

**Entscheidung der Technischen  
Beschwerdekammer 3.4.1  
vom 17. Oktober 1996  
T 85/93 – 3.4.1  
(Übersetzung)**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: G. D. Paterson  
Mitglieder: R. K. Shukla  
U. G. O. Himmler

**Patentinhaber/Beschwerdegegner:  
PITNEY BOWES INC.**

**Einsprechender/Beschwerdeführer:  
Francotyp-Postalia Aktiengesell-  
schaft & Co.**

**Stichwort: Vorrichtung zur  
Bestimmung von Portogebühren/  
PITNEY BOWES**

**Artikel: 56, 114 EPÜ**

**Schlagwort: "verspätet eingereichte  
Beweismittel – im Beschwerdever-  
fahren zugelassen" – "erfinderische  
Tätigkeit – verneint"**

*Leitsatz*

*Ein Beleg für das allgemeine Fachwissen sollte wie alle anderen zur Erhärtung des Vorbringens eines Einsprechenden dienenden Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden (im Anschluß an die Entscheidung G 4/95, ABI. EPA 1996, 412) und kann von der Kammer nach deren Ermessen als unzulässig zurückgewiesen werden, wenn er erstmals im Beschwerdeverfahren eingereicht wird.*

**Sachverhalt und Anträge**

I. Gegen das europäische Patent Nr. 0 107 187 wurde aufgrund von Artikel 100 a) EPÜ mit der Begründung Einspruch eingelegt, daß es sich bei dem Gegenstand des Patents nicht um eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (2) c) EPÜ handle, daß er also weder neu sei noch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

In ihrer Einspruchsschrift führte die Einsprechende zur Bekräftigung ihrer Behauptung, dem Gegenstand des Patents mangle es an Neuheit und erfinderischer Tätigkeit, folgende Beweismittel an:

E1: US-A-4 325 440  
E2: "Digitale Rechenanlagen" von H. Kunsemüller, B. G. Teubner, 1971, Seiten 78 und 79.

**Decision of Technical Board  
of Appeal 3.4.1  
dated 17 October 1996  
T 85/93 – 3.4.1  
(Language of the proceedings)**

Composition of the board:

Chairman: G. D. Paterson  
Members: R. K. Shukla  
U. G. O. Himmler

**Patent proprietor/Respondent:  
PITNEY BOWES INC.**

**Opponent/Appellant: Francotyp-  
Postalia Aktiengesellschaft & Co.**

**Headword: Apparatus for  
determining postage fees/PITNEY  
BOWES**

**Article: 56, 114 EPC**

**Keyword: "Late-filed evidence –  
admitted into the appeal proceed-  
ings" – "Inventive step – denied"**

*Headnote*

*Evidence of common general knowledge, like any other evidence in support of an opponent's case, should be filed at an early stage in the proceedings before the Opposition Division (following Decision G 4/95, OJ EPO 1996, 412), and may be rejected as inadmissible in the Board's discretion, if filed for the first time during appeal proceedings.*

**Summary of facts and submissions**

I. European patent No. 0 107 187 was opposed under Article 100(a) EPC on the grounds that the subject-matter of the patent was not an invention within the meaning of Article 52(2)(c) EPC, was not new and did not involve an inventive step.

The following evidence was cited by the Opponent in the notice of opposition in support of its submissions that the subject-matter of the patent lacked novelty or inventive step:

E1: US-A-4 325 440  
E2: "Digitale Rechenanlagen" by H. Kunsemüller, B. G. Teubner, 1971, pages 78 to 79.

**Décision de la Chambre  
de recours technique 3.4.1,  
en date du 17 octobre 1996  
T 85/93 – 3.4.1  
(Traduction)**

Composition de la Chambre :

Président : G.D. Paterson  
Membres : R.K. Shukla  
U.G.O. Himmler

**Titulaire du brevet/intimé :  
PITNEY BOWES INC.**

**Opposant/Requérant : Francotyp-  
Postalia Aktiengesellschaft & Co.**

**Référence : appareil de détermi-  
nation des tarifs d'affranchissement/  
PITNEY BOWES**

**Article : 56, 114 CBE**

**Mot-clé : "Preuves produites tardive-  
ment – admises dans la procédure de  
recours" – "Activité inventive – non"**

*Sommaire*

*La preuve des connaissances générales de l'homme du métier, comme toute autre preuve à l'appui de la cause d'un opposant, devrait être produite au début de la procédure devant la division d'opposition (suivant la décision G 4/95, JO OEB 1996, 412), et peut être rejetée comme irrecevable à l'appréciation de la chambre, si elle est produite pour la première fois au cours de la procédure de recours.*

**Exposé des faits et conclusions**

I. Une opposition a été formée contre le brevet européen n° 0 107 187 en application de l'article 100a) CBE, au motif que l'objet du brevet n'était pas une invention au sens de l'article 52(2)c) CBE, n'était pas nouveau et n'impliquait pas une activité inventive.

A l'appui de ses conclusions selon lesquelles l'objet du brevet était dénué de nouveauté ou d'activité inventive, l'opposant a produit les pièces suivantes dans l'acte d'opposition :

E1 : US-A-4 325 440  
E2 : "Digitale Rechenanlagen" de H. Kunsemüller, B. G. Teubner, 1971, pages 78 et 79.

In der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung nannte die Einsprechende ferner das folgende Dokument aus dem Stand der Technik:

D1: Meyer's Lexikon, Bibliographisches Institut AG, 1971, Seite 17, Eintrag "Abakus".

Die Einspruchsabteilung ließ das Dokument D1 in Ausübung ihres Ermessens nach Artikel 114 (2) EPÜ unberücksichtigt und wies den Einspruch entsprechend Artikel 102 (2) EPÜ zurück.

II. Der unabhängige Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

"Vorrichtung zur Bestimmung des Portos für zu versendende Poststücke mit

a) einer Einrichtung zur Bestimmung des Gewichts der Poststücke;

b) einer Einrichtung zur Eingabe von Daten, die zur Bestimmung des für das Poststück geltenden Portowerts notwendig sind, wobei diese Daten auch die Daten zur Bestimmung etwaiger für diese Poststücke geltender spezieller Gebühren einschließen, und

c) einer Proessoreinrichtung, die mit den Einrichtungen zur Gewichtsbestimmung und Dateneingabe zusammenwirkt, um den für jedes Poststück geltenden Portowert zu ermitteln, wobei diese Proessoreinrichtung ferner eine Speichereinrichtung umfaßt zum Speichern erster Datentabellen mit den Grundportotarif und zweiter Datentabellen mit speziellen Gebühren, die auch spezielle wertabhängige Gebühren einschließen, die sich nach einem eingegebenen Betrag richten, und der Prozessor so eingerichtet ist, daß er anhand der ermittelten Gewichte und entsprechenden eingegebenen Daten für jedes Poststück einen Grundportowert sowie anhand der ermittelten Gewichte und eingegebenen Daten gegebenenfalls für jedes Poststück eine spezielle Gebühr auswählt, die Grundportowerte und die gegebenenfalls ausgewählten speziellen Gebühren zusammenführt und die so zusammengeführten Werte anzeigt, dadurch gekennzeichnet, daß

During the oral proceedings before the Opposition Division the Opponent also cited the following prior art document:

D1: Meyer's Lexicon, Bibliographisches Institut AG, 1971, page 17, the entry "Abakus".

The Opposition Division disregarded document D1 in the exercise of its discretion under Article 114(2) EPC, and rejected the opposition in accordance with Article 102(2) EPC.

II. Independent claim 1 of the patent as granted has the following wording:

"An apparatus for determining postage for items to be mailed, comprising:

(a) means for determining the weight of said items;

(b) data entry means for entering data necessary to determine the postage value applicable to said item, said data including data defining special fees, if any, applicable to each of said items; and

(c) processor means operatively associated with said weight determining means and said data entry means, for determining the postage value applicable to each of said items, said processor means further comprising memory means for storing first tables of data defining base postage rates, and second tables defining special fee rates, said special fees including currency value oriented special fees which are determined in accordance with an entered currency value; and said processor means being arranged to respond to said determined weights and applicable entered data to select a base postage value for each of said items, and to respond to said determined weights and said entered data, as applicable, to select special fee values for each of said items to which such special fees apply and said processor being arranged to adjust said base postage values in accordance with said selected special fee values, if any, and to output said adjusted values, characterized in that

Au cours de la procédure orale devant la division d'opposition, l'opposant a aussi cité le document de l'état de la technique suivant :

D1 : Meyer's Lexikon, Bibliographisches Institut AG, 1971, page 17, entrée "Abakus".

Exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 114(2) CBE, la division d'opposition n'a pas pris en considération le document D1 et a rejeté l'opposition en application de l'article 102(2) CBE.

II. La revendication indépendante 1 du brevet tel que délivré s'énonce comme suit :

"Appareil de détermination de l'affranchissement pour des objets à expédier, comprenant :

a) un dispositif destiné à déterminer le poids des objets,

b) un dispositif de saisie de données nécessaires à la détermination de la valeur d'affranchissement applicable à l'objet, les données comprenant des données déterminant des tarifs spéciaux le cas échéant, applicables à chacun des objets, et

c) un dispositif à processeur associé lors du fonctionnement au dispositif de détermination de poids et au dispositif de saisie de données afin qu'il détermine la valeur d'affranchissement applicable à chacun des objets, le dispositif à processeur comprenant en outre une mémoire destinée à conserver les premières tables de données déterminant des taux d'affranchissement de base, et des secondes tables déterminant des taux de tarifs spéciaux, les tarifs spéciaux comprenant des tarifs spéciaux orientés sur la valeur en monnaie, déterminés d'après la valeur saisie en monnaie, et le dispositif à processeur étant destiné, en fonction des poids déterminés et des données saisies applicables, à sélectionner une valeur d'affranchissement de base pour chacun des objets et, en fonction des poids déterminés et des données saisies selon le cas, à sélectionner des valeurs de tarif spécial pour chacun des objets auxquels les tarifs spéciaux s'appliquent, le processeur étant destiné à ajuster les valeurs d'affranchissement de base en fonction des valeurs choisies de tarif spécial, le cas échéant, et à transmettre les valeurs ajustées, caractérisé en ce que

d) die zweiten Tabellen jeweils zwei Bereiche enthalten, einen unteren mit den speziellen Gebührentarifen für die eingegebenen Beträge bis einschließlich eines vorgegebenen, durch eine bestimmte Stellenzahl ausgedrückten Werts, und einen oberen mit den speziellen Gebührentarifen für die eingegebenen Beträge, die über dem vorgegebenen Wert liegen und mehr Stellen als dieser umfassen, und

e) daß bei der Bestimmung der speziellen Gebührentarife der Prozessor so eingerichtet ist, daß er anhand eines eingegebenen Betrags, der bis zu dem vorgegebenen Wert einschließlich reicht, aus dem unteren Bereich und anhand eines eingegebenen Betrags, der über dem vorgegebenen Wert liegt, aus dem oberen Bereich den entsprechenden Gebührentarif für jedes Poststück auswählt, nachdem er den eingegebenen Betrag so aufgerundet hat, daß die die vorgegebene Stellenzahl übersteigenden Stellen null sind".

