

Code de distribution interne :

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

D E C I S I O N
du 23 juillet 1996

N° du recours : T 0007/95 - 3.5.1

N° de la demande : 89402443.9

N° de la publication : 0359632

C.I.B. : G06K 19/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé d'encapsulation de circuits intégrés, notamment pour cartes à puces

Demandeur/Titulaire du brevet :

SGS-THOMSON MICROELECTRONICS S.A.

Opposant :

GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Référence :

Procédé d'encapsulation de circuits intégrés/SGS THOMSON

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56, 100(a), 101(2), R. 57(1), (3), 58(1) à (4)

Mot-clé :

"Retrait de l'opposition considéré comme retrait du recours"
"Revendication déposée tardivement - au début de la procédure orale devant la Division d'opposition"
"La nouvelle revendication n'est pas nécessaire pour remédier aux motifs d'opposition"

Décisions citées :

G 0008/91, G 0007/93, G 0008/93, T 0153/85, T 0117/86,
T 0406/86, T 0295/87, T 0051/90

Exergue :

-



N° du recours : T 0007/95 - 3.5.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.1
du 23 juillet 1996

Requérant :
(Opposant) GAO Gesellschaft für Automation und
Organisation mbH
Euckenstr. 12
D - 81369 München (DE)

Mandataire : Klunker - Schmitt-Nilson - Hirsch
Winzererstr. 106
D - 80797 München (DE)

Adversaire :
(Titulaire du brevet) SGS-THOMSON MICROELECTRONICS S.A.
7, av. Galliéni
F - 94250 Gentilly (FR)

Mandataire : Ballot, Paul Denis Jacques
Cabinet Ballot-Schmit
7, rue Le Sueur
F - 75116 Paris (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets du 25 novembre 1994
concernant le maintien du brevet européen n° 0 359 632
dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg
Membres : R. Randes
G. Davies

Exposé des faits et conclusions

I. Le brevet européen n° 0 359 632 a été délivré le 18 décembre 1991 (Bulletin 91/51) sur la base de la demande n° 89 402 443.9, déposée le 7 septembre 1989 et revendiquant la priorité du dépôt antérieur n° 88 11998, effectué en France le 14 septembre 1988.

II. Une opposition a été formée par "GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH" le 16 septembre 1992. L'opposant a soutenu que, vu l'état de la technique révélé par les documents qu'il avait lui-même cités, l'objet des revendications accordées n'impliquait pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE et a demandé la révocation du brevet dans son intégralité.

III. Avec sa lettre du 3 décembre 1993, reçue à l'OEB le 8 décembre 1993, le titulaire a déposé les nouvelles revendications 1 à 7 et a requis sur cette base le maintien du brevet européen dans une forme modifiée. La seule revendication indépendante n° 1 s'énonçait comme suit :

"Procédé d'encapsulation d'un circuit-intégré pour une carte à circuit-intégré, qui comprend dans l'ordre les opérations suivantes :

préparation d'une grille de conducteurs de connexion (10),

moulage d'une matière isolante (20), dans un moule délimitant une forme de micromodule de matière isolante et fixation de celle-ci sur la grille de telle façon que

a) les ouvertures entre les conducteurs de la grille sont bouchées par la matière isolante ;

- b) une première face de la grille est recouverte de matière isolante, à l'exception de zones de contact (14, 18) qui restent accessibles ;
- c) des murs (22) de matière isolante définissent une cavité autour de ces zones de contact,
 - on met en place une puce de circuit-intégré (12) dans la cavité et on la relie électriquement aux zones de contact accessibles (14, 18) ;
 - on remplit la cavité d'une matière de protection (24),

caractérisé en ce que

- on applique la grille étroitement contre le fond du moule, et
- la matière isolante est surmoulée sur la grille, de façon que la fixation du moulage soit simultanée au moulage, et de sorte que la matière injectée ne déborde pas entre les conducteurs sur une autre face de la grille".

IV. L'opposant ayant expliqué dans une lettre datée du 25 mai 1994 qu'il était d'avis que la nouvelle revendication indépendante (du 3 décembre 1993) n'impliquait pas d'activité inventive au vu des documents cités, la Division d'opposition a indiqué, dans une notification (en date du 5 août 1994) jointe à la citation à une procédure orale, qu'elle était de l'opinion provisoire que, compte tenu des documents cités, le sujet de la revendication 1 (du 3 décembre 1993) impliquait une activité inventive.

