

**Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 6. Juli 1994**  
**T 1002/92 - 3.4.1\***  
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
 Mitglieder: H. J. Reich  
 R. K. Shukla

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:**  
**Pettersson, Per Martin, et al.**  
**Einsprechender/Beschwerdeführer:**  
**Nemo Q AB**

**Stichwort: Warteschlangensystem/**  
**PETTERSSON**

Artikel: 100, 114, 52 (2) c) und (3), 56 EPÜ

Regel: 55 cl EPÜ

**Schlagwort: "Plan oder Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit (verneint)" - "patentfähiger Gegenstand (bejaht)" - "verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Argumente zu einer nicht substantiierten Vorbenutzung (nicht zugelassen)" - "erfinderische Tätigkeit (bejaht)"**

*Leitsätze*

*I. Im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen sollten verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, nur in Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden, wenn prima facie triftige Gründe die Vermutung nahelegen, daß die verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen würden.*

*II. Im Verfahren vor den Beschwerdekammern sollten neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie inso-*

**Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1**  
**dated 6 July 1994**  
**T 1002/92- 3.4.1\***  
 (Official text)

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson  
 Members: H. J. Reich  
 R. K. Shukla

**Patent proprietor/Respondent:**  
**Pettersson, Per Martin, et al**  
**Opponent/Appellant: Nemo Q AB**

**Headword: Queueing system/**  
**PETTERSSON**

Article: 100, 114, 52(2)(c) and (3), 56 EPC

Rule: 55(cl) EPC

**Keyword: "Scheme or method of doing business (no)" - "Patentable subject-matter (yes)" - "Late-filed facts, evidence and arguments relating to unsubstantiated prior use (not admitted)" - "Inventive step (yes)"**

*Headnote*

*I. In proceedings before the opposition divisions, late-filed facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of the facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only exceptionally be admitted into the proceedings if, prima facie, there are clear reasons to suspect that such late-filed material would prejudice the maintenance of the European patent.*

*II. In proceedings before the boards of appeal, new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only very exceptionally be admitted into the proceedings in the appropriate exercise of the board's discretion, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it can reasonably be*

**Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 6 juillet 1994**  
**T 1002/92 - 3.4.1\***  
 (Traduction)

Composition de la Chambre :

Président : G. D. Paterson  
 Membres : H. J. Reich  
 R. K. Shukla

**Titulaire du brevet/intimé :**  
**Pettersson, Per Martin et autres**  
**Opposant/requérant : Nemo Q AB**

**Référence : Séquence d'attente des clients/PETTERSSON**

Article : 100, 114, 52(2)c) et (3), 56 CBE

Règle : 55 c) CBE

**Mot-clé : "Plan ou méthode dans le domaine des activités économiques (non)" - "Objet brevetable (oui)" - "Faits et justifications invoqués tardivement, concernant une utilisation antérieure non prouvée (non)" - "Activité inventive (oui)"**

*Sommaire*

*I. Dans toute procédure devant une division d'opposition, les faits et justifications produits tardivement, qui vont au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55 c) CBE, ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel, s'il existe de prime abord de bonnes raisons de penser que ces moyens produits tardivement feraient obstacle au maintien du brevet européen.*

*II. Dans toute procédure de recours, une chambre ne devrait user de son pouvoir d'appréciation pour admettre des faits et justifications nouveaux, allant au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55 c) CBE, ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils ont de bonnes chances de modifier l'issue de la procédure et*

\* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA in München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

\* This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Office in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1.30 per page.

\* Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du Bureau d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

fern hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten lassen, also höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Dabei sollten auch andere für den jeweiligen Fall relevante Faktoren berücksichtigt werden, insbesondere, ob- und mit welcher Begründung der Patentinhaber den neuen Unterlagen die Zulässigkeit abspricht und inwieweit eine Zulassung zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen würde.

### Sachverhalt und Anträge

I. Die Beschwerdegegner sind Inhaber des europäischen Patents Nr. 0 086 199.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"1. System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden an mehreren Servicepunkten mit einer Wartenummer-Vergabeeinheit (4) zur Vergabe einer Wartenummer an jeden Kunden, der bedient zu werden wünscht, mehreren jeweils einem Servicepunkt zugeordneten Terminals (3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 3<sup>4</sup>) und einer Informationseinheit (2), die Signale zur Identifizierung der jeweils zu bedienenden Wartenummer und des jeweils freien Servicepunkts empfängt und diese den Kunden anzeigt, dadurch gekennzeichnet, daß das System eine Wähleinheit (5), die mit der Wartenummer-Vergabeeinheit (4) in einer Wartenummer-Vorrichtung (1) zusammenwirkt und es den Kunden ermöglicht, aus der Vielzahl der Servicepunkte einen bestimmten auszuwählen, und ein Computermittel (6) aufweist, das die Reihenfolge der vergebenen Wartenummern mit den jeweils gewählten Servicepunkten speichert, von den Terminals (3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 3<sup>4</sup>) Signale zur Identifizierung des für die Bedienung eines Kunden gerade freien Servicepunkts empfängt, entscheidet, welche Wartenummer an dem gerade freien Servicepunkt zu bedienen ist, und an die Informationseinheit (2) Signale zur Identifizierung dieser Wartenummer und des gerade freien Servicepunkts abgibt, wobei als nächstes diejenige Wartenummer aus der gespeicherten Reihenfolge der vergebenen Wartenummern zu bedienen ist, für die

expected to change the eventual result and is thus highly likely to prejudice maintenance of the European patent; and having regard also to other relevant factors in the case, in particular whether the patentee objects to the admissibility of the new material and the reasons for any such objection, and the degree of procedural complication that its admission is likely to cause.

### Summary of facts and submissions

I. The respondent is proprietor of European patent No. 0 086 199.

Claim 1 as granted reads as follows:

"1. System for determining the queue sequence for serving customers at a plurality of service points, comprising a turn-number allocating unit (4) for allocating a turn-number to every customer desiring to be served, a plurality of terminals (3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 3<sup>4</sup>), one for each service point, and an information unit (2) receiving signals identifying the particular turn-number to be served and the particular free service point for indicating them to the customers, characterised in that the system comprises a selection unit (5) associated with the turn-number allocating unit (4) in a turn-number device (1), enabling customers to select a desired service point among said plurality of service points, computing means (6) for memorising the sequence of allocated turn-numbers with the selected desired service points, for receiving from the plurality of terminals (3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 3<sup>4</sup>) signals identifying a particular service point which is free for serving a customer, for deciding which particular turn-number is to be served at the particular free service point and for feeding-out signals identifying this particular turn-number and the particular free service point to the information unit (2), the particular turn-number to be served being the next in turn in the memorised sequence of allocated turn-numbers for which no desired service point is selected or for which the selected desired ser-

risquent donc fort de faire obstacle au maintien du brevet européen ; elle devrait également tenir compte ce faisant d'autres éléments pertinents en l'espèce, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la chambre prenne en considération ces nouveaux moyens de preuve, et si oui, pour quelles raisons, et mesurer en outre les complications que risquerait d'entraîner au niveau de la procédure la prise en considération ces nouveaux moyens de preuve.

### Exposé des faits et conclusions

I. L'intimé est titulaire du brevet européen n° 0 086 199.

Le texte de la revendication 1 du brevet qui a été délivré est le suivant :

"Système pour déterminer la séquence d'attente pour la délivrance de services à des clients en plusieurs points de délivrance de services, comportant une unité (4) d'affectation de numéros d'ordre servant à affecter un numéro d'ordre à chaque client désirant être servi, une série de terminaux (3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 3<sup>4</sup>), un pour chaque point de délivrance de services, et une unité d'information (2) recevant des signaux identifiant le numéro d'ordre particulier pour lequel le service doit être délivré, et le point particulier libre de délivrance de services, afin de les indiquer aux clients, caractérisé en ce que le système comporte une unité de sélection (5) qui est associée à l'unité (4) d'affectation des numéros d'ordre dans un dispositif (1) délivrant des numéros d'ordre, et qui permet aux clients de sélectionner un point désiré de délivrance de services parmi les différents points de délivrance de services, des moyens de calcul (6) pour mémoriser la séquence des numéros d'ordre affectés ainsi que des points sélectionnés désirés de délivrance de services, pour recevoir, à partir de la série de terminaux (3<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup>, 3<sup>4</sup>), des signaux identifiant un point particulier de délivrance de services, qui est libre pour la délivrance de services à un client, pour déterminer le numéro d'ordre particulier pour lequel un service doit être délivré au point particulier libre de délivrance de services et pour déli-

kein bestimmter Servicepunkt gewählt wurde oder für die der gewählte Servicepunkt der gerade freie ist." ...

vice point is the particular free service point." ...

vrer des signaux identifiant ce numéro d'ordre particulier et le point particulier libre de délivrance de services à l'unité d'information (2), le numéro d'ordre particulier, pour lequel un service doit être délivré, étant le numéro d'ordre immédiatement suivant dans la séquence mémorisée des numéros d'ordre affectés, pour lequel aucun point désiré de délivrance de services n'est sélectionné ou pour lequel le point sélectionné désiré de délivrance de services est le point particulier libre de délivrance de services." ...

II. a) Dieses Patent hat der Beschwerdeführer unter Berufung auf die in Artikel 100 a) EPÜ genannten Einspruchsgründe angefochten und dabei insbesondere geltend gemacht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 als Plan, Regel oder Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ anzusehen und überdies im Hinblick auf die Artikel 54 (2) und 56 EPÜ zu beanstanden sei, da er in weiten Teilen keine Neuheit gegenüber dem durch die folgenden Beweismittel belegten Stand der Technik erkennen lasse:

II. (a) This patent was opposed by the appellant on the grounds mentioned in Article 100(a) EPC, relying in particular on Articles 52(2)(c) EPC in that the subject-matter of claim 1 is a scheme, rule or method for doing business, and on Articles 54(2) and 56 EPC in that considerable parts of claim 1 lack novelty with regard to the state of the art as established by the following evidence:

II. a) Le requérant a fait opposition à ce brevet en se fondant sur les motifs visés à l'article 100 a) CBE, et a fait notamment valoir que l'objet de la revendication 1 constituait un plan, principe ou méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'article 52(2)c) CBE, et que, eu égard aux articles 54(2) et 56 CBE, des parties importantes de la revendication 1 manquaient de nouveauté par rapport à l'état de la technique dont l'existence était attestée par les pièces suivantes:

D5 eidesstattliche Versicherung von Hans Alm vom 10. September 1984 und Artikel über eine offenkundige Vorbenutzung eines von der Firma Elcentralen AB entwickelten automatischen Warteschlangensystems im Regionalbüro der Sozialversicherung in Malmö/SE im Jahr 1979, im folgenden "System von Malmö" genannt, und

D5 Affidavit of Hans Alm dated 10 September 1984 and descriptive article concerning a prior public use of an automatic queue system constructed by Elcentralen AB, in the Regional Social Insurance Office in Malmö, SE, in 1979; hereinafter referred to as "the Malmö system"; and

D5 : Déclaration sous serment de Hans Alm, en date du 10 septembre 1984, et article décrivant une utilisation antérieure publique d'un système permettant de déterminer automatiquement une séquence d'attente des clients; ce système, mis au point en 1979 par Elcentralen AB, dans le service régional de sécurité sociale de Malmö, SE est dénommé "système Malmö", et

D6 eidesstattliche Versicherung von Lars Jarder vom 22. Dezember 1982 und Artikel über eine offenkundige Vorbenutzung eines von der Firma Bela Elektronik entwickelten automatischen Warteschlangensystems in einer Bank in Sollentuna/SE im Jahr 1981, im folgenden "System von Sollentuna" genannt.

D6 Affidavit of Lars Jarder dated 22 December 1982 and descriptive article concerning a prior public use of an automatic queue system constructed by Bela Elektronik in a bank in Sollentuna in 1981; hereinafter referred to as "the Sollentuna system".

D6 : Déclaration sous serment de Lars Jarder, en date du 22 décembre 1982, et article décrivant une utilisation antérieure publique d'un système permettant de déterminer automatiquement une séquence d'attente des clients; ce système, mis au point en 1981 par Bela Elektronik dans une banque à Sollentuna, est dénommé ci-après "système Sollentuna".

b) Am 18. Oktober 1990, also etwa eineinhalb Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist, reichte der Beschwerdeführer ergänzend ein weiteres Beweismittel für den Stand der Technik ein:

(b) On 18 October 1990, ie about one and a half years after the expiry of the opposition period, the appellant supplemented the facts concerning the state of the art by the following evidence:

b) le 18 octobre 1990, c'est-à-dire environ un an et demi après l'expiration du délai d'opposition, le requérant a complété ces preuves concernant l'état de la technique en produisant la pièce suivante :

D7.1 eidesstattliche Versicherung von Bernt Andersson vom 6. Juli 1990 betreffend ein von Ericsson geliefertes automatisches Telefonvermittlungssystem mit der Bezeichnung A 435/Triton, das - nach Aussage des Beschwerdeführers - am

D7.1 Affidavit of Bernt Andersson dated 6 July 1990 concerning automatic telephone call distribution system A 435/Triton provided by Ericsson and put into operation on 22 May 1979 - according to the appellant's statement- at the Tele

D7.1 : déclaration sous serment de Bernt Andersson, en date du 6 juillet 1990, concernant le système de distribution automatique des appels téléphoniques A 435/Triton; ce système, mis au point par Ericsson, qui d'après le requérant aurait

22. Mai 1979 im Fernmeldeamt in Göteborg/SE in Betrieb genommen wurde, im folgenden "Triton-System" genannt.

III. Die Einspruchsabteilung wies den Einspruch zurück.

a) Sie wertete den Gegenstand des Anspruchs 1 als Geschäftse**inrichtung** und nicht als Beitrag zum Stand der Technik auf dem Gebiet der geschäftlichen Tätigkeiten oder der Computerprogrammierung als solchen und sah in ihm daher eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) EPU; sie begründete dies im einzelnen wie folgt: ...

c) Die Einspruchsabteilung befand, das Triton-System sei vom technischen Sachverhalt her nicht hinreichend relevant, als daß es entscheidungserheblich wäre. Deswegen ließ sie das verspätet vorgelegte diesbezügliche Beweismittel (D7.1) nach Artikel 114(2) EPU nicht zu.

IV. Der Beschwerdeführer legte gegen diese Entscheidung Beschwerden ein und bestand auf der Zulassung des Beweismaterials für das Triton-System. Als Beleg für seine Behauptung, daß das Triton-Telefonvermittlungssystem dasselbe technische Gebiet wie die beanspruchte Erfindung betreffe, führte er folgende Unterlagen an:

D8 US-A-3307 150  
D9 US-A-3969 589  
D10 US-A-3975 597  
D11 US-A-4 048 452

V. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung vertrat die Kammer die vorläufige Auffassung, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 als technisches System aus zusammenwirkenden technischen Bauteilen angesehen werden könne, bei dem durch die Arbeitsweise des Computermittels eine technische Aufgabe gelöst werde, und somit nach Artikel 52 (1) EPU patentfähig sei; die Dokumente D7.1 und D8 bis D11 dürften für die Entscheidung unerheblich sein und könnten daher nach Artikel 114 (2) EPU unberücksichtigt gelassen werden. Daraufhin reichte der Beschwerdeführer am 6. Juni 1994 folgende weitere Beweismittel zum Triton-System ein:

office in Gothenburg, SE; hereinafter referred to as "the Triton system".

