

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 29 novembre 2001

N° du recours : T 0052/01 - 3.5.1

N° de la demande : 92401868.2

N° de la publication : 0521778

C.I.B. : G06K 19/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Fabrication de cartes à puce à module autodétachable

Titulaire du brevet :
GEMPLUS

Opposant :
Giesecke & Devrient GmbH

Référence :
Fabrication de cartes à puce/GEMPLUS

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54(3), 56, 87

Mot-clé :
"Demande européenne antérieure - nouveauté : requête principale et "deuxième" et "troisième" requêtes subsidiaires (non)"
"Droit de priorité non valide - activité inventive : "quatrième" et "cinquième" requêtes subsidiaires (non)"

Décisions citées :
-

Exergue :
-



N° du recours : T 0052/01 - 3.5.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.1
du 29 novembre 2001

Requérante : GEMPLUS
(Titulaire du brevet) Avenue du Pic de Bertagne
BP 100
F-13881 Gémenos Cédex (FR)

Mandataire : Scheer, Luc
GEMPLUS
Avenue du Pic de Bertagne
BP 100
F-13881 Gémenos Cédex (FR)

Intimée : Giesecke & Devrient GmbH
(Opposante) Prinzregentenstr. 159
D-81677 München (DE)

Mandataire : -

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets signifiée par voie postale le 7 novembre 2000 par laquelle le brevet européen n° 0 521 778 a été révoqué conformément aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : S. V. Steinbrener
Membres : R. S. Wibergh
S. C. Perryman

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est dirigé contre la décision de la Division d'opposition de révoquer le brevet européen n° 0 521 778. Ce brevet a été délivré sur la base de la demande de brevet européen 92 401 868.2 déposée le 30 juin 1992, pour laquelle a été revendiquée la priorité de la demande française du 2 juillet 1991 portant le n° d'enregistrement 9 108 248.

II. La Division d'opposition a estimé que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'était pas nouveau par rapport au document

D3 : EP-A-0 453 737.

Le document D3, publié le 30 octobre 1991, est compris dans l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3), (4) CBE par rapport aux éléments du brevet attaqué couverts par le droit de priorité.

III. Dans son mémoire de recours, déposé le 13 février 2001, la requérante (titulaire du brevet) a contesté le bien-fondé de la décision. Elle a également demandé que la taxe de recours soit remboursée, mais sans avoir expliqué quel vice substantiel de procédure la Division d'opposition aurait commis. En même temps, elle a déposé des revendications selon deux nouvelles requêtes subsidiaires, en maintenant à titre de requête principale le brevet tel que délivré.

L'intimée a requis qu'il ne soit pas fait droit au recours et que la décision de la Division d'opposition soit confirmée par la Chambre.

IV. La Chambre a convoqué les parties à une procédure orale. Selon l'avis provisoire de la Chambre exprimé dans la notification accompagnant la citation, l'objet de la revendication 1 selon chacune des trois requêtes n'était pas nouveau par rapport à D3. De plus, la première requête subsidiaire semblait contrevenir à la règle 57bis CBE parce que l'ajout de revendications d'une catégorie (produit) autre que celle (procédé) des revendications du brevet tel que délivré n'était pas une réponse à des motifs d'opposition. Finalement, la Chambre a indiqué que rien ne semblait justifier le remboursement de la taxe de recours.

V. Par lettre du 24 octobre 2001, reçue le 26 octobre 2001, la requérante a déposé trois jeux de revendications selon une troisième, une quatrième et une cinquième requête subsidiaire. Un nouveau document,

D6 : DE-A-4 132 720,

était cité pour expliquer l'enseignement de D3. D6 n'était pas compris dans l'état de la technique.

VI. Une procédure orale devant la Chambre a eu lieu le 29 novembre 2001. La requérante a retiré sa première requête subsidiaire et, compte tenu des doutes de la Chambre à l'égard de l'article 123(2) CBE dans ce contexte, s'est déclarée prête à remplacer l'expression "**au moins deux** ponts" dans les autres requêtes subsidiaires par "**des** ponts".