V. Pendant la procédure orale devant la Division d'opposition, le 7 novembre 1994, le titulaire a déposé une nouvelle revendication indépendante et a demandé le maintien du brevet avec cette revendication en tant que requête principale. La seule différence entre cette revendication et celle du 3 décembre 1993 était que le premier alinéa du préambule de la nouvelle revendication a été changée et s'énonçait comme suit:

"Procédé d'encapsulation d'un circuit-intégré pour un composant à circuit-intégré à contacts apparents plats, qui comprend dans l'ordre les opérations suivantes".

A titre de requête subsidiaire le titulaire a demandé le maintien du brevet avec la revendication indépendante 1 déposée avec sa lettre du 3 décembre 1993.

L'opposant a requis la révocation complète du brevet.

La Division d'opposition a décidé que la revendication indépendante 1 de la requête principale ne pouvait pas être admise parce qu'elle avait été soumise trop tard et parce qu'elle n'avait rien à voir avec les motifs d'opposition.

Toutefois, la Division d'opposition a considéré que toutes les revendications de la requête subsidiaire satisfaisaient aux conditions de la CBE et a décidé de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, c'est-à-dire sur la base de la revendication indépendante du 3 décembre 1993.

VI. Par lettre reçue le 12 décembre 1994, le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision et a réglé simultanément la taxe correspondante. Le mémoire dûment motivé a été déposé le 16 janvier 1995.

VII. Par lettre reçue le 19 janvier 1995, l'opposant a également formé un recours contre la décision de la Division d'opposition et a réglé simultanément la taxe de recours. Le mémoire de recours a été déposé le 24 mars 1995.

VIII. En réponse à une lettre de l'opposant, le titulaire a (par lettre reçue le 22 septembre 1995) versé au dossier une nouvelle revendication 1. Cette revendication se différencie de la revendication du 3 décembre 1993 et de celle du 7 novembre 1994 en ce que le premier alinéa de la revendication se lit comme suit:

"Procédé d'encapsulation d'un circuit-intégré pour un composant à circuit intégré et à contacts plans accessibles directement, qui comprend dans l'ordre les opérations suivantes ...".

IX. La Chambre a, par citation, invité les parties à participer à une procédure orale et, dans une lettre annexée à la convocation, a discuté des questions soulevées par les parties au cours de la procédure. En ce qui concerne le recours formé par le titulaire, la Chambre a aussi dit :

"La possibilité de soumettre des modifications au brevet opposé est régie, en particulier, par les dispositions des règles 57(1), 58(2).....Dans le cas d'espèce il semble que **par rapport à la revendication précédente** la substitution de "composant" à "carte" ne saurait servir d'autre but que d'élargir l'étendue de la protection. Cependant, **par rapport à la revendication telle que délivrée** l'introduction de "composant...à contacts apparents plats" peut sans doute être regardée comme occasionnée par les motifs de recours..... il n'est pas l'intention dans la CBE que toute modification doive

être admise (T 0295/87, JO OEB 1990, 470) ; voir aussi l'expression "s'il y a lieu" dans les règles 57(1) et 58(2)). De plus, selon la jurisprudence des chambres de recours, un titulaire de brevet qui attend jusqu'à la procédure orale avant de déposer de nouvelles revendications court toujours le risque qu'elles ne soient pas prises en considération par la Division d'opposition".

- X. Par télécopie en date du 17 juillet 1996, six jours avant la procédure orale, l'opposant a retiré son opposition.

- XI. Pendant la procédure de recours et lors de la procédure orale devant la chambre, tenue le 23 juillet 1996 sans participation de l'ancien opposant, le titulaire a soumis essentiellement les arguments suivants :

On avait ajouté dans la version du 3 décembre 1993 de la revendication indépendante au préambule de la revendication délivrée, l'expression "pour une carte à circuit intégré". En effet le problème qui se posait dans l'invention concernait plus particulièrement ces cartes. Il s'agissait de résoudre un problème de fabrication.

La version du 7 novembre 1994 proposait de remplacer cette expression (pour une carte à circuit-intégré) par les mots "pour un composant à circuit intégré à contacts apparents plats".

Ce changement a été fait, parce que la technique des micromodules n'est pas limitée aux cartes. Le problème à résoudre est que les faces arrières, planes du connecteur doivent rester apparentes sans matériau qui vienne se coller dessus. Ce problème se pose d'une

manière générale aux composants à circuit intégré à contacts apparents plats.

La revendication déposée le 22 septembre 1995 propose l'expression "à contacts plans accessibles directement", parce que de l'avis du titulaire la modification est encore plus claire et compréhensible que la précédente.