Der unabhängige Verfahrensanspruch 6 entspricht in seinen Merkmalen im wesentlichen dem oben wiedergegebenen Anspruch 1.

III. In der obengenannten Entscheidung vertrat die Einspruchsabteilung die Auffassung, daß der Gegenstand des Patents im Hinblick auf Artikel 52 (2) EPÜ nicht zu beanstanden sei, da er eine in der Beseitigung bekannter technischer Zwänge liegende technische Wirkung aufweise. Außerdem wurden der beanspruchten Erfindung Neuheit und erfinderische Tätigkeit zuerkannt, da der Gegenhaltungsgegenstand E2 nicht zu entnehmen sei, daß eine zweite Tabelle verwendet werde, die durch eine aufgerundete, gekürzte Fassung der eingegebenen Beträge aufgerufen werde.

IV. Die Einsprechende legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein und beantragte, daß das Patent in vollem Umfang widerrufen werde, da der beanspruchte Gegenstand im Hinblick auf die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung angeführten sowie die in der Beschwerdebegründung genannten Dokumente (s. unten) keine erfinderische Tätigkeit aufweise:

E3: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1979, Seiten 17 und 18, Eintrag "Abakus".

(d) each of said second tables includes two sections comprising a lower section defining special fee rates for entered currency values ranging up to and including a predetermined currency value expressed in a predetermined number of digits and an upper section defining special fee rates for entered currency values ranging up from said predetermined currency value and comprising more than said predetermined number of digits and

(e) in that in determining the special fee values, said processor is arranged to select in accordance with an entered currency value ranging up to and including said predetermined currency value from said lower section the corresponding fee value for each item, and said processor is arranged to select in accordance with an entered currency value ranging up from said predetermined currency value from said upper section the corresponding fee value for each item after having rounded up the entered currency value such that the digits exceeding said predetermined number of digits are zero."

Independent method claim 6 has features essentially corresponding to those of the above-cited claim 1.

III. In the above decision, the Opposition Division held that the subject-matter of the patent was not objectionable under Article 52(2) EPC, since it provided a technical effect in overcoming technical constraints of the prior art. Furthermore, the claimed invention was held to be novel and to involve an inventive step, since document E2 did not give any hint to the use of a second table addressed by rounded-up truncated version of the input values.

IV. The Opponent lodged an appeal against the above decision and requested that the patent be revoked in its entirety, since the claimed subject-matter did not involve an inventive step having regard to the documents cited during the proceedings before the Opposition Division and the following additional documents cited in the statement of the grounds of appeal:

E3: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1979, pages 17 to 18, entry "Abakus".

d) chacune des secondes tables contient deux sections comprenant une section inférieure déterminant des taux de tarif spécial pour des valeurs saisies de monnaie allant jusqu'à une valeur prédéterminée en monnaie exprimée en un nombre prédéterminé de chiffres, y compris cette valeur, et une section supérieure déterminant des taux de tarif spécial pour des valeurs saisies en monnaie supérieures à la valeur prédéterminée en monnaie et comprenant plus du nombre prédéterminé de chiffres, et

e) pendant la détermination des valeurs des tarifs spéciaux, le processeur est destiné à sélectionner la valeur correspondante du tarif pour chaque objet en fonction de la valeur saisie en monnaie inférieure ou égale à la valeur prédéterminée en monnaie, dans la section inférieure, et étant destiné à sélectionner la valeur de tarif spécial pour chaque objet, en fonction de la valeur saisie en monnaie dépassant la valeur prédéterminée en monnaie, dans la section supérieure, après qu'il a arrondi la valeur saisie en monnaie de manière que les chiffres dépassant le nombre prédéterminé de chiffres soient des zéros."

Les caractéristiques de la revendication indépendante 6, portant sur une méthode, correspondent pour l'essentiel à celles de la revendication 1 susmentionnée.

III. Dans la décision précitée, la division d'opposition a considéré que l'objet du brevet ne pouvait donner lieu à aucune objection au titre de l'article 52(2) CBE, car il procurait un effet technique en surmontant les contraintes techniques de l'état de la technique. Elle a en outre estimé que l'invention revendiquée était nouvelle et impliquait une activité inventive, puisque le document E2 ne faisait aucune allusion à l'utilisation d'une seconde table ayant des valeurs d'entrée tronquées et arrondies au chiffre supérieur.

IV. L'opposant a introduit un recours contre la décision susmentionnée et a demandé que le brevet soit révoqué dans son intégralité, puisque l'objet revendiqué n'impliquait pas une activité inventive par rapport aux documents cités au cours de la procédure devant la division d'opposition, ainsi qu'aux documents additionnels ci-après cités dans le mémoire exposant les motifs du recours :

E3 : Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, édition Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1979, pages 17 et 18, entrée "Abakus".

E4: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1980, Seite 4009, Eintrag "Skalierungsfaktor".

E5: Einführung in die Datenverarbeitung von Sebastian Dworatschek, Walter de Gruyter & Co., 1971, Seiten 97 bis 103.

V. Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag).

In der mündlichen Verhandlung vor der Kammer schlug sie als Grundlage für einen Hilfsantrag folgende Änderungen am Anspruch 1 in der erteilten Fassung vor:

Die Passage am Anspruchsende "den eingegebenen Betrag so aufgerundet hat, daß die die vorgegebene Stellenzahl übersteigenden Stellen null sind" sollte folgenden Wortlaut erhalten: "den eingegebenen Betrag auf ein Vielfaches von hundert aufgerundet und die letzten zwei Nullstellen weggelassen hat".

Entsprechende Änderungen sollten auch am unabhängigen Verfahrensanspruch 6 vorgenommen werden.

VI. Die von der Einsprechenden zur Stützung ihrer Anträge vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Verspätet eingereichte Dokumente

Trotz aller Bemühungen sei es nicht möglich gewesen, die Entgegenhaltungen E3, E4 und E5 noch während der Einspruchsfrist aufzutreiben. Diese Entgegenhaltungen gäben ohnehin lediglich das allgemeine Fachwissen wieder, auf das bereits im Einspruchsverfahren Bezug genommen worden sei, so daß dadurch in der Beschwerdephase keine neuen Argumente in das Verfahren eingeführt würden. Die Entscheidung T 379/88 erhärte die Behauptung der Einsprechenden, daß ein den allgemeinen Wissensstand wiedergebendes Dokument nicht schon deshalb unberücksichtigt bleiben dürfe, weil es nicht während der Einspruchsfrist angegeben worden sei. Es liege nämlich im Interesse aller Beteiligten, daß man keine Patente aufrechterhalte, ohne im Einspruchs- oder im Einspruchsbeschwerdeverfahren angeführte wichtige Dokumente des Stands der Technik berücksichtigt zu haben. Insbe-

E4: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, Verlag Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1980, page 4009, entry "Skalierungsfaktor".

E5: Einführung in die Datenverarbeitung, by Sebastian Dworatschek, Walter de Gruyter & Co., 1971, pages 97 to 103.

V. The patent Proprietor (Respondent) requested that the appeal be dismissed and the patent be maintained as granted (main request).

At the oral proceedings held before the Board, as the basis of an auxiliary request, the following amendments to the wording of claim 1 as granted were proposed:

Replace the wording "the entered currency value such that the digits exceeding said predetermined number of digits are zero" at the end of the claim by "the entered currency value to a multiple of one hundred and disregarding the final two zero digits".

Corresponding amendments were requested to the independent method claim 6.

VI. The Opponent's submissions in support of its requests can be summarised as follows:

(a) Late-filed documents.

Despite due care it was not possible to find documents E3, E4 and E5 during the opposition period. In any case, these documents merely represent the common general knowledge to which references were already made at the opposition stage, so that no new arguments have been introduced at the appeal stage by citing these documents. Decision T 379/88 supports the Opponent's submission that a document representing common general knowledge cannot be disregarded merely because it was not cited during the opposition period. It is in fact in the interest of all parties that no patent is maintained without having considered a relevant prior art document cited during the opposition or opposition appeal proceedings. Document D5, in particular, is highly relevant to the issue of inventive step and should not therefore be disregarded.

E4 : Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik, édition Moderne Industrie Wolfgang Dummer & Co., 1980, page 4009, entrée "Skalierungsfaktor".

E5 : Einführung in die Datenverarbeitung, de Sebastian Dworatschek, Walter de Gruyter & Co., 1971, pages 97 à 103.

V. Le titulaire du brevet (intimé) a demandé que le recours soit rejeté et que le brevet soit maintenu tel que délivré (requête principale).

Lors de la procédure orale devant la Chambre, il a été proposé, comme fondement d'une requête subsidiaire, d'apporter au texte de la revendication 1 du brevet tel que délivré les changements suivants :

remplacer "la valeur saisie en monnaie de manière que les chiffres dépassant le nombre prédéterminé de chiffres soient des zéros", à la fin de la revendication, par "la valeur saisie en monnaie en un multiple de cent sans tenir compte des deux derniers zéros".

Il a été demandé de modifier en conséquence la revendication indépendante 6, portant sur une méthode.

VI. Les conclusions de l'opposant à l'appui de sa requête peuvent être résumées comme suit.

a) Documents produits tardivement.

Malgré tout le soin apporté, il n'a pas été possible de trouver les documents E3, E4 et E5 pendant le délai d'opposition. En tout état de cause, ces documents représentent simplement les connaissances générales de l'homme du métier, auxquelles il avait déjà été fait référence au stade de l'opposition, si bien qu'il n'y a pas eu de ce fait introduction de nouveaux arguments au stade du recours. La décision T 379/88 va dans le sens des conclusions de l'opposant selon lesquelles un document représentant les connaissances générales de l'homme du métier ne peut pas être négligé simplement parce qu'il n'avait pas été cité pendant le délai d'opposition. En fait, il est de l'intérêt de toutes les parties qu'aucun brevet ne soit maintenu sans qu'un document antérieur pertinent cité au cours des procédures d'opposition ou de recours sur opposition n'ait été examiné. En particulier, le document E5 est très pertinent en ce qui concerne

sondere die Entgegenhaltung E5 sei für die Frage der erfinderischen Tätigkeit höchst relevant und dürfe deshalb nicht außer Betracht bleiben.

#### b) Erfinderische Tätigkeit

In der Entgegenhaltung E1 werde eine dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entsprechende Vorrichtung offenbart. Bei dieser Vorrichtung sei für die Eingabe von Beträgen, denen spezielle Gebühren (z. B. Versicherungsprämien) zuzuordnen seien, nur eine vorgegebene Anzahl von Stellen vorhanden. Das Problem, das sich dadurch ergebe, daß nur eine bestimmte Anzahl von Stellen zur Verfügung stehe, stelle sich nicht nur bei der Portobestimmung, sondern auch auf dem Gebiet der Datenverarbeitung ganz allgemein.