VII. Compte tenu de ces modifications, la revendication 1 selon les différentes requêtes de la requérante s'énoncent comme suit :

a) **Requête principale** (le brevet tel que délivré) :

"Procédé de réalisation de cartes à puce de format réduit, caractérisé en ce qu'il consiste à effectuer la totalité du procédé de fabrication d'une carte à puce de format standard (20), comprenant en outre une étape de formation d'une prédécoupe partielle (26) aux dimensions désirées de cette carte à puce de format réduit autour d'un micromodule (22) de la carte de format standard, afin de définir la zone de format plus petit que le format standard destinée à être séparée du reste de la carte de format standard (20) par une simple pression des doigts entre la zone de la carte de format standard correspondant à la carte de format réduit (30) et la zone restante de la carte (20) de format standard."

b) **"Deuxième" requête subsidiaire** - la caractéristique suivante est ajoutée à la fin de la revendication 1 de la requête principale :

"... ladite prédécoupe laissant subsister au moins deux ponts [ou : "des ponts"] de liaison entre ladite zone de la carte de format standard correspondant à ladite zone de format réduit (30) et ladite zone restante de ladite carte (20) de format standard".

c) **"Troisième" requête subsidiaire** - la caractéristique suivante est ajoutée à la fin de la revendication 1 de la requête précédente :

"ladite carte à puce de format réduit étant, après séparation de ladite carte de format standard (20), aux dimensions d'un standard de format réduit".

- d) **"Quatrième" requête subsidiaire** - la caractéristique suivante est ajoutée à la fin de la revendication 1 de la requête précédente :

"lesdits ponts de liaison (34) étant d'épaisseur plus faible que ladite carte de format réduit".

- e) **"Cinquième" requête subsidiaire** - la caractéristique suivante est ajoutée à la fin de la revendication 1 de la requête précédente :

"... et situés sur des côtés différents de ladite carte à puce de format réduit".

VIII. Requêtes

La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet comme délivré comme requête principale ou sur la base de la deuxième requête subsidiaire présentée le 13 février 2001, ou sur la base de la troisième ou quatrième ou cinquième requête subsidiaire, toutes présentées le 26 octobre 2001.

L'intimée a demandé le rejet du recours.

- IX. A l'issue de la procédure orale, le Président a prononcé la décision de la Chambre.

Motifs de la décision

1. *L'invention*

L'invention concerne pour l'essentiel un procédé pour

réaliser des cartes à puces de format plus petit que le format standard utilisé pour les cartes de crédit. (Dans la présente décision, le terme "minicarte" sera employé pour désigner une telle carte de format réduit.) Par exemple, il peut s'agir d'une carte pour un radiotéléphone. Conformément au procédé revendiqué, une carte au format standard est fabriquée, testée et personnalisée. Ensuite, une prédécoupe partielle aux dimensions de la minicarte est formée dans la carte. La prédécoupe est telle que l'utilisateur puisse détacher la minicarte "par une simple pression des doigts".

2. *L'état de la technique*

Le document D3, publié entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet opposé, décrit un procédé de réalisation d'une minicarte. Cette carte peut être un module SIM destiné à être utilisé dans un radiotéléphone. Une carte à puce de format standard est pré-estampée pour obtenir une prédécoupe partielle aux dimensions de la minicarte. Selon la figure 5, trois bretelles maintiennent la minicarte en liaison avec la carte de format standard. Ces bretelles doivent être cassées avant d'utiliser la minicarte.

Requête principale de la requérante (titulaire du brevet)

3. La requérante a fait valoir que D3 ne divulgue pas une minicarte qui peut être séparée de la carte de format standard "par une simple pression des doigts". Selon la requérante, il fallait un outil pour rompre les bretelles qui lient la minicarte à la carte de format standard. Nulle part dans D3 il n'était indiqué qu'il serait possible de détacher manuellement la minicarte de la carte de format standard, mais il y avait plusieurs

références à un estampage. (Exemples : "wird diese Minichipkarte aus der Normkarte herausgedrückt oder auch **ausgestanzt**, indem die Stegbereiche durch einen Rundstempel **ausgestanzt** werden", col. 4, l. 6-9 ; "Das Heraustrennen der Minichipkarten aus den Normkarten kann auch bei der Verkaufsorganisation mit einfachsten **Mitteln** erfolgen", col. 5, l. 16-19 ; "entweder leicht ausbrechbar oder jedenfalls leicht **ausstanzbar**", col. 8, l. 51,52.) Dans ce contexte, les mots "drücken" (pousser) et "brechen" (casser) impliquaient l'utilisation d'une certaine force pour effectuer la séparation.

