)(c) EPC.

In deciding the issues under Article 52(2), the provision under Article 52(3) that such matters are excluded from patenting only to the extent to

### Motifs de la décision

1. Le recours est recevable (articles 106, 107 et 108 et règle 64 CBE).
2. Les modifications apportées à la revendication 1 ne semblent pas étendre l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
3. Les questions à trancher dans la présente affaire sont les suivantes :
  - premièrement, les motifs que la division d'examen avait avancés dans la décision en litige pour rejeter les revendications initiales, à savoir que ces revendications portaient sur une méthode utilisée dans l'exercice d'activités intellectuelles, valent-ils encore pour les revendications actuelles ?
  - dans la négative, convient-il néanmoins de rejeter ces revendications au motif qu'elles portent sur un programme d'ordinateurs au sens de l'article 52(2)(c) CBE ?

Lorsqu'il s'agit de statuer sur des questions relatives à l'application de l'article 52(2) CBE, il convient également de tenir compte de la disposi-

wonach die betreffenden Gegenstände oder Tätigkeiten nur insoweit vom Patentschutz ausgeschlossen sind, als sich die Anmeldung auf diese Gegenstände oder Tätigkeiten als solche bezieht.

#### 4. Problematik der gedanklichen Tätigkeit

Der jetzige Anspruch 1 (vgl. Nr. V) enthält zwar keinen Hinweis auf irgendwelche "Mittel", ist aber gegenüber dem der Zurückweisungsentscheidung zugrunde liegenden Anspruch 1 (vgl. Nr. I) durch Merkmale beschränkt worden, aufgrund deren das beanspruchte Verfahren nicht mehr als rein gedanklich ausführbar ausgelegt werden kann.

Zum einen kann der in den Anspruch aufgenommene Hinweis auf "digitale Daten" im Zusammenhang mit einem Verfahren zur Umwandlung von Text eines Ausgangsdokuments in ein Zieldokument, wie es in den einleitenden Worten des Anspruchs 1 definiert wird, nur im Sinne von Daten in Form digitaler elektrischer Signale (Bits und Bytes) verstanden werden, so daß die in den Anspruch eingeführte Formulierung "digitale Verarbeitung" mithin nichts anderes besagen kann, als daß die in dieser Form vorliegenden Daten vom Prozessor eines Computersystems verarbeitet werden.

Zum zweiten sind die Eingabe- und Ausgabezeichen nun näher als Eingabe- oder Ausgabe"steuer"zeichen spezifiziert. Dadurch ist klargestellt worden, daß nicht Textzeichen gemeint sein können, sondern daß es sich um Zeichen handelt, die Hardwarekomponenten wie einen Drucker beeinflussen.

Nur weil Anspruch 1 - in den Merkmalen a bis d - immer noch Verfahrensschritte enthält, die auf gedanklichem Wege ausgeführt werden können, fällt ihr Gegenstand eingedenk des Artikels 52 (3) EPÜ noch nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) EPÜ. Nach der ständigen Rechtsprechung kann eine Mischung nichttechnischer Merkmale (z. B. gedanklicher Tätigkeiten) und technischer Merkmale grundsätzlich sehr wohl patentiert werden.

which the application relates to such subject-matter or activities as such, must be borne in mind.

#### 4. The mental acts issue

Present Claim 1 (cf. V), even though it does not mention any "means", has been restricted with regard to Claim 1 as refused by the impugned decision (cf. I) by features which do not allow the claimed method to be interpreted as being susceptible of being carried out exclusively by mental acts.

First, in the context of a method of transforming text from a source document to a target document as defined in the opening phrases of Claim 1, the expression "digital data" introduced in that claim can only be understood as meaning data in the form of digital electrical signals (bits and bytes) and the expression "digitally processing" introduced in the claim must be understood, therefore, as meaning that the data in this form are processed by the processor of a computer system.

Second, the input and output items have now been specified as input or output "control" items respectively. They cannot be understood any longer, therefore, as text items but must be understood as acting on items of hardware such as a printer.

The fact that Claim 1 still contains method steps - implicit in features a) to d) - which can be carried out mentally, does not exclude its subject-matter from being patentable under Article 52(2) EPC, having regard to Article 52(3) EPC. It is established case law that in principle a mix of non-technical features (such as mental activities) and technical features may be patentable.

tion de l'article 52(3) qui prévoit que les éléments énumérés à l'article 52(2) ne sont exclus de la brevetabilité que dans la mesure où la demande de brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

#### 4. Première question: cas d'une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles

La revendication 1 actuelle (cf. point V), bien que ne mentionnant aucun "moyen", a été limitée par rapport à la revendication 1 qui avait été rejetée dans la décision attaquée (cf. point I), du fait qu'il a été introduit à présent des caractéristiques qui ne permettent pas de considérer que la méthode revendiquée peut être mise en oeuvre par le simple exercice d'activités intellectuelles.

Premièrement, dans la définition donnée au début de la revendication 1 d'une méthode à appliquer pour transformer un texte d'un document de départ en un texte d'un document d'arrivée, l'expression "données numériques" apparaissant dans ladite revendication ne peut être interprétée que comme désignant des données se présentant sous forme de signaux électroniques numériques (bits et octets), et l'expression "traiter numériquement" introduite à présent dans la revendication signifie par conséquent que les données apparaissant sous cette forme sont traitées par le processeur d'un système informatique.

