

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [] Aux Présidents et Membres
(C) [X] Aux Présidents
(D) [] Pas de distribution

D E C I S I O N
du 7 juillet 2004

N° du recours : T 0643/01 - 3.4.3

N° de la demande : 91402792.5

N° de la publication : 0484198

C.I.B. : G07F 7/08

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Terminaux de paiement portables et réseau de tels terminaux

Titulaire du brevet :

Société d'applications générales d'électricité et de mécanique
SAGEM

Opposant :

Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A.

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2), 111(1), 104(1), 134

Mot-clé :

"Modifications - extension de l'objet de la demande (non)"
"Décision concernant le recours - renvoi de l'affaire (oui)"
"Frais - répartition"

Décisions citées :

-

Exergue :

-



N° du recours : T 0643/01 - 3.4.3

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.3
du 7 juillet 2004

Requérant : Société d'applications générales d'électricité
(Titulaire du brevet) et de mécanique SAGEM
6, Avenue d'Iéna
F-75783 Paris Cedex 16 (FR)

Mandataire : Bloch, Gérard
2, square de l'Avenue du Bois
F-75116 Paris (FR)

Intimée : Compagnie Industrielle et Financière
(Opposant) d'Ingénierie
INGENICO S.A.
9 Quai de Dion Bouton
F-92816 Puteaux Cedex (FR)

Mandataire : Desrousseaux, Grégoire Marie
Cabinet Hirsch
58, avenue Marceau
F-74008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la Division d'opposition de l'Office
européen des brevets signifiée par voie postale
le 9 avril 2001 par laquelle le brevet européen
n° 0484198 a été révoqué conformément aux
dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : R. K. Shukla
Membres : V. L. P. Frank
J. P. B. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. Ce recours est formé par la titulaire du brevet européen n° 0 484 198 à l'encontre de la décision rendue par la Division d'opposition révoquant le brevet. La décision est relative aux revendications 1 à 5 du brevet délivré, dont la seule revendication indépendante s'énonce comme suit :

"1. Terminal de paiement portable comportant des moyens de saisie de données de transaction (70, 72, 76, 77), une interface (79) de communication sans fil avec un poste central distant (10) et à initialisation électronique et des moyens (70, 76, 77, 79) agencés pour, en cours de transaction, communiquer avec le poste central (10) et lui adresser une demande de vérification d'éventuelles transactions préalables."

II. Les revendications initialement déposées s'énoncent comme suit :

"1. Terminal de paiement portable comportant des moyens de saisie de données de transaction (70, 72, 76, 77), une interface (79) de communication sans fil avec un poste central distant (10) et à initialisation électronique et des moyens (70, 76, 77, 79) agencés pour, en cours de transaction, communiquer avec le poste central (10)".

"5. Réseau de plusieurs terminaux de paiement portables (1, 2 ... n) selon la revendication 1."

"6. Réseau de terminaux selon la revendication 5, dans lequel au moins l'un (1) fonctionne en mode "on-line" et

comporte des moyens (70, 76, 77) pour vérifier d'éventuelles transactions préalables à d'autres terminaux du réseau."

- III. L'opposition contre le brevet dans sa totalité a été formée le 3 décembre 1999 par la compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie INGENICO SA (l'intimée) invoquant les motifs énoncés aux articles 100a), à savoir l'exclusion de la brevetabilité selon l'article 52(2)c) et d) CBE, la manque de nouveauté au sens de l'article 54 CBE et le défaut d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE en particulier, et les motifs énoncés aux articles 100b) et 100c) CBE.
- IV. Pendant la procédure d'opposition la titulaire du brevet (la requérante) n'a pas répondu aux notifications de la Division d'opposition et n'a pas présenté d'observations au regard des motifs d'opposition invoquées.
- V. Dans sa décision, la Division d'opposition a conclu que l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 100c) CBE), car le remplacement de la caractéristique spéciale divulguée dans la demande initiale "le terminal de paiement adresse au poste central, en mode on-line, une demande de vérification d'éventuelles transactions préalables à d'autres terminaux du réseau" par l'expression généralisante "le terminal de paiement adresse au poste central une demande de vérification d'éventuelles transactions préalables" constitue une modification inadmissible au regard de l'article 123(2) CBE dans la mesure où, par le biais de cette généralisation, la caractéristique spéciale "le terminal de paiement adresse au poste central une demande de vérification

d'éventuelles transactions préalables du terminal" non divulguée dans la demande initiale est associée de façon implicite à l'objet du brevet contesté.

Les autres motifs d'opposition invoquées par l'opposant n'ont pas été traités par la Division d'opposition dans la décision attaquée.