Die Entgegenhaltung E3 zeige, daß beim altbekannten Abakus die verschiedenen Reihen verschiedenen Zahlenbereichen entsprächen, also 1–9, 10–90 usw. Wenn eine darzustellende Zahl die in einer Reihe verfügbaren Positionen übersteige, müsse man zur nächsten Reihe übergehen, in der jedes Element das Zehnfache der Elemente in der ersten Reihe symbolisiere. Die Reihen beim Abakus entsprächen somit ihrer Funktion nach dem in Anspruch 1 des Patents erwähnten oberen und unteren Bereich. Es sei daher für den Fachmann naheliegend, die bekannte Funktionsweise des Abakus auf einen Rechner in einer Vorrichtung zur Portobestimmung zu übertragen.

In Zusammenhang mit der Datenverarbeitung lehre die Entgegenhaltung E4 außerdem, daß Skalierungsfaktoren verwendet werden müßten, wenn die Stellenzahl eine gewisse Höchstgrenze überschreite. Die beanspruchte Erfindung sei deshalb auch gegenüber der Lehre der Entgegenhaltung E4 nicht erfinderisch.

Die Entgegenhaltung E5, bei der es sich um ein allgemeines Nachschlagewerk zur Datenverarbeitung handle, offenbare auf Seite 98, dritter Absatz, daß bei der Darstellung einer Zahl, deren Stellenzahl über die verfügbare Anzahl von Stellen hinausgehe, die niedrigsten Stellen abgeschnitten werden. Die so modifizierte Zahl (deren niedrigste Stellen weggelassen seien) müsse natürlich von den anderen Zahlen zu unterscheiden sein. Dies könne entweder durch einen Skalierungsfaktor oder mit Hilfe einer besonderen Tabelle geschehen. Da bei der Portobestimmung die speziellen Gebühren nicht linear zu einem eingegebenen Betrag ansteigen, könne natürlich kein einfacher

#### (b) Inventive step.

Document E1 discloses an apparatus according to the preamble of claim 1 of the patent. This apparatus allows only for a predetermined number of digits to be entered for currency values relating to special fees (such as insurance fees). The problem due to the availability of a fixed number of digits is not limited to the technical field of postage meters, but also occurs in the field of data processing in general.

Document E3 shows that in the well-known abacus device, the different columns correspond to different ranges of numbers 1–9, 10–90, etc. When a number to be represented exceeds the available positions in one column, one has to go to the next column where each element symbolises 10 times the elements in the first column. This function of the columns in the abacus thus corresponds to the function of the upper and lower sections mentioned in claim 1 of the patent. To apply the well-known function of an abacus to a computer in a postage-determining apparatus was obvious to the skilled person.

Furthermore, in connection with data processing, document E4 teaches that scaling factors are to be used when the number of digits exceeds a certain limit. The claimed invention is therefore rendered obvious also by the teaching in document E4.

Document E5, which is a general textbook in the field of data processing, discloses (page 98, third paragraph) that when a large number having digits exceeding a fixed number of available digit positions is to be represented, the least significant digits are dropped. The modified number (from which the least significant digits have been dropped) must evidently be distinguished from the other numbers. This could be done either by the use of a scaling factor or by the help of a special table. Since special fees in a postage meter do not increase linearly with an entered currency value, it is evident that a simple scaling factor cannot be used. The skilled person would therefore

la question de l'activité inventive et il conviendrait donc de le prendre en considération.

#### b) Activité inventive.

Le document E1 divulgue un appareil suivant le préambule de la revendication 1 du brevet. Cet appareil permet uniquement de saisir un nombre prédéterminé de chiffres pour les valeurs en monnaie concernant des tarifs spéciaux (par exemple les tarifs d'assurance). Le problème soulevé par la disponibilité d'un nombre fixe de chiffres ne se limite pas au seul domaine technique des machines à affranchir, mais se pose aussi dans le domaine du traitement des données en général.

Le document E3 montre que les différentes colonnes de l'abaque, appareil notoire, correspondent aux différentes séries de nombres 1–9, 10–90, etc. Lorsqu'un nombre à représenter est supérieur aux positions disponibles dans une colonne, il faut que l'un aille sur la colonne suivante où chaque élément symbolise 10 fois les éléments de la première colonne. Cette fonction des colonnes de l'abaque correspond ainsi à la fonction des sections supérieure et inférieure citées dans la revendication 1 du brevet. L'application de la fonction bien connue d'un abaque à un ordinateur équipant un appareil de détermination de l'affranchissement était évidente pour l'homme du métier.

Concernant le traitement des données, le document E4 enseigne en outre que des facteurs d'échelle doivent être utilisés lorsque le nombre de chiffres dépasse une certaine limite. Par conséquent, l'enseignement contenu dans le document E4 rend aussi l'invention revendiquée évidente.

Le document E5, qui est un manuel général dans le domaine du traitement des données, divulgue (page 98, troisième paragraphe) que lorsqu'il est nécessaire de représenter un grand nombre ayant des chiffres dépassant un nombre déterminé de positions disponibles, les chiffres les moins significatifs ne sont pas pris en considération. Le nombre modifié (dont les chiffres les moins significatifs ont été supprimés) doit évidemment être distingué des autres nombres, ce qui pourrait être fait soit par l'utilisation d'un facteur d'échelle, soit à l'aide d'une table spéciale. Etant donné que des tarifs spéciaux dans une machine à affranchir n'augmentent pas de façon linéaire avec

Skalierungsfaktor verwendet werden. Der Fachmann wäre deshalb gezwungen, auf eine besondere Tabelle zurückzugreifen, in der diese höheren Beträge und die entsprechenden speziellen Gebühren aufgelistet seien.

Daß der eingegebene Betrag anspruchsgemäß **aufgerundet** werde, sei nur eine von zwei naheliegenden Alternativen, nämlich Auf- und Abrunden, die der Fachmann wählen würde, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen.

Er würde daher anhand des allgemeinen Fachwissens aus der Datenverarbeitung, wie es in der Entgegenhaltung E5 dargestellt sei, zu dem beanspruchten Gegenstand gelangen.

Außerdem sei in der Entgegenhaltung E1 offenbart (s. Spalte 15, Zeile 67 bis Spalte 16, Zeile 7 und Abbildungen 13 und 15), daß ein spezieller Bit-Code benutzt werde, um anzuzeigen, ob ein Betrag in Dollar oder in Cent ausgedrückt sei; dies setze die Verwendung von zwei verschiedenen Tabellen voraus, deren jeweilige Werte sich durch den Faktor hundert voneinander unterscheiden.

Ob bei höheren Beträgen 1, 2 oder 3 Stellen weggelassen würden, sei eine willkürliche Entscheidung, die der Fachmann entsprechend den Umständen träge. Das zusätzliche Merkmal in Anspruch 1 des Hilfsantrags – nämlich, daß die beiden letzten Stellen weggelassen würden – trage nicht zu einer erfinderischen Tätigkeit bei.

VII. Das Vorbringen der Patentinhaberin läßt sich wie folgt zusammenfassen:

a) Verspätet eingereichte Dokumente

Die Entgegenhaltungen E3, E4 und E5 seien erstmals in der Beschwerdebeurteilung genannt worden, ohne daß Gründe für diese verspätete Einreichung angegeben worden seien. Entsprechend der Entscheidung T 212/91 sollten neue Tatsachen und insbesondere neue Beweismittel, die über die in der Einspruchsschrift angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgingen, nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen zum Verfahren zugelassen werden, und dies auch nur, wenn sie auf den ersten Blick hochrelevant seien. Im vorliegenden Fall sei keines der verspätet eingereichten Dokumente besonders relevant, so daß sie für unzulässig erachtet werden sollten.

be led to use a special table for representing these higher currency values and the corresponding special fees.

The fact that the entered currency value according to the claim is rounded **up** is just one of two obvious alternatives, i.e. rounding up and rounding down, which the skilled person would select without having to exercise any inventive activity.

The skilled person would therefore arrive at the claimed subject-matter using what was common general knowledge in data processing as represented by document E5.

Furthermore, document E1 discloses (see column 15, line 67, to column 16, line 7, and Figures 13 and 15) that a special bit code is used to indicate whether an amount is in dollars or cents, thereby implying the use of two different tables each with values differing from those of the other by a factor one hundred.

The decision whether to drop 1, 2 or 3 digits from larger values is an arbitrary one which the skilled person would make depending on the circumstances. Therefore, the additional feature of claim 1 of the auxiliary request – viz. that the final two digits are discarded – does not contribute to an inventive step.

VII. The arguments of the patent Proprietor can be summarised as follows:

(a) Late-filed documents.

Documents E3, E4 and E5 were cited for the first time in the grounds of appeal, without any reason being given for their late filing. According to the decision T 212/91, new facts and in particular new evidence which go beyond the "indication of the facts and evidence" presented in the Notice of opposition should only very exceptionally be admitted into the proceedings, and then only if such evidence is prima facie highly relevant. In the present case, none of the late-filed documents is particularly relevant, so that the documents should be held inadmissible.

une valeur saisie en monnaie, il est évident que l'on ne peut utiliser un simple facteur d'échelle. L'homme du métier serait donc amené à utiliser une table spéciale pour représenter ces valeurs en monnaie plus élevées ainsi que les tarifs spéciaux correspondants.

Le fait d'arrondir au chiffre **supérieur** la valeur saisie en monnaie suivant la revendication ne constitue qu'une des deux solutions évidentes, à savoir arrondir au chiffre supérieur et arrondir au chiffre inférieur, ce que l'homme du métier ferait sans avoir à exercer une quelconque activité inventive.

L'homme du métier parviendrait donc à l'objet revendiqué en utilisant ce qui constituait ses connaissances générales dans le domaine du traitement des données, tel qu'indiqué dans le document E5.

En outre, le document E1 divulgue (voir colonne 15, ligne 67 à colonne 16, ligne 7 et figures 13 et 15) qu'un code binaire spécial est utilisé pour indiquer si un montant donné est en dollars ou en cents, ce qui implique l'utilisation de deux tables différentes, chacune contenant des valeurs qui diffèrent de celles de l'autre d'un facteur cent.

La décision de savoir s'il faut supprimer 1, 2 ou 3 chiffres des valeurs plus grandes est une décision arbitraire que l'homme du métier prendrait en fonction des circonstances. C'est pourquoi, la caractéristique additionnelle de la revendication 1 de la requête subsidiaire – c'est-à-dire l'abandon des deux derniers chiffres – n'est pas inventive.

VII. Les arguments du titulaire du brevet peuvent être résumés comme suit.

a) Documents produits tardivement.