Selon la Division d'opposition l'objet de la nouvelle revendication (du 7 novembre 1994) s'étend au-delà de celui de la revendication précédente (3 décembre 1993) : "une carte à circuit intégré est un composant à circuit intégré à contacts apparents plats, mais l'inverse n'est pas vrai.... L'objet de la revendication 1 de la requête principale ne peut donc pas être plus inventif que celui de la requête subsidiaire pour remédier aux motifs d'opposition touchant aux articles 100(a) et 56 CBE".

Le fait que le domaine des "composants à circuit intégré" soit plus vaste que le domaine des "cartes à circuit intégré", de l'avis du titulaire, n'est, en soi, pas de nature à influencer sur l'appréciation de l'activité inventive. En tout cas, cette affirmation n'est pas compréhensible. Le fait qu'une formulation de revendication puisse être considérée comme moins inventive, et dans la mesure où cette formulation était souhaitée par le breveté lui-même, devait conduire justement à l'examen de la revendication correspondante.

L'affirmation de la Division d'opposition que la modification demandée "n'a rien à voir avec les motifs d'opposition" est injustifiée car le breveté veut avoir un domaine protégé plus large, et que ce qui est en cause dans l'opposition est justement l'étendue du domaine. Donc on ne peut pas dire qu'un élargissement de domaine n'a rien à voir avec l'opposition.

Enfin la demande de modification a été faite tout au début de la procédure orale. Bien qu'un document de dernière minute ait été produit par l'opposant à la procédure orale et ait été pris en considération par la Division d'opposition, la revendication principale du breveté a été écartée comme trop tardive. Pour cette raison, la décision de la Division d'opposition semble tout à fait inéquitable.

- XII. Devant la chambre de recours la requérante et titulaire du brevet demande le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 7 soumises le 22 septembre 1995 (requête principale) ou sur la base du brevet tel que maintenu par la Division d'opposition (requête subsidiaire).

Motifs de la décision

1. Le recours de la requérante, titulaire du brevet, est recevable.
- 2.1 La Chambre constate que la requérante et opposante a retiré son opposition le 17 juillet 1996. Selon la jurisprudence des chambres de recours de l'OEB, le retrait de l'opposition par un opposant devenu requérant signifie que cet opposant renonce à demander que la Chambre statue sur les motifs d'opposition au maintien du brevet européen. Par voie de conséquence, un tel retrait ne peut être considéré que comme un retrait du recours (cf. G 8/93, JO OEB 1994, 887 et T 117/86, JO OEB 1989, 401). La Grande Chambre de recours a aussi décidé que la possibilité de poursuivre d'office la procédure en vertu de la règle 60(2) CBE après le retrait de l'opposition, prévue expressément pour la procédure d'opposition seulement, n'est pas applicable à

la procédure de recours (cf. G 8/91, JO OEB 1993, 346, point 7 des motifs de la décision).

- 2.2 Pour ces raisons, la présente décision ne porte que sur les requêtes de la requérante titulaire du brevet.

3. La Chambre constate que la revendication 1 de la requête principale remplace l'expression "pour un composant à circuit intégré à contacts apparents plats" dans la version du 7 novembre 1994, refusée par la Division d'opposition, par l'expression "pour un composant à circuit intégré et à contacts plans accessibles directement". La Chambre est d'avis que cette modification n'implique qu'une clarification insignifiante, qui ne peut pas changer la situation vue par la Division d'opposition quand elle a décidé, que la revendication 1 du 7 novembre 1994 ne pouvait pas être admise.

4. Pendant la procédure de recours, la requérante, titulaire du brevet, à l'appui de ses arguments en faveur de sa requête principale, a fait référence à la décision T 295/87 supra. Le sommaire de cette décision s'énonce comme suit :

"I. Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet a le droit, aux termes de l'article 101(2) et de la règle 57(1) CBE, de présenter des observations en réponse à un acte d'opposition. Par la suite, les observations présentées par les parties ne sont admissibles que si la Division d'opposition ou la Chambre de recours, exerçant leur pouvoir d'appréciation, les jugent nécessaires et opportunes au sens de l'article 101(2) et de la règle 57(3) CBE. Pour le bon déroulement de la procédure d'opposition, les

observations présentées par les parties doivent être dûment limitées à ce qui est nécessaire et opportun

- II. Des modifications apportées au cours de la procédure d'opposition au texte d'un brevet délivré ne devraient être considérées comme appropriées et nécessaires au sens où l'entendent les règles 57(1) et 58(2) CBE, et par voie de conséquence admissibles, que si l'on peut affirmer à bon droit qu'elles étaient appelées par les motifs d'opposition invoqués. Une modification qui consiste à proposer de nouvelles revendications n'ayant pas d'équivalent dans le brevet délivré et qui ne constitue pas une réponse à un motif d'opposition n'est pas admissible (cf. décision T 127/85...)."