III. The opposition division rejected the opposition.

(a) It regarded the subject-matter of claim 1 as an item of business **equipment** and not as a contribution to the art in the field of business or computer programming as such and thus an invention within the meaning of Article 52(1) EPC, in particular for the following reasons: ...

(c) The opposition division found that the technical facts concerning the Triton system were not sufficiently relevant to affect the result of the envisaged decision. For this reason, the opposition division did not admit the related evidence (D7.1) which was not submitted in due time, pursuant to Article 114(2) EPC.

IV. The appellant lodged an appeal against this decision and contested the inadmissibility of the Triton evidence. He relied upon the following documents to support his contention that the Triton telephone call system concerned the same technical field as the claimed invention:

D8 US-A-3 307 150,  
D9 US-A-3 969 589,  
D10 US-A-3975 597, and  
D11 US-A-4 048 452.

V. In a communication annexed to a summons to oral proceedings, the board expressed its preliminary view, that the subject-matter of claim 1 might be regarded as a technical system with co-operating technical components, in which the operation of the computing means solves a technical problem, and thus is patentable under Article 52(1) EPC; and that documents D7.1 and D8 to D11 appeared to have no influence on the decision to be taken, and might therefore be regarded as inadmissible under Article 114(2) EPC. In response the appellant filed on 6 June 1994 further evidence concerning the Triton system as follows:

été mis en service le 22 mai 1979 au bureau Tele à Gothenburg, SE, est dénommé ci-après "système Triton".

III. La division d'opposition a rejeté l'opposition.

a) Elle a considéré que l'objet de la revendication 1 était un élément d'un **équipement** de gestion et que la contribution qu'il apportait par rapport à l'état de la technique ne relevait pas du domaine des activités économiques ou des programmes d'ordinateurs en tant que tels, si bien qu'il devait être considéré comme une invention au sens de l'article 52(1) CBE, et ce notamment pour les raisons suivantes : ...

c) La division d'opposition a considéré que les faits techniques invoqués à propos du système Triton n'étaient pas suffisamment pertinents pour l'amener à modifier la décision qu'elle se proposait de rendre. C'est pourquoi, conformément à l'article 114(2) CBE, elle n'a pas tenu compte à ce propos de la pièce D7.1, qui n'avait pas été produite en temps utile.

IV. Le requérant a introduit un recours contre cette décision et contesté le bien-fondé du refus de la division d'opposition de prendre en considération la pièce produite au sujet du système. Pour montrer que le système Triton de distribution d'appels téléphoniques portait sur le même domaine technique que l'invention revendiquée, il a fait valoir les documents suivants :

D8 US-A-3307 150,  
D9 US-A-3969 589,  
D10 US-A-3975 597 et  
D11 US-A-4048 452.

V. Dans une notification accompagnant la citation à une procédure orale, la Chambre, émettant un avis provisoire, indiquait que l'objet de la revendication 1 pouvait être considéré comme un système technique qui faisait notamment appel à des composants techniques en interaction les uns avec autres, système dans lequel le fonctionnement des moyens de calcul permettait de résoudre un problème technique; aussi était-il brevetable en vertu de l'article 52(1) CBE. La Chambre ajoutait que les documents D7.1 et D8 à D11 ne lui paraissaient pas devoir jouer un rôle pour la décision qu'elle avait à rendre, et qu'elle pouvait donc ne pas en tenir compte, en application de l'article 114(2) CBE. En réponse, le requérant a déposé le 6 juin 1994 d'autres moyens de preuve concernant le système Triton, à savoir :

...

...

...

VI. Die mündliche Verhandlung fand ordnungsgemäß am 6. Juli 1994 statt. Der Beschwerdeführer (Einsprechende) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Patents Nr. 0 086 199. Die Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragten die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung.

VII. Zur Stützung seines Antrags trug der Beschwerdeführer sinngemäß folgendes vor:

a) Anspruch 1 sei zwar als Vorrichtungsanspruch abgefaßt, habe jedoch Pläne, Regeln oder Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit als solche im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ zum Gegenstand. Das beanspruchte System werde nicht durch seine physikalische Struktur, sondern nur durch sehr allgemeine funktionelle Angaben definiert, die den Schritten eines solchen nicht patentfähigen Verfahrens entsprächen. Somit steuere das beanspruchte System zum Stand der Technik nicht mehr bei als das Verfahren selbst. In einem solchen Fall gelte nach der Entscheidung T 38/86 (ABI. EPA 1990, 384), daß sich ein etwaiges Patentierungsverbot für das Verfahren auch auf die Vorrichtung erstrecke.

b) Die Wähleinheit und das Computermittel gemäß Anspruch 1 finde man auch beim System von Malmö. Dort gebe ein Kunde keine Präferenz für einen Servicepunkt an, wenn er jeder der fünf Einheiten für die Vergabe der Wartenummern ein Ticket entnehme; bei Aufstellung in einer Reihe bildeten diese Einheiten eine Wartenummer-Vergabeeinheit im Sinne des Anspruchs 1. Eine **einzige** Wartenummer-Vergabeeinheit werde in Anspruch 1 nicht beansprucht und wäre zudem auch nicht erfinderisch, sondern etwas ganz Alltägliches. Somit offenbare das System von Malmö (D5) sämtliche Merkmale des Anspruchs 1 außer denjenigen, daß als nächstes diejenige Wartenummer aus der gespeicherten Reihenfolge der vergebenen Wartenummern bedient werde, "für die kein bestimmter Servicepunkt gewählt wurde oder für die der gewählte Servicepunkt der gerade freie ist" (s. Zeilen 43 - 46 des Anspruchs 1). Die Merkmale, durch die sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom nächstliegenden Stand der Technik unterscheide, seien mithin dem nicht patentfähigen Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit zuzurechnen; zum Stand der Technik auf einem

VI. Oral proceedings were duly held on 6 July 1994. The appellant (opponent) requested that the decision under appeal be set aside and that the European patent No. 0 086 199 be revoked. The respondent (patentee) requested that the appeal be dismissed and that the patent be maintained as granted.

VII. In support of his request, the appellant made essentially the following submissions:

(a) Though claim 1 is formulated as an apparatus claim, its subject-matter represents a scheme, rule or method for doing business as such within the meaning of Article 52(2)(c) EPC. The claimed system is not defined in terms of its physical structure but only in extremely general functional terms which correspond to the steps of such an unpatentable method. Therefore, the claimed system does not contribute anything more to the art than the method itself. In such a case, according to decision T 38/86 (OJ EPO 1990, 384), if the method is excluded from patentability, so is the apparatus.

(b) The selection unit and the computing means claimed in claim 1 are also present in the "Malmö system". In this system, a customer does not exercise any preference for a service point when he takes one ticket from each of the five turn-number allocating units, the units, when placed close together, in a row constituting a turn-allocating unit in the sense of claim 1. A **single** turn-number allocation unit is not claimed in claim 1 and moreover would not be inventive but merely trivial. Hence, the "Malmö system" (D5) discloses all the features of claim 1 except the features that the particular turn-number to be served is the next in turn in the memorised sequence of allocated turn-numbers "for which no desired service point is selected or for which the selected desired service point is the particular free service point (see lines 43 to 46 of claim 1)". Hence, the features distinguishing the subject-matter of claim 1 over the nearest prior art fall within the unpatentable method of doing business, and the invention does not involve any contribution to the art in a field not excluded from patentability. According to decision T 38/86, Headnote II, it appears to be

VI. Une procédure orale s'est tenue en bonne et due forme le 6 juillet 1994. Le requérant (opposant) a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à la révocation du brevet européen n° 0 086 199. L'intimé (titulaire du brevet) a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu tel qu'il avait été délivré.

VII. Le requérant a pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants à l'appui de sa requête:

a) Bien que la revendication 1 soit formulée comme une revendication de dispositif, elle a pour objet un plan, principe ou méthode dans le domaine des activités économiques au sens de l'article 52(2)c) CBE. Le système revendiqué n'est pas défini par sa structure physique, mais uniquement en termes très généraux de fonctions, lesquelles correspondent aux étapes d'une méthode qui n'est pas brevetable. Par conséquent, le système revendiqué n'apporte pas par rapport à l'état de la technique d'autre contribution que celle de cette méthode. En pareil cas, selon la décision T 38/86, publiée au JO OEB 1990, 384, si la méthode n'est pas brevetable, le dispositif de mise en oeuvre de la méthode ne l'est pas non plus.

b) L'unité de sélection et le moyen de calcul revendiqués dans la revendication 1 se retrouvent également dans le système Malmö, dans lequel un client ne manifeste pas de préférence pour un point donné de délivrance de services lorsqu'il prend un ticket à chacune des cinq unités d'affectation de numéros d'ordre, qui, lorsqu'elles sont disposées les unes à côté des autres pour former une rangée, constituent une unité d'affectation de numéros d'ordre au sens de la revendication 1. La revendication 1 ne revendique pas une **seule** unité d'affectation de numéros d'ordre, laquelle serait en outre banale et dépourvue d'activité inventive. C'est pourquoi toutes les caractéristiques exposées dans la revendication 1 sont déjà divulguées dans ce système Malmö (D5), si ce n'est que le numéro d'ordre particulier à affecter est le numéro d'ordre qui suit immédiatement dans la séquence mémorisée des numéros d'ordre déjà affectés "pour lequel aucun point désiré de délivrance de services n'est sélectionné ou pour lequel le point sélectionné désiré de délivrance de services est le point particulier libre de délivrance de services" (lignes 43 à 46 de la revendication 1). De ce fait, les caractéristiques par

vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste die Erfindung keinen Beitrag. Der Entscheidung T 38/86 (Leitsatz II) zufolge dürfte in diesen Fällen eine Patentierung nicht im Sinne des EPÜ sein.

c) Die meisten Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 würden bereits durch das System von Malmö (D5) vorweggenommen, so daß Anspruch 1 der Regel 29 (1) EPÜ nicht genüge.

d) Die vorstehend unter Nummer VII b) aufgeführten Merkmale, durch die sich der Gegenstand des Anspruchs 1 vom System von Malmö (D5) unterscheidet, stellen einen Warteschlangen-Algorithmus dar, der auch beim Triton-System verwendet werde, wie das Beweismittel D7.1, insbesondere Absatz 3, belege. Daher sei das Beweismittel D7.1 durchaus so relevant, daß es die Entscheidung beeinflussen könne, und hätte von der Einspruchsabteilung zum Verfahren zugelassen werden müssen. Die weiteren Beweismittel D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 und D14.3 sollten die technische Relevanz des Triton-Systems untermauern und der Kammer die nötige Handhabe für die Aufhebung der Entscheidung der Einspruchsabteilung bieten.

e) Der offensichtliche, enge Zusammenhang zwischen der beanspruchten Erfindung und der Telekommunikation werde durch die Beweismittel D8 bis D11 belegt. Das Beweismaterial D13.1, D13.2 und D13.3 zeige ferner, daß sich ein Fachmann für die Bestimmung einer Abfertigungsreihenfolge auf dem Gebiet der Telekommunikation umsehen würde, wenn er eine Aufgabe zu lösen hätte, bei der es um die Bedienung von Kunden aus einer Warteschlange gehe.

VIII. Diesen Ausführungen widersprachen die Beschwerdegegner, die im wesentlichen folgendes vorbrachten:

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei eine eigenständige hardwaremäßige physikalische Struktur, die einen konkreten technischen Aufbau mit einer Wartenummer-Vergabeeinheit und einer Servicepunkt-Wähleinheit, einer Computereinheit, einem Terminal an jedem Servicepunkt und

the intention of the EPC not to permit patenting in those cases.

(c) Most of the features in the characterising part of claim 1 are disclosed by the "Malmö system" (D5), so that claim 1 does not satisfy Rule 29(1) EPC.

(d) The features which distinguish the subject-matter of claim 1 from the "Malmö system" (D5) are indicated in paragraph VII (b) above and represent a queue algorithm which was used in the Triton system as established by evidence D7.1, in particular paragraph 3. Therefore, evidence D7.1 would be sufficiently relevant to influence the decision to be taken and should have been admitted into the proceedings by the opposition division. Evidence D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 and D14.3 was filed in order to further demonstrate the technical relevance of the "Triton system" and should form evidence allowing the board to revise the decision of the opposition division.

(e) The close and obvious connection between the claimed invention and telecommunications is supported by evidence D8 to D11. Additionally evidence D13.1, D13.2 and D13.3 show that a person skilled in determining a queue sequence would consult the field of telecommunication when solving a problem concerning serving customers from a queue.

VIII. The above submissions were contested by the respondent who argued essentially as follows;

(a) The subject-matter of claim 1 represents a hardware-like self-consistent physical structure, which has a concrete technical construction with a turn-number allocating and service point selection unit, a computing unit, a terminal at each service point and an information unit.

lesquelles l'objet de la revendication 1 se distingue de l'état de la technique le plus proche relèvent de la catégorie des méthodes non brevetables dans le domaine des activités économiques; l'invention n'apporte donc pas de contribution par rapport à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité. Selon la décision T 38/86, point II du sommaire, il semble que la CBE n'admette pas la brevetabilité dans de tels cas.

c) La plupart des caractéristiques mentionnées dans la partie caractérisante de la revendication 1 étant déjà divulguées dans le système Malmö (D5), la revendication 1 ne satisfait pas aux conditions requises par la règle 29(1) CBE.

d) Les caractéristiques indiquées ci-dessus au point VII b), par lesquelles l'objet de la revendication 1 se distingue du système Malmö (D5), correspondent à un algorithme de séquence utilisé dans le système Triton, comme l'atteste la pièce D7.1, notamment au point 3. Cette pièce étant ainsi suffisamment pertinente pour pouvoir influencer la décision à rendre, la division d'opposition aurait dû en tenir compte au cours de la procédure. Les pièces D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 et D14.3 ont été produites pour montrer en outre la pertinence du système Triton du point de vue technique et amener la Chambre sur la base de ces preuves à réviser la décision de la division d'opposition.

e) Les documents D8 à D11 confirment que l'invention revendiquée est de toute évidence en relation étroite avec la technique des télécommunications. En outre, les pièces D13.1, D13.2, D13.3 montrent qu'un homme du métier expert dans la détermination d'une séquence d'attente des clients pourrait avoir l'idée de s'inspirer du domaine des télécommunications lorsqu'il aurait à résoudre un problème de délivrance de services à des clients dans une file d'attente.