Les documents E3, E4 et E5 ont été cités pour la première fois dans les motifs du recours, aucune raison n'étant donnée pour justifier leur production tardive. Conformément à la décision T 212/91, de nouveaux faits et notamment les nouvelles justifications, qui vont au-delà de "l'indication des faits et justification" présentés dans l'acte d'opposition, ne devraient être admis que très exceptionnellement dans la procédure, et encore uniquement si ces justifications sont de prime abord très pertinentes. En l'espèce, aucun des documents produits tardivement n'est particulièrement pertinent, de sorte que les documents devraient être tenus pour irrecevables.

## b) Erfinderische Tätigkeit

Die Entgegenhaltung E1 offenbare eine Vorrichtung zur Portoberechnung entsprechend dem Oberbegriff des Anspruch 1, enthalte jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß eine andere Referenztabelle (oder ein Referenzbereich) verwendet werde, wenn ein über einen vorgegebenen Wert hinausgehender Betrag eingegeben werde. Bei der erfindungsgemäßigen Vorrichtung könne der Bereich der eingegebenen Beträge durch einfache Verdoppelung des erforderlichen Speicherraums auf das Hundertfache erweitert werden.

In der Entgegenhaltung E3 seien alte manuelle Rechenggeräte beschrieben. Der Fachmann auf dem Gebiet der elektronischen Frankiermaschinen würde deshalb dort nicht nach Lösungen auf seinem Fachgebiet suchen.

In der Entgegenhaltung E4 werde der Begriff "Skalierungsfaktor" erläutert, der bei Analog- und Digitalrechnern verwendet werde, wenn die Ein- und Ausgabedaten zu lang seien, um von der Rechenmaschine angezeigt zu werden. Referenztabelle seien dort nicht erwähnt, so daß dieses Dokument für den Fachmann keine Hilfe wäre, der sich vor das Problem gestellt sehe, daß die Tabelle im Umfang beschränkt sei.

Die Entgegenhaltung E5 lehre, daß bei einem System mit einer festen Wortlänge Zahlen mit mehr Ziffern so abgeschnitten werden müßten, daß die niedrigsten Stellen wegfielen. Würde man die Lehre der Entgegenhaltung E5 auf eine Frankiermaschine nach der Entgegenhaltung E1 anwenden, so gelangte man zu einer einzigen Referenztabelle, die nur für jede zehnte oder hundertste Eingabezahl Einträge aufwies. Dies entspreche nicht der vorliegenden Erfindung, bei der zwei getrennte Referenztabelle(n) benutzt würden. Die vorliegende Erfindung beinhalte daher sehr viel mehr als nur das Weglassen von Stellen und die Verwendung eines Skalierungsfaktors.

Außerdem würden in der Entgegenhaltung E5 die eingegebenen Werte abgerundet. Bei der vorliegenden Erfindung hingegen würden die niedrigsten Stellen weggelassen und die eingegebenen Beträge aufgerundet. Außerdem sei es nicht richtig, daß es nur zwei Alternativen gebe, nämlich Auf- und Abrunden, wenn ein einzugebender Betrag einen festgelegten Wert übersteige. Beispielsweise könnte die Entscheidung zur Aufrundung (oder Abrundung) eines

## (b) Inventive step.

Document E1 discloses a postage calculating apparatus as set out in the preamble of claim 1, but does not give any hint leading to the employment of a different look-up table (or section) when a currency value exceeding a predetermined currency value is entered. In the apparatus according to the present invention the range of entered currency values can be increased hundredfold by merely doubling the required memory space.

Document E3 concerns the field of ancient manual calculating machines, and the person skilled in the art of electronic postage meters would not look for solutions in this field.

Document E4 explains the term "scaling factor" used in analogue and digital computers when inputs or outputs are too large to be displayed by calculating machines. The document does not mention look-up tables, so that it would be of no assistance to a skilled person faced with the problem of a limited size of look-up tables.

Document E5 teaches that in a system with a fixed word length, numbers with digits exceeding this word length should be truncated such that the least significant digits are dropped. The application of the teaching of document E5 to a postage meter as disclosed in document E1 would lead to a single look-up table having entries only for every tenth or hundredth input number. This is contrary to the present invention, according to which two separate look-up tables (sections) are used. The present invention thus involves much more than the use of truncation and a scaling factor.

Furthermore, in document E5 the entered values are rounded down. In the present invention, on the other hand, the least significant digits are dropped and the entered values are rounded up. Moreover, it is not true that only two alternatives exist, i.e. rounding up or rounding down, when a value to be entered exceeds a fixed value. Thus for example, the decision to round up (or to round down) a value could depend on whether by doing so the entered value would be

## b) Activité inventive.

Le document E1 divulgue un appareil de calcul de la valeur d'affranchissement tel que présenté dans le préambule de la revendication 1, mais ne fait aucune allusion à l'utilisation d'une table à consulter (ou section) différente lorsqu'une valeur en monnaie dépassant une valeur déterminée en monnaie est saisie. Dans l'appareil suivant la présente invention, la gamme des valeurs saisies en monnaie peut être augmentée au centuple en doublant simplement l'espace mémoire requis.

Le document E3 concerne le domaine des anciennes machines à calculer manuelles, et l'homme du métier familiarisé avec les machines à affranchir électroniques ne chercherait pas de solutions dans ce domaine.

Le document E4 explique le terme "facteur d'échelle" utilisé dans les ordinateurs analogique et numérique lorsque les entrées et les sorties sont trop grandes pour être affichées par les machines à calculer. Le document ne fait pas mention de tables à consulter, de sorte que ce document n'aiderait en rien l'homme du métier confronté au problème des tables à consulter de taille limitée.

Le document E5 enseigne que dans un système ayant une longueur de mot déterminée, les nombres dont les chiffres dépassent cette longueur de mot devraient être tronqués de façon à ce que les chiffres les moins significatifs soient supprimés. L'application de l'enseignement du document E5 à une machine à affranchir telle que divulguée dans le document E1 conduirait à une simple table à consulter ayant des entrées uniquement pour chaque valeur saisie en dixième ou en centième, ce qui est contraire à la présente invention, suivant laquelle deux tables à consulter (sections) séparées sont utilisées. La présente invention implique donc beaucoup plus que la simple utilisation d'une troncature et d'un facteur d'échelle.

De surcroît, dans le document E5 les valeurs saisies sont arrondies au chiffre inférieur. Par contre, dans la présente invention, les chiffres les moins significatifs sont supprimés et les valeurs saisies sont arrondies au chiffre supérieur. Il est en outre inexact que seules deux solutions possibles existent, à savoir arrondir au chiffre supérieur et arrondir au chiffre inférieur lorsqu'une valeur à saisir dépasse une valeur fixe. Ainsi, par exemple, la décision d'arrondir

Betrags davon abhängen, in welchem Fall der so eingegebene Betrag dem ursprünglichen Betrag am nächsten komme. Aufrunden sei zudem schwieriger als Abrunden, da in diesem Fall der den weggelassenen Stellen nächstliegenden Stelle eine eins hinzugefügt werden müsse.

Bei der von der Einsprechenden aus der Entgegenhaltung E1 zitierten Passage (s. Spalte 15, Zeile 67 bis Spalte 16, Zeile 7) hänge die Verwendung eines Skalierungsfaktors davon ab, ob es sich um Cents oder um Dollar handle. Diese Textpassage habe deshalb mit Referenztabellen nichts zu tun.

Keines der angeführten Dokumente würde deshalb den Fachmann zu der beanspruchten Lösung führen.

Entsprechend dem Hilfsantrag würden die eingegebenen Beträge auf ein Vielfaches von hundert aufgerundet und die letzten zwei Stellen auch dann weggelassen, wenn der eingegebene Betrag die vorgegebene Stellenzahl nur um eine Stelle überschreite. Dieses Merkmal stelle einen besonderen Vorteil der Erfindung dar, das sich im entgegengehaltenen Stand der Technik nirgendwo finde.

VIII. In einer Anlage zur Ladung zur mündlichen Verhandlung teilte die Kammer den Beteiligten mit, daß sie die verspätet eingereichten Dokumente nach einer ersten Prüfung für hinreichend relevant halte, so daß sie vorbehaltlich des Vorbringens der Beteiligten in der mündlichen Verhandlung zum Verfahren zugelassen werden könnten.

IX. Die mündliche Verhandlung fand am 17. Oktober 1996 statt. Am Ende der Verhandlung wurde der Widerruf des Patents verkündet.

### Entscheidungsgründe

#### 1. Zulässigkeit der verspätet eingereichten Beweismittel

1.1 Im Zusammenhang mit den Entgegenhaltungen E3, E4 und E5, die erstmals mit der Beschwerdebegründung eingereicht wurden, behauptete die Einsprechende (Beschwerdeführerin) unter Berufung auf die Entscheidung T 379/88 vom 15. Januar 1991, daß ein verspätet eingereichtes Dokument, aus dem das allgemeine Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet hervorgehe, nicht aufgrund des Artikels 114 (2) EPÜ als verspätet eingereicht unberücksich-

closer to the original value than in the case had the value been rounded down. Still further, to round up is more complicated than to round down, since it involves adding one to the digit adjacent to the dropped digits.

The passage in document E1 cited by the Opponent (see column 15, line 67, to column 16, line 7) only concerns the use of a scaling factor depending on whether cents or dollars are involved. This passage has therefore nothing to do with look-up tables.

None of the cited documents would therefore lead the person skilled in the art to the claimed solution.

According to the auxiliary request, the entered currency value is rounded up to a multiple of one hundred and the final two digits are disregarded even when the entered value exceeds the predetermined number of digits by only one digit. This feature constitutes a particular advantage of the invention to which there is no hint in the cited prior art.

VIII. In an annex to the summons to oral proceedings, the Board informed the parties that on preliminary considerations, late-filed document E5 appeared to be sufficiently relevant, so that subject to the submissions by the parties at the oral proceedings the document may be admitted into the proceedings.

IX. Oral proceedings were held on 17 October 1996, and at the conclusion of these proceedings it was announced that the patent is revoked.

### Reasons for the decision

#### 1. Admissibility of the late-filed evidence

1.1 With regard to documents E3, E4 and E5 filed for the first time in the grounds of appeal, the Opponent (Appellant) relying on decision T 379/88, dated 15 January 1991 contended that a late-filed document indicating common general knowledge of a skilled person in the relevant technical field cannot be disregarded as not submitted in due time pursuant to Article 114(2)EPC because it merely serves to confirm what is already commonly known in the field.

une valeur au chiffre supérieur (ou au chiffre inférieur) pourrait dépendre du fait de savoir si, en procédant ainsi, la valeur saisie serait plus proche de la valeur d'origine que dans le cas où la valeur aurait été arrondie au chiffre inférieur. Qui plus est, arrondir au chiffre supérieur est plus compliqué qu'arrondir au chiffre inférieur, puisque cela implique d'ajouter un au chiffre qui est voisin des chiffres supprimés.

Le passage du document E1 cité par l'opposant (voir colonne 15, ligne 67 à colonne 16, ligne 7) porte uniquement sur l'utilisation d'un facteur d'échelle suivant que des cents ou des dollars sont concernés. Ce passage n'a donc rien à voir avec les tables à consulter.