La Chambre constate aussi que le sommaire de la décision T 406/86 (JO OEB 1989, 302), à laquelle cette décision T 295/87 se réfère, s'énonce comme suit :

- "I. Au cours de la procédure d'opposition (recours), le titulaire du brevet ne peut exiger que ses propositions de modifications soient prises en considération, la décision à ce sujet étant laissée à l'appréciation de l'instance chargée de statuer, qui peut refuser de prendre en compte les modifications proposées, si elles ne sont ni opportunes, ni nécessaires.
- II. En particulier, il peut ne pas être tenu compte de propositions de modifications présentées à un stade tardif de la procédure, c'est-à-dire lorsque l'examen de l'opposition ou du recours est déjà

bien avancé (cf. la décision de la Chambre de recours technique 3.3.1 T 153/85, JO OEB 1988, 1)".

4. La requérante, titulaire du brevet, a dans sa lettre du 18 juin 1996 noté que la version de la revendication du 3 décembre 1993 correspondait à la réponse du titulaire à une notification selon l'article 101(2) et la règle 58(1) à (4) CBE, qui priait le titulaire de déposer ses observations, suite à sa conclusion provisoire qui était de faire droit à la demande de l'opposant de révoquer le brevet, sans procédure orale. Le titulaire constate : "**il y avait donc lieu pour ne pas être rejeté** de déposer des observations et la modification proposée par le titulaire et les arguments ont conduit la Division d'opposition à accepter le brevet dans sa version modifiée, ce qui d'ailleurs justifie a posteriori la modification."

Le titulaire continue : "Il y **avait lieu techniquement** de modifier la revendication... La modification du 7 novembre 1994 se justifie pleinement techniquement. Ce n'est pas le bon vouloir du titulaire de modifier, mais la volonté de proposer une revendication brevetable, répondant aux motifs d'opposition, sans limiter injustement le domaine de protection".

5. La Chambre est d'accord avec cette explication de la procédure, mais il lui semble qu'il y a une claire différence entre les motifs qui ont provoqué les modifications dans les deux revendications différentes mentionnées. Dans le premier cas (revendication du 3 décembre 1993), il est clair que le changement dans la revendication a été fait, comme le titulaire le reconnaît lui-même (cf. 4 supra), pour éviter une révocation du brevet. En réalité, à cette occasion le

titulaire n'a pas ajouté seulement la phrase "pour une carte à circuit-intégré" au préambule, mais aussi des caractéristiques nouvelles à la partie caractérisante. Cette amélioration de la revendication a contribué à différencier l'objet de la revendication de la technique connue dans le domaine correspondant. Le fait a été reconnu par la Division d'opposition dans sa prochaine lettre aux parties quand elle constate (cf. voir sous IV supra) :

"La Division d'opposition est d'avis provisoire que le sujet de la revendication 1 implique une activité inventive".

6. Par cette expression, la Division d'opposition a fait savoir que les motifs d'opposition avaient été enlevés. Cette phrase en effet dit que la revendication soit dûment limitée à ce qui est nécessaire et opportun pour définir l'objet de l'invention (cf. sous motif 3 supra, sommaire, point I de la T 295/87 et sommaire, point I de la T 406/86). Par conséquent, la Division d'opposition n'a ni voulu, ni attendu de modification additionnelle.

Selon T 295/87 (cf. le motif de la décision 2) - en l'absence d'invitation expresse de la part de la Division d'opposition - "ces dispositions (Article 101(2) et Règle 57 CBE) n'auraient aucun sens si l'on considérait qu'elles signifient que la Division d'opposition ne devrait inviter les parties à présenter leurs observations que si elle le juge "nécessaire" et "opportun", les parties, elles, pouvant de droit présenter des observations même lorsque celles-ci sont superflues ou inopportunes".

Dans ces circonstances, la Division d'opposition a eu raison d'être étonnée quand le 7 novembre 1994 - pendant la procédure orale - le titulaire a de nouveau modifié

la revendication déjà (provisoirement) acceptée par elle. C'est à la lumière de cette situation qu'il faut comprendre la phrase "l'objet de la revendication 1 de la requête principale ne peut donc pas être plus inventif que celui de la requête subsidiaire...." (cf. supra sous XI) dans la décision de la Division d'opposition.

