

Code de distribution interne :

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

**Liste des données pour la décision
du 13 décembre 2022**

N° du recours : T 1761/19 - 3.2.05

N° de la demande : 12773064.6

N° de la publication : 2758241

C.I.B. : B41F15/08

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé de personnalisation d'au moins deux cartes et carte
obtenue par un tel procédé

Titulaire du brevet :

IDEMIA France

Opposante :

Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54(1), 56
RPCR 2020 Art. 12(3), 13(2)

Mot-clé :

Nouveauté (oui : requête principale)
Activité inventive (non : requête principale)
Admission des objections contre les requêtes subsidiaires
(non)

Décisions citées :

G 0003/14

Exergue :

Interprétation des revendications de procédé comportant des caractéristiques de type produit (que l'on pourrait qualifier de revendications « process-by-product »)
(voir le point 1.1.4 des motifs)



Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

N° du recours : T 1761/19 - 3.2.05

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.05
du 13 décembre 2022

Requérante : Giesecke+Devrient Mobile Security GmbH
(Opposante) Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

Mandataire : Giesecke + Devrient IP
Prinzregentenstraße 161
81677 München (DE)

Intimée : IDEMIA France
(Titulaire du brevet) 2 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie (FR)

Mandataire : Santarelli
49, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris (FR)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 25 avril 2019 concernant le maintien
du brevet européen No. 2758241 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président P. Lanz
Membres : O. Randl
A. Bacchin

Exposé des faits et conclusions

- I. Les opposantes 1 et 2 ont chacune formé un recours contre la décision de la division d'opposition relative au texte sur la base duquel le brevet européen n° 2 758 241 (ci-après « le brevet ») peut être maintenu.
- II. Parmi les documents pris en considération par la division d'opposition, les documents suivants sont pertinents pour la décision :
- | | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------------|
| D4 | DE 25 18 228 A1 | D5c | GB 1,028,314 |
| D5a | GB 1,028,312 | D6 | WO 95/21423 A1 |
| D5b | GB 1,028,313 | O4 | CA 2 260 551 A1 |
- III. Par lettre en date du 4 octobre 2022, l'opposante 2 a retiré son opposition. Elle n'est donc plus partie à la procédure de recours.
- IV. La procédure orale devant la chambre s'est tenue le 13 décembre 2022.
- V. La requérante (opposante 1) a demandé l'annulation de la décision objet du recours et la révocation du brevet.
- VI. L'intimée (titulaire du brevet) a requis le rejet du recours. À titre subsidiaire, elle a requis l'annulation de la décision objet du recours et le maintien du brevet sous une forme modifiée, sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 13 déposées avec sa réponse aux mémoires exposant les motifs du recours.

VII. La revendication 1 du brevet dans la version dont la division d'opposition a estimé qu'elle satisfaisait aux exigences de la CBE (requête principale) est rédigée comme suit (les numéros de référence utilisés par la chambre pour désigner les caractéristiques sont indiqués entre crochets) :

« [1] Procédé de personnalisation d'au moins deux cartes (10), chaque carte (10) comprenant une première face (12), une deuxième face (14) et une surface périphérique (16), ce procédé comprenant les étapes suivantes :

- [2-1] Former une pile (20) d'au moins deux cartes (10) [2-2] en superposant la première face (12) ou la deuxième face (14) d'une carte « n » de telle sorte que la première face ou la deuxième face d'une carte « n+1 » soit en contact avec la première face (12) ou la deuxième face (14) de la carte « n » ;
- [3-1] Aligner par un dispositif d'alignement (32, 34 ; 32, 38 ; 31, 32', 38) au moins une partie de la surface périphérique (16) de la carte « n » avec au moins une partie de la surface périphérique de la carte « n+1 » [3-2] de telle sorte qu'au moins une partie de l'ensemble des surfaces périphériques de chaque carte forme au moins une surface uniforme;
- [4] Appliquer par un dispositif d'application (40) au moins un produit sur au moins une partie de la surface uniforme

caractérisé en ce que [5-1] ce procédé est un procédé de personnalisation d'au moins deux cartes (10) en matière plastique et [5-2] ayant une épaisseur comprise entre 0.5 mm et 4 mm, [5-3] du type carte à puce, ou carte de fidélité ou d'identification. »

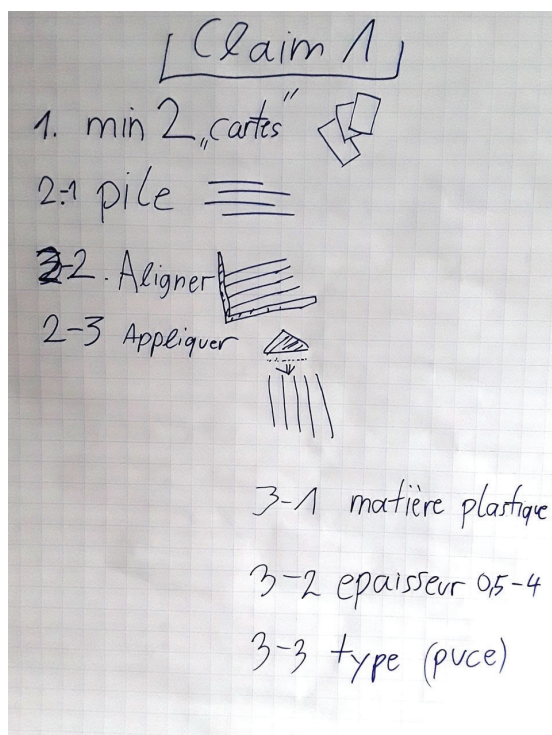
La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 se distingue de la revendication 1 de la requête principale en ce que les caractéristiques « [2-3] en matière plastique et [2-4] ayant une épaisseur comprise entre 0.5 mm et 4 mm, [2-5] du type carte à puce, ou carte de fidélité ou d'identification » sont insérées après la caractéristique 2-1, la caractéristique « [6] Presser l'une vers l'autre par un dispositif de pressage (50) les extrémités de la pile (20) en appliquant une pression P sur au moins une partie des faces apparentes des cartes qui forment les extrémités de la pile (20) et » est insérée avant la caractéristique 4, et les caractéristiques 5-1, 5-2 et 5-3 sont supprimées.

