

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 10 juillet 2007**

N° du recours : T 0461/05 - 3.4.03

N° de la demande : 00906428.8

N° de la publication : 1153376

C.I.B. : G07F 7/10

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de télépaiement et système pour la mise en œuvre de ce procédé

Demandeur :

FRANCE TELECOM

Opposant :

-

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)

Mot-clé :

"Modification (généralisation (ou restriction) intermédiaire)
inadmissible (non)"

Décisions citées :

T 0962/98, T 0910/03, T 0404/03

Exergue :

Motifs: 2.3 - 2.6



N° du recours : T 0461/05 - 3.4.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.03
du 10 juillet 2007

Requérant : FRANCE TELECOM
6, Place d'Alleray
F-75015 Paris (FR)

Mandataire : Poulin, Gérard
BREVALEX
3, rue du Docteur Lancereaux
F-75008 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision de la division d'examen de l'Office
européen des brevets postée le 1 décembre 2004
par laquelle la demande de brevet européen
n° 00906428.8 a été rejetée conformément aux
dispositions de l'article 97(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : R. G. O'Connell
Membres : R. Bekkering
J. Van Moer

Exposé des faits et conclusions

I. Le recours a été formé à l'encontre du rejet de la demande de brevet européen 00 906 428.8 du fait de l'extension de son objet au-delà de son contenu original (Article 123(2) CBE).

II. La requérante demande l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet dans le texte tel que rejeté à savoir :

Revendications : 1 à 19 remises avec la lettre du 28 juin 2002,

Description : Pages 1 et 3 à 18 dans la version publiée
Pages 2, 2b remises avec la lettre du 31 juillet 2001,

Dessins : Feuille 1 dans la version publiée.

III. Le libellé des revendications indépendantes 1 et 4 est le suivant :

" 1. Procédé de télépaiement impliquant une première entité dite "le client" (C) disposant d'un premier équipement téléphonique mobile, une deuxième entité dite "le commerçant" (M) disposant d'un deuxième équipement de télécommunications, et une troisième entité (P), dite "passerelle", disposant d'un troisième équipement de télécommunications apte à établir une liaison avec l'équipement du commerçant (M) et une liaison téléphonique avec l'équipement mobile du client (C), caractérisé en ce qu'il comprend les échanges suivants entre les équipements des trois entités:

a) l'équipement du commerçant adresse à l'équipement de la passerelle (P) des données définissant une offre de

prestation, avec notamment un montant à acquitter par le client, et ajoute à ces données des données d'identification du commerçant,

b) l'équipement de la passerelle (P) authentifie l'équipement du commerçant, convertit les données de l'offre en un message adapté aux performances de l'équipement mobile du client (C) et adresse à l'équipement du client (C) ce message ainsi que des données d'authentification de la passerelle (P)

c) l'équipement mobile du client (C) authentifie l'équipement de la passerelle (P), l'équipement mobile du client adressant en retour à l'équipement de la passerelle un message d'accord ainsi que des informations permettant le paiement bancaire du montant de la prestation,

d) l'équipement de la passerelle (P) authentifie l'équipement mobile du client (C), vérifie que le paiement est possible et adresse à l'équipement du commerçant (M) un message stipulant que le montant de la prestation est bien susceptible d'être acquitté, et dans lequel lors des échanges b) et c), l'équipement de la passerelle (P) adresse à l'équipement du client (C) un message lui demandant de la rappeler, l'équipement de la passerelle (P) reçoit l'appel de l'équipement du client (C), authentifie l'équipement du le **[sic]** client (C) et lui adresse vocalement alors le message définissant l'offre de prestation faite par l'équipement du commerçant (M)."

" 4. Procédé de télépaiement impliquant une première entité dite "le client" (C) disposant d'un premier équipement téléphonique mobile, une deuxième entité dite "le commerçant" (M) disposant d'un deuxième équipement

de télécommunications, et une troisième entité (P), dite "passerelle", disposant d'un troisième équipement de télécommunications apte à établir une liaison avec l'équipement du commerçant (M) et une liaison téléphonique avec l'équipement mobile du client (C), caractérisé en ce que l'équipement du client comprend une carte d'identification (SIM) propre au client et en ce qu'il comprend les échanges suivants entre les équipements des trois entités:

- a) l'équipement du commerçant adresse à l'équipement de la passerelle (P) des données définissant une offre de prestation, avec notamment un montant à acquitter par le client, et ajoute à ces données des données d'identification du commerçant,
- b) l'équipement de la passerelle (P) authentifie l'équipement du commerçant, convertit les données de l'offre en un message adapté aux performances de l'équipement mobile du client (C) et adresse à l'équipement du client (C) ce message ainsi que des données d'authentification de la passerelle (P),
- c) l'équipement mobile du client (C) authentifie l'équipement de la passerelle (P) et par la carte d'identification (SIM), invite le client à composer un code confidentiel, l'équipement mobile du client adressant en retour à l'équipement de la passerelle un message d'accord ainsi que des informations permettant le paiement bancaire du montant de la prestation,
- d) l'équipement de la passerelle (P) authentifie l'équipement mobile du client (C), vérifie que le paiement est possible et adresse à l'équipement du commerçant (M) un message stipulant que le montant de la prestation est bien susceptible d'être acquitté."