VI. Par lettre en date du 31 mai 2001 la titulaire du brevet a formé recours contre la décision le révoquant et s'est acquittée le même jour de la taxe correspondante.

Par lettre en date du 20 juillet 2001, reçue le 23 juillet 2001 à l'Office Européen des Brevets, la requérante a exposé les motifs de son recours et a soumis trois requêtes subsidiaires, puis par lettre du 7 juin 2004 une quatrième requête subsidiaire.

VII. Une procédure orale a eu lieu le 7 juillet 2004, au cours de laquelle les seuls points débattus ont été l'objection selon l'article 123(2) CBE et la répartition des frais demandée par l'intimée.

VIII. Les arguments présentés par la requérante pendant la procédure de recours peuvent être résumés comme suit :

- L'expression contestée par la Division d'opposition se fonde presque explicitement, et à tout le moins implicitement, sur la description de la demande d'origine. Au vu notamment des passages de la colonne 3, lignes 21 à 24 et colonne 5, lignes 23 à 26, il est clair que les éventuelles transactions préalables, du terminal considéré dans la revendication 1, ont été explicitement prises en

considération dans la demande initiale, car la demande souligne bien que le poste central du lieu de vente considéré stocke toutes les transactions de tous les terminaux portables qui lui sont associées (y compris donc celui dont il est question à la revendication 1) et cette vérification s'effectue par comparaison dans le poste central, avec toutes les transactions stockées (y compris donc celles effectuées au même point de transaction) (voir colonne 3, lignes 18 à 24).

- En outre, l'omission du mode on-line dans la revendication 1 est justifiée car les demandes de vérification des transactions préalables ne peuvent être adressées que quand le terminal est relié au poste central.

- L'objet de la revendication 1 est un terminal comportant des moyens pour adresser une demande de vérification d'éventuelles transactions préalables. Il importe peu de savoir à quels points de transaction ou s'il s'agit des transactions du même ou d'autres porteurs du support de paiement, car cela aurait pu importer s'il s'était agi d'une revendication de procédé de paiement. Dans l'espèce, seuls les moyens fonctionnels du terminal sont à prendre en considération. Si les moyens agencés pour adresser une demande de vérification d'éventuelles transactions préalables existent dans le terminal revendiqué, peu importe le contexte procédural dans lequel on les met en oeuvre.

Elle a en outre fait valoir que la réponse de l'opposante en date du 28 janvier 2002 est irrecevable,

pour avoir été signée par M. R. Hirsch, avocat au barreau de Paris sans que celui-ci puisse justifier d'un pouvoir répondant aux exigences de la règle 101(1) CBE. Pour le cas où ce signataire exciperait de sa qualité de mandataire agréé auprès de l'Office Européen des Brevets, la requérante demande à la Chambre de recours de constater qu'un tel cumul de qualités est interdit en droit français, l'exercice de la profession d'avocat étant incompatible avec celui concomitant de Conseil en propriété industrielle. Dispositions qui doivent être nécessairement transposées dans le droit de la CBE. S'il advenait que la Chambre eût un doute relatif à cette prohibition, il lui appartiendrait alors de saisir la Grande Chambre de recours de ce point de droit.

IX. L'intimée a invoqué pour l'essentiel les arguments suivants :

- La requérante n'a pas jugé utile, au cours de la procédure d'opposition, de présenter la moindre réponse. Il n'est aucunement argué que l'opposition n'aurait pas été régulièrement signifiée à la requérante, ni que la procédure devant la Division d'opposition soit affectée d'un vice de procédure quelconque. Ainsi, la requérante a manifestement renoncé de son plein gré à son droit d'être entendu en première instance. La Chambre ne devrait en conséquence pas renvoyer l'affaire à la Division d'opposition. Si par contre la Chambre décidait de renvoyer l'affaire devant la Division d'opposition, l'intimée requiert une répartition des frais selon l'article 104(1) CBE, et le remboursement de l'ensemble des frais exposés à l'occasion de la nouvelle procédure devant la Division d'opposition.

- L'objet de la revendication 1 s'étend au-delà de la demande initiale, pour les trois raisons suivantes :
 - i) Les transactions préalables dont la vérification est demandée sont des transactions préalables à d'autres postes du réseau et non pas des transactions du même terminal. Cependant ce fait n'est pas spécifié dans la revendication 1.
 - ii) La demande initiale ne décrit que la vérification des transactions préalables en mode on-line. La revendication 1 modifiée couvre la vérification en mode on-line comme en mode off-line, ce qui est contraire à la description initiale.
 - iii) La revendication 1 couvre la vérification des transactions préalables, sans indication de l'origine de ces transactions (le même porteur ou d'autres porteurs du moyen de paiement). Dans la mesure où les transactions préalables concernent d'autres porteurs, l'objet de la demande a été étendu.