En conséquence, aucun des documents cités ne conduirait l'homme du métier à la solution revendiquée.

Conformément à la requête subsidiaire, la valeur saisie en monnaie est arrondie au chiffre supérieur en un multiple de cent et les deux derniers chiffres ne sont pas pris en considération, même si la valeur saisie dépasse d'un chiffre seulement le nombre prédéterminé de chiffres. Cette caractéristique constitue un avantage particulier de l'invention, auquel il n'est pas fait allusion dans les antériorités citées.

VIII. Dans une annexe à la citation à la procédure orale, la Chambre a informé les parties que le document E5 produit tardivement semblait à première vue suffisamment pertinent, de sorte qu'il pouvait être admis dans la procédure, sous réserve des conclusions des parties lors de la procédure orale.

IX. Une procédure orale a eu lieu le 17 octobre 1996, à l'issue de laquelle la révocation du brevet a été prononcée.

### Motifs de la décision

#### 1. Recevabilité des preuves produites tardivement

1.1 En ce qui concerne les documents E3, E4 et E5, produits pour la première fois dans le mémoire exposant les motifs du recours, l'opposant (requérant), s'appuyant sur la décision T 379/88 datée du 15 janvier 1991, a fait valoir qu'un document produit tardivement et mentionnant des connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique pertinent ne peut pas ne pas être pris en compte pour non-production en temps utile en vertu de l'article 114(2)



tigt bleiben dürfe, weil es lediglich allgemein bekannte Sachverhalte bestätige.

Nach Auffassung der Kammer verstößt jedoch die obige Behauptung, die den Beschwerdekammern kein Ermessen lasse, verspätet eingereichte Dokumente zum allgemeinen Fachwissen nicht zu berücksichtigen, gegen den in den Entscheidungen G 9/91 und G 10/91, ABI. EPA 1993, 408 und 420, aufgestellten und in den Entscheidungen T 1002/92 (ABI. EPA 1995, 605, Nr. 3.4) und T 212/91 (s. oben) weiter ausgeführten Rechtsgrundsatz, wonach es Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens sei, der unterlegenen Partei eine Möglichkeit zu geben, die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich anzufechten, was voraussetze, daß sich der rechtliche und **faktische** Rahmen des Verfahrens nach Erlaß der erstinstanzlichen Entscheidung nicht ändere.

Gemäß den oben genannten Grundsätzen wurde in der Entscheidung T 1002/92 (siehe Nr. 3.4, Absatz 8) die Auffassung vertreten, daß im Verfahren vor den Beschwerdekammern neue Tatsachen, Beweismittel und diesbezügliche Argumente, die über die in der Einspruchsschrift zur Stützung der Einspruchsgründe angegebenen "Tatsachen und Beweismittel" hinausgingen, in pflichtgemäßer Ausübung des Ermessens der Kammer nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen und nur dann zum Verfahren zugelassen würden, wenn die neuen Unterlagen prima facie insofern hochrelevant seien, als sie höchstwahrscheinlich der Aufrechterhaltung des angefochtenen Patents entgegenstünden. 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 abspreche und inwieweit eine Zulassung zu verfahrensrechtlichen Komplikationen führen würde.

In der Entscheidung G 4/95 (ABI. EPA 1996, 412, Nr. 4) wird ferner folgendes festgestellt:

"Nach der in der Mitteilung 'Einspruchsverfahren im EPA' (ABI. EPA 1989, 417) erläuterten Praxis der Einspruchsabteilungen sollten Tatsachen und Beweismittel in einer frühen Phase des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung vorgebracht werden – siehe insbesondere die Nummern 8 bis 13. Ein Einsprechender sollte Beweismaterial zur Begründung seines Einspruchs in der Regel innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist oder innerhalb einer kur-

In the present Board's view however, the above submission, which leaves no discretion to the Boards of Appeal to disregard a late-filed document indicating common general knowledge is contrary to the legal principle established in decisions G 9/91 and G 10/91, OJ 1993, 408 and 420, and elaborated in decisions T 1002/92 (OJ EPO 1995, 605, point 3.4), and T 212/91 (supra), namely that the primary purpose of the appeal procedure is to give the losing party the possibility of challenging the decision of the opposition division on its merits, and that such a "primary purpose" of appeal proceedings presupposes that there is no change in the legal and **factual** framework of the appeal proceedings following the issue of the first-instance decision.

Following the above principles, it was held in Decision T 1002/92 (see point 3.4, eighth paragraph) that in proceedings before the boards of appeal new facts, evidence and related arguments which go beyond the "indication of the facts and evidence and arguments" presented in the Notice of Opposition in support of the grounds of opposition 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; and having regard also to relevant factors in the case, in particular whether the patentee objects to the admissibility of the new material and the reasons for any such objections, and the degree of procedural complication that its admission is likely to cause.

As stated also in Decision G4/95 (OJ EPO 1996, 412, point 4), "According to the practice of the opposition divisions as set out in the note "Opposition procedure in the EPO" (OJ EPO 1989, 417), facts and evidence should be adduced at an early stage in proceedings before the opposition division – see in particular paragraphs 8 to 13. An opponent should normally file evidence in support of his opposition within the nine-month opposition period or within a short period (two months) thereafter; and the proprietor must file his evidence in reply within a fixed period after that.

CBE, au motif qu'il sert simplement à confirmer ce qui est déjà généralement connu dans ledit domaine.

Cependant, de l'avis de la présente Chambre, les arguments exposés ci-dessus, qui ne laissent à la chambre de recours aucun pouvoir d'appréciation pour écarter un document produit tardivement et mentionnant des connaissances générales de l'homme du métier, sont contraires au principe juridique posé dans les décisions G 9/91 et G 10/91, JO 1993, 408 et 420, et élaboré dans les décisions T 1002/92 (JO 1995, 605, point 3.4) et T 212/91 (supra), à savoir que 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, et que cette "finalité première" de la procédure de recours suppose que le cadre de droit et **de fait** dans lequel se déroule la procédure demeure inchangé, après que la décision de la première instance a été rendue.

Conformément aux principes susmentionnés, il est indiqué dans la décision T 1002/92 (voir point 3.4, huitième paragraphe) que dans toute procédure de recours, la chambre ne devrait admettre des faits et justifications nouveaux, allant au-delà de ceux qui ont été invoqués dans l'acte d'opposition à l'appui des motifs d'opposition, qu'à titre tout à fait exceptionnel, si ces moyens de preuve nouveaux se révèlent de prime abord éminemment pertinents, en ce sens qu'ils risquent fort de faire obstacle au maintien du brevet européen en litige. Elle devra également tenir compte ce faisant des éléments pertinents de l'espèce, et voir notamment si le titulaire du brevet s'oppose à ce que la chambre prenne en considération ces nouveaux éléments, et si oui, pour quelles raisons, et mesurer en outre les complications que risquerait d'entraîner sur la procédure la prise en considération de ces nouvelles pièces.

Comme indiqué également dans la décision G 4/95 (JO OEB 1996, 412, point 4), "Selon la pratique des divisions d'opposition telle qu'exposée dans la communication "La procédure d'opposition à l'OEB" (JO OEB 1989, 417), les faits et justifications doivent être produits à un stade précoce de la procédure devant la division d'opposition – voir, en particulier, les points 8 à 13. Un opposant doit normalement produire les preuves à l'appui de son opposition dans le délai d'opposition de neuf mois ou dans un bref délai supplémentaire (deux

zen Nachfrist (zwei Monate) einreichen; der Patentinhaber muß seine Gegenbeweise innerhalb eines bestimmten Zeitraums danach vorlegen.

Grundlage für die Prüfung einer Beschwerde und die anschließend ergehende Entscheidung sind in der Regel die im Verfahren vor der Einspruchsabteilung vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel.

Während die Einreichung von Tatsachen und Beweismitteln durch die am Einspruchs- oder Einspruchsbeschwerdeverfahren Beteiligten in keiner Phase dieser Verfahren ausgeschlossen ist, liegt die Zulassung von Tatsachen und Beweismitteln, die in einer fortgeschrittenen Verfahrensphase vorgebracht werden, stets im Ermessen des EPA (siehe Art. 114 (2) EPÜ)."

Infolgedessen trägt im Einspruchsverfahren der Einsprechende die Beweislast und muß alle zur Stützung seines Einspruchs dienenden Beweismittel möglichst frühzeitig im Verfahren vor der Einspruchsabteilung einreichen. In jedem Fall sollten alle diese Beweismittel noch **während** des Verfahrens vor der Einspruchsabteilung eingereicht werden. **Alle** im anschließenden Beschwerdeverfahren eingereichten Beweismittel können unter Umständen unberücksichtigt bleiben.

Im vorliegenden Fall werden die verspätet eingereichten Unterlagen als Beweis für das allgemeine Fachwissen auf dem betreffenden technischen Gebiet ins Feld geführt, um die von der Beschwerdeführerin in der Einspruchsschrift aufgestellte Behauptung zu erhärten, daß das Merkmal, durch das sich die im angefochtenen Patent beanspruchte Erfindung vom nächstliegenden Stand der Technik (Entgegenhaltung E1) unterscheidet, zum allgemeinen Wissensstand des Fachmanns gehöre. Die neuen Entgegenhaltungen ändern zwar am Ansatz der Argumentation nichts, aber sie führen neue Tatsachen ein, durch die sich der faktische Rahmen gegenüber dem Verfahren vor der Einspruchsabteilung ändert. Entgegen der Behauptung der Einsprechenden ist die Kammer deshalb sehr wohl berechtigt, von dem ihr nach Artikel 114 (2) EPÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch zu machen und diese Unterlagen unberücksichtigt zu lassen, obwohl sie den allgemeinen Wissensstand auf dem betreffenden technischen Gebiet aufzeigen.

"Appeal proceedings are normally examined and decided on the basis of facts and evidence filed during the proceedings before the opposition division.

"While the filing of facts and evidence by parties to opposition and opposition appeal proceedings is not precluded at any stage of such proceedings, the admissibility of facts and evidence filed at a late stage in such proceedings is always a matter of discretion for the EPO (see Article 114(2) EPC)."

Consequently, in any opposition proceedings, the onus is upon the opponent to prove his case, by filing all the evidence in support of the opposition at any early stage in the proceedings before the Opposition Division. In any event, all such evidence should be filed **during** the proceedings before the Opposition Division. **Any** evidence filed during the appeal proceedings may be disregarded.

In the present case, the late-filed documents are cited as evidence of common general knowledge in the relevant technical field, and are used to substantiate the Appellant's submissions made in the notice of opposition that the feature distinguishing the invention as claimed in the patent in suit from the closest state of the art (document E1), formed part of the common general knowledge of the skilled person. Thus, although the new documents do not change the basic line of argumentation, they introduce new facts and thereby change the factual framework from what it was in the proceedings before the opposition division. Contrary to the submission made by the Opponent, therefore, the Board is empowered to exercise its discretion under Article 114(2) EPC to disregard these documents despite the fact that they indicate common general knowledge in the relevant technical field.

mois); après quoi, le titulaire doit déposer ses preuves en réponse dans un délai déterminé.