Deuxièmement, les éléments d'entrée et de sortie sont désormais désignés par les termes "codes de commande" à l'entrée et à la sortie. Il n'est donc plus possible d'entendre par là des éléments textuels (caractères), il convient de comprendre au contraire qu'ils agissent sur des composants du matériel tels qu'une imprimante.

En application de l'article 52(3) CBE, bien que la revendication 1 expose encore certaines étapes de la méthode - divulguées implicitement aux points a) à d) - qui peuvent être mises en oeuvre grâce à l'exercice d'activités intellectuelles, l'objet de cette revendication n'est pas pour autant exclu de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) CBE. Il est de jurisprudence constante qu'une combinaison de caractéristiques non techniques (telles que les activités intellectuelles) et de caractéristiques techniques peut en principe être brevetée.



Im vorliegenden Fall können die nichttechnischen, auf gedanklichem Weg ausgeführten Schritte a bis d als wesentliche Vorstufe für die Ausführung der anderen Verfahrensschritte angesehen werden. Vor diesem Hintergrund ist nun zu klären, inwieweit der Gegenstand des Anspruchs 1 als Ganzes nicht mehr ist als ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten "als solche", auch wenn die Ausführung auf einem Computer erfolgt. Der bloße Umstand, daß ein Verfahren für gedankliche Tätigkeiten als solche, das normalerweise nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen ist, von einem entsprechend programmierten Computer ausgeführt wird, verleiht diesem Verfahren, ganz allgemein gesprochen, noch keinen technischen Charakter.

Hier sei insbesondere auf die Entscheidung T 22/85 "Zusammenfassen und Wiederauffinden von Dokumenten/IBM" (ABI. EPA 1990, 12) verwiesen. Dort wurde festgestellt (vgl. Nr. 8 der Entscheidungsgründe), daß zur praktischen Ausführung einer ansich nach Artikel 52 (2) EPÜ ausgeschlossenen Tätigkeit Mittel eingesetzt werden könnten, die selbst als technisch bezeichnet werden könnten, wie z. B. ein durch eine entsprechende Software gesteuerter Rechner, und daß einem Anspruch, der auf eine vom Patentschutz ausgeschlossene Tätigkeit gerichtet sei, gleichzeitig aber diese technischen Merkmale enthalte, nicht in jedem Fall die Gewährbarkeit abzusprechen sei. Wenn jedoch lediglich die zur Ausführung der Tätigkeit erforderliche Schrittfolge als Funktionen oder funktionelle Mittel dargestellt werde, die mit Hilfe herkömmlicher Computer-Hardwareteile realisiert würden, so bringe dies keine technischen Überlegungen ins Spiel und könne deshalb dieser Tätigkeit nicht technischen Charakter verleihen und so über das Patentierungsverbot hinweghelfen.

Ganz ähnlich wurde in der Entscheidung T 158/88 "Schriftzeichenform/Siemens" (ABI. EPA 1991, 566) ausgeführt, die Angabe in einem Patentanspruch, daß bei der Durchführung eines Verfahrens technische Mittel (hier Datensichtgerät) eingesetzt werden sollten, reiche allein nicht aus, um das Patentierungsverbot nach Artikel 52 (2) EPÜ gegenstandslos zu machen.

Die Erfindung gemäß Anspruch 1 bezieht sich auf die Umwandlung

In the present case, the non-technical, mentally-performed steps a) to d) may be regarded as first essentials for the carrying out of the other method steps. It has now to be investigated to what extent the subject-matter of Claim 1, seen as a whole, constitutes nothing more than a method for performing mental acts "as such", albeit carried out on a computer. The mere fact that a method for performing mental acts as such, as normally excluded from patentability under Article 52(2) and (3), is carried out by a suitably programmed computer, generally speaking, does not make that method a technical method.

In particular, reference is made here to decision T 22/85, "Document abstracting and retrieving/IBM", OJ EPO 1990, 12. There it was held (cf. reason 8) that, for carrying out in practice an activity excluded as such from patentability under Article 52(2) EPC, some means may be used which themselves could be qualified as technical, e.g. a computer controlled by appropriate software, and that a claim directed to an excluded activity which at the same time contains such technical features would not appear to be unallowable under all circumstances. However, the mere setting out of the sequence of steps necessary to perform the activity in terms of functions or functional means to be realised with the aid of conventional computer hardware elements does not impart any technical considerations and, therefore, cannot lend a technical character to that activity and thereby overcome the exclusion from patentability.

Similarly, T 158/88, OJ EPO 1991, 566, "Schriftzeichenform/SIEMENS", implies that the statement in a patent claim that technical means are used (in that case a visual display unit) in carrying out a process alone is not sufficient to escape exclusion from patentability under Article 52(2).

The invention according to Claim 1 concerns a transformation of text

Dans la présente espèce, les étapes intellectuelles a) à d), qui n'ont aucun caractère technique, peuvent être considérées comme des étapes préliminaires d'une importance essentielle pour l'exécution des autres étapes de la méthode. Il reste maintenant à examiner dans quelle mesure l'on peut affirmer que l'objet de la revendication 1, considérée dans son ensemble, ne constitue rien de plus qu'une méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles "en tant que telles", bien que cette méthode soit exécutée sur un ordinateur. Les méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles en tant que telles, normalement exclues de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE, ne deviennent pas d'une manière générale des procédés techniques du seul fait qu'elles sont mises en oeuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée.