VIII. Les arguments des parties concernant les points essentiels à la décision peuvent être résumés comme suit :

a) Requête principale : nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu des documents D5a à D5c

i) Requérante (opposante 1)

Les caractéristiques de la revendication 1 forment deux groupes distincts : (1) les caractéristiques du procédé et (2) les caractéristiques liées à la nature des cartes.



Dessin réalisé par la requérante pendant la procédure orale

Or, les trois caractéristiques liées à la nature des cartes ne contribuent en rien à la définition du procédé. Le procédé est le même, quels que soient la matière des cartes, leur épaisseur ou leur type. Les deux groupes de caractéristiques ont donc été accrochés l'un à l'autre sans qu'il y ait la moindre interaction particulière. Si l'on prend des cartes en pierre, il faut peut-être changer de dimension ou utiliser un autre produit, mais rien d'autre ne change. Par conséquent, les caractéristiques liées à la nature des cartes ne sont pas pertinentes pour le procédé.

Le terme « personnalisation » est susceptible d'induire en erreur le lecteur de la revendication. Dès qu'on traite deux cartes en même temps, il ne s'agit plus de personnalisation selon la compréhension de l'homme du métier. La personnalisation, au sens du droit des

brevets, est la conséquence de la mise en œuvre des étapes revendiquées.

Les documents D5a à D5c décrivent un procédé de marquage de bords d'objets. Les trois étapes de la revendication 1 y sont divulguées : une pile d'objets est formée, les produits sont alignés et un produit y est appliqué. Les documents D5a à D5c ne divulguent certes pas que les objets peuvent être des cartes de crédit, mais le terme « carte » doit être interprété largement, car la description du brevet ne limite pas sa portée. Au paragraphe [0002] du brevet, il est dit que même des cédéroms ou des dévédéroms sont englobés par ce terme. Il est correct que les documents D5a à D5c ne divulguent pas l'épaisseur revendiquée, mais cela ne pourrait constituer une limitation que si les documents D5a à D5c excluaient une telle épaisseur, ce qui n'est pas le cas. Les caractéristiques liées à la nature des cartes ne sont donc pas susceptibles de servir de caractéristiques distinctives. Les documents D5a et D5b concernent des semelles de chaussures, mais le document D5c a une portée plus large. La transition de semelles à des cartes de crédit constitue certes un grand saut, mais elle n'est pas exclue. Il faut aussi considérer que ces documents datent des années soixante. Il n'est donc pas surprenant qu'on n'y ait pas pensé à des cartes de crédit.

Le procédé décrit dans D5a, D5b, D5c s'applique en particulier aux semelles synthétiques (D5a, page 3, colonne de gauche, lignes 47 à 51), c'est-à-dire aux corps stratifiés en matière plastique - selon la caractéristique 5-1. Comme les documents D5a, D5b, D5c ne donnent aucune indication sur l'épaisseur minimale ou maximale des corps stratifiés pouvant être traités, le procédé divulgué s'étend donc également aux corps

stratifiés d'une épaisseur de 0,5 mm à 4 mm - conformément à la caractéristique 5-2. Une différence entre le procédé tel qu'il ressort du document D5a, D5b, D5c et le procédé selon la revendication 1 du brevet pourrait être vue formellement dans le fait que ce dernier, selon la caractéristique 5-3, doit être appliqué spécifiquement à des corps stratifiés sous forme de cartes à puce, cartes de fidélité ou cartes d'identité. Cependant, l'expression « laminae » (D5c, page 1, colonne de gauche, 2^e paragraphe) fait déjà directement référence aux corps laminés et donc à la forme du corps de la carte ; en outre, le procédé tel qu'il ressort du document D5a, D5b, D5c s'adresse expressément et de manière générale à toutes les pièces sur les bords desquelles un revêtement peut être appliqué (D5b, page 1, colonne de gauche). Comme les cartes à puce, les cartes de fidélité ou les cartes d'identité sont des pièces sur les bords desquelles un revêtement peut être appliqué, elles sont incluses dans le procédé décrit dans D5a, D5b, D5c - c'est pourquoi la caractéristique 5-3 découle également des documents D5a, D5b et D5c. En outre, étant donné que les caractéristiques 5-2 et 5-3 sont purement cumulatives, l'examen de la nouveauté pour ces caractéristiques doit être effectué indépendamment des autres caractéristiques. Or, les cartes à puce d'une épaisseur d'environ 0,8 mm, conforme à la norme ISO, étaient généralement connues à la date de priorité du brevet, voir notamment le document D6, fig. 1. Les caractéristiques 5-2 et 5-3 ne sont donc pas nouvelles en soi.

Il s'ensuit que le procédé de la revendication 1 n'est pas nouveau par rapport aux documents D5a à D5c.