Les revendications indépendantes 16 et 17 concernent un système de télépaiement pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 et 4, respectivement.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. *Article 123(2) CBE*
 - 2.1 Dans la décision contestée la division d'examen était parvenue à la conclusion qu'il y avait eu une extension de la demande par les nouvelles revendications 4 et 17. Ces revendications concerneraient des généralisations de modes particuliers de réalisation constituant chacun un bloc indissociable qui étendraient l'objet de la demande au delà de son contenu original et ne satisferaient donc pas aux conditions de l'article 123(2) CBE.
 - 2.2 La demande telle que déposée à l'origine comporte d'une part dans la description un exposé de l'invention en termes généraux (voir page 2, ligne 22 à page 6, ligne 13) et une définition en termes généraux de l'invention par exemple dans les revendications indépendantes 1 et 18 originales.
D'autre part la description dans la version originale comprend un exposé de modes particuliers de réalisation de l'invention comportant essentiellement quatre cas ou scénarii marqués 1, 2a, 2b et 3 (voir pages 9 à 18).

En particulier, le cas 2a (voir page 12, ligne 1 à page 15, ligne 26 de la demande originale) comporte entre autre, comme énoncé par la division d'examen, les

caractéristiques indiquées à la page 12, lignes 16 à 25, à savoir :

- *le numéro de carte bancaire (PAN) est mémorisé dans le SIM; il est transporté de façon sûre (confidentielle) jusqu'à la passerelle, dans l'échange c),*
- *cet échange c) contient, de plus, une signature électronique qui va constituer une preuve de l'engagement du client dans cette transaction. A cet effet, le client doit préalablement fournir à la carte SIM un code confidentiel (CC) sans lequel celle-ci refuse de signer.*

De plus, dans la décision contestée référence est faite en ce qui concerne ce mode de réalisation à la revendication 6 dans la version originale qui prévoit (par l'intermédiaire de la revendication 5) :

- *l'équipement mobile du client (C) comprend une carte d'identification (SIM) propre au client, laquelle carte contient un numéro de carte bancaire du client, et*
- *au début de l'échange c), la carte d'identification (SIM) reçoit du client un code confidentiel (CC), vérifie si ce code est correct, et, si c'est le cas, la carte d'identification (SIM) chiffre le numéro de la carte bancaire du client à l'aide d'une clé, et l'équipement du client transmet à la passerelle (P) ce numéro chiffré.*

La revendication 1 déposée à l'origine par contre est rédigée en termes plus généraux et ne contient pas de carte d'identification (SIM).

2.3 La revendication 4 telle que modifiée définit donc un objet qui est moins général que l'objet défini par la revendication 1 dans la version originale mais plus général que le mode particulier de réalisation correspondant au cas 2a tel que divulgué dans la description et l'objet de la revendication 6 déposée à l'origine.

Elle représente ainsi une généralisation dite aussi *généralisation intermédiaire* dans le jargon professionnel dans le domaine des brevets.

Il est à noter à ce sujet que le cas d'une *généralisation intermédiaire* se différencie du cas d'une simple généralisation (traité par exemple dans les décisions T 910/03, T 404/03) vu que dans le premier cas une définition de l'invention en termes généraux fait partie de la divulgation d'origine.

L'expression *généralisation intermédiaire* exprime en effet le fait que l'objet modifié est une *généralisation* d'un mode particulier de réalisation divulgué à l'origine qui se trouve *intermédiaire* entre ce mode particulier de réalisation et la définition de l'invention en termes généraux d'origine.

De l'avis de la chambre l'expression *restriction intermédiaire* serait en fait plus évidente, car elle souligne que la modification est aussi une restriction d'une divulgation d'origine en termes généraux.

De plus, il convient de remarquer qu'à la différence d'un nombre d'autres décisions à ce sujet, l'expression *généralisation (ou restriction) intermédiaire* pour la

chambre ne fait que désigner le type de modification en question, sans y attribuer un jugement sur son admissibilité au sens de l'article 123(2) CBE.

Un jugement quant à savoir si la généralisation intermédiaire est divulguée et donc permise, ou non, n'intervient qu'ultérieurement.

A cet égard la chambre suit l'utilisation du terme dans la décision T 962/98, par exemple, mentionnée dans "La jurisprudence des Chambres de Recours de l'OEB", 5ème édition (voir III.A.2.1).