La Chambre renvoie notamment à ce propos à la décision T 22/85, "Résumé et recherche de documents/IBM", JO OEB 1990, 12, dans laquelle il est déclaré (cf. point 8 des motifs): "dans l'exercice d'une activité exclue en tant que telle de la brevetabilité par l'article 52(2) CBE, il se peut que l'on mette en oeuvre des moyens qui pourraient par eux-mêmes être qualifiés de techniques, par exemple un ordinateur commandé par un logiciel approprié. Une revendication ayant pour objet une activité exclue de la brevetabilité, bien que comportant ce genre de caractéristiques techniques, ne paraîtrait pas devoir être exclue de la brevetabilité en toutes circonstances. Toutefois, à elle seule, l'indication de la marche à suivre pour effectuer l'activité, et ceci en termes de fonctions ou de moyens relatifs à des fonctions à réaliser à l'aide de composants matériels classiques d'un ordinateur, ne fait pas intervenir d'éléments techniques et ne peut donc conférer un caractère technique à cette activité qui lui éviterait d'être exclue de la brevetabilité."

De même, dans la décision T 158/88, publiée au JO OEB 1991, 566, "Forme d'un caractère/SIEMENS", il est affirmé qu'il ne suffit pas qu'il soit mentionné dans une revendication que la mise en oeuvre d'un procédé nécessite des moyens techniques (en l'occurrence une unité d'affichage) pour que ce procédé puisse échapper à l'exclusion de la brevetabilité édictée à l'article 52(2) CBE.

L'invention selon la revendication 1 a trait à la transformation d'un texte

von Text aus einem in einer ersten editierbaren Form vorliegenden Ausgangsdokument in ein in eine zweite editierbare Form gebrachtes Zieldokument. Die Umwandlung erfolgt unabhängig von der sprachlichen Bedeutung der verarbeiteten digitalen Textdaten. Sie betrifft hauptsächlich die (Drucker-) Steuerzeichen im Ausgangsdokument und hat nichts mit der sprachlichen Bedeutung der im Text enthaltenen Wörter zu tun, wobei das zu lösende Problem darin besteht, daß die Daten, die diese Steuerzeichen verkörpern, im Ausgangsdokument eine andere Form haben als im Zieldokument.

Die Steuerzeichen haben letztlich unter anderem die Steuerung von Hardware, so etwa eines Druckers, zum Zweck. Sie beziehen sich also auf Vorgänge wie Zeilenschaltung, Seitenwechsel, Absatzschaltung usw., die technischen Charakter aufweisen, und entsprechen den Funktionen, die bei alten mechanischen Schreibmaschinen mit mechanischen Mitteln ausgeführt wurden, bevor vollelektrische Textverarbeitungsgeräte aufkamen. Mit der sprachlichen Seite oder der Aussage der zu verarbeitenden Texte haben solche Steuerzeichen nicht das geringste zu tun.

Nach Ansicht der Kammer sind Steuerzeichen (z.B. Steuerzeichen für einen Drucker), die in einem in Form digitaler Daten vorliegenden Text enthalten sind, für das Textverarbeitungssystem, in dem sie vorkommen, insofern charakteristisch, als sie für dessen interne technische Arbeitsweise kennzeichnend sind.

Deshalb verkörpern diese Steuerzeichen technische Merkmale des Textverarbeitungssystems, in dem sie vorkommen. Diese Feststellung schließt an die Entscheidung T 163/85 "Farbfernsehsignal/BBC" (ABl. EPA 1990, 379) an, wonach ein Farbfernsehsignal, das durch technische Merkmale des Systems gekennzeichnet ist, in dem es vorkommt, d. h. in dem es erzeugt und/oder empfangen wird, nicht unter die Aus-schlußbestimmungen des Artikels 52 (2) d) (Wiedergabe von Informationen) und (3) EPÜ fällt (Nr. 2 der Entscheidungsgründe). Infolgedessen stellt die Umwandlung von Steuerzeichen, die als technische Merkmale zu einem Textverarbeitungssystem gehören, in die Steuerzeichen eines anderen Textverarbeitungssystems ein Verfahren dar, das technischen Charakter aufweist.

from a source document cast in a first editable form to a target document cast in a second editable form. The transformation is independent of the linguistic meaning of the digital text data processed. It is, above all, concerned with (printer) control items in the source document and not with the linguistic meaning of words of the text, and the problem to be faced is that the form of the data representing these control items is different in the source and target documents.

The ultimate purpose of said control items is, *inter alia*, the control of hardware such as a printer. Thus, such control items have to do with e.g. carriage return, new page, new paragraph, etc., which have a technical character and represent equivalents to similar functions as were performed by mechanical means in old mechanical typewriters, before the latter were converted into all-electric text processors. In particular, these control items have nothing to do with the linguistic aspects or the meaning of the texts being processed.

In the view of the Board, control items (e.g. printer control signals) included in a text which is represented in the form of digital data are characteristic of the text-processing system in which they occur in that they are characteristic for the technical, internal working of that system.