Les procédures de recours sont normalement examinées et tranchées sur la base de faits et preuves produits au cours de la procédure devant la division d'opposition.

Bien que la production de faits et preuves par les parties aux procédures d'opposition ou aux procédures de recours sur opposition ne soit exclue à aucun stade de ces procédures, la recevabilité de faits et preuves produits à un stade tardif au cours de telles procédures est une question qui dépend toujours du pouvoir discrétionnaire de l'OEB (voir article 114(2) CBE)."

En conséquence, dans toute procédure d'opposition, c'est à l'opposant qu'il incombe de prouver la véracité de ses affirmations en produisant toutes les preuves à l'appui de l'opposition au début de la procédure devant la division d'opposition. Quoi qu'il en soit, toutes ces preuves doivent être produites **pendant** la procédure devant la division d'opposition. **Toute** preuve produite au cours de la procédure de recours peut ne pas être prise en considération.

En l'espèce, les documents produits tardivement sont cités comme preuve des connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique pertinent et sont utilisés pour établir le bien-fondé des conclusions du requérant, qui figurent dans l'acte d'opposition et selon lesquelles la caractéristique distinguant l'invention telle que revendiquée dans le brevet en litige de l'état de la technique le plus proche (document E1) faisait partie des connaissances générales de l'homme du métier. Ainsi, même si les nouveaux documents ne modifient pas le fond de l'argumentation, ils introduisent de nouveaux faits et changent donc le cadre des faits par rapport à ce qu'il était lors de la procédure devant la division d'opposition. Par conséquent, contrairement aux conclusions de l'opposant, la Chambre est en droit d'exercer son pouvoir d'appréciation suivant l'article 114(2) CBE pour ne pas tenir compte de ces documents, bien que ces derniers mentionnent des connaissances générales dans le domaine technique pertinent.

1.2 Die Kammer muß sich also mit der Frage befassen, ob die Umstände im vorliegenden Fall die Zulassung der verspätet eingereichten Unterlagen zum Beschwerdeverfahren gemäß Artikel 114 (2) EPÜ rechtfertigen.

Aus der anschließenden Bewertung der verspätet eingereichten Entgegenhaltung E5 ergibt sich, daß das Dokument insofern hochrelevant ist, als es die Aufrechterhaltung des Patents in Frage stellt. Auch akzeptiert die Kammer die Behauptung der Einsprechenden, daß diese Unterlagen nicht früher auffindbar waren. Somit lag nach Ansicht der Kammer ihrer verspäteten Einreichung keine Absicht zugrunde, so daß kein Verfahrensmißbrauch vorliegt (s. T 534/89, ABl. EPA 1994, 464). Da außerdem die Entgegenhaltungen E3 bis E5 in der Beschwerdebegründung von Anfang an angegeben worden waren und die von der Einsprechenden angezogene Offenbarung der Entgegenhaltung E5 relativ kurz und leicht faßlich ist, wäre ihre Zulassung zum Beschwerdeverfahren nach Ansicht der Kammer der Patentinhaberin gegenüber nicht unfair und zöge auch keine verfahrensrechtlichen Komplikationen nach sich.

Eingedenk dessen hat die Kammer beschlossen, das Dokument E5 in das Verfahren einzuführen. Die übrigen verspätet eingereichten Unterlagen sind nicht relevant und werden deshalb nicht zugelassen.

1.3 Die Patentinhaberin hat keinen Antrag auf Kostenverteilung als Entschädigung für die verspätete Einreichung gestellt. Außerdem hält die Kammer den für die Prüfung der Entgegenhaltung E5 nötigen zusätzlichen Zeitaufwand im Rahmen des gesamten Beschwerdeverfahrens für minimal.

## 2. Erfindersche Tätigkeit

### Anspruch 1 (Hauptantrag)

2.1 Nächstliegender Stand der Technik ist die Entgegenhaltung E1, die eine Vorrichtung zur Bestimmung der Portogebühren der im Oberbegriff des streitigen Anspruchs 1 beschriebenen Art offenbart.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung unterscheidet sich somit vom nächstliegenden Stand der Technik durch die Merkmale d und e im kennzeichnenden Teil des Anspruchs.

Im Hinblick auf diese Unterscheidungsmerkmale besteht die erfindungsgemäße Aufgabenstellung – wie dem angefochtenen Patent, Seite

1.2 The question before the Board is therefore whether the circumstances of the present case justify admission of the late-filed documents into the appeal proceedings in accordance with Article 114(1) EPC.

From the following discussion of the late-filed document E5, it is evident that the document is highly relevant in the sense that it prejudices the maintenance of the patent. Also, the Board accepts the Opponent's submission that the late-filed documents were not discovered earlier. Thus, in the Board's view the late filing of the documents was not deliberate and does not represent an abuse of the proceedings (see T 534/89, OJ EPO 1994, 464). Moreover, having regard to the facts that the documents E3 to E5 were cited from the beginning in the grounds of appeal and that the disclosure of the document E5 relied upon by the Opponent is relatively short and straightforward, in the Board's view its introduction into the appeal proceedings would not be unfair to the patent proprietor nor would it cause procedural complications.

In view of the above considerations, the Board has decided to admit document E5 into the proceedings. The other late-filed documents are not relevant, so that they are not admitted into the proceedings.

1.3 There was no request from the patent Proprietor for an award of costs to compensate for the late filing of the documents. Moreover, in the Board's view in the context of the appeal proceedings as a whole, any extra time required for consideration of document D5 was minimal.

## 2. Inventive step

### Claim 1 (Main Request)

2.1 Document E1 constitutes the closest prior art and discloses an apparatus for determining postage, as set out in precharacterising part of claim 1 under consideration.

The apparatus according to the present invention is thus distinguished over the closest prior art by the features (d) and (e) of the characterising part of the claim.

In view of these distinguishing features, the objective problem addressed by the present invention can be regarded as the one stated in

1.2 La question à laquelle la Chambre doit répondre est donc de savoir si les circonstances de la présente affaire justifient l'admission des documents produits tardivement dans la procédure de recours, conformément à l'article 114(1) CBE.

La discussion du document E5 produit tardivement montre de façon évidente qu'il est tout à fait pertinent, en ce sens qu'il risque de faire obstacle au maintien du brevet. La Chambre accepte également l'argument de l'opposant, selon lequel les documents produits tardivement n'avaient pas été découverts antérieurement. De l'avis de la Chambre, la production tardive des documents n'était donc pas délibérée et ne constitue pas un détournement de procédure (voir décision T 534/89, JO OEB 1994, 464). En outre, étant donné que les documents E3, E4 et E5 étaient cités dès le début dans le mémoire exposant les motifs du recours et que la divulgation du document E5 sur lequel se base l'opposant est relativement courte et simple, la Chambre considère que l'introduction de ce document dans la procédure de recours ne serait pas déloyale vis-à-vis du titulaire du brevet et qu'elle ne poserait pas non plus de problème de procédure.

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé d'admettre le document E5 dans la procédure. Les autres documents produits tardivement n'étant pas pertinents, ils n'y sont donc pas admis.

1.3 Le titulaire du brevet n'avait pas déposé de requête en répartition des frais pour compenser la production tardive des documents. La Chambre estime en outre que dans le contexte global de la procédure de recours tout délai supplémentaire requis pour l'examen du document E5 était minime.

## 2. Activité inventive

### Revendication 1 (requête principale)

2.1 Le document E1 représente l'état de la technique le plus proche et divulgue un appareil de détermination de l'affranchissement, tel qu'indiqué dans le préambule de la revendication 1 considérée.

L'appareil suivant la présente invention se distingue ainsi de l'état de la technique le plus proche par les caractéristiques d) et e) du préambule de la revendication.

Compte tenu de ces caractéristiques distinctives, le problème objectif posé dans la présente invention peut être considéré comme celui qui est

2, Zeilen 28 bis 31 zu entnehmen ist – objektiv gesehen darin, durch nur minimale Änderungen am System eine Vorrichtung bereitzustellen, die in der Lage ist, spezielle Gebühren für Beträge zu bestimmen, die höher sind als der Höchstbetrag, der mit der in der bekannten Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 verfügbaren Anzahl von Stellen ausgedrückt werden kann.

2.2 Wie im Streitpatent (s. Seite 2, Zeilen 20 bis 22) festgestellt wird, kommt es bei Frankiermaschinen vor, daß Poststücke in Höhe eines Betrags von mehr als z. B. 1 000 000 USD versichert werden müssen, so daß nach Ansicht der Kammer davon ausgegangen werden muß, daß dem Fachmann die Grenzen der bekannten Vorrichtung bei der Verarbeitung derart hoher Beträge bewußt waren. Der Fachmann hätte deshalb daran gedacht, die bekannte Vorrichtung entsprechend zu verbessern, und aus wirtschaftlichen Gründen sowie eingedenk der Zuverlässigkeit der bekannten Vorrichtung nur die unbedingt notwendigen Veränderungen vorgenommen. Somit hält die Kammer den beanspruchten Gegenstand in Anbetracht der objektiv festgestellten Aufgabenstellung nicht für erfinderisch.

2.3 Moderne Frankiermaschinen wie die in der Entgegenhaltung E1 offenbarte Vorrichtung schließen Mittel zur elektronischen Verarbeitung der eingegebenen Beträge ein, so daß der Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Frankiermaschinen auch auf dem Gebiet der Datenverarbeitung bewandert sein muß; es kann deshalb davon ausgegangen werden, daß ihm das einschlägige allgemeine Fachwissen bekannt ist.

Wie unter Nummer 2.1 erwähnt, ist die Entgegenhaltung E5 ein Standardwerk zur Einführung in die Datenverarbeitung und stellt daher den einschlägigen allgemeinen Wissensstand dar. In Abschnitt "2.2.1 Begrenzte Stellenzahl" (siehe auch S. 98, Abs. 3) wird ausgeführt, daß eine in eine Vorrichtung einzugebende Zahl, deren Stellenzahl die für die Vorrichtung festgelegte übersteigt, dennoch eingegeben werden kann, wenn man die überzähligen Stellen abschneidet, also die niedrigsten Stellen wegläßt.

2.4 Die Patentinhaberin behauptete, daß man durch bloße Einbeziehung der Lehre der Entgegenhaltung E5, d. h. Weglassen der niedrigsten überzähligen Stellen, in die Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 nicht

the patent in suit on page 2, lines 28 to 31, i.e. to provide, with only minimal changes in the system, an apparatus capable of determining special fees based on currency values larger than the maximum amount which can be expressed in the number of digits allowed in the prior art apparatus such as known from document E1.