- 2.4 Le cas d'espèce comporte donc une restriction d'une revendication principale en termes généraux déposée à l'origine, par l'addition que d'une partie des caractéristiques d'une combinaison de caractéristiques divulguée à l'origine comme mode particulier de réalisation. En conséquence, la modification comporte l'omission de certaines caractéristiques de la combinaison de caractéristiques du mode particulier de réalisation.

Les dispositions de l'article 123(2) CBE ne s'opposent à une telle modification que dans le cas où la modification aurait présenté à l'homme du métier des informations nouvelles qui ne découlent pas directement et sans ambiguïté de la demande dans la version originale.

Or, une restriction d'une revendication par l'addition d'un nombre de caractéristiques d'un mode particulier de réalisation divulgué à l'origine en soi n'apporte pas de telles nouvelles informations. Par contre l'omission des caractéristiques restantes du mode de réalisation,

introduirait de nouvelles informations dans le cas où les caractéristiques omises seraient nécessaires pour l'exécution du mode particulier de réalisation de l'invention. Dans ce cas, l'omission de ces caractéristiques présenterait à l'homme du métier pour la première fois l'information que, contrairement à ce qui avait été divulgué à l'origine, ces caractéristiques ne seraient pas nécessaires pour l'exécution du mode particulier de réalisation de l'invention.

2.5 La revendication 4 telle que modifiée, correspond à la revendication 1 dans la version originale avec, hormis quelques modifications rédactionnelles visant à faire une référence cohérente à l'équipement des diverses entités, l'inclusion des caractéristiques suivantes :

- l'équipement du client comprend une carte d'identification (SIM) propre au client, et
- par la carte d'identification (SIM), invite le client à composer un code confidentiel.

Une base pour ces caractéristiques additionnelles se trouve dans la revendication 6 originale. Cependant, par rapport à la revendication 6 originale on note l'omission des caractéristiques suivantes :

- l'équipement mobile du client est de type GSM,
- la carte d'identification (SIM) contient un numéro de carte bancaire du client, et
- la carte d'identification (SIM) reçoit du client un code confidentiel (CC), vérifie si ce code est correct, et, si c'est le cas, la carte

d'identification (SIM) chiffre le numéro de la carte bancaire du client.

- 2.6 La décision contestée ne contient pas de raisons pour lesquelles ces caractéristiques omises seraient nécessaires pour l'exécution de l'invention. Les raisons pour lesquelles les modes de réalisations constitueraient chacun des blocs indissociables n'émanent pas non plus de la décision contestée. De telles raisons n'apparaissent pas non plus à la chambre.

Le fait que l'équipement mobile du client soit de type GSM n'est pas présenté dans la demande originale comme étant nécessaire pour l'exécution de l'invention (voir aussi page 6, ligne 6, "De préférence..."; page 2, ligne 25, "par exemple"), ni ne le serait pour l'homme du métier à la lecture de la demande. De même, le fait de traiter le numéro de carte bancaire du client au lieu d'autres informations permettant le paiement bancaire ne joue aucun rôle nécessaire pour l'exécution de l'invention. Il s'agit de caractéristiques avec une propre fonction reconnaissable, indépendante du fonctionnement du reste du système et donc "dissociables" du contexte.

Aussi le fait de chiffrer, en cas de code confidentiel correct, spécifiquement le numéro de la carte bancaire dans l'échange c) n'est pas présenté comme étant nécessaire. L'échange c) de l'équipement du client à l'équipement de la passerelle a comme but de transmettre d'une part l'accord du client à l'offre et d'autre part les informations requises pour le paiement bancaire. Il ressort de la demande pour l'homme du métier que d'autres solutions (par exemple chiffrement de l'accord et

envoi des données bancaires non chiffrées etc..) sont aussi bien possibles tout en permettant à l'équipement de la passerelle d'authentifier l'équipement mobile du client.

- 2.7 Il s'ensuit que la revendication 4 telle que modifiée n'étend pas l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, conformément aux conditions de l'article 123(2) CBE.

Il en va de même pour la revendication indépendante 17 telle que modifiée, concernant un système de télépaiement pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 4, essentiellement pour les mêmes raisons.

- 2.8 En ce qui concerne les autres revendications, elles se basent sur les revendications et la description dans la version originale et sont donc en conformité avec les exigences de l'article 123(2) CBE.

3. Vu qu'un examen complet des autres conditions de la CBE n'a pas encore eu lieu, la chambre, exerçant son pouvoir au titre de l'article 111(1) CBE, renvoi l'affaire à la division d'examen afin de poursuivre la procédure.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré pour suite à donner.

Le Greffier :

Le Président :

S. Sánchez Chiquero

R. G. O'Connell