Therefore, such control items represent technical features of the text-processing system in which they occur, following decision T 163/85 "Colour television signal/BBC", OJ EPO 1990, 379, in which it was decided that a colour television signal, characterised by technical features of the system in which it occurs, i.e. in which it is being generated and/or received, does not fall within the exclusions of Article 52(2)(d) (presentation of information) and (3) EPC (reason 2). Consequently, transforming control items which represent technical features belonging to one text-processing system into those belonging to another text-processing system represents a method having technical character.

d'un document de départ produit sous une première version susceptible d'être éditée en un texte d'un document d'arrivée produit sous une seconde version susceptible d'être éditée. Cette transformation ne dépend pas de la signification linguistique des données textuelles numérisées qui sont traitées. Elle porte principalement sur les codes de commande (de l'imprimante) présents dans le document de départ, et non pas sur la signification des mots du texte, et le problème réside en ce que les données qui correspondent à ces codes de commande se présentent sous une forme différente dans le document de départ et dans le document d'arrivée.

Ces codes visent en définitive à commander entre autres des composants du matériel tels que des imprimantes. Ils interviennent par exemple pour les retours à la ligne, les changements de page, les alinéas etc., opérations à caractère technique correspondant aux fonctions analogues qui étaient exécutées jadis par des moyens mécaniques sur les anciennes machines à écrire, avant que celles-ci ne cèdent la place aux unités de traitement de texte à fonctionnement purement électronique. Lesdits codes n'ont notamment rien à voir avec les aspects linguistiques ou sémantiques des textes traités.

La Chambre estime que des codes de commande (p. ex. des signaux de commande d'imprimantes) figurant dans un texte présenté sous forme de données numériques sont caractéristiques du système de traitement de texte auquel ils appartiennent, en ce sens qu'ils sont caractéristiques du fonctionnement technique interne de ce système.

Il en résulte que ces codes doivent être considérés comme des caractéristiques techniques du système de traitement de texte auquel ils appartiennent (même prise de position que dans la décision T 163/85 "Signal de télévision couleur/BBC", JO OEB 1990, 379, dans laquelle il avait été décidé qu'un signal de télévision couleur défini par les caractéristiques techniques du système dans lequel il apparaît, c'est-à-dire du système dans lequel il est émis et/ou reçu, ne tombe pas sous le coup des exclusions édictées à l'article 52, paragraphes (2) d) (présentation d'informations) et (3) CBE (motif 2)). Par conséquent, la transformation de codes de commande qui constituent des caractéristiques techniques d'un système de traitement de texte en d'autres codes de commande appartenant à un autre système de traitement de texte constitue une méthode à caractère technique.

Die Kammer ist der Auffassung, daß das beanspruchte Verfahren zur Textumwandlung einen Beitrag zum Stand der Technik leistet, der nicht bloß sprachlicher, sondern im wesentlichen technischer Natur ist. Dabei geht es um das technische Problem der Umwandlung digitaler, als Steuerzeichen (für den Drucker) fungierender Daten, die in einer ersten Form vorliegen, in digitale Daten, die immer noch denselben Informationsgehalt besitzen, aber in einer zweiten Form gehalten sind, so daß faktisch eine Kommunikationsverbindung zwischen normalerweise inkompatiblen Textverarbeitungssystemen hergestellt wird. Durch die Lösung dieser Aufgabe führt das Verfahren überdies zu einem entsprechenden Ergebnis, hat also eine technische Wirkung.

In dieser Hinsicht unterscheidet sich der vorliegende Fall ganz deutlich von der früheren Rechtsprechung zur "Textverarbeitung", so etwa der Entscheidung T 186/86 (nicht veröffentlicht). Dieser Entscheidung lag ein Verfahren zum Anzeigen und Editieren räumlich in Beziehung stehender Daten in einem interaktiven Textverarbeitungssystem zugrunde. Die Kammer war im damaligen Fall der Auffassung, daß die Erfindung auf das eigentliche Editieren gerichtet sei und das Editierverfahren die Herstellung eines Textes mit einem bestimmten gewünschten Informationsgehalt und Layout zum Zweck habe; dies bedeute, daß das Verfahren als solches auf die Lösung einer im wesentlichen nichttechnischen Aufgabe abziele. Die Kammer meinte, die Tätigkeit des Texteditierens als solche müsse der Kategorie "Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten" zugerechnet werden und sei daher nach Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen.

Unter den gegebenen Umständen spielt es, sobald der technische Charakter des Gegenstands des Anspruchs 1 als Ganzes erwiesen ist, keine Rolle mehr, ob Anspruch 1 eine Reihe einzelner Merkmale enthält oder impliziert, die vielleicht nicht technischer Natur sind, sondern tatsächlich nur eine gedankliche Tätigkeit darstellen.

Es erscheint auch ohne Belang, daß das Lesen von Eingabezeichen und das Schreiben von Ausgabezeichen an sich herkömmliche Merkmale der Funktionsweise eines Rechners sind. Ausschlaggebend ist im vorliegenden Fall, daß diese in den Schritten e

The Board is of the opinion that, by the text transformation method claimed, a contribution to the art is made which is not merely of a linguistic nature but is basically technical. It concerns the technical problem of transformation of digital data representing (printer) control items, cast in a first form, into digital data still representing the same information but cast in a second form, thus effectively creating a communicative link between normally incompatible text-processing systems; moreover, by solving this problem, it yields a corresponding result, i.e. has a technical effect.