- X. La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet soit tel que délivré soit selon l'une des quatre requêtes subsidiaires.

L'intimée a demandé le rejet du recours, ainsi qu'une répartition des frais de procédure au cas où l'affaire serait renvoyée devant la Division d'opposition.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. *Questions de procédure*

La Chambre considère que la saisine de la Grande Chambre de recours demandée par la requérante n'est en rien nécessaire d'une part, et que le signataire des conclusions litigieuses du 28 janvier 2002 disposait de la qualité et du pouvoir pour valablement agir devant l'Office Européen des Brevets d'autre part.

2.1 En effet, M. R. Hirsch et Grégoire Desrousseaux, avocats associés au sein de la S.C.P. Hirsch, Lamoureux, Desrousseaux sont inscrits au barreau de Paris, et sont l'un comme l'autre inscrits sur la liste des mandataires agréés auprès de l'OEB ; et disposent ainsi l'un et l'autre de l'une ou l'autre qualité pour agir devant l'OEB aux termes des dispositions de l'article 134(1) et (7) CBE.

2.2 Par ailleurs, l'appréciation de la licéité en droit français du cumul des qualités d'avocat et de mandataire agréé auprès de l'OEB relève de la seule compétence des instances déontologiques et juridictionnelles françaises, et il n'appartient ni à la présente Chambre non plus qu'à la Grande Chambre de recours d'en connaître dès lors d'une part que l'infraction alléguée n'est nullement établie et d'autre part qu'il n'est point dans les en-têtes des écritures émanant de l'opposante, fait état d'un quelconque cumul de profession mais plutôt de

la seule qualité d'avocat du signataire, doublée de ses titres et autres qualités.

2.3 Il n'y a en l'état dans la CBE qui seule régit le présent litige aucune disposition qui ait été enfreinte par le représentant de l'opposante.

2.4 Il appartient donc à la requérante de se mieux pourvoir devant les instances nationales, les écritures en date du 28 janvier 2002 devant la présente Chambre demeurant recevables.

3. *Modifications, article 123(2) CBE*

L'intimée a fait valoir que, contrairement aux dispositions de l'article 123(2) CBE, la revendication 1 s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'initialement déposée et ce pour les trois raisons suivantes (voir ici point IX(i) à (iii)) :

3.1 Référence implicite au même terminal (point IX(i)) :

Selon la revendication 1 le terminal de paiement adresse au poste central une demande de vérification d'éventuelles transactions préalables. Cependant, selon l'intimée, il n'est pas spécifié dans la revendication que cette demande corresponde seulement aux transactions préalables d'autres postes du réseau et, en conséquence, les transactions du même terminal sont aussi vérifiées, ce qui n'été pas décrit dans la demande telle qu'initialement déposée (voir par exemple la revendication 6).

3.1.1 Il est décrit dans la demande telle qu'initialement déposée que le poste central stocke toutes les transactions de tous les terminaux portables qui lui sont associés et que la vérification d'éventuelles transactions préalables s'effectue par comparaison, dans le poste central, avec toutes les transactions stockées (voir colonne 3, lignes 18 à 27 de la demande publiée). Cependant, cette vérification concerne les transactions du porteur du support de paiement à d'autres points de transaction (voir colonne 3, lignes 13 à 16).

Il existe donc une contradiction entre ces deux passages de la demande telle qu'initialement déposée, car la comparaison avec toutes les transactions stockées dans le poste central comprend forcément aussi la comparaison avec les transactions préalables du même terminal.

3.1.2 Cependant, la Chambre observe que la demande telle qu'initialement déposée décrit aussi que le poste central gère tous les terminaux portables qui lui sont associés et que ces fonctions de gestion permettent les vérifications d'éventuelles transactions préalables, sans préciser si ces transactions préalables proviennent des autres terminaux ou du même terminal qui adresse la demande (voir colonne 5, lignes 17 à 26).

3.1.3 En conséquence, la Chambre partage, contrairement à l'argumentation de l'intimée, l'analyse et la conclusion de la requérante selon laquelle la demande de vérification telle qu'initialement décrite comprenait aussi les transactions préalables du terminal d'où émane la demande de vérification.

3.2 Spécification du mode "on-line" (point IX(ii)) :

Selon l'intimée, la revendication 1 modifiée couvre la vérification de transactions préalables en mode "on-line" tout comme en mode "off-line", car elle ne spécifie pas le mode dans lequel elle est reliée au poste central. Par ailleurs, la demande initiale décrit que la vérification des transactions préalables est possible seulement en mode "on-line" (voir colonne 3, lignes 35 a 40).