2.2 As is acknowledged in the patent in suit (see page 2, lines 20 to 22), in the art of postage-determining apparatus the need to insure items for currency values in excess of, e.g. US \$ 1,000,000 is recognised, so that, in the Board's view, a person skilled in the art must be presumed to be aware of the limitations of the prior art apparatus in processing such large values. The skilled person would, therefore, consider modifying the prior-art apparatus to this end, and would, for reasons of economy and reliability of the known apparatus, consider only the minimal necessary changes in the prior-art apparatus. In the Board's view, therefore, there is no contribution to the inventive step in the claimed subject-matter in the recognition of the above-stated objective problem.

2.3 Modern postage meters, like the apparatus disclosed in document E1, include electronic data processing means for processing entered currency values, so that the notional skilled person in the art of postage meters is also an expert in the field of data processing, and must therefore be presumed to be aware of what was common general knowledge in this field.

As mentioned in section 2.1 above, document E5 is a standard textbook on introductory data processing and therefore represents the common general knowledge in data processing. In section "2.2.1. Begrenzte Stellenzahl" (see in particular page 98, third paragraph), it is explained that if a number to be entered in an apparatus has more digits than a fixed number of digits allowed in the apparatus, then the number can be entered by truncating it, whereby the least significant excess digits from the number to be entered are cut off.

2.4 It was contended by the patent Proprietor that a mere incorporation of the teaching of document E5, i.e. to drop the least significant excess digits, in the apparatus of document E1 would not lead to the apparatus

exposé dans le brevet en litige (page 2, lignes 28 à 31), et qui consiste à concevoir, avec seulement quelques changements minimes dans le système, un appareil capable de déterminer des tarifs spéciaux basés sur des valeurs en monnaie plus grandes que le montant maximum pouvant être exprimé dans le nombre de chiffres qu'autorise l'appareil de l'état de la technique, tel qu'il figure dans le document E1.

2.2 Ainsi qu'il ressort du brevet en litige (voir page 2, lignes 20 à 22), la nécessité d'assurer des objets pour des valeurs en monnaie dépassant p.ex. 1 000 000 de dollars US est reconnue en ce qui concerne les appareils de détermination de l'affranchissement, de sorte que, de l'avis de la Chambre, l'homme du métier doit être présumé conscient des limites de l'appareil connu, lorsqu'il traite ces valeurs élevées. C'est pourquoi, l'homme du métier envisagerait de modifier à cette fin l'appareil connu et, pour des raisons d'économie et de fiabilité de l'appareil connu, n'y apporterait que les modifications minimales nécessaires. La Chambre considère donc que la reconnaissance du problème objectif exposé ci-dessus ne confère aucune activité inventive à l'objet revendiqué.

2.3 Les machines à affranchir modernes telles que l'appareil divulgué dans le document E1 contiennent des dispositifs de traitement des données destinés au traitement des valeurs saisies en monnaie, de sorte que l'homme du métier hypothétique familiarisé avec ces machines à affranchir est aussi un expert dans le domaine du traitement des données ; on peut donc présumer qu'il possède des connaissances générales dans ce domaine.

Comme indiqué au point 2.1 ci-dessus, le document E5 est un manuel standard sur l'introduction au traitement des données ; il représente donc les connaissances générales dans le domaine du traitement des données. Il est expliqué dans la partie "2.2.1 Begrenzte Stellenzahl" (voir notamment page 98, troisième paragraphe) que si un nombre à saisir dans un appareil a plus de chiffres qu'un nombre déterminé de chiffres accepté par l'appareil, le nombre peut alors être saisi en le tronquant, les chiffres les moins significatifs qui dépassent étant supprimés.

2.4 Le titulaire du brevet a fait valoir qu'une simple intégration de l'enseignement du document E5, c'est-à-dire la suppression des chiffres les moins significatifs qui dépassent, dans l'appareil mentionné dans le

zu der erfindungsgemäßen Vorrichtung gelangen würde, da keine dieser beiden Entgegenhaltungen die folgenden Erfindungsmerkmale offenbare:

i) **Aufrunden** des eingegebenen Betrags, wenn dieser einen vorgegebenen Wert (d. h. eine vorgegebene Stellenzahl) übersteigt,

ii) Bereitstellung eines **oberen Bereichs** der zweiten Tabelle, in dem spezielle Gebührentarife für diejenigen eingegebenen Beträge aufgestellt sind, die oberhalb eines vorgegebenen Werts liegen und eine höhere als die vorgegebene Zahl von Stellen aufweisen, und

iii) Auswahl einer dem eingegebenen Betrag zugeordneten speziellen Gebühr aus dem oberen oder dem unteren Tabellenbereich, je nachdem, ob der eingegebene Betrag den vorgegebenen Wert übersteigt oder nicht, wobei

iv) die Auswahl einer speziellen Gebühr aus dem oberen Bereich erst erfolgt, **nachdem der eingegebene Betrag** in der unter Ziffer i angegebenen Weise **aufgerundet worden ist**.

2.5 Die Kammer stimmt der Patentinhaberin zwar darin zu, daß die oben genannten Merkmale weder in der Entgegenhaltung E1 noch in der Entgegenhaltung E5 offenbart werden, vertritt jedoch die Auffassung, daß diese Merkmale für einen Fachmann aus den folgenden Gründen naheliegender wären:

Bei der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 wird eine zweite Tabelle mit nur einem Bereich (der dem unteren Bereich der zweiten Tabelle nach der erfindungsgemäßen Vorrichtung entspricht) bereitgestellt, und den Beträgen bis zu einem vorgegebenen Wert einschließlich sind spezielle Gebühren zugeordnet. Bei der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 gibt es mit anderen Worten keine feste funktionelle Beziehung zwischen dem Gebührenwert und dem Betrag, so daß diese Vorrichtung die Möglichkeit bietet, einem eingegebenen Betrag, beispielsweise einem Versicherungswert für das zu versendende Poststück, einen beliebigen Gebührenwert zuzuordnen. Außerdem wählt der Prozessor nach der Entgegenhaltung E1 aus der Tabelle einen dem eingegebenen Betrag entsprechenden Gebührenwert aus.

according to the invention, since neither of these documents discloses the following features of the invention:

(i) **rounding up** of the entered currency value when the latter exceeds a predetermined currency value (i.e a predetermined number of digits),

(ii) provision of an **upper section** of the second table, the upper section defining special fee rates for entered currency values ranging up from a predetermined currency value and comprising more than a predetermined number of digits, and

(iii) selection of a special fee value corresponding to the entered currency value from the upper or lower section of the table depending upon whether or not the entered currency value exceeds the predetermined currency value, wherein

(iv) the selection of a special fee value from the upper section is made **after having rounded up the entered currency value** as in (i) above.

2.5 Although the Board agrees with the patent Proprietor that the above features are not disclosed in either of the documents E1 and E5, in the Board's view these features would have been regarded as obvious by a person skilled in the art, for the following reasons:

In the apparatus of document E1 a second table having only one section (corresponding to the lower section of the second table according to the claimed apparatus) is provided and special fee values are assigned to special currency values up to and including a predetermined currency value. In other words, in the apparatus of document E1 there is no fixed functional relationship between the fee value and the currency value, and the apparatus affords the flexibility of assigning any desired fee value to an entered currency value such as an insurance value for an item to be mailed. Moreover, the processor in document E1 selects a fee value corresponding to the entered currency value from the table.

document E1, ne mènerait pas à l'appareil suivant l'invention, puisqu'aucun de ces documents ne divulgue les caractéristiques suivantes de l'invention :

i) arrondissement au chiffre **supérieur** de la valeur saisie en monnaie, lorsque cette valeur dépasse une valeur prédéterminée en monnaie (c'est-à-dire un nombre prédéterminé de chiffres),

ii) disponibilité d'une **section supérieure** de la seconde table, cette section déterminant des taux de tarif spécial pour des valeurs saisies en monnaie supérieures à la valeur prédéterminée en monnaie et comprenant plus du nombre prédéterminé de chiffres, et

iii) sélection d'une valeur des tarifs spéciaux correspondant à la valeur saisie en monnaie, dans la section supérieure ou inférieure de la table, selon que la valeur saisie en monnaie dépasse ou non la valeur prédéterminée en monnaie,

iv) la sélection d'une valeur des tarifs spéciaux, dans la section supérieure, étant faite **après que la valeur saisie en monnaie a été arrondie au chiffre supérieur** comme dans i) ci-dessus.

2.5 Même si la Chambre considère, comme le titulaire du brevet, que les caractéristiques ci-dessus ne sont divulguées dans aucun des deux documents E1 et E5, elle estime que ces caractéristiques auraient été jugées évidentes par l'homme du métier, et ce pour les raisons exposées ci-après.

L'appareil présenté dans le document E1 comporte une seconde table n'ayant qu'une section (correspondant à la section inférieure de la seconde table suivant l'appareil revendiqué), et des valeurs de tarif spécial sont affectées à des valeurs spéciales en monnaie jusques et y compris une valeur prédéterminée en monnaie. En d'autres termes, l'appareil figurant dans le document E1 ne présente pas de relation fonctionnelle fixe entre le tarif et la valeur en monnaie, et il offre la possibilité d'affecter n'importe quel tarif à une valeur saisie en monnaie, par exemple un tarif d'assurance pour un objet à expédier. En outre, le processeur mentionné dans le document E1 sélectionne un tarif correspondant à la valeur saisie en monnaie dans la table.

Für den Fachmann, der sich vor das obengenannte objektive Problem gestellt sähe, läge es auf der Hand, daß hohe Beträge, die den vorgegebenen Wert übersteigen, in der zweiten Tabelle von den bis zu diesem vorgegebenen Wert einschließlich reichenden Beträgen getrennt werden müssen, die höheren Beträge also nicht einfach abgeschnitten werden können wie in der Entgegenhaltung E5. Er würde außerdem erkennen, daß er in der zweiten Tabelle neben dem Bereich für die bis zu einem vorgegebenen Wert reichenden Beträge einen weiteren Bereich für höhere Beträge bereitstellen muß, wenn er sich die in der zweiten Tabelle der Vorrichtung nach E1 gegebene Möglichkeit erhalten will, einem Betrag einen beliebigen Gebührenwert zuzuordnen.

Außerdem verlangen die Datenverarbeitungstechnik und die Verfahren zur Berechnung von Portogebühren routinemäßig logische Entscheidungen. So wird beispielsweise bei der Vorrichtung nach der Entgegenhaltung E1 ein dem speziellen Gebührentarif entsprechender Portowert errechnet, wenn die vorliegende Information darauf hindeutet, daß dieser spezielle Tarif zu verwenden ist (s. z. B. Spalte 3, Zeilen 23 bis 30). Nach Ansicht der Kammer lag es daher für den Fachmann auf der Hand, den Prozessor nach der Entgegenhaltung E1 so einzustellen, daß je nachdem, ob der eingegebene Betrag einen vorgegebenen Wert übersteigt oder nicht, ein Gebührenwert aus dem oberen oder aus dem unteren Bereich der zweiten Tabelle ausgewählt wird.