In this respect, the present case should be distinguished from the earlier "text-processing" case law such as, for instance, T 186/86 (not published). The latter decision concerned a method for displaying and editing spatially-related data in an interactive text-processing system. In that case, the Board considered that the invention was directed to editing proper and that the editing method had for its purpose the creation of a text having a desired information content and lay-out, which meant that the method as such aimed at solving a problem which was essentially of a non-technical nature. The Board was of the opinion that the activity of text editing as such had to be considered as falling within the category of schemes, rules and methods for performing mental acts and, therefore, was excluded from patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC.

In the circumstances of the present case, it is no longer relevant that Claim 1 contains, or implies, a number of individual features which may not be technical, but may indeed involve mental acts only, once the technical character of the subject-matter of Claim 1 considered as a whole has been established.

Furthermore, it does not appear decisive that the reading of input items and the writing of output items, as such, are conventional features in the field of computer functioning. The important point in the present case is that these functions, as

La Chambre est d'avis que la méthode de transformation de texte revendiquée apporte à l'état de la technique un enrichissement qui est fondamentalement de nature technique et non pas seulement d'ordre linguistique, car elle résout le problème technique de la transformation de données numériques représentant des codes de commande (d'imprimante), produits sous une première version, en données numériques porteuses des mêmes informations, mais produites sous une seconde version, de manière à ce que ladite transformation établisse un lien et une communication réelle entre des systèmes de traitement de texte normalement incompatibles; en outre, en résolvant ce problème technique, la méthode aboutit à un résultat du même ordre, c'est-à-dire qu'elle produit un effet technique.

A cet égard, la décision rendue dans la présente affaire diffère des décisions rendues antérieurement en matière d'inventions concernant le traitement de texte, comme par exemple la décision T 186/86 (non publiée), qui portait sur une méthode d'affichage et d'édition de données en relation spatiale dans un système de traitement de texte interactif. La Chambre avait estimé dans cette affaire que l'invention avait trait à l'édition proprement dite, et que la méthode d'édition visait à créer un texte ayant le contenu informationnel et la présentation souhaités, ce qui revenait à dire que le procédé en tant que tel devait résoudre un problème qui était essentiellement de nature non technique. La Chambre avait estimé que l'édition de textes en tant que telle entrait dans la catégorie des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles et devait par conséquent être considérée comme exclue de la brevetabilité en application de l'article 52, paragraphes (2) c) et (3) CBE.

Dans la présente espèce en revanche, peu importe que la revendication 1 divulgue explicitement ou implicitement un certain nombre de caractéristiques particulières qui peuvent être de nature non technique et n'impliquer que des activités intellectuelles, dès lors qu'a été établi le caractère technique de l'objet de cette revendication 1, considérée globalement.

Par ailleurs, le fait que la lecture d'éléments d'entrée et l'écriture d'éléments de sortie soient en elles-mêmes des opérations classiques dans le domaine de l'informatique ne doit pas être considéré comme revêtant une importance décisive. Ce

und f definierten Funktionen entsprechend den technischen Anforderungen ausgeführt werden, die sicherstellen, daß das technische Ergebnis oder die technische Wirkung tatsächlich, wie zuvor angegeben, erzielt wird.

Ausgehend von diesen Überlegungen gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht in die Kategorie der in Artikel 52 (2) c) EPÜ genannten Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten fällt.

##### 5. Problematik des Computerprogramms

Die Kammer stimmt der Prüfungsabteilung darin zu, daß ein als solches beanspruchtes Computerprogramm ungeachtet seines Inhalts nicht patentierbar ist. Auch wenn man den gemeinsamen Nenner der in Artikel 52 (2) EPÜ verankerten Ausnahmen vom Patentschutz darin sehen könnte, daß nur abstrakte und nichttechnische Gegenstände als solche ausgeschlossen sind (Art. 52 (3) EPU), sei darauf hingewiesen, daß auch Computerprogramme, deren "Inhalt" weder abstrakt noch nichttechnisch ist, dem Verbot unterliegen, solange sie als solche beansprucht werden.

Nach der Rechtsprechung der Kammer insbesondere in der Sache T 38/86 "Textverarbeitung/IBM" (ABI. EPA 1990, 384) zielt das EPÜ wohl darauf ab, eine Patentierung (nur) in den Fällen zuzulassen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leistet.

Ein solcher Beitrag ist im Fall des Anspruchs 1, wie bereits dargelegt, gegeben.

Auch wenn davon ausgegangen werden kann, daß die Datenverarbeitungsanlage, in der ein Verfahren zur Umwandlung eines in Form digitaler Daten vorliegenden Textes aus einem Ausgangsdokument in ein Zieldokument mittels digitaler Verarbeitung dieses Textes abläuft, nicht immer ein Spezialrechner (Textverarbeitungsanlage) ist (wie die Beschwerdeführerin unter Hinweis auf "DisplayWrite" geltend gemacht hat), sondern daß durchaus auch ein durch geeignete Programme gesteuerter Universalrechner zum Einsatz kommen kann, bezieht sich das Verfahren gemäß Anspruch 1 nicht bloß auf Computerprogramme als solche,

defined in e) and f), are carried out in accordance with the technical requirements which ensure that the technical result, or effect, is actually achieved, as indicated before.

On the basis of the foregoing, the Board considers that the subject-matter of Claim 1 does not fall within the category of schemes, rules and methods for performing mental acts referred to in Article 52(2)(c) EPC.