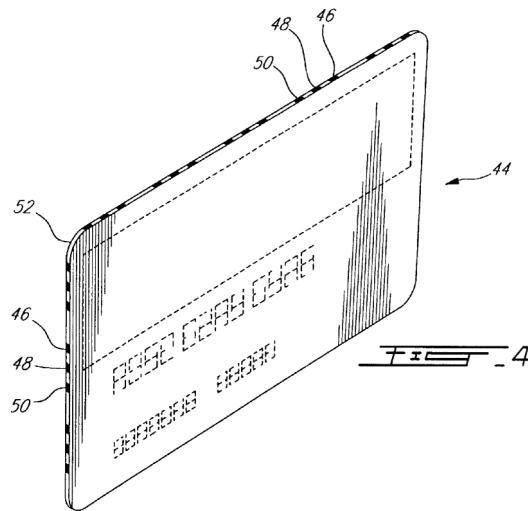
ii) Intimée (titulaire du brevet)

La revendication 1 doit être prise dans sa globalité. Il n'est pas correct que les caractéristiques liées à la nature des cartes ne limitent pas le procédé. La requérante elle-même l'a admis en parlant de cartes de pierre. Les différences entre le procédé revendiqué et les documents D5a à D5c sont nombreuses. L'argument selon lequel ces documents n'excluent pas l'application de leur enseignement à des cartes en plastique est sans pertinence pour l'examen de la nouveauté : le général n'antécédentise pas le particulier. Par ailleurs, les cédéroms et dévédéroms ont été exclus de la portée de la revendication pendant la procédure d'examen. Le procédé ne vise explicitement que des cartes en matière plastique. Les documents D5a à D5c n'enseignent pas de traiter des cartes selon les caractéristiques 5-1 à 5-3 ; ils n'enseignent rien d'autre que l'application du procédé à des semelles de chaussures. Enfin, l'ancienneté de ces documents n'a pas d'incidence sur la nouveauté de l'objet de la revendication 1 par rapport à ces documents. L'objet de la revendication 1 est donc nouveau par rapport aux documents D5a à D5c.

b) Requête principale : activité inventive en partant du document O4

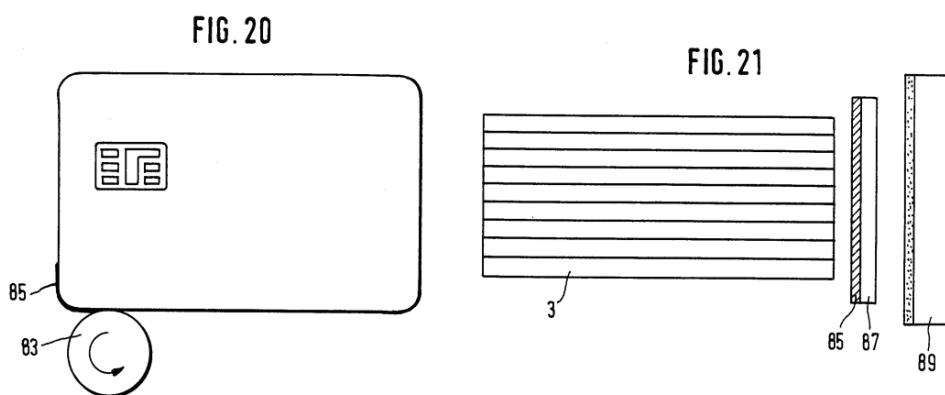
i) Requérante (opposante 1)

La document O4, et notamment sa figure 4, divulgue une carte d'identité en matière plastique ayant une épaisseur de 0,8 mm (voir page 5, lignes 11 et 12). Cette carte est recouverte latéralement d'un autre matériau (marquages 46, 48 et 50).



Le document O4 donne deux raisons pour ce recouvrement. La première est que le résultat est plus satisfaisant sur le plan esthétique, car les flexions des cartes entraînent des déformations inesthétiques de la couleur de leur corps. La seconde consiste en ce que le recouvrement permet d'appliquer des informations servant à la personnalisation de la carte. Par ailleurs, le document O4 divulgue que le matériau importe peu et que les cartes peuvent être réalisées en matière plastique ou en carton (voir page 6, lignes 26 à 28). Le document O4 divulgue donc directement et sans ambiguïté les caractéristiques 4 et 5-1 à 5-3. Seul le traitement en pile n'est pas divulgué. Cependant, à la page 6, lignes 7 à 10, il est précisé que les marquages peuvent être imprimés sur les bords des cartes par un procédé d'impression classique tel que, par exemple, les procédés de marquage à chaud, les procédés de micro-impression ou les procédés de sérigraphie. Il est en outre divulgué à la page 6, lignes 18 et 19, que les cartes peuvent être marquées par peinture manuelle. Or, de telles cartes sont des produits de masse. L'homme du métier est donc confronté à la question de savoir comment le marquage peut être effectué pour un grand nombre de cartes de manière économiquement viable.

À la recherche d'une réponse à cette question, l'homme du métier se serait tourné vers le document D6 qui appartient au même domaine technique et traite du même objet. Le document D6 s'intéresse à des cartes en papier. Il divulgue la possibilité de traiter ces cartes en en faisant des piles. Ce sont surtout les figures 20 et 21 et la description correspondante (page 20, paragraphes 2 à 4) qui sont pertinentes.