VIII. Les conclusions ci-dessus ont été contestées par l'intimé qui a pour l'essentiel fait valoir les arguments suivants :

a) L'objet de la revendication 1 porte sur une structure physique homogène assimilable à un matériel informatique, qui dans sa réalisation technique concrète comporte une unité d'affectation de numéros d'ordre et une unité de sélection de points de délivrance de services, une unité de

einer Informationseinheit besitze. Eine solche technische Ausgestaltung des beanspruchten Systems stelle keinesfalls eine gedankliche Regel oder dergleichen dar, die nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ zudem auch nur "als solche" von der Patentierung ausgeschlossen wäre. Die in Anspruch 1 verwendeten Ausdrücke vermittelten dem Fachmann eine eindeutige konstruktive Lehre. Eine generalisierende Formulierung konstruktiver Merkmale eines räumlichen Systems - namentlich durch ihre Funktion innerhalb desselben - sei in der europäischen wie auch in der nationalen Patentpraxis üblich und ändere auch nichts am technischen Charakter der betreffenden Bauteile.

b) Das System von Malmö (D5) besitze fünf unabhängig voneinander arbeitende Wartenummer-Vergabe-einheiten, die jeweils einem Servicepunkt zugeordnet seien, so daß nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" fünf parallele Warteschlangen gebildet würden. Beim System von Malmö entscheide sich ein Kunde also von vornherein für einen bestimmten Servicepunkt, schließe sich der entsprechenden Warteschlange an und bleibe dort, bis er bedient werde. Daher seien weder die Wähleinheit noch das Computermittel gemäß Anspruch 1 aus dem System von Malmö bekannt. Mithin leiste der Gegenstand des Anspruchs 1 einen technischen Beitrag zum Stand der Technik auf dem Gebiet der **Vorrichtungen** für geschäftliche Tätigkeiten.

c) Die Beschwerdegegner bestreiten überdies, daß die Merkmale des Systems von Malmö der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der vorliegenden Erfindung zugänglich gemacht worden sind. ...

d) Sie machen ferner geltend, daß auch die technischen Merkmale des Triton-Systems, die den vom Beschwerdeführer verspätet eingereichten Beweismitteln D7.1, D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 und D14.3 zu entnehmen sind, der Öffentlichkeit nicht vor dem Prioritätstag der vorliegenden Erfindung zugänglich gemacht wurden. Das Triton-System sei aber vor allem deswegen technisch irrelevant, weil seine Warteschlange völlig anders organisiert sei als bei der vorliegenden Erfindung. Beim Triton-System könne kein bestimmter Vermittler ausgewählt werden. Die Aus-

Such a technical realisation of the claimed system forming subject-matter of the claim is by no means a mental rule or method which is only "as such" excluded from patentability by Article 52(2) and (3) EPC. The terms used in claim 1 would give the expert an unambiguous construction of constructional elements of a three-dimensional system - in particular in terms of their function within the system - is an accepted practice in European and national patent practices and does not transform such constructional elements into non-technical objects.

(b) The "Malmö system" (D5) has five independently working turn-number allocating units, one for each service point so that five parallel queues are organised according to the "first in - first out" principle. Thus, in the "Malmö system" a customer selects a particular service point, joins the corresponding queue and stays there until he is served. Therefore, neither the selection unit nor the computing means claimed in claim 1 are known from the "Malmö system". Therefore, the subject-matter of claim 1 would provide a technical contribution to the art of **devices** which are useful in business.

(c) It is contested that the features of the "Malmö system" have been made available to the public before the priority date of the present invention. ...

(d) It is also contested that the technical features of the "Triton system" which are derivable from the appellant's late-filed evidence D7.1, D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 and D14.3 have been made available to the public before the priority date of the present invention. However, the essential reason for the technical irrelevance of the "Triton system" is a queue organisation which is completely different from the present invention. The "Triton system" allows no selection of a desired operator. The choice of an individual operator who serves a particular in-coming call is

calcul, un terminal à chaque point de délivrance de services et une unité d'information. Cette réalisation technique du système qui constitue l'objet de la revendication n'a rien à voir avec les principes ou méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, exclus uniquement "en tant que tels" de la brevetabilité par l'article 52(2) et (3) CBE. L'homme du métier trouverait dans les termes utilisés dans la revendication 1 des instructions fort claires pour la réalisation de ce système. Il est communément admis en pratique dans le droit européen et le droit national des brevets de définir en termes généraux les éléments entrant dans la construction d'un système à trois dimensions, et notamment en termes de fonctions exercées par ces éléments dans le système; cela ne transforme pas pour autant ces éléments en objets non techniques.

b) Le système Malmö (document D5) comprend cinq unités d'affectation de numéros d'ordre fonctionnant indépendamment les unes des autres, une pour chaque point de délivrance de services, ce qui permet d'organiser cinq files d'attente parallèles, selon le principe premier arrivé, premier servi. Ainsi, dans le système Malmö, un client choisit un point particulier de délivrance de services, se place dans la file d'attente correspondante et y reste jusqu'à ce qu'il soit servi. Par conséquent, le système Malmö ne connaît ni l'unité de sélection, ni les moyens de calcul revendiqués dans la revendication 1. L'objet de la revendication 1 apporte donc une contribution technique par rapport à l'état de la technique, s'agissant de **dispositifs** utiles dans le domaine des activités économiques.

c) Il est contesté que les caractéristiques du système Malmö aient été divulguées au public avant la date de priorité de la présente invention ...

d) Il est également contesté que les caractéristiques techniques du système Triton, telles qu'elles ressortent des pièces produites tardivement par le requérant (D7.1, D7.2, D7.3, D14.1, D14.2 et D14.3) aient été divulguées au public avant la date de priorité de la présente invention. Toutefois, la raison principale pour laquelle le système Triton n'est pas pertinent du point de vue technique est qu'il propose une organisation de la séquence d'attente totalement différente de celle qui fait l'objet de la présente invention. Le système Triton ne permet pas de sélectionner un opéra-

wahl eines einzelnen Vermittlers für einen bestimmten eingehenden Anruf liege in den Händen einer Aufsichtsperson, die das Prioritätsmuster dem Verkehrsaufkommen anpasse. Das Beweismaterial zum Triton-System sei deswegen nicht so relevant, daß seine späte Einführung in das Verfahren gerechtfertigt wäre.

...

IX. Am Ende der mündlichen Verhandlung verkündete die Kammer ihre Entscheidung, die Beschwerde zurückzuweisen.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Verhältnis zwischen den Artikeln 52 und 56 EPÜ

Wie unter Nummer VII a) und b) dargelegt, hat der Beschwerdeführer in seiner Beschwerdebegründung geltend gemacht, daß der Gegenstand des Anspruchs 1 als Plan, Regel oder Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ anzusehen sei, weil die überaus allgemein gehaltenen Vorrichtungsmerkmale des Anspruchs den Schritten eines Verfahrens entsprächen, das nicht patentfähig wäre, und die betreffende Vorrichtung zum Stand der Technik nicht mehr beisteuere als das Verfahren. In diesem Zusammenhang hat der Beschwerdeführer auf die Entscheidung T 38/86 und insbesondere auf deren Leitsätze II, IV und V verwiesen.

In der mündlichen Verhandlung führte der Beschwerdeführer diese Argumentation noch weiter aus und wies darauf hin, daß das einzige durch die Vorbenutzung von Malmö nicht offenbarte Merkmal des Anspruchs 1 das in den letzten Zeilen des Anspruchs (Spalte 7, Zeilen 41 bis 46) angegebene Merkmal sei, das aber keinen technischen Charakter habe, so daß der beanspruchte Gegenstand keinen "Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet" leiste.

Nach Auffassung der Kammer zeugt diese Argumentation von einem falschen Verständnis des Verhältnisses zwischen den Artikeln 52 und 56 EPÜ. In Fällen wie diesem ist zunächst zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu Recht behauptet, daß der Gegenstand - hier des Anspruchs 1 - keine "Erfindung" im Sinne des Artikels 52 (1) EPÜ verkörpert. Ist der beanspruchte Gegenstand entgegen der Behauptung des

done by a supervisor by way of altering a priority pattern to suit the traffic. The evidence concerning the "Triton system" is therefore not sufficiently relevant to justify its late introduction into the proceedings.

...

IX. At the conclusion of the oral proceedings the decision was announced that the appeal is dismissed.

### Reasons for the decision

#### 1. Relationship between Article 52 EPC and Article 56 EPC

As set out in paragraph VII(a) and (b) above, the appellant submitted in the grounds of appeal that the subject-matter of claim 1 is a scheme, rule or method of doing business within the meaning of Article 52(2)(c) EPC, because the apparatus features of the claim are in very general terms corresponding to the steps of a method, which would be unpatentable, and such apparatus does not contribute anything more to the art than the method. In this connection the appellant relied upon decision T 38/86, especially as summarised in headnotes II, IV and V.

This submission was further developed during the oral hearing, when it was emphasised that the only feature in claim 1 which was not disclosed in the Malmö prior use was that set out in the last lines of the claim (column 7, lines 41 to 46), and that the feature was not a technical feature, so that the claimed subject-matter did not involve "some contribution to the art in a field not excluded from patentability".

In the board's view, these submissions result from a misinterpretation of the relationship between Articles 52 and 56 EPC. In a case such as the present, a first question to be considered is whether the appellant is correct in his contention that the subject-matter of claim 1 does not constitute an "invention" within the meaning of Article 52(1) EPC. If, contrary to the appellant's contention, such subject-matter is not excluded

teur désiré. Le choix d'un opérateur particulier chargé de répondre à tel ou tel appel reçu est effectué par un superviseur, par modification d'un tableau des priorités en fonction du trafic. La pièce produite tardivement concernant le système Triton n'est donc pas suffisamment pertinente pour qu'il y ait lieu d'en tenir compte au cours de la procédure.

...

IX. A l'issue de la procédure orale, il a été annoncé que le recours était rejeté.

### Motifs de la décision

#### 1. Relation existant entre l'article 52 et l'article 56 CBE

Comme la Chambre vient de l'exposer ci-dessus au point VII a) et b), le requérant a fait valoir dans le mémoire exposant les motifs du recours que l'objet de la revendication 1 était assimilable à un plan, principe ou méthode dans le domaine des activités économiques, au sens où l'entend l'article 52(2)(c) CBE, car dans la revendication les caractéristiques du dispositif sont définies en termes très généraux, correspondant à l'exposé des étapes d'une méthode qui ne serait pas brevetable, et le dispositif n'apporte pas par rapport à l'état de la technique d'autre contribution que celle de cette méthode. Le requérant s'est fondé à cet égard sur la décision T 38/86, notamment sur le sommaire (points II, IV et V).

Ces arguments ont été repris lors de la procédure orale, au cours de laquelle il a été souligné que la seule caractéristique de la revendication 1 qui n'ait pas été divulguée dans le cadre de l'utilisation antérieure du système Malmö était la caractéristique énoncée aux dernières lignes de la revendication (colonne 7, lignes 41 à 46), caractéristique qui n'était pas de nature technique, si bien que l'objet revendiqué "n'apportait pas de contribution par rapport à l'état de la technique dans un domaine non exclu de la brevetabilité."

D'après la Chambre, ces arguments témoignent d'une interprétation erronée de la relation existant entre l'article 52 et l'article 56 CBE. La première question qu'il convient de se poser dans un cas comme celui-ci est de savoir si le requérant a raison d'affirmer que l'objet de la revendication 1 ne constitue pas une "invention" au sens de l'article 52(1) CBE. Si, contrairement à ce que prétend le requérant, cet objet n'est pas exclu



Beschwerdeführers nach Artikel 52 EPÜ nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, so stellt sich die - vom Beschwerdeführer ebenfalls aufgeworfene - weitere, unabhängige Frage, ob er denn eine erfinderische Tätigkeit aufweist.

## 2. Artikel 52 (2) c) und (3) EPÜ

2.1 Artikel 52 (2) EPÜ schließt bestimmte, unter den Buchstaben a bis d aufgezählte "Gegenstände oder Tätigkeiten als solche" von der Patentierung nach dem EPÜ aus. Ihr gemeinsames Merkmal besteht darin, daß es sich um etwas Abstraktes handelt.

Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer vorgebracht, das Vorrichtungssystem gemäß Anspruch 1 stelle tatsächlich einen Plan, eine Regel oder ein Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit dar und falle damit unter die vom Patentschutz ausgeschlossenen Kategorien. Die Kammer kann sich dem nicht anschließen. Die beanspruchte Vorrichtung ist eindeutig technischer Natur (s. Entscheidungen T 22/85, ABI. EPA 1990, 12 und T 854/90, ABI. EPA 1993, 669) und kommt bei der Bedienung von "Kunden" zur praktischen Anwendung. Daß eine dieser praktischen Anwendungen der Vorrichtung die Bedienung von Kunden einer "Geschäftseinrichtung" betrifft, bedeutet noch nicht, daß der beanspruchte Gegenstand mit einem Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit an sich gleichzusetzen ist.

Daher fällt der beanspruchte Gegenstand nach Ansicht der Kammer nicht unter das Patentierungsverbot gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ.

Diese Schlußfolgerung stützt sich im einzelnen auch auf die folgenden Überlegungen:

2.2 Die Formulierung des Anspruchs 1 läßt keinen Zweifel daran, daß sich das Schutzbegehren auf ein "System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von Kunden" und damit auf einen räumlichen Gegenstand mit den entsprechenden Eigenschaften erstreckt. In Anspruch 1 ist ausdrücklich angegeben, daß dieses System eine Wartennummer-Vergabeinheit, eine Wähleinheit, Terminals, eine Informationseinheit und ein Computermittel umfaßt. Durch den Anspruchswortlaut wird also ein technischer Gegenstand aus mindestens fünf Bauteilen definiert, der eindeutig zur Kategorie der Vorrich-

from being patentable under Article 52 EPC, a further and separate question, also raised by the appellant, is whether the claimed subject-matter involves an inventive step.

## 2. Articles 52(2)(c) and (3) EPC

2.1 Article 52(2) EPC excludes patentability under the EPC for certain categories of "subject-matter or activities as such", which are set out in sub-paragraphs (a) to (d) of Article 52(2) EPC. A common characteristic of such excluded categories is that their subject-matter is abstract in nature.

In the present case the appellant has submitted that the apparatus system claimed in claim 1 constitutes in effect a scheme, rule or method for doing business, which is one of the excluded categories. The board does not accept this submission. The claimed apparatus is clearly technical in nature (see decisions T 22/85, OJ EPO 1990, 12 and T 854/90, OJ EPO 1993, 669), and has practical application to the service of "customers". The fact that one such practical application of such apparatus concerns the service of customers of "a business equipment" does not mean that the claimed subject-matter must be equated with a method of doing business as such.

Thus in the board's judgment the claimed subject-matter is not excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC.

This conclusion is also supported by the following detailed considerations.

2.2 The wording of claim 1 leaves no doubt that protection is sought for a "system which is capable to determine the queue sequence of customers", and thus for a three-dimensional object with the afore-mentioned capacities. Claim 1 explicitly indicates that this system comprises: "a turn-number allocation unit, a selection unit, terminals, an information unit and computing means". Hence, the wording employed in the claim defines a technical item with at least five constructional components, which item clearly belongs to the category of an apparatus. Each of the five compo-

de la brevetabilité en vertu de l'article 52 CBE, une autre question qui se pose, qui a également été soulevée par le requérant, est de savoir si cet objet implique une activité inventive.

## 2. Article 52(2)(c) et (3) CBE

2.1 L'article 52(2) CBE exclut de la brevetabilité certaines catégories "d'éléments en tant que tels", énumérés aux alinéas a) à d), dont la caractéristique commune est qu'ils sont de nature abstraite.