Selon la requérante, cet avis était confirmé par D6, qui était une demande de brevet par le même inventeur que D3. Se référant à D3, l'auteur de D6 a entre autres affirmé que : "/auch/ bei sehr schmal ausgeführten Stegen kann das Herausbrechen der Minichipkarte somit sehr mühsam und aufwendig sein" (col. 1, l. 56-59) ; "bei widerstandsfähigem Kartenmaterial /kann/ das Durchbrechen der Stege 3 relativ schwierig sein" (col. 3, l. 39-41). Donc, selon D6, il était très pénible et difficile de casser les bretelles. En fait, la difficulté qu'il y avait à séparer la minicarte de la carte de format standard constituait le problème technique dans la demande de brevet D6.

De plus, le mot "pré-estampé" dans D3 (col. 5, l. 49, 50 : "eine Normkarte mit **vorgestanzter** Minichipkarte") indiquait de façon implicite une opération d'estampage ultérieure pour casser les bretelles.

Pour toutes ces raisons, l'homme du métier comprendrait qu'il n'était pas possible dans D3 de séparer la minicarte de la carte de format standard par une simple

pression des doigts. Par conséquent, l'invention était nouvelle.

4. La Chambre ne peut pas souscrire aux arguments de la requérante. Comme l'intimée l'a déjà fait observer, l'expression "herausgedrückt oder auch ausgestanzt" exprime une alternative. "Ausstanzen" signifie naturellement un estampage, mais "herausdrücken" indique - du moins implicitement - une pression par les doigts. Cela ressort du contexte. Dans D3, il est question d'une minicarte qu'il faut faire sortir d'une carte plus grande. Comme un utilisateur ne possède normalement aucun outil d'estampage, il est clair que l'homme du métier pense en premier lieu à la possibilité de détacher la carte à la main. D6 ne dit pas autre chose: s'il est "très pénible et difficile" dans D3 de rompre les bretelles, c'est que l'on essaye de le faire manuellement. A l'aide d'un outil d'estampage, la procédure ne serait guère difficile ou pénible.

Quant au mot "pré-estampé" dans D3, la Chambre ne peut pas accepter qu'il désigne **sans équivoque** un estampage ultérieur. Le préfixe "pré-" ("vor-") pourrait indiquer qu'il s'agit d'un estampage préliminaire, par lequel la minicarte n'est pas encore séparée de la carte de format standard. Par ailleurs, comme les parties sont d'accord sur le fait qu'un mode de réalisation dans D3 concerne en effet un estampage ultérieur, le mot "pré-estampé" - même s'il est interprété comme le propose la requérante - n'ajoute rien à la description de ce mode de réalisation.

La Chambre est donc d'avis que D3 décrit bien une minicarte (et son procédé de fabrication) qui peut être séparée de la carte de format standard par les doigts.

Quant à l'expression "une simple pression" dans la revendication 1, la Chambre estime qu'elle est si générale qu'elle inclut la procédure consistant à séparer la minicarte décrite dans D3, même si les bretelles sont peut-être assez difficiles à casser. La figure 4 du brevet en cause montre une carte selon l'invention qui est fixée à la carte de format standard par des bretelles. Les dimensions des bretelles ne sont pas indiquées, pas plus que le matériau de la carte. L'épaisseur de ce type de carte est normalement toujours la même. (En ce qui concerne l'épaisseur des bretelles, voir points 12 à 14 ci-dessous.) La figure 4 du brevet correspond donc à la figure 5 de D3. En d'autres termes, le brevet en cause ne contient pas d'informations qui permettraient à l'homme du métier de faire une distinction entre l'invention selon la revendication 1 et la carte décrite dans D3.

5. Par conséquent, la Chambre confirme l'opinion de la Division d'opposition selon laquelle l'invention telle que définie dans le brevet dans la version délivrée n'est pas nouvelle par rapport à D3 (article 54 CBE).

"Deuxième" requête subsidiaire de la requérante

6. Cette requête est en fait la première requête subsidiaire, la requête dite "première requête subsidiaire" présentée le 13 février 2001 ayant été retirée pendant la procédure orale devant la Chambre.
7. Selon cette "deuxième" requête subsidiaire, la prédécoupe laisse subsister "au moins deux ponts de liaison". Pour la présente décision, et conformément à l'intention de la requérante déclarée lors de la procédure orale (voir point VI ci-dessus), cette

expression est considérée comme équivalente à "des ponts de liaison", expression utilisée dans la demande de brevet initiale (EP-A-0 521 778, col. 3, l. 25).