La figure 21 montre une pile de cartes 3, en coupe transversale, sur les bords desquelles le vernis de protection 85 est transféré de la bande de transfert 87 à l'aide du tampon chauffant 89. Le document D6 divulgue donc un procédé comportant les caractéristiques 1 à 4. La présence d'un dispositif d'alignement n'est pas explicitement divulguée, mais elle est implicite, car en l'absence d'un tel dispositif le transfert ne serait pas possible. Celui-ci suppose que les cartes soient tenues. L'utilisation d'un tampon ne peut se faire sans exercer de pression ; il faut donc empêcher les cartes de se déplacer. En tenant les cartes, le dispositif les aligne nécessairement. Cela ressort encore plus clairement de la figure 20. Celle-ci montre une carte IC en papier. Pour éviter que le bord de la carte ne se fende, un vernis de protection

spécial 85 est appliqué sur la carte à l'aide d'un applicateur 83. Il est précisé que les cartes peuvent être traitées soit individuellement, soit en pile de plusieurs cartes à la fois. Là encore, l'application du vernis par le rouleau 83 présuppose que la pile de cartes est tenue en place et donc alignée.

La figure 20 du document D6 aurait donc montré à l'homme du métier comment il pouvait appliquer le marquage à un grand nombre de cartes. Par conséquent, la combinaison des documents O4 et D6 l'aurait conduit à l'objet de la revendication 1.

En réponse à une question de la chambre, la requérante a affirmé que le « hot stamping » du document O4 (page 6, lignes 9 et 10) et le « Transferverfahren ... mit Hilfe des Heizstempels » du document D6 (page 20, lignes 23 à 25) désignaient la même technique et que cette technique pouvait être appliquée à la fois à des cartes en plastique et à des cartes en carton. Cela ressortirait également de l'enseignement du document O4 (passage allant de la page 6, ligne 26, à la page 7, ligne 2).

ii) Intimée (titulaire du brevet)

Le document O4 paraît représentatif de l'état de la technique décrit dans le brevet. La décoration du bord de la carte qui y est décrite est individuelle, voire même effectuée à la main. Un traitement par lots n'est pas envisagé. Aucune des caractéristiques 1 à 4 n'y est divulguée. Si l'on considère le document O4 comme point de départ, le problème technique résolu est de traiter un plus grand nombre de cartes. Pour le résoudre, l'homme du métier ne se serait pas tourné vers le document D6, car celui-ci ne traite pas du plastique.

L'enseignement du document D6 consiste à passer du plastique au papier. Le problème résolu par l'application du produit ne concerne que les cartes en papier et n'existe pas pour les cartes en matière plastique. Même si l'homme du métier avait tenu compte du document D6, il n'aurait pas retenu cet enseignement, car l'application du produit n'a aucun sens pour les cartes en matière plastique. Tout dans le document D6 converge vers le papier. Par ailleurs, la figure 21 du document D6 est schématique et ne divulgue pas d'alignement des cartes.

En réponse à une question de la chambre, l'intimée a expliqué que l'application de la laque par transfert selon la figure 21 du document D6 ne présupposait pas nécessairement la présence d'un dispositif d'alignement. La nécessité d'un tel dispositif dépendrait du produit. A titre d'exemple, le carton pourrait se déformer lors de l'application.

À la question de savoir si le marquage était effectué de la même façon dans les documents O4 (page 6, lignes 9 et 10 : « hot stamping ») et D6 (page 20, lignes 23 à 25 : « Transferverfahren ... mit Hilfe des Heizstempels »), l'intimée a répondu qu'elle l'ignorait mais qu'elle estimait que les termes « estampage » et « tamponnage à chaud » n'étaient pas forcément synonymes.

c) Admission des objections à l'encontre des requêtes subsidiaires

i) Requérante (opposante 1)

Dans son mémoire d'opposition, la requérante avait soulevé des objections contre les revendications

dépendantes du brevet. Comme certaines des requêtes subsidiaires combinaient la revendication 1 du brevet avec des caractéristiques extraites des revendications dépendantes, ces objections étaient toujours pertinentes. Aucune des requêtes subsidiaires de l'intimée ne satisfaisait aux exigences de l'article 56 CBE. Le fait que la requérante n'ait pas encore formulé d'objections contre les requêtes subsidiaires qui incorporent également des caractéristiques extraites de la description ne signifiait pas que la requérante n'avait pas d'objections vis-à-vis de ces requêtes.

Concernant la requête subsidiaire 1, dont la caractéristique supplémentaire correspond à celle de la revendication 3 du brevet tel que délivré, la requérante a déclaré - en réponse à l'observation de la chambre selon laquelle les attaques contre la revendication 3 du brevet se limitaient au défaut de nouveauté au vu des documents D4 et D5a (voir la section VI du mémoire d'opposition déposé le 28 juillet 2017) - que l'attaque devrait s'appliquer par analogie. L'objection figurant dans le mémoire d'opposition se limitait à dire que la caractéristique supplémentaire en tant que telle n'était pas nouvelle. Une objection fondée sur le défaut d'activité inventive ayant été soulevée contre la revendication 1 du brevet tel que délivré, on pouvait en déduire que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 n'impliquait pas d'activité inventive. L'objection a donc été étayée par la remarque concernant le défaut de nouveauté de la caractéristique supplémentaire et par l'affirmation selon laquelle l'objet des revendications, même en combinaison, n'impliquaient pas d'activité inventive.

ii) Intimée (titulaire du brevet)

L'intimée a demandé que les attaques contre les requêtes subsidiaires ne soient pas admises dans la procédure de recours.