Le requérant a fait valoir en l'occurrence que le système faisant l'objet de la revendication 1 constituait en effet un plan, principe ou méthode dans le domaine des activités économiques, et donc qu'il appartenait à l'une des catégories d'inventions exclues de la brevetabilité. Or la Chambre ne saurait souscrire à ces conclusions. Le dispositif revendiqué est manifestement de nature technique (cf. décisions T 22/85, JO OEB 1990, 12, T 854/90, JO OEB, 1993, 669), et il a des applications pratiques au niveau de la délivrance de services à des "clients". Bien que l'une des applications pratiques de ce dispositif consiste dans la délivrance de services à des clients d'un "équipement servant à des activités économiques", il ne peut être considéré pour autant que l'objet revendiqué est assimilable en tant que tel à une méthode dans le domaine des activités économiques.

Aussi la Chambre estime-t-elle que l'objet revendiqué n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE.

Cette conclusion s'appuie également sur d'autres considérations, que la Chambre va à présent exposer en détail.

2.2 Il ressort sans équivoque de la formulation de la revendication 1 que le demandeur recherche une protection pour "un système capable de déterminer la séquence d'attente des clients", et donc pour un système à trois dimensions offrant les possibilités qui viennent d'être mentionnées. La revendication 1 précise clairement que ce système comprend: "une unité d'affectation de numéros d'ordre, une unité de sélection, des terminaux, une unité d'information et des moyens de calcul". Par conséquent, il ressort de la formulation de cette revendication qu'il est défini en l'occurrence un

tungen gehört. Jedes der fünf Bauteile wird durch seine Funktion definiert. Im vorliegenden Fall wird dieser breite Anspruch durch die offenbaren Ausführungsarten und -beispiele getragen. Es besteht allgemeines Einverständnis darüber, daß die Charakterisierung eines Vorrichtungsteils durch seine Funktion nicht automatisch aus dem entsprechenden Anspruchsmerkmal eine Handlung macht, die ein Benutzer an diesem Vorrichtungsteil vorzunehmen hat.

2.3 Unter den in Anspruch 1 angegebenen Funktionen ist eine erste Gruppe auszumachen, die nur als inhärente Vorrichtungseigenschaften des betreffenden Systembauteils ausgelegt werden können. Diese erste Gruppe umfaßt folgende Funktionen: Die "Vergabe einer Wartenummer an jeden Kunden, der bedient zu werden wünscht" ist eine Eigenschaft der Wartenummer-Vergabeeinheit. Der "Empfang von Signalen zur Identifizierung der jeweils zu bedienenden Wartenummer und des jeweils freien Servicepunkts und deren Anzeige für die Kunden" ist ein Attribut der "Informationseinheit". Die Funktion, die es "den Kunden ermöglicht, aus mehreren Servicepunkten einen bestimmten auszuwählen", ist eine Funktion der "Wähleinheit". Die "Speicherung der Reihenfolge der vergebenen Wartenummern mit dem jeweils gewählten Servicepunkt" ist eine Hardwareeigenschaft des "Computermittels". Der "Empfang der von den Terminals kommenden Signale zur Identifizierung des für die Bedienung eines Kunden gerade freien Servicepunkts" spezifiziert die Schaltkreisverbindung zwischen den Ausgabeeinheiten der Terminals und der Eingabeeinheit des Computermittels. Die "Abgabe von Signalen zur Identifizierung der jeweiligen Wartenummer und des gerade freien Servicepunkts an die Informationseinheit" kennzeichnet die Schaltkreisverbindung zwischen der Ausgabeeinheit des Computermittels und der Eingabeeinheit der Informationseinheit. Die vorstehend genannten Funktionen entsprechen technisch nicht den Schritten eines Verfahrens; deshalb kann der Gegenstand des Anspruchs 1 als Ganzes betrachtet seinem eigentlichen Wesen nach nicht als Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit als solche ausgelegt werden.

nents is characterised in terms of its functions. In the present case, such a broad claiming is justified on the basis of the disclosed embodiments and examples. As generally recognised, a characterisation of an apparatus component by its function is not equivalent to an action, which a user has to exercise on this apparatus component.

2.3 Among the functions indicated in claim 1, there is a first group which can be exclusively interpreted as apparatus properties inherent to the corresponding system component. This first group consists of the following functions: "Allocating a turn-number to every customer desiring to be served" is a property of the turn-number allocating unit. "Receiving signals identifying the particular turn-number to be served and the free service point for indicating them to the customers" is an attribute of the "information unit". "Enabling customers to select a desired service point among said plurality of service points" is a function of the "selection unit". "Memorising the sequence of allocated turn-numbers with the selected desired service point" is a hardware property of the "computing means". "Receiving from the plurality of terminals signals identifying a particular service point which is free for serving a customer" specifies the circuit interconnection between terminal outputs and the input of the computing means. "Feeding out signals identifying the particular turn-number and the particular free service point to the information unit" characterises the circuit interconnection between the output of the computing means and the input of the information unit. The above-mentioned functions do not correspond technically to the steps of a method, and therefore the true nature of the subject-matter of claim 1 when considered as a whole cannot be interpreted as a method for doing business as such.

élément technique comportant au moins cinq composants, élément qui appartient de toute évidence à la catégorie des dispositifs. Chacun des cinq composants est caractérisé en termes de fonctions. Une revendication de portée aussi étendue est justifiée en l'occurrence, étant donné les modes de réalisation qui ont été indiqués et les exemples qui ont été donnés. Il est communément admis que le fait de caractériser un composant d'un dispositif par sa fonction ne permet pas en soi d'assimiler la caractéristique correspondante à une mesure qu'un utilisateur doit appliquer à ce composant.

2.3 Parmi les fonctions mentionnées dans la revendication 1, l'on distingue un premier groupe de fonctions qui ne peuvent être considérées que comme des fonctions propres au composant correspondant du système. Ce premier groupe correspond aux fonctions suivantes: "affecter un numéro d'ordre à chaque client désirant être servi" (fonction propre à l'unité d'affectation de numéros d'ordre); "recevoir des signaux identifiant le numéro d'ordre particulier pour lequel le service doit être délivré, et le point particulier libre de services, afin de les indiquer aux clients" (fonction propre à l'unité d'information); "permettre aux clients de sélectionner un point désiré de délivrance de services parmi les différents points de délivrance de services" (fonction propre à l'unité de sélection); "mémoriser la séquence des numéros d'ordre affectés ainsi que des points sélectionnés désirés de délivrance de services" (fonction dévolue au matériel des moyens de calcul); "recevoir, à partir de la série de terminaux, des signaux identifiant un point particulier de délivrance de services, qui est libre pour la délivrance de services à un client" (indication du lien, dans le circuit, entre les informations apparaissant sur les terminaux et les données entrées dans les moyens de calcul); "délivrer des signaux identifiant ce numéro d'ordre particulier et le point particulier libre de délivrance de services à l'unité d'information" (définition du lien, dans le circuit, entre les données sortant des moyens de calcul et les données entrant dans l'unité d'information). Les fonctions susmentionnées ne correspondant pas, du point de vue technique, aux étapes d'une méthode, l'on ne peut conclure que l'objet de la revendication 1, considérée dans son ensemble, est par nature assimilable à une méthode dans le domaine des activités économiques, à apprécier en tant que telle.

2.4 Darüber hinaus enthält Anspruch 1 nur noch eine weitere Funktion. Sie beschreibt das grundlegende Arbeitsprinzip des beanspruchten Computermittels, das "entscheidet, welche Wartenummer an dem gerade freien Servicepunkt zu bedienen ist", wobei die Regel gilt, daß "als nächstes diejenige Wartenummer aus der gespeicherten Reihenfolge der vergebenen Wartenummern zu bedienen ist, für die kein bestimmter Servicepunkt gewählt wurde oder für die der gewählte Servicepunkt der gerade freie ist". Nach Ansicht der Kammer ist nur dieses Funktionsmerkmal in Anspruch 1 mehrdeutig in dem Sinne, daß es sich sowohl um einen Schritt eines Verfahrens für eine geschäftliche Tätigkeit, der durch eine gedankliche Tätigkeit ausgeführt werden kann, als auch um eine Hardwareeigenschaft des Computermittels handelt, dank deren sich das gewünschte technische Ergebnis durch den beanspruchten Gegenstand ohne menschliche Mitwirkung erzielen läßt. Die Betätigung der Wähleinheit durch einen Kunden und die Bedienung eines Terminals durch eine dafür zuständige Person sind nicht als menschliche Mitwirkung in einem Verfahren für eine geschäftliche Tätigkeit zu werten, sondern als manuelle Eingabe von Steuerungsdaten und Startsignalen in ein technisches System. Betrachtet der fachkundige Leser Anspruch 1 **als Ganzes**, so ist ihm klar, daß das vorstehend genannte Funktionsmerkmal kein unabhängiger Bestandteil innerhalb des gesamten Anspruchs ist, der für sich als geistiges Konzept geprüft werden könnte. Durch die Formulierung des Anspruchs 1 wird dieses Funktionsmerkmal mit den übrigen technischen Anspruchsmerkmalen logisch untrennbar verknüpft, da es für die Erzielung des laut Beschreibung (Spalte 1, Zeilen 37 - 45) angestrebten technischen Ergebnisses unabdingbar ist. Im Rahmen der Gesamtlehre des Anspruchs 1 beschränkt sich dieses Funktionsmerkmal somit wesensmäßig auf eine Hardwareeigenschaft. Anspruch 1 ist so formuliert, daß dieses Funktionsmerkmal nach Ansicht der Kammer keinesfalls als Schritt eines nicht patentfähigen Verfahrens für eine geschäftliche Tätigkeit ausgelegt, sondern nur als Computerprogramm verstanden werden kann, nach dem die beanspruchte Hardware arbeitet.

2.4 There remains only one more function in claim 1. It describes the basic working principle of the claimed computing means: "deciding which particular turn-number is to be served at the particular free service point" according to the rule: "the particular turn-number to be served being the next in turn in the memorised sequence of allocated turn-numbers for which no desired service point is selected or (next in turn) for which the selected desired service point is the particular free service point". In the board's view only this functional term in claim 1 is of an ambiguous nature in that it is as well a step of a method for doing business which may be performed by a mental act as a hardware capacity of the computing means, which allows the intended technical result to be achieved by the claimed subject-matter without human intervention. The activation of the selection unit by a customer and that of a terminal are not to be considered as human intervention in a method of doing business, but as manual inputs of control data and trigger signals into a technical system. Taking claim 1 **asa whole**, it is clear to the skilled reader that the above functional term is not an independent constituent underlying the entire claim, which can be examined on its own merits as an intellectual concept. The wording of claim 1 links this functional term logically with the remaining technical features of the claim in an inseparable way, in that it is indispensable for achieving the intended technical result disclosed in the description, column 1, lines 37 to 45. Hence, within the overall teaching of claim 1, the nature of the above functional term is limited to a hardware property. Claim 1 excludes, in the board's opinion, any interpretation of the above functional term as a step of an unpatentable method for doing business, and only allows this functional term to be understood as a computer program according to which the claimed hardware operates.

2.4 Il ne reste plus qu'une autre fonction à examiner dans la revendication 1. Il s'agit du principe de base du fonctionnement des moyens de calcul revendiqués: "déterminer le numéro d'ordre particulier pour lequel un service doit être délivré au point particulier libre de délivrance de services", et cela en appliquant la règle suivante: "le numéro d'ordre particulier pour lequel un service doit être délivré étant le numéro d'ordre immédiatement suivant dans la séquence mémorisée des numéros d'ordre affectés, pour lequel aucun point désiré de délivrance de services n'est sélectionné "ou (étape suivante)" pour lequel le point sélectionné désiré de délivrance de services est le point particulier libre de délivrance de services." Selon la Chambre, seule cette fonction a été formulée en termes ambigus dans la revendication 1 puisqu'il s'agit là aussi bien d'une étape d'une méthode dans le domaine des activités économiques pouvant être mise en oeuvre par exercice d'une activité intellectuelle que d'une possibilité offerte par le matériel des moyens de calcul, permettant d'atteindre sans intervention humaine le résultat technique voulu, correspondant à l'objet revendiqué. La commande de l'unité de sélection par un client et celle du terminal par une personne agissant au niveau du terminal ne doivent pas être considérées comme des interventions humaines dans le cadre d'une méthode mise en oeuvre dans le domaine des activités économiques, mais comme l'introduction manuelle dans un système de données de commande et de signaux de déclenchement. Il ressort clairement de la revendication 1 considérée **dans son ensemble** que pour l'homme du métier la caractéristique fonctionnelle susmentionnée ne saurait constituer un élément indépendant sur lequel se fonde toute la revendication et qui, du point de vue du fond, peut être examiné comme s'il s'agissait d'un concept intellectuel. Dans la revendication 1 telle qu'elle a été formulée, cette caractéristique fonctionnelle est en relation logique avec les autres caractéristiques techniques de la revendication dont elle est inséparable, étant indispensable pour que puisse être obtenu le résultat technique divulgué dans la description, colonne 1, lignes 37 à 45. Par conséquent, considérée dans le cadre général de l'enseignement de la revendication 1, cette caractéristique fonctionnelle ne constitue par nature qu'une propriété du matériel. De l'avis de la Chambre, dans la revendication 1, la caractéristique fonctionnelle susmentionnée ne peut être interprétée comme étant une étape d'une méthode non brevetable dans le domaine des activités économiques, elle ne saurait être considérée que comme un programme d'ordinateur selon lequel fonctionne le matériel revendiqué.

2.5 Eine Wertung des Funktionsmerkmals als Schritt eines nicht patentfähigen Verfahrens widerspricht der technischen Gesamtlehre, die der Fachmann aus dem gesamten Anspruchswortlaut herausliest, und würde bedeuten, daß Anspruchsmerkmale losgelöst vom übrigen Wortlaut des Anspruchs ausgelegt werden. Nach Auffassung der Kammer läßt eine solche ohne Rücksicht auf den Kontext vorgenommene isolierte Auslegung das ausdrücklich beanspruchte technische Zusammenspiel zwischen den beanspruchten Merkmalen außer acht, verfälscht das offenbare Wesen eines bestimmten Merkmals und ist daher nicht vertretbar.

2.6 Wie sich aus der vorstehenden Analyse ergibt, ist Anspruch 1 auf eine Vorrichtung gerichtet, die unter anderem Computerhardware umfaßt, die nach einem bestimmten Programm arbeitet. Das programmgesteuerte Ausgabesignal der Hardware wird zur automatischen Steuerung eines anderen Systembauteils (der Informationseinheit) eingesetzt und löst damit eine rein technische Aufgabe. In diesem Fall liegt eine Mischung technischer und nichttechnischer Elemente vor, die nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern nicht gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ von der Patentierung ausgeschlossen ist. Aufgrund dessen wird der Gegenstand des Anspruchs 1 als Erfindung im Sinne des Artikels 52 (2) EPÜ gewertet.