L'intimée a argumenté en outre qu'il est décrit dans la demande initiale que "dans le cas du mode "on line", les transactions ne sont pas stockées dans le terminal mais transférées au poste central en présence des clients" (voir colonne 2, lignes 56 a 58). Ce passage correspond donc à une définition du terme mode "on-line" employée dans la demande et ce mode implique donc nécessairement un transfert des données au poste central.

- 3.2.1 La Chambre considère pourtant que la spécification *expressis verbis* du mode "on-line" dans la revendication 1 n'est pas nécessaire, car il n'existe pas d'autre possibilité pour l'homme du métier de vérifier les transactions préalables pendant la transaction en cours, ainsi que cela est clairement décrit dans la demande telle qu'initialement déposée. De plus, la revendication spécifie que le terminal de paiement comporte des moyens agencés pour, **en cours de transaction, communiquer avec le poste central** et lui adresser une demande de vérification. Cela implique donc le mode "on-line" au moins pendant la durée de la transaction.

3.2.2 De plus, la Chambre observe que le passage à la colonne 2, lignes 56 a 58 n'est pas une définition *stricto sensu* du terme mode "on-line" comme suggéré par l'intimée, mais une possibilité qui tient au fait d'avoir une connexion entre le terminal et le poste central dans un mode en ligne qui permet le transfert des données vers le poste central.

3.3 Spécification du même porteur du support de paiement (point IX (iii)) :

La revendication 1 modifiée couvre, selon l'intimée, la vérification de transactions préalables, sans indication de l'origine de ces transactions (même porteur du support de paiement ou autres porteurs), contrairement à ce qui est décrit dans la demande telle qu'initialement déposée (voir colonne 3, lignes 13 a 17).

La Chambre considère, cependant, que la vérification de transactions préalables sans préciser l'origine des transactions (même porteur ou autres porteurs) est déjà décrite à la revendication 6 telle qu'initialement déposée, qui précise que le terminal comporte des moyens pour vérifier d'éventuelles transactions préalables à d'autres terminaux du réseau sans indiquer s'il s'agit du même ou d'autres porteurs du support de paiement.

3.4 Il découle de ce qui précède que la décision contestée n'est pas fondée et que l'objet de la revendication 1 telle que délivrée ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement (article 123(2) CBE).

4. *Poursuite de la procédure et répartition des frais*

- 4.1 Le seul motif invoqué par la Division d'opposition à l'encontre du brevet tel que délivré, a savoir l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, n'étant pas justifié, la décision doit être annulée.

La Division d'opposition n'a pour autant pas pris position sur les autres motifs d'opposition invoqués par l'opposant, pour exclusion de la brevetabilité (article 52(2)c) et d) CBE), pour manque de nouveauté (article 54 CBE), pour manque d'activité inventive (article 56 CBE) et pour insuffisance de l'exposé de l'invention (article 83 CBE).

C'est pourquoi, comme prévu à l'article 111(1) CBE, la Chambre considère que l'affaire doit être renvoyée à la première instance pour suite à donner, afin d'éviter que la Chambre ne prenne position en première et dernière instance sur les motifs encore en suspens et prive ainsi la partie au détriment de laquelle la décision finale interviendrait du double degré de juridiction, bien que la Chambre ait pleine conscience de ce que ce renvoi cause un délai indésirable pour arriver à une décision finale dans l'espèce.

- 4.2 Par ailleurs l'intimée a sollicitée une répartition de frais aux termes de l'article 104(1) CBE au cas où la Chambre viendrait, comme elle vient de le décider, à renvoyer l'affaire à la première instance.

Pour autant il ne saurait en l'état être fait droit à la requête car d'une part ce renvoi trouve sa cause dans le

souci de ménager aux parties un double degré de juridiction au regard d'une décision attaquée n'ayant statué que sur un seul des motifs de l'opposition originale, et car d'autre part il ne saurait être fait reproche à la titulaire d'avoir usé de son droit de ne pas comparaître en première instance dès lors qu'aucun abus de sa part n'est avéré sinon allégué.

Enfin, il est prématuré de statuer sur les frais supplémentaires résultant du renvoi à la première instance, celle-ci étant seule compétente pour statuer sur les frais supplémentaires encourus devant elle, qui demeurent en l'état présent de la procédure futurs et incertains.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la première instance pour poursuite de la procédure.

La Greffière :

Le Président :

D. Meyfarth

R. K. Shukla