Motifs de la décision

1. Requête principale

1.1 Interprétation de la revendication 1

1.1.1 « Personnalisation » (caractéristique 1)

Le terme « personnalisation » n'est pas défini dans le brevet. Il désigne souvent le fait de doter un objet de caractéristiques d'individualisation, de sorte qu'il puisse être clairement attribué à une personne. Or, le procédé revendiqué ne comprend pas d'étapes permettant de réaliser une telle individualisation. Confronté à cette difficulté, l'homme du métier aurait consulté la description et aurait découvert que le terme « personnalisation » est utilisé dans le brevet d'une manière particulière. Si la méthode permet de « personnaliser » des cartes, c'est pour les distinguer des cartes qui n'ont pas été traitées conformément à la méthode (voir, par exemple, la « personnalisation » de pièces d'identité françaises par l'application de bandes tricolores sur le bord de la carte, *cf.* le paragraphe [0023]). Pour ainsi dire, il s'agit de mettre en évidence la « personnalité » de la carte et non pas celle de son possesseur : la « personnalisation » en question est de fait une individualisation. L'interprétation selon laquelle le terme « personnalisation » signifie tout traitement d'une carte ou d'une pièce

contribuant à la finalisation d'une carte, de sorte que le terme englobe toute étape de fabrication de pièces qui peuvent en principe être personnalisées à un stade ultérieur, est trop large et ne peut être suivi.

1.1.2 « Carte »

Il a été argué que le terme « carte » était vague et devait être interprété largement : ainsi, il désignerait tout produit ou pièce plat(e) adapté(e) à un traitement latéral. Ce raisonnement s'appuie notamment sur le fait que le paragraphe [0002] du brevet explique que « [l]a personnalisation pourrait également s'appliquer à des articles tel que les Cédéroms ou Dévédéroms ». Or, cette phrase du paragraphe [0002] ne signifie pas que des cédéroms ou dévédéroms sont des cartes au sens du brevet. Par ailleurs, la revendication 1 telle que délivrée précise en sa partie caractérisante que les cartes envisagées sont des cartes en matière plastique ayant une certaine épaisseur. Il convient donc d'interpréter le terme « carte » en ce sens restrictif. La chambre ne partage pas l'avis selon lequel les termes « carte » et « feuille » sont nécessairement synonymes. Les termes peuvent l'être, mais la question de savoir si une feuille de l'état de la technique correspond à une carte au sens de la revendication 1 ne peut être tranchée hors contexte.

1.1.3 « Dispositif d'alignement » (caractéristique 3-1)

Le brevet ne définit pas cette expression. Selon son sens général, elle désigne un dispositif permettant d'aligner. En l'occurrence, le dispositif permet d'aligner des cartes, et ce avant l'application d'un produit par un dispositif d'application

1.1.4 Caractéristiques 5-1 à 5-3

La question de savoir si les caractéristiques 5-1 à 5-3 définissent le procédé de la revendication 1 a fait l'objet d'un débat entre les parties. Contrairement aux caractéristiques 2-1 à 4, il ne s'agit pas de caractéristiques de procédé mais de caractéristiques définissant les cartes qui sont personnalisées lors de la mise en œuvre du procédé revendiqué, à savoir leur matériau (caractéristique 5-1 : matière plastique), leur épaisseur (caractéristique 5-2 : entre 0,5 et 4 mm) et leur type (caractéristique 5-3 : carte à puce, carte de fidélité ou carte d'identification). Aux yeux de la requérante, ces caractéristiques ne définissent le procédé que dans la mesure où elles ont un impact sur les caractéristiques de procédé.

Ce raisonnement de la requérante semble fondé sur une analogie par rapport à la pratique de l'OEB concernant les revendications de produits caractérisés par leur procédé d'obtention (« product-by-process »). Selon cette pratique, une revendication qui définit un produit par un procédé doit être interprétée comme une revendication portant sur le produit en tant que tel. Le contenu technique de l'invention réside non pas dans le procédé en tant que tel, mais dans les propriétés techniques que ce procédé confère au produit (voir par exemple les « Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets », mars 2022, partie F-IV, 4.12). Par conséquent, les caractéristiques de procédé ne doivent être prises en compte que dans la mesure où elles ont un effet sur la structure du produit.

Or, l'analogie en question n'est pas pertinente. Les revendications du type « product-by-process » sont

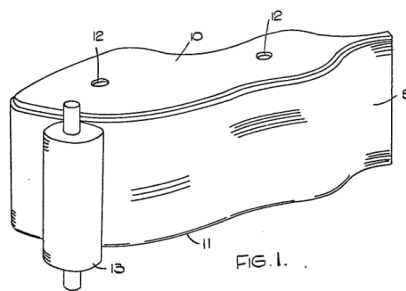
admissibles dans les cas où il n'est pas possible de définir le produit obtenu autrement que par son procédé d'obtention (voir à ce sujet le recueil « Jurisprudence des chambres de recours de l'Office européen des brevets », dixième édition, juillet 2022, [ci-après abrégé par « Jurisprudence »] partie II.A.7.3). Cette situation n'est pas comparable à celle d'une revendication de procédé précisant que ce procédé concerne un produit bien précis. Dans ce cas, la caractéristique de produit limite tout simplement le procédé à son application à ce produit, sans qu'il soit nécessaire ni même utile d'examiner si elle a un effet sur les étapes du procédé proprement dites. Autrement dit, la caractéristique de produit en question ne constitue pas une façon de définir, faute de mieux, une propriété d'une étape du procédé qui se soustrait à une définition directe, mais elle circonscrit de manière directe la portée du procédé. Tout raisonnement par analogie avec les revendications de type « product-by-process » est donc à proscrire.

Par conséquent, les caractéristiques 5-1 à 5-3 limitent le procédé à un procédé de personnalisation de cartes du type carte à puce ou carte de fidélité ou d'identification, réalisées en matière plastique et ayant une épaisseur comprise entre 0,5 mm et 4 mm. Elles doivent être prises en compte dans l'examen de la brevetabilité, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si - et à quel point - elles modifient les étapes du procédé 2-1 à 4.