2.7 Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung hat sich der Einsprechende darauf berufen, daß gegen die prioritätsbegründende schwedische Anmeldung in Schweden Einspruch wegen mangelnder Patentfähigkeit ihres Gegenstands eingelegt worden ist und das schwedische Patentamt die Anmeldung daraufhin zurückgewiesen hat. Im Beschwerdeverfahren vor dem schwedischen Beschwerdegericht für Patentsachen wurde die Anmeldung ebenfalls zurückgewiesen. Diese Entscheidung wurde dann in einem weiteren Beschwerdeverfahren auch vom Obersten Verwaltungsgericht Schwedens bestätigt. Die Ansprüche der schwedischen Anmeldung betrafen im wesentlichen denselben Gegenstand wie diejenigen des Streitpatents. Der Zurückweisungsgrund entsprach im wesentlichen dem gegen das Streitpatent erhobenen Einwand nach Artikel 52 (2) und (3) EPÜ.

Obwohl sich der Einsprechende im Verfahren vor der Beschwerdekam-

2.5 Any interpretation of the above functional term as a step of an unpatentable method contradicts the integral technical information which the skilled reader derives from the total claim wording and would be the result of an interpretation of claim features in isolation from the remaining wording of the claim. In the board's view, such an interpretation out of its context disregards the explicitly claimed technical cooperation between the claimed features, changes the disclosed nature of a particular feature and is therefore not justified.

2.6 As results from the above analysis, claim 1 is directed to an apparatus which comprises, inter alia, computer hardware operating according to a particular computer program. The program-determined output signal of the hardware is used for an automatic control of the operation of another system component (information unit) and thus solves a problem which is completely of a technical nature. In such a case - according to the case law established by the boards of appeal - a mix of technical and non-technical elements shall not be excluded from patentability under Article 52(2) and (3) EPC. For this reason claim 1 is held to be an invention within the meaning of Article 52(2) EPC.

2.7 During the proceedings before the opposition division, the opponent relied upon the fact that, in response to an opposition against the Swedish priority application in Sweden on the ground that the subject-matter was not patentable, the Swedish Patent Office rejected the application. In appeal proceedings, the Swedish Court of Patent Appeals also rejected the application. In a further appeal, the Swedish Supreme Administrative Court also rejected the application. The claims of the Swedish application were essentially in respect of the same subject-matter as the claims of the patent in suit. The ground of rejection of the Swedish application essentially corresponded to the ground of objection under Article 52(2) and (3) EPC against the patent in suit.

Although this history of the corresponding Swedish application was

2.5 Vouloir considérer la fonction susmentionnée comme une étape d'une méthode non brevetable serait une interprétation en contradiction avec l'ensemble de l'information technique découlant pour l'homme du métier de l'ensemble du texte de la revendication, qui reviendrait à apprécier isolément les caractéristiques revendiquées, sans tenir compte du reste du texte de la revendication. Selon la Chambre, une interprétation aussi coupée du contexte ne saurait se justifier, car elle ne tiendrait pas compte de l'interaction de nature technique entre les caractéristiques qui avait explicitement été revendiquée et conduirait à modifier la nature d'une caractéristique donnée, telle qu'elle avait été exposée.

2.6 Il découle de l'analyse qui précède que la revendication 1 porte sur un dispositif qui comprend, entre autres, un matériel informatique fonctionnant selon un logiciel donné. Le signal de sortie émis par le matériel conformément au programme permet de contrôler automatiquement le fonctionnement d'un autre composant du système (l'unité d'information) et résout donc un problème de nature entièrement technique. En pareil cas, il est considéré dans la jurisprudence des chambres de recours qu'une telle combinaison d'éléments techniques et non techniques n'est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 52(2) et (3) CBE. La Chambre conclut par conséquent que l'objet de la revendication 1 constitue bien une invention au sens de l'article 52(2) CBE.

2.7 Au cours de la procédure devant la division d'opposition, l'opposant avait fait valoir qu'à la suite d'une opposition qui avait été formée en Suède à l'encontre de la demande de priorité suédoise au motif que l'objet de l'invention n'était pas brevetable, l'Office suédois des brevets avait rejeté ladite demande. Lors de la procédure de recours, le tribunal suédois d'appel en matière de brevets avait également rejeté la demande. A l'issue d'un nouveau recours, le Tribunal administratif suprême avait lui aussi rejeté la demande. Or la demande suédoise revendiquait fondamentalement le même objet que le brevet attaqué. Les motifs de rejet de la demande suédoise correspondaient pour l'essentiel aux objections soulevées au titre de l'article 52(2) et (3) CBE à l'encontre du brevet attaqué.

Bien que le cas de cette demande suédoise dont la priorité était reven-

mer nicht mehr ausdrücklich auf das Schicksal der entsprechenden schwedischen Anmeldung bezogen hat, möchte die Kammer doch bei allem Respekt für die Begründung der Zurückweisungsentscheidung des schwedischen Patentamts, des Beschwerdegerichts für Patentsachen und des Obersten Verwaltungsgerichts im Hinblick auf die mit dem EPÜ angestrebte Harmonisierung des Patentschutzes in den Vertragsstaaten folgendes anmerken.

Sie stellt fest, daß sowohl das schwedische Patentamt als auch das Beschwerdegericht für Patentsachen im Gegenstand der schwedischen Anmeldung eine Lösung einer nicht-technischen Aufgabe sahen und ihm daher die Patentfähigkeit absprachen. Das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts bestätigt zwar die Zurückweisung der Anmeldung, enthält aber auch ein Minderheitsvotum.

Seit diesen Entscheidungen, die in Schweden zwischen 1983 und 1987 ergingen, wurde die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur Auslegung des Artikels 52 EPÜ weiterentwickelt und auch das schwedische Recht entsprechend angepaßt, wie das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts vom 13. Juni 1990 zu einer Anmeldung der N. V. Philips Gloeilampenfabrieken zeigt. In diesem Urteil wird darauf hingewiesen, daß die frühere - zur Zeit der eingangs genannten Entscheidungen über die schwedische Voranmeldung geltende - schwedische Rechtsprechung von der Rechtsprechung des EPA abwich.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann sich die Kammer der Argumentation, mit der die schwedische Voranmeldung zurückgewiesen wurde, aus den vorstehend im einzelnen dargelegten Gründen nicht anschließen.

### 3. Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Beweismittel

Wie unter den Nummern II b) und III c) dargelegt, hat der Einsprechende im Verfahren vor der Einspruchsabteilung erfolglos versucht, mehr als zwei Jahre nach der Erteilung des angefochtenen europäischen Patents noch Beweismittel für eine Vorbenutzung des Triton-Telefonsystems nachzureichen. Auch im Beschwerdeverfahren hat der Einsprechende, wie unter den Nummern IV und V

not specifically relied upon by the opponent during the proceedings before the board of appeal, nevertheless in deference to the views expressed in support of the rejection of the Swedish application by the Swedish Patent Office, the Court of Patent Appeals and the Supreme Administrative Court, and in view of the object of harmonising patent protection within the contracting states which underlies the EPC, the board makes the following observations.

The board notes that both the Swedish Patent Office and the Court of Patent Appeal regarded the subject-matter of the Swedish application as constituting a solution to a problem which was not of a technical nature, and therefore unpatentable. Although the Supreme Administrative Court confirmed the rejection of the application, its judgment included a dissenting opinion.

Since the issue of these decisions in Sweden between 1983 and 1987, the case law of the boards of appeal concerning the interpretation of Article 52 EPC has been developed, and has been matched by corresponding development of the law in Sweden, as shown in the judgment of the Supreme Administrative Court issued on 13 June 1990 in a case concerning an application by N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. This judgment indicates that earlier Swedish case law, at the time of the above-identified decisions on the corresponding Swedish application, had deviated from EPO case law.

Having regard to what is now established case law within the boards of appeal, and for the reasons set out in detail above, the board does not agree with the reasoning which led to the rejection of the corresponding Swedish application.

### 3. Admissibility of late-filed evidence

As set out in paragraphs II(b) and III(c) above, during the proceedings before the opposition division, the opponent attempted unsuccessfully to introduce evidence concerning prior use of the Triton telephone system, more than two years after the grant of the opposed European patent. During the appeal proceedings, as set out in paragraphs IV and V above, the opponent continued to

diquée par la présente demande n'ait pas été expressément cité par l'opposant au cours de la procédure devant la chambre de recours, la Chambre, eu égard d'une part aux arguments qu'ont avancés l'Office suédois des brevets, le tribunal d'appel en matière de brevets et le Tribunal administratif suprême lorsqu'ils ont rejeté la demande suédoise, et dans le souci par ailleurs de contribuer à l'harmonisation de la protection par brevet au sein des Etats parties à la CBE, tient à faire les observations suivantes :

La Chambre note que l'Office suédois des brevets et le tribunal d'appel en matière de brevets ont considéré tous deux que la demande suédoise avait pour objet la résolution d'un problème de nature non technique, et que par conséquent elle n'était pas brevetable. Bien que le Tribunal administratif suprême ait confirmé le rejet de la demande, un des juges avait émis un avis contraire.

Ces décisions ont été rendues en Suède entre 1983 et 1987, et depuis la jurisprudence des chambres de recours en ce qui concerne l'interprétation de l'article 52 CBE a évolué, et à cette évolution a correspondu une évolution dans le même sens de la législation suédoise, comme le montre l'arrêt du Tribunal administratif suprême rendu le 13 juin 1990 au sujet d'une demande déposée par la société N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. Il est indiqué dans cet arrêt qu'au paravant, c'est-à-dire à l'époque à laquelle ont été rendues les décisions susmentionnées de rejet de la demande suédoise, la jurisprudence de la Suède était en désaccord avec la jurisprudence de l'OEB.

Eu égard à ce qui constitue à présent la jurisprudence constante des chambres de recours, la Chambre considère, pour les motifs qui viennent d'être exposés en détail, qu'elle ne peut se rallier à l'argumentation des juges qui ont rejeté la demande suédoise.

### 3. Recevabilité de preuves produites tardivement

Comme indiqué ci-dessus aux points II(b) et III(c), l'opposant a cherché en vain, plus de deux ans après la délivrance du brevet européen qu'il attaquait, à faire admettre au cours de la procédure devant la division d'opposition des preuves concernant une utilisation antérieure du système téléphonique Triton. Durant la procédure de recours, comme la Chambre l'a rappelé

erwähnt, weiter auf die Zulassung dieser und anderer Beweismittel gedrängt, die die behauptete offenkundige Vorbenutzung des Triton-Systems und seine angebliche Relevanz für die beanspruchte Erfindung belegen sollen.

Aus verfahrensrechtlicher Sicht hat daher die Kammer unter diesen Umständen anhand von zwei gesonderten Fragen über die Zulässigkeit der das Triton-System betreffenden Beweismittel zu befinden:

i) Sollte die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der die am 18. Oktober 1990 eingereichten Beweismittel für unzulässig erklärt wurden, von der Kammer aufgehoben werden?

ii) Sollten die am 18. Oktober 1990 eingereichten Beweismittel zusammen mit dem am 6. Juli 1994 vorgelegten weiteren Beweismaterial zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden.

### 3.1 Anzuwendende Grundsätze

Bei der Beantwortung dieser beiden Fragen muß nach Auffassung der Kammer die gemeinsame Begründung der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 (ABI. EPA 1993, 408 und 420) berücksichtigt werden, da dort bei der Auslegung der einschlägigen Bestimmungen des EPÜ auf Verfahrensgrundsätze verwiesen wird, die für die Frage der Zulässigkeit verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel und Argumente im Einspruchsverfahren maßgeblich sind.

Artikel 99(1) EPÜ schreibt vor, daß ein Einspruch innerhalb von neun Monaten nach der Erteilung eines europäischen Patents einzulegen und "schriftlich einzureichen und zu begründen" ist. Nach Regel 55 c) EPÜ muß die der Begründung dienende Erklärung über dreierlei Auskunft geben, nämlich

i) in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird,  
ii) auf welche Einspruchsgründe der Einspruch gestützt wird und  
iii) welche Tatsachen und Beweismittel zur Begründung vorgebracht werden.

In der Entscheidung G 9/91 stand die Komponente i, die erste dieser drei Komponenten der Einspruchserklä-

press for the admissibility of both the earlier evidence and further evidence concerning the alleged prior public use of the Triton system and its alleged relevance to the claimed invention.

From the procedural point of view, therefore, in such circumstances two separate questions have to be decided by the board concerning the admissibility of the evidence concerning the Triton system:

(i) should the decision of the opposition division that the evidence filed on 18 October 1990 was inadmissible be overruled by the board?

(ii) should the evidence filed on 18 October 1990 together with the further evidence filed on 6 July 1994 be admitted into the appeal proceedings?

### 3.1 Applicable principles

When deciding upon the answers to both these questions, in the board's view the reasoning which is common to decision G 9/91 and opinion G 10/91 (OJ EPO 1993, 408 and 420) should be taken into consideration, because when interpreting the relevant provisions of the EPC such reasoning makes reference to procedural principles which are applicable to the question of admissibility of late-filed facts, evidence and arguments during opposition proceedings.

Article 99(1) EPC requires that an opposition shall be initiated within nine months of grant of a European patent by filing a notice of opposition "in a written reasoned statement". According to Rule 55(c) EPC this reasoned statement must include three components:

(i) the extent to which the European patent is opposed;  
(ii) the grounds on which the opposition is based;  
(iii) an indication of the facts, evidence and arguments in support of these grounds.

Decision G 9/91 is concerned with component (i), the first of these three components of the opposition state-

ci-dessus aux points IV et V, l'opposant a demandé à nouveau avec insistance que la Chambre reconnaisse la recevabilité des premières preuves ainsi que des preuves produites ultérieurement concernant l'utilisation antérieure publique qui aurait été faite du système Triton, preuves dont il affirmait la pertinence dans le cas de l'invention revendiquée.

Par conséquent, du point de vue de la conduite de la procédure, la Chambre doit statuer en l'espèce sur deux questions distinctes concernant la recevabilité des moyens de preuve relatifs au système Triton :

i) La Chambre doit-elle annuler la décision de la division d'opposition qui avait jugé irrecevable le moyen de preuve produit le 18 octobre 1990?

ii) La preuve produite le 18 octobre 1990 ainsi que celle produite le 6 juillet 1994 doivent-elles être prises en compte durant la procédure de recours?

### 3.1 Les principes applicables

Pour pouvoir répondre à ces deux questions, il convient, estime la Chambre, de tenir compte du raisonnement qui avait été suivi aussi bien dans la décision G 9/91 que dans l'avis G 10/91 (JO OEB 1993, 408 et 420), car dans ce raisonnement, les dispositions correspondantes de la CBE avaient été interprétées par référence aux principes de procédure applicables pour l'appréciation de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement au cours de la procédure d'opposition.

L'article 99(1) CBE dispose que l'opposition doit être formée par écrit dans un délai de neuf mois à compter de la délivrance du brevet européen et qu'elle doit être motivée. En vertu de la règle 55c) CBE, l'exposé des motifs de l'opposition doit comprendre trois éléments :

i) une déclaration précisant la mesure dans laquelle le brevet européen est mis en cause par l'opposition,  
ii) les motifs sur lesquels l'opposition se fonde,  
iii) les faits et justifications invoqués à l'appui de ces motifs.