##### 5. The computer program issue

The Board agrees with the Examining Division's view that a computer program claimed by itself is not patentable, irrespective of its content. Although in the exclusions from patentability under Article 52(2), a general tendency might be detected to suggest that only abstract and non-technical subject-matters are excluded as such (Article 52(3)), it seems worthwhile to note that computer programs not having an abstract, or non-technical "content" must be considered also to fall within the exclusion, as long as they are claimed as such.

According to the Board's case law, in particular T 38/86 "Text processing/IBM", OJ EPO 1990, 384, it seems to be the intention of the EPC to permit patenting (only) in those cases in which the invention involves a contribution to the art in a field not excluded from patentability.

As described above, Claim 1 makes such a contribution.

Even though it may be assumed that a method, carried out by a computer system, of transforming text represented in the form of digital data from a source document to a target document by processing this text digitally, will not always be implemented by a special-purpose (text-processing) computer (as the appellant referring to "DisplayWrite" has submitted), but also by a general-purpose computer, operating under the control of suitable programs, the method according to Claim 1 does not merely relate to computer programs as such but to a method resulting, in effect, in a communicative combination of two text-process-

qui importe dans la présente affaire, c'est que ces fonctions, telles que définies aux points e) et f), sont exécutées dans des conditions techniques permettant réellement l'obtention du résultat ou de l'effet technique, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus.

Par conséquent, pour les raisons qui viennent d'être exposées, la Chambre estime que l'objet de la revendication 1 n'entre pas dans la catégorie des plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles visés à l'article 52(2) c) CBE.

##### 5. Deuxième question : cas d'un programme d'ordinateur

La Chambre estime comme la division d'examen que les programmes d'ordinateurs revendiqués en tant que tels ne sont pas brevetables, quel que soit leur contenu. Bien qu'il soit possible de conclure d'une manière générale de la liste des inventions exclues de la brevetabilité figurant à l'article 52(2) CBE que seuls sont exclus les objets abstraits et non techniques en tant que tels (art. 52(3)), il convient de noter que les programmes d'ordinateurs doivent eux aussi être considérés comme exclus s'ils sont revendiqués en tant que tels, même s'ils n'ont pas un "contenu" abstrait ou d'ordre non technique.

Selon la jurisprudence de la Chambre et notamment la décision T 38/86, "Traitement de texte/IBM", JO OEB 1990, 384, il semble que la CBE vise à n'admettre la brevetabilité que dans les cas où l'invention apporte un enrichissement à l'état de la technique, et ce dans un domaine non exclu de la brevetabilité.

Ainsi qu'il vient d'être démontré ci-dessus, la revendication 1 apporte un tel enrichissement.

Certes, l'on peut supposer qu'une méthode mise en oeuvre par un système informatique, qui vise à transformer un texte produit sous forme de données numériques de manière à passer d'un document de départ à un document d'arrivée en soumettant à cet effet ce texte à un traitement numérique ne sera pas toujours mise en oeuvre au moyen d'un ordinateur destiné spécialement au traitement de texte (comme l'a indiqué le requérant en faisant référence à "DisplayWrite"), et pourra l'être aussi au moyen d'un ordinateur universel commandé par des programmes appropriés ; néanmoins, la méthode selon la revendication 1 ne

sondern auf ein Verfahren, das faktisch zwei Textverarbeitungssysteme kommunikativ verknüpft.

Nach Ansicht der Kammer leistet das beanspruchte Textumwandlungsverfahren daher einen Beitrag zum Stand der Technik, der sich nicht in Programmiervorgängen erschöpft, sondern im wesentlichen technischen Charakter hat. Dabei geht es um das technische Problem der Umwandlung digitaler, als Steuerzeichen (für den Drucker) fungierender Daten, die in einer ersten Form vorliegen, in digitale Daten, die immer noch denselben Informationsgehalt besitzen, aber in einer zweiten Form gehalten sind, wobei faktisch eine Kommunikationsverbindung zwischen zwei normalerweise inkompatiblen Textverarbeitungssystemen hergestellt wird; durch die Lösung dieser Aufgabe führt das Verfahren zudem zu einem entsprechenden Ergebnis, hat also eine technische Wirkung.

Die Kammer stellt daher folgendes fest: Wird ein Verfahren zur Umwandlung eines digitalisierten Textes, bei dem ein in einer ersten editierbaren Form vorliegendes und eine Reihe von Eingabesteuerzeichen enthaltendes Ausgangsdokument in ein Zieldokument in einer zweiten editierbaren Form mit einer Reihe damit kompatibler Ausgabesteuerzeichen umgewandelt wird, durch einen entsprechend programmierten Computer ausgeführt, so stellen die Schritte dieses Verfahrens nicht ein Computerprogramm als solches, sondern den dem Computerprogramm zugrunde liegenden Algorithmus dar, und das Programm gilt als technisches Mittel zur Ausführung des (technischen) Verfahrens (im Anschluß an die Entscheidung T 208/84 "computerbezogene Erfindung/VICOM", ABI.EPA 1987, 14, insbesondere Nr. 12 der Entscheidungsgründe).

Somit gelangt die Kammer zu dem Schluß, daß sich Anspruch 1 nicht auf Computerprogramme "als solche" im Sinne des Artikels 52 (2) c EPU bezieht.