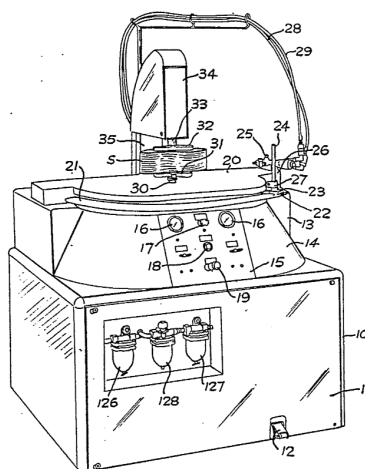
- 1.2 Nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu des documents D5a, D5b, D5c

Le document D5a concerne un procédé de fabrication de semelles extérieures préfinies. Une pluralité

d'ébauches de semelles S sont superposées les unes sur les autres, maintenues ensemble et soumises ensemble à une opération de rognage de bord (pour produire le contour de bord requis) et ensuite à une opération d'encrage pour produire le bord fini (voir la revendication 1).



Le document D5b décrit un procédé d'application d'un revêtement sur les parties de bord de pièces minces S, et un appareil destiné à cet effet. Un groupe de pièces similaires est superposé dans une pile, leurs bords coïncidant en vue de dessus, et un matériau de revêtement est pulvérisé sur les bords adjacents des pièces le long d'un côté de celles-ci. Les pièces sont ensuite tournées pour présenter un autre côté et le matériau de revêtement est pulvérisé sur les bords des pièces le long de cet autre côté (voir la revendication 1).



Le document D5c divulgue un dispositif pour assembler une pluralité de feuillets identiques en une pile avec les bords périphériques des feuillets en correspondance et présentés à la périphérie de la pile, par référence à un gabarit ayant une forme périphérique correspondant à celle des feuillets. Le dispositif comprend un support, des moyens de positionnement d'un gabarit T sur le support, une pluralité de barrières 39, 42 sur le support pour engager les bords des feuilles de telle sorte que les feuilles soient situées dans le registre requis.

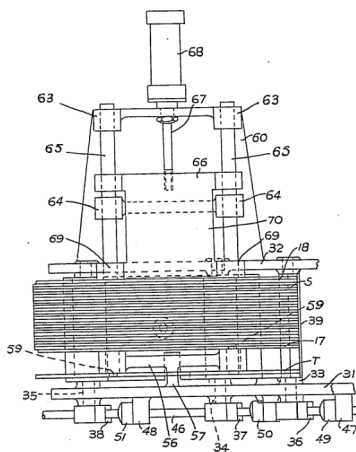


FIG. 2.

La requérante a fait valoir qu'il convenait d'analyser les documents D5a à D5c comme un seul document. Elle a invoqué la décision T 422/92.

Selon la jurisprudence des chambres de recours, lorsqu'on examine la nouveauté d'un objet revendiqué, il n'est pas permis de combiner des éléments différents de l'état de la technique. Toutefois, lorsqu'une antériorité (le « document principal ») fait explicitement référence à une autre antériorité, il se peut que lors de l'interprétation du document principal (c'est-à-dire lorsque l'on détermine son contenu pour l'homme du métier), la seconde antériorité doive être considérée, en tout ou en partie, comme faisant partie de l'exposé

du document principal, et ce par incorporation par renvoi (cf. « Jurisprudence », partie I.C.4.2).

La chambre note que les trois documents contiennent des renvois mutuels (cf. document D5a, page 3, lignes 15 à 19 ; document D5b, pages 7, lignes 1 à 10 ; document D5c, page 3, lignes 18 à 26).

Au point 24 de la décision objet du recours, la division d'opposition a noté que les trois documents « peuvent être considérés comme un seul et même enseignement seulement par rapport aux éléments qui y sont explicitement visés et non, comme le fait l'Opposante 1, au regard de la combinaison résultante [sic] de l'ensemble de ces documents ». La chambre partage cet avis. Toujours au point 24 de la décision objet du recours, la division d'opposition a examiné la nouveauté de l'objet de la revendication au vu de ces documents :

« Même si l'on considère que leur enseignement est conjoint, la Division d'Opposition est de l'avis que l'homme du métier ne considérerait pas objectivement les semelles qui y sont décrites comme équivalentes aux cartes à personnaliser revendiquées dans la revendication 1 de la requête principale. Par ailleurs, le procédé divulgué dans quelque document D5a, D5b et D5c ne fournit pas d'indications numériques concrètes par rapport à l'épaisseur des éléments à personnaliser ni n'en donne une divulgation implicite. Par conséquent, la Division d'Opposition conclut que l'objet de la revendication 1 selon la requête principale n'est privé de sa nouveauté par aucun des documents D5a, D5b et D5c, lesquels, soit pris comme tels soit en combinaison les uns avec les autres selon leur

présupposé enseignement conjoint, ne divulguent pas de cartes dans les sens du brevet contesté ni non plus de cartes ayant les caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1 selon la requête principale. L'objet de cette revendication 1 est ainsi considéré nouveau par la Division d'Opposition au regard des documents D5a, D5b et D5c. »

La chambre arrive à la même conclusion. Les caractéristiques 5-1 à 5-3 ne sont divulguées dans aucun des trois documents cités. La divulgation de semelles synthétiques dans le document D5a (page 3, lignes 47 à 51) ne constitue pas la divulgation d'une carte en matière plastique. De même, le fait que les documents D5a, D5b, D5c ne donnent aucune indication sur l'épaisseur minimale ou maximale des corps stratifiés pouvant être traités ne saurait être considéré comme une divulgation d'une épaisseur entre 0,5 mm et 4 mm. Il en va de même pour le type de carte selon la caractéristique 5-3.