Dans la décision G 9/91, il est question de l'élément i), c'est-à-dire du premier des trois éléments que doit

rung, zur Diskussion. Sie wirft im vorliegenden Fall keine Probleme auf, da das Streitpatent in vollem Umfang angefochten wurde. Die Stellungnahme G 10/91 betraf die Komponente ii der Einspruchserklärung, da der Großen Beschwerdekammer in dieser Sache vom Präsidenten des Amtes die Frage vorgelegt worden war, ob sich die Einspruchsprüfung auf die in der Einspruchserklärung vorgetragene Einspruchsgründe beschränken sollte. Zwischen den Komponenten ii und iii besteht allerdings ein enger Zusammenhang. Die "Angabe der Tatsachen und Beweismittel" stellt nämlich klar, aus welchen rechtlichen und faktischen Gründen dem Einspruch stattgegeben werden soll. Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern müssen diese rechtlichen und faktischen Gründe (d. h. die Komponente iii) zur Stützung des Einspruchs (Komponente ii) in der Einspruchsschrift so vollständig dargelegt werden, daß das gesamte Vorbringen des Einsprechenden gegen die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung sowohl für den Patentinhaber als auch für das EPA objektiv verständlich ist, wenn der Einspruch zulässig sein soll (s. beispielsweise Entscheidungen T 222/85 (ABI. EPA 1988, 128), T 550/88 (ABI. EPA 1992, 117) und T 2/89 (ABI. EPA 1991, 51)).

Die "Angabe der Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der vorgebrachten Einspruchsgründe wird häufig als "Substantiierung" bezeichnet.

Die Große Beschwerdekammer hat in ihrer gemeinsamen Begründung der Entscheidung G 9/91 und der Stellungnahme G 10/91 im Zusammenhang mit den ihr vorgelegten Fragen zu den Komponenten i wie auch ii die "Kernfrage" darin gesehen, ob - und inwieweit - für die Prüfung eines Einspruchs oder einer Beschwerde die vom Einsprechenden nach Maßgabe des Artikels 99(1) und der Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift abgegebene Erklärung bindend ist (s. Nr. 5 der Begründung). Nach Auffassung der Großen Beschwerdekammer "ergibt Regel 55 c) EPÜ nur dann einen Sinn, wenn ihr im Zuge der Auslegung eine Doppelfunktion zugesprochen wird, die darin besteht, daß sie zum einen (zusammen mit anderen Bestimmungen) die Zulässigkeit des Einspruchs regelt und zum anderen **den rechtli-**

ment. No question arises in relation to this component in the present case, since the patent in suit was opposed to its full extent. Opinion G 10/91 is specifically concerned with component (ii) of the opposition statement, since the question which was referred to the Enlarged Board by the President of the EPO in that case was whether or not the examination of an opposition should be restricted to the grounds of opposition referred to in the opposition statement. Components (ii) and (iii) are closely related, however. The "indication of the facts, evidence and arguments" constitutes the legal and factual reasons why the alleged grounds of opposition should succeed. It is well established in the case law of the boards of appeal that such legal and factual reasons (ie component (iii) above) in support of the statement of the grounds of opposition (component (ii) above) must be set out in the notice of opposition sufficiently completely so that the entire case of the opponent against the maintenance of the patent as granted can be properly understood on an objective basis, both by the patent proprietor and by the EPO, if the opposition is to be admissible (see for example decisions T 222/85 (OJ EPO 1988, 128), T 550/88 (OJ EPO 1992, 117), T 2/89 (OJ EPO 1991, 51)).

Such "indication of the facts, evidence and arguments" in support of the stated grounds of opposition is often referred to as the "substantiation" of the grounds of opposition.

In its reasoning which is common to decision G 9/91 and opinion G 10/91, the Enlarged Board recognised in relation to the referred questions concerning both of components (i) and (ii) that "the core of the matter in the present cases" is whether or not, or to what extent, the examination of an opposition or an appeal is governed by the opponent's statement in the notice of opposition pursuant to Article 99(1) and Rule 55(c) EPC (see paragraph 5 of the reasoning). The Enlarged Board held in this respect that "Rule 55 (c) EPC only makes sense interpreted as having the double function of governing (together with the other provisions) the admissibility of the opposition and of establishing at the same time **the legal and factual framework, within which the substantive examination of the opposition in principle**

comporter l'exposé des motifs de l'opposition. Or cet élément ne pose pas problème en l'espèce, car c'est l'ensemble du brevet qui est mis en cause par l'opposition. Dans l'avis G 10/91, il est tout particulièrement question de l'élément ii), car la question soumise en l'occurrence à la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB était de savoir si l'examen d'une opposition devait ou non se limiter aux motifs avancés par l'opposant dans le mémoire où il expose les motifs de son opposition. Or les éléments ii) et iii) sont étroitement liés. Les faits et justifications invoqués sont les raisons de droit et de fait qui font que les motifs d'opposition qui ont été avancés doivent être considérés comme fondés. Il est constant dans la jurisprudence des chambres de recours que pour qu'une opposition soit jugée recevable, l'exposé dans l'acte d'opposition de ces raisons de droit et de fait (cf. élément iii) supra) invoquées à l'appui des motifs d'opposition (cf. élément ii supra) doit être suffisamment exhaustif pour permettre au titulaire du brevet et à l'OEB de comprendre correctement et en toute objectivité l'ensemble de l'argumentation développée par l'opposant pour faire obstacle au maintien du brevet tel que délivré (cf. par exemple les décisions T 222/85 (JO OEB 1988, 128), T 550/88 (JO OEB 1992, 117), et T 2/89 (JO OEB 1991, 51)).

Il est souvent utilisé le terme "commencement de preuve" pour désigner "les faits et justifications invoqués" à l'appui des motifs de l'opposition.

Dans le raisonnement qu'elle a développé aussi bien dans sa décision G 9/91 que dans son avis G 10/91, la Grande Chambre de recours, examinant les questions qui lui avaient été soumises au sujet des éléments i) et ii), a constaté que "la question cruciale dans les affaires soumises à la Grande Chambre" était donc de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure, lors de l'examen d'une opposition ou d'un recours, la division d'opposition ou la chambre de recours est liée par la déclaration de l'opposant figurant dans l'acte d'opposition conformément à l'article 99(1) et à la règle 55 c) CBE (cf. point 5 des motifs de la décision). La Grande Chambre a estimé à cet égard que "la règle 55 c) CBE n'a de sens que si on l'interprète comme ayant la double fonction de régir (en combinaison avec d'autres disposi-

**chen und faktischen Rahmen festlegt, innerhalb dessendie materiellrechtliche Prüfung desEinspruchs grundsätzlichdurchzuführen ist"** (Hervorhebung durch die Große Beschwerdekammer).

Sie ging dann der Fragenach, ob es Ausnahmen gibt, die den "vorstehend abgesteckten grundsätzlichen Rahmen für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs" durchbrechen. In bezugauf die Komponente ii der Einspruchserklärung befaßte sich die Große Beschwerdekammer in der Stellungnahme G 10/91 zunächst (unter Nr. 16) mit der Ermessensbefugnis der Einspruchsabteilungen und gelangte zu dem Schluß, daß eine Einspruchsabteilung kraft Artikel 114 EPÜ in pflichtgemäßer Ausübung ihrer Befugnisse auch einen durch die Erklärung nach Regel 55 c) EPÜ nicht abgedeckten Einspruchsgrund entweder von sich aus oder auf Veranlassung des Einsprechenden in Betracht ziehen und prüfen könne. Sie betonte jedoch, daß die Einspruchsabteilung nur dann von dem zuvor aufgestellten Grundsatz abweichen und neue Einspruchsgründe prüfen sollte, wenn prima facie "triftige Gründe dafür sprechen, daß diese Einspruchsgründe ... der Aufrechterhaltung deseuropäischen Patents ... entgegenstehen würden".

Anschließend ging die Große Kammer (unter Nr. 18) auf die entsprechende Ermessensbefugnis einer Beschwerdekammer ein und hob in diesem Zusammenhang darauf ab, daß es "Hauptzweck des ... Beschwerdeverfahrens" sei, "der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten"; sie führte ferner aus, daß das Beschwerdeverfahren im Gegensatz zum administrativen erstinstanzlichen Verfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren und daher weniger als das erstinstanzliche Verfahren auf Ermittlungen ausgerichtet sei. Nach Ansicht der Großen Beschwerdekammer darf deshalb eine Beschwerdekammer einen neuen Einspruchsgrund nur dann gemäß Artikel 114 EPÜ in Betracht ziehen und prüfen, wenn dieser "schon dem ersten Anschein nach **hochrelevant**" (Hervorhebung durch die jetzige Kammer) ist und der Patentinhaber seiner Einführung in das Beschwerdeverfahren zustimmt.

3.2 Natürlich ist die Große Beschwerdekammer bei der Prüfung der Frage, ob ein weiterer, in der Einspruchsschrift nicht enthaltener Einspruchsgrund nach Ablauf der Ein-

**shall beconducted"** (original emphasis).

The Enlarged Board went on to consider whether "the above principal framework for the substantive examination of the opposition" is subject to any exceptions. In relation to component (ii) of the opposition statement, in Opinion G 10/91 the Enlarged Board first considered the discretionary power of the opposition divisions (in paragraph 16), and held that, having regard to Article 114 EPC, in the proper exercise of its power, an opposition division may consider and examine a ground of opposition not covered by the statement under Rule 55(c), either of its own motion or if such a ground is raised by an opponent. The Enlarged Board emphasised, however, that such consideration of a fresh ground, as an exception to the principle set out above, should only take place in cases where prima facie "there are clear reasons to believe that (such a ground would) prejudice the maintenance of the European patent".

The Enlarged Board then went on to consider the corresponding discretionary power of a board of appeal (in paragraph 18), and in this connection emphasised that "the purpose of the appeal procedure is mainly to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits", and furthermore that the appeal procedure is a judicial procedure, in contrast to the first instance procedure which is an administrative procedure, and is therefore "less investigative" than the first instance procedure. Thus for a board of appeal to consider and examine a fresh ground of opposition pursuant to Article 114 EPC, the Enlarged Board held that such ground has to be "prima facie **highly relevant**" (emphasis added), and the patentee has to agree to the introduction of the fresh ground into the appeal proceedings.

3.2 Of course, when so considering the admissibility of a further ground of opposition not covered by the notice of opposition after expiry of the opposition period, both before

tions) la recevabilité de l'opposition et d'établir simultanément **le cadre de droit et de fait dans lequel l'examen quant au fond de l'opposition devra en principese dérouler**" (membre de phrase déjà souligné dans l'original).

Puis la Grande Chambre a examiné si "le cadre général décrit ci-dessus pour le déroulement de l'examen quant au fond de l'opposition" tolérerait des exceptions. En ce qui concerne l'élément ii) de l'exposé des motifs de l'opposition, la Grande Chambre, examinant tout d'abord, dans l'avis G 10/91, le pouvoir d'appréciation des divisions d'opposition (cf. point 16), a estimé, eu égard à l'article 114 CBE, que dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, une division d'opposition pouvait examiner un motif d'opposition qui n'est pas réellement compris dans la déclaration visée à la règle 55c), soit d'office, soit parce que ce motif a été invoqué par un opposant. La Grande Chambre a toutefois souligné que l'examen de nouveaux motifs faisant exception au principe énoncéci-dessus, il ne devait être autorisé que dans les affaires où, de prime abord, il existe de solides raisons de croire que ces motifs feraient obstacle au maintien du brevet européen.

La Grande Chambre s'est ensuite penchée sur le pouvoir d'appréciation des chambres de recours (cf. point 18) et a souligné à ce propos que la finalité de la procédure de recours était "principalement d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition". Elle a ajouté que la procédure de recours étant une procédure judiciaire, contrairement à la procédure devant la première instance, qui est une procédure administrative, elle était "moins inquisitoire" que la procédure devant la première instance. La Grande Chambre a conclu ainsi qu'une chambre de recours ne peut examiner de nouveaux motifs d'opposition en application de l'article 114 CBE que si ces motifs sont "de prime abord **éminemment** pertinents" (c'est la Chambre qui souligne), et que si le titulaire du brevet accepte qu'il en soit tenu compte dans la procédure de recours.

3.2 Bien entendu, l'examen par la Grande Chambre de la recevabilité d'un nouveau motif d'opposition non mentionné dans l'acte d'opposition, qui avait été invoqué devant une



spruchsfrist noch zum Verfahren vor der Einspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer zugelassen werden kann, zwangsläufig stillschweigend davon ausgegangen, daß dann zumindest auch neue "Tatsachen und Beweismittel" zu seiner Stützung vorgebracht werden. Die bloße Nennung eines neuen Einspruchsgrunds ohne Angabe entsprechender neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente wäre nämlich weder vor noch nach Ablauf der Einspruchsfrist zulässig.

Was nun die Zulässigkeit verspätet vorgebrachter neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente anbelangt, so widerspräche es der Logik, ein solches neues Vorbringen zu einem neuen Einspruchsgrund nach anderen Maßstäben zu beurteilen als ein verspätetes Vorbringen zur Stützung eines bereits in der Einspruchserklärung genannten Einspruchsgrunds.

Daraus folgt nach Auffassung der Kammer, daß die Grundsätze, die die Große Beschwerdekammer für die Zulässigkeit neuer Einspruchsgründe (Komponente ii der Einspruchserklärung gemäß Regel 55 c) EPÜ) aufgestellt hat, auch auf verspätet vorgebrachte neue "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung schon in der Einspruchserklärung angegebener Einspruchsgründe allgemein anwendbar sind, und zwar sowohl im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen als auch im Verfahren vor den Beschwerdekammern.

3.3 Nach den in der Stellungnahme G 10/91 erörterten Grundsätzen sollten demnach im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen verspätet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, von der Einspruchsabteilung nur in Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden, wenn prima facie triftige Gründe die Vermutung nahelegen, daß die verspätet eingereichten Unterlagen der Aufrechterhaltung des europäischen Patents **entgegenstehen würden**.

Daß im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen die Relevanz verspätet vorgebrachter neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente für deren ausnahmsweise Zulassung ausschlaggebend ist, ergibt sich aus

an opposition division and before a board of appeal, the Enlarged Board was necessarily implicitly considering the admissibility of such a fresh ground in combination with at least an indication of the fresh "facts, evidence and arguments" which are intended to support it. The mere stating of a fresh ground without any indication of the fresh facts, evidence and arguments supporting it would obviously be inadmissible, either within or after expiry of the opposition period.

It would be illogical to have one criterion for the admissibility of late-filed new facts, evidence and arguments in combination with a fresh ground, and a different criterion for judging the admissibility of late-filed new facts, evidence and arguments in support of a ground of opposition already covered by the opposition statement.

Hence, in the board's view it follows that the principles set out by the Enlarged Board as underlying the admissibility of fresh grounds of opposition (see component (ii) of the opposition statement under Rule 55(c)EPC) are also generally applicable to the admissibility of late-filed new "facts, evidence and arguments" intended to support grounds of opposition already covered by the opposition statement, both before the opposition divisions and the boards of appeal.