6. Schließlich betrifft das beanspruchte Verfahren auch keine "Wiedergabe von Informationen" als solche, die nach Artikel 52 (2) d) und (3)

ing systems.

The Board, therefore, is of the opinion that, by the text transformation method claimed, a contribution to the art is made which is not merely a matter of programming but is basically technical. It concerns the technical problem of transformation of digital data representing (printer) control items, cast in a first form, into digital data still representing the same information but cast in a second form, thus effectively creating a communicative link between normally incompatible text-processing systems; moreover, by solving this problem it yields a corresponding result, i.e. has a technical effect.

The Board concludes that if a method of transforming text represented as digital data according to which a source document, cast in a first editable form including a plurality of input control items, is transformed into a target document, cast in a second editable form including a plurality of output control items compatible therewith, is implemented by an appropriately programmed computer, the steps of that method represent rather the algorithm on which the computer program is based than a computer program as such and the program must be considered to be the technical means for carrying out the (technical) method, following decision T 208/84, "Computer-related invention/VICOM", OJ EPO 1987, 14, in particular reason 12.

The Board's conclusion, therefore, is that Claim 1 does not relate to computer programs "as such" under Article 52(2)(c) EPC.

6. Finally, even though the control of a printer or the like by said control items would result, in the end, in the presentation of information, the

concerne pas seulement des programmes d'ordinateurs en tant que tels, elle porte aussi sur une méthode qui conduit en fait à combiner deux systèmes de traitement de texte en vue de les mettre en communication.

La Chambre est donc d'avis que la méthode de transformation de texte qui a été revendiquée apportée à l'état de la technique un enrichissement qui est fondamentalement de nature technique et ne se limite pas à une simple programmation. Elle vise à résoudre un problème technique, celui de la transformation de données numériques représentant des codes de commande (de l'imprimante), produites sous une première version, en données numériques porteuses des mêmes informations, mais produites sous une seconde version; elle établit ainsi un lien et une communication effective entre deux systèmes de traitement de texte normalement incompatibles, et par ailleurs, en résolvant ce problème technique, elle aboutit à un résultat du même ordre, c'est-à-dire à un effet technique.

La Chambre en conclut que dans le cas de la mise en oeuvre par un ordinateur programmé de façon appropriée d'une méthode de transformation d'un texte présenté sous forme de données numériques, méthode dans laquelle un document de départ produit sous une première version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à l'entrée est transformé en un document d'arrivée produit sous une seconde version susceptible d'être éditée et comportant une pluralité de codes de commande à la sortie compatibles, les étapes de ladite méthode constituent l'algorithme sur lequel se fonde le programme d'ordinateur plutôt qu'un programme d'ordinateur en tant que tel, et ce programme doit être considéré comme étant le moyen technique qui permet la mise en oeuvre de ladite méthode (d'ordre technique) (même prise de position que dans la décision T 208/84, "Invention concernant un calculateur/VICOM", JO OEB 1987, 14, cf. notamment le point 12 des motifs de cette décision).

La Chambre estime par conséquent que la revendication 1 ne porte pas sur un programme d'ordinateur "en tant que tel" au sens de l'article 52(2) c) CBE.

6. Enfin, bien que le fait de commander une imprimante ou un matériel semblable par les codes de commande susmentionnés conduise en défi-

EPÜ vom Patentschutz ausgeschlossen wäre, auch wenn die Steuerung eines Druckers oder einer ähnlichen Vorrichtung durch die Steuerzeichen letzten Endes die Wiedergabe von Informationen zum Ergebnis hat.

7. Die Kammer hielte es für verfehlt, die technischen und nichttechnischen Merkmale gegeneinander abzuwägen oder nach dem "Kern" der Erfindung zu suchen und den Rest außer acht zu lassen (im Anschluß an die Entscheidung T 26/86 "Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL", ABI. EPA 1988, 19). Im vorliegenden Fall ist eine positive Entscheidung der strittigen Frage schon dadurch hinreichend gerechtfertigt, daß, wie vorstehend ausgeführt, ein technischer Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß sich der vorliegende Anspruch 1 weder auf Verfahren für gedankliche Tätigkeiten "als solche" noch auf Computerprogramme "als solche", noch auf irgendeinen anderen nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ "als solcher" vom Patentschutz ausgeschlossenen Gegenstand bezieht.

8. Dasselbe muß zwangsläufig auch für die abhängigen Ansprüche 2 bis 7 gelten.

9. Die von der Prüfungsabteilung angeführten Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung sind also entfallen, so daß dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung stattzugeben ist.

10. Die einzige andere relevante Frage, zu der sich die Prüfungsabteilung geäußert hat, betraf die gewerbliche Anwendbarkeit des damals beanspruchten Gegenstands (Art. 57 EPÜ). Bei dem nun beanspruchten Gegenstand ist dieses Erfordernis nach Meinung der Kammer zweifels- ohne erfüllt.

Die Kammer stimmt der Einschätzung der Prüfungsabteilung zu, daß das Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPÜ keinen Vorrang gegenüber den in Artikel 52 (2) EPÜ verankerten Patentierungsbeschränkungen hat.

Da die Prüfungsabteilung die vorliegende Anmeldung nach Artikel 52 (2)

claimed method is not concerned with "presentations of information" as such which would be excluded from patentability by Article 52(2)(d) and (3) EPC.