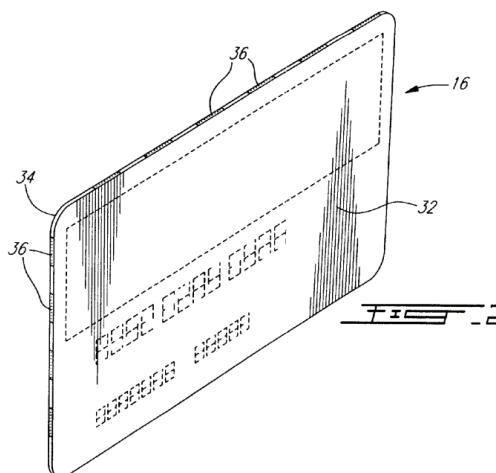
La divulgation des documents D5a, D5b et D5c, seuls ou pris en combinaison, n'antécédentise donc pas l'objet de la revendication 1 ; celui-ci est nouveau au sens de l'article 54(1) CBE.

1.3 Activité inventive de l'objet de la revendication 1, en partant du document 04

1.3.1 Divulgation du document 04

Le document 04 divulgue des cartes dépourvues de certains inconvénients de cartes de l'état de la technique, tels que la présence de marques de contrainte (*stress marks*) et le coût élevé de la

coloration du plastique (voir page 2, lignes 13 à 27). Les cartes améliorées décrites par le document O4 se distinguent par la présence de marques de bord (*edge markings*) 36 sur la surface du bord périphérique 34, qui facilitent la recherche de la carte parmi d'autres cartes (voir la revendication 1 du document O4).



Le document décrit également un procédé de marquage de cartes (voir page 3, lignes 11 à 17).

1.3.2 Différences

Au point 27 des motifs de la décision objet du recours, la division d'opposition a constaté que le document O4 ne divulguait pas « les étapes de formation d'une pile d'au moins deux cartes, d'alignement ainsi que d'application définies dans le préambule » de la revendication 1. Cette conclusion n'est pas contestée.

1.3.3 Problème technique objectif

Selon la division d'opposition, le problème technique objectif qui se pose à l'homme du métier consiste à trouver un procédé adapté à la personnalisation d'une carte en plastique. Or, comme le point de départ est

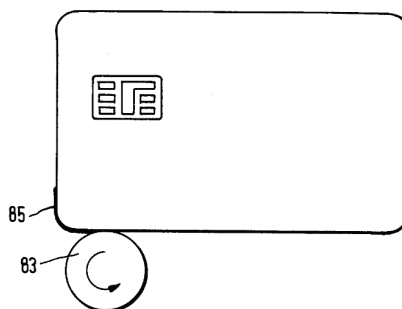
une carte en plastique, il ne semble pas nécessaire de l'incorporer dans la formulation du problème technique objectif. De plus, le document O4 décrit plusieurs procédés de personnalisation (impression conventionnelle, marquage à la main, voir page 6, lignes 7 à 19), il semble préférable de définir le problème technique objectif comme la définition d'un procédé adapté à la personnalisation de cartes en plus grand nombre.

1.3.4 Évidence pour l'homme du métier

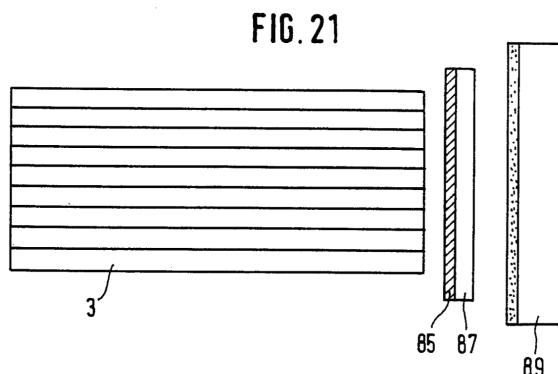
L'homme du métier partant des cartes personnalisées des Figures 2 à 4 du document O4 et cherchant un procédé permettant d'effectuer la personnalisation des cartes en plus grand nombre était conscient de ce que des techniques adaptées étaient disponibles. A titre d'exemple, le document D6 divulgue un procédé permettant l'application d'un vernis sur les bords de cartes d'identité. Deux procédés de ce type sont décrits à la page 20, lignes 15 à 37, et illustrés aux figures 20 et 21.

La figure 20 montre une carte bancaire en papier. Pour éviter que le bord de la carte ne se fende, un vernis de protection spécial 85 est appliqué à l'aide d'un rouleau applicateur 83. Il est prévu de traiter une pile de plusieurs cartes à la fois (voir page 20, lignes 19 et 20).

FIG. 20



La figure 21 montre en coupe transversale une pile de cartes 3 sur les bords desquelles le vernis de protection 85 est transféré par le procédé de transfert de la bande de transfert 87 à l'aide d'un tampon chauffant 89.



L'homme du métier aurait trouvé ici la description de procédés lui permettant d'effectuer la personnalisation des cartes bancaires du document 04 en grand nombre, en formant une pile de cartes alignées et en appliquant le produit de marquage.

En suivant cet enseignement, l'homme du métier serait parvenu à un procédé couvert par la revendication 1 du brevet.

L'objet de la revendication 1 est donc dépourvu d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

Les arguments contraires de l'intimée n'ont pas emporté la conviction de la chambre pour les raisons suivantes.

L'argument selon lequel l'homme du métier ne se serait pas tourné vers le document D6 car celui-ci ne traite pas du plastique n'est pas opérant, dans la mesure où le document 04 lui-même envisage des cartes en carton

(voir page 6, lignes 27 et 28). L'homme du métier n'aurait donc pas écarté un document au seul motif qu'il concerne surtout des cartes en papier.