3.3 Thus, following the principles set out in opinion G 10/91, as regards proceedings before the opposition divisions, late-filed facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of the facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c)EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only exceptionally be admitted into the proceedings by the opposition division if, prima facie, there are clear reasons to suspect that such late-filed material **would prejudice** the maintenance of the European patent in suit.

Such consideration of relevance as the principal factor governing the exceptional admissibility of late-filed new facts, evidence and related arguments in proceedings before the opposition divisions follows from the

division d'opposition et devant une chambre de recours après l'expiration du délai prévu pour former une opposition, impliquait nécessairement que la Grande Chambre l'examine en relation avec au moins une indication des nouveaux faits et justifications invoqués à l'appui de ce motif. En effet, une opposition serait manifestement irrecevable si l'opposant se bornait à invoquer un nouveau motif sans l'étayer par des faits et justifications nouveaux, que ce soit avant ou après l'expiration du délai d'opposition.

Il ne serait pas logique que le critère appliqué pour juger de la recevabilité de faits et justifications invoqués tardivement diffère selon que ces faits et justifications sont invoqués à l'appui d'un nouveau motif ou à l'appui d'un motif d'opposition déjà compris dans la déclaration exposant les motifs de l'opposition.

La Chambre estime par conséquent que les principes posés par la Grande Chambre de recours comme étant ceux sur lesquels se fonde la recevabilité de nouveaux motifs d'opposition (cf. élément ii) de la déclaration visée à la règle 55 c) CBE) valent également d'une manière générale pour l'appréciation de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement pour étayer des motifs d'opposition déjà compris dans ladite déclaration, et ceci aussi bien au stade de la procédure devant une division d'opposition qu'au stade de la procédure devant une chambre de recours.

3.3 Ainsi donc, conformément aux principes énoncés dans l'avis G 10/91, dans le cas d'une procédure devant une division d'opposition, les faits et justifications invoqués tardivement, qui vont au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55 c) CBE, ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, ne devraient être admis qu'à titre exceptionnel, s'il existe de prime abord de bonnes raisons de penser que ces moyens produits tardivement **feraient obstacle** au maintien du brevet européen en litige.

Si la pertinence est considérée ainsi comme étant le critère principal lorsqu'il s'agit d'apprécier la recevabilité, à titre exceptionnel, de faits et justifications invoqués tardivement dans une procédure devant une divi-

dem administrativen Charakter des Einspruchsverfahrens.

administrative character of such proceedings.

sion d'opposition, c'est en raison du caractère administratif de cette procédure.

3.4 Nach denselben Grundsätzen sollten im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPU in der Einspruchsschrift zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgehen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant sind, als sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des strittigen europäischen Patents entgegenstehen. Dieses noch restriktivere und strengere Kriterium für die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglicher Argumente im Beschwerdeverfahren steht in vollem Einklang mit den drei bereits angesprochenen Aussagen der Stellungnahme G 10/91, wonach

3.4 As regards proceedings before the boards of appeal, following the same principles new facts, evidence and related arguments which go beyond the "indication of the facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only very exceptionally be admitted into the proceedings, if such new material is prima facie highly relevant in the sense that it is highly likely to prejudice maintenance of the European patent in suit. Such a more restrictive and stringent requirement for the admissibility of late-filed facts, evidence and related arguments during appeal proceedings is fully consistent with the three previously mentioned findings contained in opinion G 10/91, namely:

3.4 Dans le cas de la procédure devant une chambre de recours, en application des mêmes principes, les faits et justifications nouveaux qui vont au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde ne devraient être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces nouveaux moyens se révèlent d'emblée éminemment pertinents, en ce sens qu'ils feraient très probablement obstacle au maintien du brevet européen attaqué. En posant ainsi des conditions plus restrictives et plus strictes pour la reconnaissance de la recevabilité de faits et justifications invoqués tardivement au cours de la procédure de recours, la Chambre adopte une position parfaitement en accord avec les trois conclusions tirées par la Grande Chambre dans l'avis G 10/91 susmentionné, qui étaient les suivantes :

(1) die in der Einspruchsschrift enthaltene Erklärung nach Regel 55 c) EPU den rechtlichen **und faktischen** Rahmen festlegen soll, innerhalb dessen die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs durchzuführen ist (Hervorhebung durch die Kammer);

(1) that the statement under Rule 55(c) EPC set out in the notice of opposition should establish the legal **and factual** framework within which the substantive examination of the opposition shall be conducted (emphasis added);

1) la déclaration figurant dans l'acte d'opposition conformément à la règle 55c) CBE doit fixer le cadre de droit **et de fait** dans lequel doit se dérouler l'examen quant au fond de l'opposition (c'est la Chambre qui souligne) ;

(2) es Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens ist, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten (was voraussetzt, daß sich der rechtliche und faktische Rahmen des Verfahrens nach Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung nicht ändert);

(2) that the primary purpose of appeal proceedings is to give the losing party the chance to challenge the decision of the opposition division on its merits (such a "primary purpose" of appeal proceedings presupposes that the legal and factual framework of the proceedings does not change following issue of the first instance decision);

2) la finalité première de la procédure de recours est d'offrir à la partie déboutée la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de la division d'opposition (cette "finalité première" de la procédure de recours implique que le cadre de droit et de fait dans lequel se déroule la procédure demeure inchangé, quelle que soit la décision rendue par la première instance) ;

(3) das Beschwerdeverfahren ein verwaltungsgerichtliches Verfahren und daher weniger auf Ermittlungen ausgerichtet ist als das erstinstanzliche Verfahren.

(3) that the appeal procedure is a judicial procedure, and therefore less investigative than the first instance procedure.

3) la procédure de recours étant une procédure judiciaire, elle a un caractère moins inquisitoire que la procédure devant la première instance.

Neben dem Kriterium der hohen Relevanz, das in ausgesprochenen Ausnahmefällen die Zulassung neuer Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglicher Argumente zum Beschwerdeverfahren rechtfertigt, gelten für die Ausübung des Ermessens der Beschwerdekammern nach Artikel 114 EPU, wie die Große Beschwerdekammer ausgeführt hat, aber auch einige allgemeinere Überlegungen, die sich aus dem verwaltungsgerichtlichen Charakter des Beschwerdeverfahrens herleiten. So ist insbesondere darauf zu achten, daß in der

Beyond such consideration of high relevance as a factor which very exceptionally justifies the admissibility of new facts, evidence and related arguments during appeal proceedings, as explained by the Enlarged Board the exercise of discretion by the boards of appeal under Article 114 EPC is also subject to broader considerations, in line with the fact that the appeal procedure is a judicial procedure. In particular, a further important consideration to be taken into account is the avoidance of procedural complications and uncertain-

Si un facteur à prendre en considération est la haute pertinence des nouveaux moyens invoqués, qui justifie leur admission à titre tout à fait exceptionnel durant la procédure de recours, comme la Grande Chambre l'a expliqué, l'exercice du pouvoir d'appréciation reconnu aux chambres de recours par l'article 114 CBE appelle également des considérations plus générales, tenant compte du caractère judiciaire de la procédure de recours: il importe en particulier d'éviter de compliquer la procédure et de créer une situation d'insé-

Beschwerdephase des Einspruchsverfahrens verfahrensrechtliche Komplikationen und Unwägbarkeiten für die Patentinhaber vermieden werden, zumal ein europäisches Patent ja auch noch im Nichtigkeitsverfahren vor nationalen Gerichten angefochten werden kann.

Eingedenk dessen hat die Große Beschwerdekammer die Auffassung vertreten, daß ein neuer Einspruchsgrund im Beschwerdeverfahren nur mit Zustimmung des Patentinhabers eingeführt werden darf.

Nach Ansicht der Kammer sollte eine Beschwerdekammer, wenn sie in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 EPÜ darüber zu befinden hat, ob neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente zur Stützung eines schon früher vorgebrachten Einspruchsgrunds zum Beschwerdeverfahren zugelassen werden, alle für die Ausübung dieses Ermessens relevanten Faktoren, darunter insbesondere die vorstehend genannten, berücksichtigen und abwägen. Mithin sollten im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die gemäß Regel 55 c) EPÜ in der Einspruchsschrift anzugebenden "Tatsachen und Beweismittel" zur Stützung der geltend gemachten Einspruchsgründe hinausgehen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant sind, als sie mit gutem Grund eine Änderung des Verfahrensausgangs erwarten lassen, also höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des europäischen Patents entgegenstehen. Dabei sollten auch andere für den jeweiligen Fall relevante Faktoren berücksichtigt werden, so insbesondere, ob - und mit welcher Begründung - der Patentinhaber den neuen Unterlagen die Zulässigkeit abspricht und inwieweit eine Zulassung zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen würde.

In der Regel sind um so größere Verfahrenskomplikationen zu erwarten, je später solche neuen Unterlagen eingereicht werden.

Der Kammer ist bewußt, daß in einigen neueren Beschwerdekammerentscheidungen verspätet vorgebrachte Beweismittel und diesbezügliche Argumente ungeachtet ihrer etwaigen Relevanz für unzulässig

ty for patentees during the appeal stage of opposition proceedings, having regard also to the fact that a European patent may subsequently be the subject of revocation proceedings before national courts.

On the above basis, the Enlarged Board held that a fresh ground of opposition can only be admitted during appeal proceedings if the patentee agrees.

In the board's view, when exercising its discretion under Article 114 EPC whether to admit new facts, evidence and related arguments which are intended to support a previously raised ground of opposition into the appeal proceedings a board of appeal should take into account and weigh all factors in the case which are relevant to the exercise of such discretion, including in particular those set out above. Thus, in proceedings before the boards of appeal, new facts, evidence and related arguments, which go beyond the "indication of facts, evidence and arguments" presented in the notice of opposition pursuant to Rule 55(c) EPC in support of the grounds of opposition on which the opposition is based, should only very exceptionally be admitted into the proceedings in the appropriate exercise of the board's discretion, if such material is prima facie highly relevant in the sense that it can reasonably be expected to change the eventual result and is thus highly likely to prejudice maintenance of the European patent; and having regard also to other relevant factors in the case, in particular whether the patentee objects to the admissibility of the new material and the reasons for any such objection, and the degree of procedural complication that its admission is likely to cause.

In general the later that such new material is filed, the greater the degree of procedural complication that it is likely to cause.

The board is aware that in some recent board of appeal decisions, late-filed facts, evidence and related arguments have been held inadmissible regardless of their relevance. Thus in decision T 951/91 (OJ EPO

curité juridique pour les titulaires de brevet au stade de la procédure de recours faisant suite à une opposition, vu qu'il ne faut pas oublier non plus qu'un brevet européen peut ultérieurement faire l'objet d'une procédure d'annulation devant les juridictions nationales.

Pour les raisons qui viennent d'être rappelées, la Grande Chambre avait considéré qu'un nouveau motif d'opposition ne pouvait être admis durant la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

De l'avis de la Chambre, lorsqu'une chambre de recours, usant du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 114 CBE, examine s'il y a lieu de tenir compte ou non dans la procédure de recours de nouveaux moyens invoqués à l'appui d'un motif d'opposition qui avait été avancé antérieurement, elle doit examiner et prendre en considération tous les faits de la cause pertinents à cet égard, notamment ceux dont il a été question plus haut. C'est ainsi que dans toute procédure de recours, une chambre ne devrait user de son pouvoir d'appréciation pour admettre des faits et justifications nouveaux, allant au-delà de ceux qui, conformément à la règle 55 c) CBE, ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs sur lesquels l'opposition se fonde, qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens de preuve se révèlent de prime abord éminemment pertinents en ce sens qu'ils ont de bonnes chances de modifier le résultat final, et risquent donc fort de faire obstacle au maintien du brevet européen. Elle devra également tenir compte ce faisant d'autres éléments pertinents en l'espèce, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la Chambre prenne en considération ces nouveaux moyens de preuve, et si oui, pour quelles raisons, et mesurer en outre les complications que risquerait d'entraîner au niveau de la procédure la prise en considération de ces nouveaux moyens de preuve.

D'une manière générale, plus les nouveaux moyens de preuve sont produits tardivement, plus ils risquent d'entraîner des complications au niveau de la procédure.

La Chambre n'ignore pas que dans certaines décisions récentes des chambres de recours, des faits et justifications invoqués tardivement ont été jugés irrecevables, quelle que soit leur pertinence. Ainsi, dans la

befunden wurden. So gelangte die Kammer in der Entscheidung T 951/91 (ABI. EPA 1995, 202) zu dem Schluß, daß einem Beteiligten, der Tatsachen, Beweismittel und Argumente ohne Angabe stichhaltiger Gründe erst nach Beginn des Beschwerdeverfahrens vorlegt, die Zulassung solcher verspätet eingereichten Unterlagen ungeachtet ihrer Relevanz verweigert werden kann. Auch bei Vorliegen eines Verfahrensmißbrauchs werden verspätet eingereichte Unterlagen ungeachtet ihrer möglichen Relevanz nicht zugelassen (Entscheidungen T 534/89 (ABI. EPA 1994, 464) und T 17/91). Nach Ansicht der Kammer stehen diese Entscheidungen in Einklang mit den vorstehend dargelegten Grundsätzen.

3.5 Seit der Entscheidung T 156/84 (ABI. EPA 1988, 372) fühlt sich das EPA (sowohl in der ersten als auch in der zweiten Instanz) in der Regel verpflichtet, die Relevanz verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel umfassend zu prüfen. Es folgt dabei der in dieser Entscheidung dargelegten Auslegung des Artikels 114 EPU, wonach der Grundsatz der Ermittlung von Amts wegen Vorrang vor der Befugnis des EPA hat, verspätet vorgebrachte Tatsachen und Beweismittel unberücksichtigt zu lassen. Nach dieser Prüfung wird die Zulässigkeit der verspätet eingereichten Unterlagen untersucht, die in erster Linie davon abhängig gemacht wird, ob diese Unterlagen (nach Einschätzung der jeweiligen Instanz) entscheidungserheblich sind.

Was die Zulassung verspätet vorgebrachter Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglicher Argumente im Verfahren vor den Einspruchsabteilungen anbelangt, so entspricht der vorstehend in Anlehnung an die Stellungnahme G 10/91 aufgestellte Grundsatz (s. Nr. 3.3) im großen und ganzen dem Tenor der Entscheidung T 156/84. Für die Zulassung neuer Tatsachen, Beweismittel und Argumente im Beschwerdeverfahren werden dagegen unter Nummer 3.4 in Anlehnung an die Stellungnahme G 10/91 eindeutig strengere Grundsätze aufgestellt als in der Entscheidung T 156/84.

#### *4. Zulässigkeit der verspätet vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente zum Triton-System*

4.1 Wie in früheren Entscheidungen der Beschwerdekammern klargestellt wurde, muß der Einsprechende,

1995, 202), the board of appeal held that if a party fails to submit facts, evidence and arguments until after appeal proceedings have been commenced, without adequate excuse, such late-filed material may be held to be inadmissible regardless of its relevance. Similarly, in cases of abuse of procedure, late-filed material has been held inadmissible regardless of its relevance (decisions T 534/89 (OJ EPO 1994, 464) and T 17/91). In the board's view these decisions are in line with the principles set out above.