8. D3 (fig. 5) montre une minicarte liée par trois ponts (bretelles) à la carte de format standard. Par conséquent, l'invention selon cette requête n'est pas nouvelle non plus.

"Troisième" requête subsidiaire de la requérante

9. Selon la "troisième" requête subsidiaire, la minicarte est aux dimensions d'un standard de format réduit. Cette caractéristique est fondée sur l'indication dans la demande initiale selon laquelle la minicarte est destinée à être insérée "dans un lecteur au standard de format réduit" (EP-A-0 521 778, col. 3, l. 5-9). Par conséquent, le procédé revendiqué est tel que la minicarte qui en résulte puisse être insérée (et lue) par un lecteur standard. Mais la caractéristique ne signifie rien de plus et, en particulier, n'exclut pas l'existence de bavures le long des bords de la carte, à moins que ces bavures rendent nettement impossible l'insertion de la carte dans un lecteur.
10. Dans D3, la minicarte est destinée à être insérée dans un lecteur (voir col. 3, l. 4-13). En ce sens, elle "est aux dimensions d'un standard de format réduit". Il est possible que des bavures subsistent après la séparation, mais, vu l'utilisation explicitement envisagée de la minicarte, l'homme du métier n'avait pas lieu de croire que ces bavures feraient obstacle à l'insertion de la minicarte dans un lecteur. Il est vrai que, selon D6, les bavures dans D3 gênent ou empêchent l'insertion :
"/wie/ sich zeigte, behindern oder verhindern diese

Stegreste das Einschieben der Minichipkarten in die bei Geräten vorgesehenen Kartenhalterungen" (D6, col. 1, l. 68 à col. 2, l. 2). Cependant, il n'est pas certain que cette observation s'applique à toutes les variantes de la minicarte décrites dans D3. De toute façon, comme il n'est pas exclu que le procédé revendiqué produise également des bavures, il n'y a pas de différence claire entre l'invention et D3.

11. Par conséquent, l'invention selon cette requête n'est pas nouvelle non plus.

"Quatrième" requête subsidiaire de la requérante

12. Selon la "quatrième" requête subsidiaire, les ponts de liaison sont d'épaisseur plus faible que la minicarte.

Cette caractéristique n'était pas présente dans la demande de brevet français portant le n° d'enregistrement 9 108 248, et dont la priorité a été revendiquée (voir FR-A-2 678 753, p. 5). Il s'ensuit que la date effective des revendications selon cette requête est celle du dépôt de la demande européenne, à savoir le 30 juin 1992 (article 87 CBE). Comme le document D3 a été publié avant cette date, il appartient à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) pour cette requête et doit par conséquent être pris en considération pour l'examen de l'activité inventive.

13. Selon D3 (voir les revendications 20 et 21), les bretelles peuvent avoir un point de rupture ("Sollbruchstelle... eine mit einem Laserstrahl erzeugte Materialschwächung, insbesondere Perforation"). Toutefois, un point de rupture n'est pas nécessairement obtenu par une réduction de l'épaisseur du matériau. En

particulier, une perforation - l'exemple cité dans D3 - ne change pas l'épaisseur. La Chambre constate donc que l'invention selon cette requête est nouvelle.

14. Cependant, il est bien connu en soi - ce que la requérante n'a pas nié - de créer un point de rupture en formant une encoche dans le matériau. Par conséquent, l'invention selon cette requête n'implique pas d'activité inventive par rapport à D3 (article 56 CBE).

"Cinquième" requête subsidiaire de la requérante

15. Les revendications selon la "cinquième" requête subsidiaire comprennent les caractéristiques de la "quatrième" requête subsidiaire. Par conséquent, leur date effective est également la date de dépôt de la demande européenne.
16. Selon la revendication 1, les ponts de liaison sont situés sur des côtés différents de la minicarte. Comme cette caractéristique est déjà connue de D3 (fig. 5), l'invention selon cette revendication n'implique pas d'activité inventive non plus.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

La Greffière :

Le Président :

M. Kiehl

S. V. Steinbrener