Il n'est pas correct que l'application du produit telle qu'elle est décrite dans le document D6 n'a aucun sens pour les cartes en matière plastique. Le revêtement de cartes en plastique serait même plus facile que le revêtement de cartes en carton. S'il est vrai que les cartes en plastique n'ont pas besoin d'être protégées avec un vernis de protection, l'homme du métier se serait inspiré de l'enseignement du document D6 concernant l'application d'un produit, car cet enseignement n'est pas limité aux vernis de protection.

Contrairement aux dires de l'intimée, l'application du vernis par transfert selon la figure 21 du document D6 présuppose la présence d'un dispositif d'alignement. En l'absence d'un appui pour les cartes, l'application du vernis ne saurait se faire dans de bonnes conditions.

Par ailleurs, la chambre estime qu'il n'y a pas de raison valable de douter de ce que l'estampage à chaud mentionné au document O4 (page 6, lignes 9 et 10 : « hot stamping ») et le procédé de transfert à l'aide d'un tampon chaud divulgué dans le document D6 (page 20, lignes 23 à 25 : « Transferverfahren ... mit Hilfe des Heizstempels ») désignent un procédé sensiblement identique. Par conséquent, l'homme du métier partant du document O4 aurait compris que le procédé de transfert du document D6 était en principe adapté aux cartes du document O4.

1.4 Conclusion concernant la requête principale

L'objet de la revendication 1 étant dépourvu d'activité inventive au vu du document O4 en combinaison avec le document D6, il n'est pas possible de faire droit à cette requête.

2. Requête subsidiaire 1 : admission des objections

2.1 La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 se distingue essentiellement de la revendication 1 de la requête principale par l'ajout d'une étape de procédé consistant à « [p]resser l'une vers l'autre par un dispositif de pressage (50) les extrémités de la pile (20) en appliquant une pression P sur au moins une partie des faces apparentes des cartes qui forment les extrémités de la pile (20) ». Cette caractéristique correspond à la caractéristique supplémentaire de la revendication dépendante 3 du brevet, déjà présente dans la demande d'origine.

La requérante a soulevé des objections contre la requête subsidiaire 1 pour la première fois pendant la procédure orale devant la chambre.

Elle a fait valoir qu'elle avait déjà présenté des objections contre la revendication dépendante 3 dans son acte d'opposition.

2.2 L'article 12(3) RPCR 2020, qui s'applique en l'espèce en vertu de l'article 25(1) RPCR 2020 et qui est restée essentiellement identique, dans son contenu, à l'article 12(2) RPBA 2007, énonce :

Le mémoire exposant les motifs du recours et la réponse doivent contenir l'ensemble des moyens

invoqués par une partie dans le cadre du recours. Ils doivent ainsi présenter de façon claire et concise les motifs pour lesquels il est demandé d'annuler, de modifier ou de confirmer la décision attaquée ; ils doivent exposer expressément et de façon précise l'ensemble des requêtes, faits, objections, arguments et preuves qui sont invoqués. ...

La procédure de recours ne se fonde donc pas a priori sur le contenu du mémoire d'opposition si ces éléments n'ont pas été invoqués dans le mémoire de recours de l'opposante. Les moyens de première instance ne font pas automatiquement partie des moyens invoqués dans le cadre du recours (cf. « Jurisprudence », parties V.A.4.2.2 b) et V.A.4.3.5 b) (iii)).

- 2.3 Bien que dans le mémoire exposant les motifs du recours la requérante ait fait référence de manière générale à l'acte d'opposition concernant les revendications dépendantes, force est de constater qu'elle s'y est contentée d'affirmer que la caractéristique de la revendication dépendante 3 telle que délivrée était connue des documents D4 et D5a.

Le document D4 n'a pas été cité par la requérante pendant la procédure de recours au regard de la nouveauté ni comme point de départ pour l'examen de l'activité inventive. L'affirmation selon laquelle le document D4 divulgue la caractéristique supplémentaire introduite dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 ne constitue pas une objection motivée au regard de la nouveauté ou de l'activité inventive.

Par ailleurs, la chambre a constaté que l'objet de la revendication 1 de la requête principale était nouveau

au vu du document D5a (voir le point 1.2 ci-dessus). L'affirmation selon laquelle la caractéristique supplémentaire introduite dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 est connue du document D5a n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. En ce qui concerne une éventuelle objection d'absence d'activité inventive fondée sur cette affirmation, ce qui vient d'être dit pour le document D4 s'applique également.

2.4 L'activité inventive de l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 1 aurait donc été contestée de manière étayée pour la première fois dans la procédure de recours lors de la procédure orale. Comme la requérante n'a pas invoqué de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 pour justifier cette modification de ses moyens, la chambre a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de ne pas admettre cette objection dans la procédure de recours.

3. Conclusion

En l'absence d'autres objections à l'encontre de la requête subsidiaire 1, et vu que la requête subsidiaire 1 est manifestement conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE et que sa clarté ne peut être examinée par la chambre en application de la décision G 3/14 de la Grande Chambre de recours, la chambre doit faire droit à cette requête. Il convient donc de maintenir le brevet sous une forme modifiée, sur la base de la requête subsidiaire 1.

L'intimée n'ayant pas déposé de description modifiée, il convient de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition pour adaptation de la description, si nécessaire.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié dans la version suivante et une description à adapter :
revendications n° 1 à 14 selon la requête subsidiaire 1 soumise avec la réponse aux mémoires exposant les motifs du recours.

La Greffière :

Le Président :



N. Schneider

P. Lanz

Décision authentifiée électroniquement