3.5 Following decision T 156/84 (OJ EPO 1988, 372), the practice in relation to late-filed facts and evidence has been that the EPO (both first and second instances) has generally felt compelled to examine fully the relevance of such material, having regard to the interpretation of Article 114 EPC set out in that decision, by which the principle of examination by the EPO of its own motion was said to take precedence over the possibility of disregarding facts or evidence not submitted in due time. Following such an examination of the late-filed material, the admissibility of the material was determined having regard primarily to whether or not (in the opinion of each instance) it was likely to affect the outcome of the decision to be taken.

As regards the admissibility of late-filed facts, evidence and related arguments before the opposition divisions, the principle set out in paragraph 3.3 above following opinion G 10/91 is generally similar to the principle set out in decision T 156/84. As regards the admissibility of new facts, evidence and arguments in appeal proceedings, however, the principles set out in paragraph 3.4 above following opinion G 10/91 are clearly more restrictive than that set out in decision T 156/84.

#### *4. Admissibility of the late-filed facts, evidence and argument relating to the Triton system*

4.1 Previous decisions of the boards of appeal have established that if an opponent wishes to rely upon prior

décision T 951/91 (JO OEB 1995, 202), la chambre de recours a conclu que si, sans fournir d'excuse valable, une partie n'invoque des faits et justifications qu'après que la procédure de recours a été engagée, ces moyens de preuve produits tardivement peuvent être jugés irrecevables, quelle que soit par ailleurs leur pertinence. De même, dans les cas de détournement de procédure, des moyens produits tardivement ont été jugés irrecevables, sans qu'il ait été tenu compte de leur pertinence (décisions T 534/89, publiée au JO OEB 1994, 464 et T 17/91). De l'avis de la Chambre, ces décisions sont en accord avec les principes qui viennent d'être énoncés.

3.5 Dans la pratique, depuis la décision T 156/84 (JO OEB 1988, 372), l'OEB (première et seconde instances) s'est généralement jugé tenu d'examiner la pertinence des faits et justifications invoqués tardivement, car selon l'interprétation de l'article 114 CBE qui a été donnée dans cette décision, le principe suivant lequel l'OEB doit procéder à l'examen d'office des faits prime les dispositions qui prévoient la possibilité pour l'Office de ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Après examen de ces moyens produits tardivement, l'Office décide normalement s'il y a lieu de les admettre, selon essentiellement que chacune des instances estime ou non que ces moyens sont de nature à influencer la décision qui sera prise.

S'agissant de la recevabilité des faits et justifications invoqués tardivement devant une division d'opposition, le principe posé ci-dessus au point 3.3, en accord avec l'avis G 10/91 émis par la Grande Chambre, est pratiquement semblable à celui qui avait été énoncé dans la décision T 156/84. En revanche, en ce qui concerne la recevabilité de ces moyens dans le cadre d'une procédure de recours, les principes énoncés ci-dessus au point 3.4, en accord avec l'avis G 10/91 émis par la Grande Chambre, sont sensiblement plus restrictifs que ceux qui avaient été posés dans la décision T 156/84.

#### *4. Recevabilité de moyens invoqués tardivement au sujet du système Triton*

4.1 Dans des décisions antérieures des chambres de recours, il a été affirmé que si un opposant souhaite

wenn er eine Vorbenutzung als Stand der Technik im Sinne des Artikels 54(2) EPÜ oder als Teil des rechtlichen und faktischen Rahmens für die materiellrechtliche Prüfung des Einspruchs in Anspruch nehmen will, innerhalb der Einspruchsfrist in der Einspruchsschrift alle zur Ermittlung des Zeitpunkts, des Gegenstands und der Umstände der Vorbenutzung dienlichen Tatsachen angeben. Eine offenkundige Vorbenutzung ist nur dann ausreichend substantiiert, wenn konkrete Umstände angegeben sind, was, wo, wann, wie und durch wen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist (s. Entscheidungen T 328/87 (ABI. EPA 1992, 701) und T 93/89 (ABI. EPA 1992, 718)). In der Einspruchsschrift müssen auch die zur Stützung des jeweiligen Einspruchsgrunds vorgebrachten Beweismittel und Argumente angegeben werden.

4.2 Im vorliegenden Fall sind in der innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten Einspruchsschrift sowohl die Tatsachen und Beweismittel für das System von Malmö und das System von Sollentuna als auch die diesbezüglichen Argumente zur Substantiierung der angeblichen mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen Tätigkeit angegeben. Die Einspruchsschrift enthält aber keine Angabe der Tatsachen, Beweismittel oder Argumente und damit auch keine Begründung im Hinblick auf das Triton-System. Diese wurden etwa eineinhalb Jahre nach Ablauf der Einspruchsfrist erstmals vorgebracht und von der Einspruchsabteilung wegen unzureichender Relevanz (s. Nrn. II b) und III c)) nicht zugelassen. Der Einsprechende hat die verspätete Vorlage dieser Unterlagen hauptsächlich mit Schwierigkeiten bei der Beschaffung dieser Tatsachen und Beweismittel erklärt. Von einem Verfahrensmissbrauch seitens des Einsprechenden kann daher im vorliegenden Fall keine Rede sein.

4.3 In bezug auf die unter Nummer 3 genannte Frage i) hat die Kammer die vom Einsprechenden am 18. Oktober 1990 eingereichten Beweismittel und die Entscheidung der Einspruchsabteilung über deren Unzulässigkeit geprüft und ist zu der Überzeugung gelangt, daß diese Entscheidung von der Einspruchsabteilung in Ausübung ihres Ermessens und unter Anwendung der richtigen Grundsätze (s. Nr. 3.3) getroffen wurde und aufrechterhalten werden sollte.

use as being part of the state of the art for the purpose of Article 54(2) EPC and as part of the legal and factual framework within which the substantive examination of the opposition is to be conducted, the notice of opposition must indicate within the opposition period, all the facts which make it possible to determine the date of prior use, what has been used, and the circumstances relating to the prior use. Prior public use is only adequately substantiated if specific details are given of what was made available to the public, where, when, how and by whom (see decisions T 328/87 (OJ EPO 1992, 701) and T 93/89 (OJ EPO 1992, 718)). The notice of opposition must also indicate the evidence and arguments supporting the ground of opposition.

4.2 In the present case, the notice of opposition filed within the opposition period contains an indication of the facts and evidence relied upon in connection with the Malmö system and the Sollentuna system, and also contains an indication of the related arguments in support of the alleged grounds of lack of novelty and inventive step. However, it contains no indication of facts, evidence or arguments and therefore no substantiation relating to the Triton system. Such facts, evidence and arguments were filed for the first time about one and a half years after expiry of the opposition period, and were held to be inadmissible by the opposition division on the basis of insufficient relevance (see paragraphs II(b) and III(c) above). On behalf of the opponent it was explained that the primary reason for the late-filing of this material was the difficulty in obtaining such facts and evidence. In the present case, therefore, there is no question of any abuse of procedure by the opponent.

4.3 With reference to question (i) set out in paragraph 3 above, the board has considered the opponent's evidence filed on 18 October 1990 and the opposition division's decision that such evidence was inadmissible. The board is satisfied that such decision of inadmissibility was made by the opposition division in the exercise of its discretion having regard to the right principles as set out in paragraph 3.3 above, and should be upheld.

faire valoir l'existence d'une utilisation antérieure, qui est opposable à l'invention en tant qu'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, et qui s'inscrit dans le cadre des moyens de droit et de fait sur la base desquels l'examen quant au fond de l'opposition doit être mené, il doit dans le délai d'opposition indiquer dans l'acte d'opposition tous les faits qui peuvent être utiles pour déterminer la date de cette utilisation antérieure, l'objet qui a été utilisé ainsi que les circonstances de cette utilisation. L'existence d'une utilisation antérieure publique n'est suffisamment démontrée que si l'opposant indique avec précision ce qui a été rendu accessible au public, en quel lieu, à quelle date, de quelle façon, et qui est à l'origine de cette divulgation (cf. décisions T 328/87 (JO OEB 1992, 701) et T 93/89 (JO OEB 1992, 718)). L'acte d'opposition doit également indiquer les faits et justifications invoqués à l'appui du motif d'opposition.

4.2 Dans la présente espèce, l'opposant a indiqué dans l'acte d'opposition déposé pendant le délai d'opposition les faits et justifications invoqués concernant le système Malmö et le système Sollentuna, ainsi que les justifications invoquées à l'appui des motifs qu'il avait allégués (manque de nouveauté et d'activité inventive). En revanche, il n'a pas indiqué de faits ou de justifications concernant le système Triton, et n'a donc pas apporté de commencement de preuve à cet égard. Les faits et justifications ont été invoqués pour la première fois un an et demi environ après l'expiration du délai d'opposition, et ils ont été jugés irrecevables par la division d'opposition, qui a estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment pertinents (cf. points II b) et III c) supra). L'opposant a fait valoir pour sa défense que s'il avait produit ces moyens avec autant de retard, c'était avant tout parce qu'il était difficile de se les procurer. L'on ne saurait donc dans la présente affaire accuser l'opposant de détournement de procédure.

4.3 S'agissant de la question i) soulevée ci-dessus au point 3, la Chambre, après avoir examiné aussi bien la preuve administrée par l'opposant le 18 octobre 1990 que la décision de la division d'opposition de rejeter cette preuve comme irrecevable, ne peut que conclure que lorsque la division d'opposition, usant de son pouvoir d'appréciation, a décidé de ne pas admettre ces pièces, elle a agi en accord avec les principes corrects énoncés ci-dessus au point 3.3, si bien que sa décision doit être maintenue.

4.4 Was die unter Nummer 3 angesprochene Frage ii) anbelangt, so hält die Kammer die vom Einsprechenden vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente zum Triton-System in ihrer Gesamtheit prima facie nicht für so hochrelevant, daß ihre Zulassung zum jetzigen Verfahren zu einem so späten Zeitpunkt des Einspruchsbeschwerdeverfahrens gerechtfertigt wäre.

Bei dieser Entscheidung hat die Kammer nicht nur dem Kriterium der Relevanz der verspätet eingereichten Unterlagen, sondern auch den Einwänden der Patentinhaber gegen ihre Zulassung und dem Umstand Rechnung getragen, daß sich die Unterlagen auf eine angebliche Vorbenutzung eines Systems beziehen. Wenn diese Unterlagen noch in diesem späten Stadium zum Beschwerdeverfahren zugelassen würden, müßte die Verhandlung dieser Frage wahrscheinlich aufgeschoben werden, um den Patentinhabern ausreichend Gelegenheit zu eigenen Nachforschungen über die angebliche Vorbenutzung des Triton-Systems zu geben. Auch müßte die Sache dann womöglich zur umfassenden Prüfung aller von beiden Beteiligten zum Triton-System vorgelegten Beweismittel an die erste Instanz zurückverwiesen werden.

4.5 Die Kammer hat sich auch davon überzeugt, daß sich die unter Nummer VIII d) wiedergegebenen Ausführungen der Beschwerdegegner zum Triton-System technisch mit der Offenbarung in Absatz 1.1 des Beweismittels D14.2 decken. Nach Abwägung aller von den Beteiligten vorgebrachten Tatsachen und Argumente erscheint es der Kammer wahrscheinlicher, daß der Kunde beim Triton-System nicht die Möglichkeit hat, durch die Anrufsignale, die über die Fernleitungen in das Warteschlangensystem eingegeben werden, aus einer Gruppe von Vermittlern einen bestimmten auszuwählen, so daß das Triton-System die anstehende Entscheidung nicht beeinflusst.

Aus den vorstehenden Gründen hat die Kammer beschlossen, keine der verspätet eingereichten Tatsachen, Beweismittel und diesbezüglichen Argumente zur behaupteten Vorbenutzung des Triton-Systems zum Verfahren zuzulassen.

...

#### Entscheidungsformel

**Aus diesen Gründen wird entschieden:**

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

4.4 With reference to question (ii) in paragraph 3 above, the board is satisfied that the totality of the facts, evidence and arguments concerning the Triton system which has been filed by the opponent is prima facie not sufficiently highly relevant to justify its admissibility into these proceedings at such a late stage in the overall opposition procedure.

When so deciding, the board has in mind not only the degree of relevance of the late-filed material but also the objection to its admissibility raised by the patentee, and the nature of the material, in that it relates to an alleged prior use of a system. If such material was to be admitted at a late stage in the appeal procedure, it would probably be necessary to delay the proceedings in order to give the patent proprietor a proper opportunity to make his own enquiries concerning the alleged prior use of the Triton system. It might then also be necessary to remit the case to the first instance for a full consideration of all the evidence from both parties concerning the Triton system.

4.5 Furthermore, the board has in fact satisfied itself that the respondent's submissions in paragraph VIII (d) concerning the Triton system are technically consistent with the disclosure in paragraph 1.1 of evidence D14.2. When weighing all facts and arguments presented by the parties, it appears more probable to the board that the "Triton system" does not allow a customer to select an individual operator within an operator group by the call signals entering into the queuing system structure via the trunk routes and therefore does not affect the decision to be taken.

For the above reasons, the board has decided not to admit any of the late-filed facts, evidence and related arguments concerning the alleged prior use of the Triton system.

...

#### Order

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

The appeal is dismissed.

4.4 Pour ce qui est de la réponse à donner à la question ii) posée ci-dessus au point 3, la Chambre est convaincue qu'à eux tous les moyens produits par l'opposant concernant le système Triton se révèlent de prime abord comme n'étant pas suffisamment pertinents pour qu'elle puisse les admettre à un stade aussi avancé de la procédure générale d'opposition.

En prenant cette décision, la Chambre tient compte non seulement du degré de pertinence de ces moyens produits tardivement, mais également de la position prise par le titulaire du brevet, qui les considérait comme irrecevables, et elle prend également en considération la nature de ces moyens, qui portent sur une prétendue utilisation antérieure d'un système. Si ces moyens devaient être admis à un stade aussi avancé de la procédure de recours, il serait probablement indispensable de laisser le temps au titulaire du brevet de mener réellement sa propre enquête au sujet de la prétendue utilisation antérieure du système Triton, et il pourrait par ailleurs être nécessaire de renvoyer l'affaire devant la première instance, à charge pour celle-ci d'examiner l'ensemble des moyens invoqués par les deux parties au sujet du système Triton.

4.5 La Chambre est en outre convaincue que les arguments avancés par l'intimé (cf. point VIII d)) au sujet du système Triton sont, du point de vue technique, en accord avec la description donnée de ce système au point 1.1 du document D14.2 qui avait été cité. Après examen de tous les faits et justifications invoqués par les parties, la Chambre a plutôt tendance à penser que le système Triton ne permet pas à un client de sélectionner un opérateur donné dans un groupe d'opérateurs à partir des signaux d'appel entrant par les lignes interurbaines dans la structure du système d'attente ; ce système ne peut donc avoir d'incidence sur la décision à rendre.

Pour les motifs qui viennent d'être exposés, la Chambre a décidé de ne pas admettre les faits et justifications invoqués tardivement au sujet de l'utilisation antérieure qui aurait été faite du système Triton.

...

#### Dispositif

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

Le recours est rejeté.