7. In the opinion of the Board, it would not be appropriate to "weigh" the non-technical and technical features for the purpose of finding out which ones preponderate, nor to search for the "heart" of the invention and disregard the rest following T 26/86, OJ EPO 1988, 19, "X-ray apparatus/KOCH & STERZEL". What suffices, in the present case, for a positive decision on the issue to be decided is that a technical contribution to the art is made as pointed out above.

The Board's conclusion, therefore, is that the present Claim 1 neither relates to methods for performing mental acts "as such", nor to computer programs "as such" nor to any other matter excluded "as such" from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

8. The same must necessarily apply to the dependent Claims 2 to 7.

9. The Examining Division's reasons for refusing the application have thus to be considered removed and the appellant's request that the decision under appeal be set aside is to be allowed.

10. The only other relevant issue in respect of which the Examining Division gave an opinion is whether the subject-matter claimed at that time was susceptible of industrial application (Art. 57 EPC). The Board is of the opinion that this is certainly the case for the subject-matter now claimed.

The Board agrees with the Examining Division's opinion that industrial applicability under Article 57 does not override the restrictions on patentability imposed by Article 52(2).

Having refused the present application under Article 52(2), there was no

native à une présentation d'informations, la méthode revendiquée ne concerne pas la "présentation d'informations" en tant que telle, laquelle serait exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52, paragraphes (2) d) et (3) CBE.

7. La Chambre estime qu'il ne conviendrait pas de "peser" l'importance respective des caractéristiques techniques et des caractéristiques non techniques afin de déterminer lesquelles sont prépondérantes, ni de chercher à isoler le "noyau" de l'invention en ignorant ses autres éléments, comme cela a été le cas dans la décision T 26/86, JO OEB 1988, 19, "Equipement radiologique/KOCH & STERZEL". Pour qu'une décision affirmative puisse être rendue dans la présente affaire, il suffit, comme la Chambre l'a indiqué ci-dessus, que l'invention revendiquée apporte un enrichissement d'ordre technique par rapport à l'état de la technique.

La Chambre conclut par conséquent que la revendication 1 actuelle ne porte ni sur des méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles "en tant que telles", ni sur des programmes d'ordinateurs en tant que tels, ni sur un autre objet exclu "en tant que tel" de la brevetabilité au titre de l'article 52(2) et (3) CBE.

8. Les considérations qui précèdent valent bien évidemment aussi pour les revendications dépendantes 2 à 7.

9. Les motifs avancés par la division d'examen pour justifier le rejet de la demande doivent donc être considérés comme nuls et nonavenus, et il y a lieu d'accéder à la requête en annulation de la décision attaquée formulée par la requérante.

10. La seule autre question encore à trancher sur laquelle s'était prononcée la division d'examen était de savoir si l'objet revendiqué à l'époque était susceptible d'application industrielle (article 57 CBE). La Chambre est convaincue que la réponse à cette question ne peut être que positive pour l'objet revendiqué à présent.

La Chambre estime comme la division d'examen que les exclusions de la brevetabilité prévues par l'article 52(2) valent même pour les inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article 57 CBE.

Ayant rejeté la demande au titre de l'article 52(2), la division d'examen

EPÜ zurückgewiesen hat, bestand für sie keine Veranlassung, auf die Frage der Neuheit (Art. 54 EPÜ) und der erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) einzugehen und die Beschreibung im Hinblick auf Regel 27 EPÜ zu begutachten.

Nachdem nunmehr die in der Akte befindlichen Ansprüche nicht mehr nach Artikel 52 (2) EPÜ zu beanstanden sind, muß die Anmeldung noch auf die soeben angesprochenen Erfordernisse geprüft werden.

Deshalb hält es die Kammer für angezeigt, die Sache, wie von der Beschwerdeführerin beantragt, zur weiteren Entscheidung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ an die Prüfungsabteilung zurückzuverweisen.

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der Grundlage der unter Nummer V aufgeführten in der Akte befindlichen Anmeldeunterlagen an die Prüfungsabteilung zurückverwiesen.

need for the Examining Division to give an opinion as to novelty (Art. 54) and inventive step (Art. 56 EPC), nor to consider the description with regard to Rule 27 EPC.

Now that the claims on file are no longer unallowable under Article 52(2) EPC, the application has still to be examined with respect to the requirements just mentioned.

Therefore, the Board considers it appropriate to allow the appellant's request that the case be remitted to the Examining Division for further prosecution in accordance with Article 111(1) EPC.

#### Order

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

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Examining Division for further prosecution on the basis of the application documents on file as listed in paragraph V.

n'avait pas à se prononcer sur la nouveauté (art. 54 CBE) ni sur l'activité inventive (art. 56 CBE), ni à examiner si la description satisfaisait aux conditions requises par la règle 27 CBE.

Or, puisqu'il est considéré désormais que les revendications actuelles ne sont pas inadmissibles au regard de l'article 52(2) CBE, il reste à examiner à présent si la demande satisfait aux conditions précitées.

Par conséquent, la Chambre juge bon de faire droit à la demande du requérant visant à faire renvoyer l'affaire à la division d'examen pour suite à donner, conformément à l'article 111(1) CBE.

#### Dispositif

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

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'examen pour que celle-ci poursuive l'examen de la demande sur la base des pièces du dossier visées au point V.