Puisque le titulaire avait déjà remédié aux motifs d'opposition (en déposant la revendication du 3 décembre 1993), il n'était pas possible de les remédier encore une fois. Pour cette raison, la Chambre accepte l'avis de la Division d'opposition, exprimé comme suit dans sa décision : "la requête principale [du 7 novembre 1994] ne peut donc pas être considérée comme nécessaire pour remédier aux motifs d'opposition".

7. De plus, la nouvelle revendication a été déposée seulement au début de la procédure orale, à un stade très avancé de la procédure d'opposition. Le titulaire a lui-même mentionné la décision T 153/85 dans sa lettre du 18 juin 1996, où il est dit (cf. sous motif de la décision 2.1, JO OEB 1988, 1) :

"Lorsqu'elle statue sur un recours durant une procédure orale, une Chambre est en droit de refuser de prendre en compte d'autres jeux de revendications qui ont été déposés très tardivement, par exemple pendant la procédure orale, si ces autres revendications ne sont pas clairement admissibles".

Encore le titulaire dans la même lettre a exprimé l'opinion : "la décision T 51/90 va même plus loin en énonçant que toute nouvelle revendication devrait être

déposée un mois avant la procédure orale, **à moins qu'elle ne soit simple et suffisamment claire pour être comprise immédiatement et clairement être accordée**".

Le titulaire évidemment est de l'avis que sa revendication nouvelle, déposée pendant la procédure orale devant la Division d'opposition, fût simple et suffisamment claire. Toutefois, la Chambre n'en est pas convaincue. Pendant la procédure orale devant la Chambre, la modification de la revendication a été discutée et il est apparu que ni l'extension de la protection de la revendication a été facilement définissable sans équivoque, ni sa fondation sur la description a été facile à démontrer.

En tout cas la Chambre constate que, dans sa décision G 7/93 (JO OEB 1994, 775, point 2.6 des motifs de la décision), la Grande Chambre a exprimé l'opinion suivante :

"Si la CBE prévoit que l'instance du premier degré doit exercer ses pouvoirs discrétionnaires dans des circonstances déterminées, cette instance devrait disposer d'une certaine liberté pour exercer ces pouvoirs, sans immixtion de la part des chambres de recours".

La Grande Chambre a encore exprimé l'avis qu'une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent que si l'instance du premier degré n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires (Règle 86(3)) conformément aux principes corrects, ou qu'elle a exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable, outrepassant ainsi les limites appropriées.

A cet égard, dans le cas présent la Chambre n'a pas besoin d'examiner si le changement de la revendication a été aussi simple et claire comme l'a soutenu le titulaire, parce que la Division d'opposition n'a pas exercé ses pouvoirs discrétionnaires de manière déraisonnable.

En plus la Chambre constate que le changement de la revendication a été déposée très tardivement. En effet T 51/90, citée plus haut dans ce paragraphe, propose qu'une nouvelle revendication devrait être déposée un mois avant la procédure orale. Le titulaire n'a pas déposé sa nouvelle revendication avant la procédure orale. Elle était en effet déposée tard compte tenu de la nécessité pour la Division d'opposition et l'opposant de se préparer pour la procédure orale (cf. motif 3 supra, sommaire de la décision T 406/86, point II).

8. Pour ces raisons la décision de la Division d'opposition doit être maintenue sur ce point et la requête subsidiaire de la requérante, titulaire du brevet, devant la chambre doit être acceptée.
9. La requérante, titulaire du brevet, est d'avis que la décision de la Division d'opposition d'écarter la revendication du titulaire mais de prendre en considération un document de dernière minute soumis par l'opposant était très inéquitable.

D'après l'opposant, il apparaît que le document D5 a été présenté pendant la procédure orale pour illustrer les connaissances générales que l'homme du métier avait dans le domaine du moulage à la date de priorité.

La Division d'opposition a pris le document en considération mais est arrivé à la conclusion que le document ne venait pas à l'appui des autres documents

cités pour détruire l'activité inventive de l'invention. Donc, c'est vrai que la Division d'opposition ait formellement accepté le document D5, mais en effet elle a trouvé que ce document ne fût pas suffisamment applicable. Par conséquent le titulaire n'a pas subi de désavantage par le fait que D5 ait été formellement accepté par la Division d'opposition. Donc, le titulaire n'a pas été traité inéquitablement dans la procédure orale devant la Division d'opposition.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

1. La requête principale est rejetée.
2. La décision de la Division d'opposition est confirmée.

Le Greffier :

Le Président :

M. Kiehl

P.K.J. van den Berg