Was das Merkmal i) anbelangt, so stimmt die Kammer mit der Patentinhaberin darin überein, daß bei der Entgegenhaltung E5 die niedrigsten Stellen, die eine bestimmte Zahl verfügbarer Stellen übersteigen, einfach abgeschnitten werden, die eingegebene Zahl also abgerundet wird. Bei Frankiermaschinen der in der Entgegenhaltung E1 beschriebenen Art würde bei der Bestimmung der speziellen Tarife z. B. zur Versicherung der zu versendenden Poststücke das Abrunden einer Zahl dazu führen, daß das Poststück unterversichert wäre. Da dies natürlich nicht erwünscht ist, wäre es nach Ansicht der Kammer für den Fachmann naheliegend gewesen, sich für eine Aufrundung des gekürzten Betrags zu entscheiden, obwohl dies einen weiteren Schritt erforderlich macht, nämlich die Erhöhung der verbleibenden letzten Stelle um eins.

To a skilled person concerned with the above-mentioned objective problem, it would be obvious that large currency values exceeding the predetermined currency value must be distinguished in the second table from the currency values up to and including the predetermined currency value, so that the large currency values cannot be simply truncated as in document E5. Also, to retain the flexibility of assigning a desired fee value to a currency value in the second table of the apparatus of E1, the skilled person would realise the necessity to provide an additional section in the second table for the large currency values, similar to the one for the currency values smaller than or equal to the predetermined currency value.

Furthermore, data processing technology and techniques for computing postage routinely involve logic decisions. Thus, for example, in the apparatus of document E1 if information indicative of special fee categories is supplied, a postage value based on the special fee value is generated (see, for example, column 3, lines 23 to 30). In the Board's view, therefore, it was obvious for the skilled person to arrange the processor of document E1 so that depending upon whether or not the entered currency value exceeds a predetermined value it would select a fee value from the appropriate section of the second table.

With regard to feature (i), the Board agrees with the patent Proprietor that, in document E5, the least significant digits exceeding a fixed number of available positions are simply dropped, so that the entered number is rounded down. In the field of postage calculating apparatus such as the apparatus of document E1, as the special fee values are to be determined, e.g. for insurance values of the items to be mailed, rounding down of a number would result in under-insuring the item to be mailed. This would clearly be undesirable, so that in the Board's view, the decision of rounding up a truncated currency value would have been obvious to the skilled person despite the fact this would entail an extra step of increasing the remaining least significant digit by one after truncation.

Pour l'homme du métier chargé du problème objectif susmentionné, il serait évident que des valeurs en monnaie élevées, dépassant, la valeur prédéterminée en monnaie, doivent être distinguées dans la seconde table des valeurs en monnaie jusques et y compris la valeur prédéterminée en monnaie, de sorte que les valeurs en monnaie élevées ne peuvent pas être simplement tronquées comme dans le document E5. De même, pour conserver la possibilité d'affecter le tarif souhaité à une valeur en monnaie dans la seconde table de l'appareil présenté dans le document E1, l'homme du métier verrait qu'il est nécessaire de doter la seconde table d'une section supplémentaire pour les valeurs en monnaie élevées, similaire à celle prévue pour les valeurs en monnaie plus petites ou égales à la valeur prédéterminée en monnaie.

En outre, la technologie du traitement des données et les techniques de détermination de l'affranchissement impliquent habituellement des décisions logiques. Par exemple, dans l'appareil présenté dans le document E1, une valeur d'affranchissement basée sur la valeur des tarifs spéciaux est générée (voir p.ex. colonne 3, lignes 23 à 30), si l'information fournie indique que des catégories de tarifs spéciaux doivent être utilisées. La Chambre considère donc qu'il était évident pour l'homme du métier de configurer le processeur du document E1 de telle sorte qu'il sélectionne un tarif dans la section appropriée de la seconde table, selon que la valeur saisie en monnaie dépasse ou non une valeur prédéterminée.

En ce qui concerne la caractéristique i), la Chambre considère, comme le titulaire du brevet, que dans l'appareil présenté dans le document E5 les chiffres les moins significatifs dépassant un nombre déterminé de positions disponibles sont simplement supprimés, de telle sorte que le nombre saisi est arrondi au chiffre inférieur. Sachant que dans les appareils de détermination de l'affranchissement tels que celui décrit dans le document E1, les valeurs de tarifs spéciaux doivent être déterminées, p.ex. pour les valeurs d'assurance des objets à expédier, le fait d'arrondir un nombre au chiffre inférieur conduirait à sous-assurer l'objet à expédier. Cela étant bien entendu indésirable, la Chambre est d'avis que la décision d'arrondir au chiffre supérieur une valeur tronquée en monnaie aurait été évidente pour l'homme du métier, même si cela aurait nécessité en plus d'augmenter de un le chiffre le moins significatif restant après la troncature.

Aus diesen Gründen wäre der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Auffassung der Kammer für den Fachmann naheliegend; er beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Artikels 56 EPÜ.

## 2.6 Anspruch 1 – Hilfsantrag

Nach Anspruch 1 des Hilfsantrags wird der eingegebene Betrag auf ein Vielfaches von hundert aufgerundet und die letzten zwei Nullstellen werden weggelassen, wenn der eingegebene Betrag die vorgegebene Stellenzahl um eine oder mehrere Stellen überschreitet.

Bei Frankiermaschinen hängt die Entscheidung, um wie viele Stellen ein vielstelliger Wert gekürzt wird, nach Erachten der Kammer von den gegebenen Umständen ab, wie nachstehend dargelegt wird.

Wenn – wie in der Patentbeschreibung ausgeführt wird (s. Seite 2, Zeilen 20 bis 24) – für höhere Beträge, die die mit der bekannten Vorrichtung darstellbare Stellenzahl um zwei oder mehr Stellen überschreiten, spezielle Tarife ermittelt werden müssen, dann wäre es für den Fachmann naheliegend, die letzten **zwei** Stellen fallenzulassen. Je nach Größe des zur Speicherung dieser höheren Beträge und der entsprechenden Gebührentarife zur Verfügung stehenden Speichers würde er den Betrag selbst dann auf ein Vielfaches von hundert aufrunden, wenn er nur eine Stelle mehr aufwies. Dabei wäre es für den Fachmann naheliegend, den Betrag auf ein Vielfaches von zehn aufzurunden und eine Null am Ende wegzulassen, wenn der Betrag nur eine überzählige Stelle aufweist, weil im Vergleich zu dem bei Weglassen der letzten zwei Nullstellen notwendigen Speicherraum hierbei nur ein Zehnfaches des Speicherraums der zweiten Tabelle erforderlich ist.

Aus diesen Gründen ist nach Auffassung der Kammer dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags eine erfinderische Tätigkeit abzusprechen.

3. Da weder der Haupt- noch der Hilfsantrag die Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit (Art. 52 (1) und 56 EPÜ) erfüllt, wird das Patent widerrufen.

For the foregoing reasons, in the Board's judgment, the subject-matter of claim 1 would be obvious to a skilled person, and therefore does not involve an inventive step within the meaning of Article 56 EPC.

## 2.6 Claim 1 – auxiliary request

According to claim 1 of the auxiliary request, when the entered currency value has one or more digits exceeding the number of digits in the predetermined currency value, the entered currency value is rounded up to a multiple of one hundred and the final two zero digits are discarded.

In the Board's view, in a postage-determining apparatus the decision as to how many digits are to be dropped from larger currency values is dictated by the given circumstances as discussed below.

If, as exemplified in the description of the patent (see page 2, lines 20 to 24), there is a need to determine special fee rates for higher currency values having two or more digits than the number of digits allowed in the prior art apparatus, then it would be obvious to the skilled person to drop the **two** last digits. Also, depending on the size of the memory available for storing special currency values and the corresponding fee values, the skilled person would round up the currency value to a multiple of hundred even if the higher currency value had only one extra digit. In this connection, it would be evident to the skilled person that rounding up of the currency value to a multiple of ten and dropping one final zero when the higher currency value has one extra digit, would require a tenfold increase in the memory space of the second table in comparison to the memory space required when last two zeros are discarded.

For the foregoing reasons, in the Board's judgment, the subject-matter of claim 1 of the auxiliary request does not involve an inventive step.

3. Since neither main nor the auxiliary request fulfils the requirement on inventive step (Articles 52(1) and 56 EPC), the patent is to be revoked.

Pour les motifs indiqués plus haut, la Chambre est d'avis que l'objet de la revendication 1 serait évident pour l'homme du métier et qu'il n'implique donc pas une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

## 2.6 Revendication 1 – Requête subsidiaire

Conformément à la revendication 1 de la requête subsidiaire, lorsque la valeur saisie en monnaie possède un ou plusieurs chiffres qui dépassent le nombre de chiffres dans la valeur prédéterminée en monnaie, la valeur saisie en monnaie est arrondie au chiffre supérieur en un multiple de cent et les deux derniers zéros ne sont pas pris en considération.

La Chambre considère que pour les appareils de détermination de l'affranchissement la décision de savoir combien de chiffres doivent être supprimés dans les valeurs en monnaie plus élevées dépend des circonstances de l'espèce, ainsi que le montre la discussion ci-dessous.

Si, comme c'est le cas par exemple dans la description du brevet (voir page 2, lignes 20 à 24), il est nécessaire de déterminer des taux de tarif spécial pour des valeurs en monnaie plus élevées, qui dépassent de deux chiffres ou plus le nombre de chiffres permis par l'appareil compris dans l'état de la technique, il serait alors évident pour l'homme du métier de supprimer les **deux** derniers chiffres. Suivant la taille de la mémoire disponible pour le stockage des valeurs spéciales en monnaie et des valeurs de tarif correspondantes, l'homme du métier arrondirait au chiffre supérieur la valeur en monnaie en un multiple de cent, même si la valeur en monnaie plus élevée n'avait qu'un seul chiffre supplémentaire. A cet égard, il serait évident pour l'homme du métier que le fait d'arrondir au chiffre supérieur la valeur en monnaie en un multiple de dix et de supprimer un zéro final, lorsque la valeur en monnaie plus élevée a un chiffre supplémentaire, nécessiterait de décupler la capacité de la mémoire requise lorsque les deux derniers zéros ne sont pas pris en compte.

Pour les motifs indiqués plus haut, la Chambre est d'avis que l'objet de la revendication 1 de la demande subsidiaire n'implique pas une activité inventive.

3. Etant donné que ni la requête principale, ni la requête subsidiaire ne satisfont à l'exigence concernant l'activité inventive (articles 52(1) et 56 CBE), le brevet est révoqué.

---

Entscheidungsformel	Order	Dispositif
<b>Aus diesen Gründen wird entschieden:</b>	<b>For these reasons it is decided that:</b>	<b>Par ces motifs, il est statué comme suit :</b>
1. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.	1. The decision of the Opposition Division is set aside.	1. La décision de la division d'opposition est annulée.
2. Das europäische Patent wird widerrufen.	2. The European patent is revoked.	2. Le brevet européen est révoqué.

---

---

---