

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 29 août 2006**

N° du recours : T 0467/05 - 3.4.03

N° de la demande : 95934693.3

N° de la publication : 0786125

C.I.B. : G07F 17/30

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Appareil domestique d'enregistrement et de restitution
d'informations audiovisuelles numériques

Titulaire du brevet :

TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION

Opposant :

Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte GmbH
Schutzrechtsverwertung & Co. KG

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56, 113(1), 113(2)
CBE R. 67

Mot-clé :

"Activité inventive (non)"
"Vice substantiel de procédure (non)"
"Remboursement de la taxe de recours (non)"

Décisions citées :

T 0961/98, T 0537/01

Exergue :

-



N° du recours : T 0467/05 - 3.4.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.03
du 29 août 2006

Requérant : TOUCHTUNES MUSIC CORPORATION
(Titulaire du brevet) Suite 107, 1800 East Sahara
Las Vegas, NV 89104 (US)

Mandataire : Debay, Yves
Cabinet Debay
126 Elysée 2
F-78170 La Celle Saint Cloud (FR)

Intimé : Interessengemeinschaft für
(Opposant) Rundfunkschutzrechte GmbH
Schutzrechtsverwertung & Co. KG
Bahnstrasse 62
D-40210 Düsseldorf (DE)

Mandataire : Eichstädt, Alfred
Maryniok & Eichstädt
Kuhbergstrasse 23
D-96317 Kronach (DE)

Décision attaquée : Décision de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets postée le
17 février 2005 par laquelle le brevet
européen n° 0786125 a été révoqué conformément
aux dispositions de l'article 102(1) CBE.

Composition de la Chambre :

Président : R. G. O'Connell
Membres : G. Eliasson
J. Seitz

Exposé des faits et conclusions

I. Le présent recours est formé par le titulaire du brevet européen n° 0 786 125 à l'encontre de la décision rendue par la division d'opposition révoquant le brevet pour manque d'activité inventive (article 56 CBE) de l'objet de la revendication 1 telle que délivrée au vu des enseignements des documents suivants :

D4 : DE 38 20 835 A et

D3 : EP 0 529 834 A.

II. Le titulaire requérant a demandé une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE ou l'annulation de la décision contestée, le maintien du brevet tel que délivré et le remboursement de la taxe de recours.

L'intimé opposant a demandé le rejet du recours.

III. Le libellé de la revendication 1 est le suivant :

"1. Appareil domestique d'acquisition et de restitution de l'information numérique audiovisuelle comprenant un dispositif à microprocesseur (106) relié par l'intermédiaire d'une interface numérique (111) à des moyens de visualisation, par une autre interface (110) à des moyens de reproduction sonore et par une interface de télécommunication (104) à des moyens de téléchargement à partir d'un serveur des informations numériques constituant la sélection audio ou la sélection visuelle,

caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de commande (1021 à 1025) permettant de contrôler un dispositif d'affichage (12) et de sélectionner par l'intermédiaire d'un menu, un mode de fonctionnement parmi trois dans lesquels le dispositif soit restitué une information mémorisée dans ses moyens de mémorisation (106), soit permet l'enregistrement dans ses moyens de mémorisation (106) d'une nouvelle information numérisée, soit mixe aux informations numérisées délivrées par le moyen de mémorisation une information analogique délivrée par un microphone."

IV. Le titulaire requérant a basé son recours sur les arguments suivants :

- a) L'enseignement du document D4 était soit un arrangement de commutation soit une installation hi fi - vidéo digitale, mais en aucun cas un appareil domestique comme défini par la revendication 1. En effet, une installation pourrait être constituée de plusieurs appareils, mais un appareil ne pourrait pas être une installation. En conséquence, l'objet du document D4 a été mal interprété de même sorte que celui de la revendication du brevet révoqué.
- b) Par ailleurs, il était exact et cela n'avait jamais été contesté par le requérant, que dans les appareils de D4, on retrouve certaines des fonctions qui devraient être réalisées par l'appareil domestique de l'invention. Mais à aucun moment, la division d'opposition ne s'était posé la question de savoir pourquoi uniquement sélectionner dans D4 la fonction de certains appareils y figurant et non pas la totalité de l'enseignement. Conformément à la

jurisprudence constante des chambres de recours, il convenait pourtant de garder à l'esprit, lors de l'examen de l'activité inventive, que la divulgation technique contenue dans un document de l'état de la technique devait être considérée dans son intégralité, ainsi que le ferait l'homme du métier (cf T 05/81, T 56/87, T 768/90, T 223/94, T 115/96, T 717/96, T 414/98).

- c) La deuxième interprétation erronée de la division d'opposition réside également dans le point 3.1 qui s'énonce : "un mode de fonctionnement dans lequel le dispositif restitue une information mémorisée dans ses moyens de mémorisation (Digitaler Rekorder B)". Selon l'invention, le dispositif qui restitue l'information mémorisée dans ses moyens de mémorisation est le dispositif à microprocesseur. Dans ce cas, on en devait conclure que le dispositif à microprocesseur assimilé par la division d'opposition au "Schnittstellenbaugruppe" par référence à la figure 3, n'incorporait pas le magnétoscope numérique (Digitaler Rekorder 1b) partie intégrante de l'installation vidéo (Video-Anlage) relié à l'élément considéré par la division d'opposition comme équivalent du dispositif à microprocesseur (Schnittstellenbaugruppe 1a). Par conséquent, les moyens de mémorisation assimilés au magnétoscope numérique par la division d'opposition n'appartenaient pas au dispositif.
- d) En réalité, le problème objectif résultait de celui consistant à créer un appareil connectable à des moyens de visualisation d'une part, et à des moyens de reproduction audio d'autre part et enfin à des

moyens de téléchargement permettant de la sorte le stockage et la reproduction des informations numériques audiovisuelles sans qu'un utilisateur eût à intervenir sur des branchements annexes ou des connexions à d'autres appareils.

- e) Le deuxième problème était la simplification matérielle de l'appareil pour le rendre moins coûteux et plus fiable par la suppression des pièces mécaniques fragiles d'un enregistreur numérique. En effet, le système d'entraînement d'un enregistreur numérique est une des principales causes de défaillance de tels appareils. En révoquant le brevet pour défaut d'activité inventive, la division d'opposition a effectué une analyse a posteriori de l'enseignement de D4 à la lumière de celui même qu'elle avait pu retirer de l'invention. De ce fait elle a complètement écarté l'approche "could/would" préconisée dans les directives (Partie C-IV 9.8.3) et aurait dû non pas s'interroger sur le fait de savoir si l'homme de métier aurait pu réaliser l'objet du brevet litigieux, mais plutôt sur celui de savoir s'il l'aurait fait parce qu'espérant une solution au problème technique objectif ou escomptant un perfectionnement ou un avantage quelconque (cf. T 2/83). La division d'opposition s'était manifestement contentée de déterminer si l'homme de métier était en mesure de réaliser l'invention en modifiant l'état de la technique. En effet, si elle s'était posée la question de savoir quels auraient pu être les enseignements de D4 qui auraient permis de conclure que l'homme de métier aurait modifié l'état de la technique d'une certaine façon dans l'espoir d'aboutir aux avantages réellement obtenus à la

lumière du problème technique posé, elle aurait réalisé que les suggestions, utilisées habilement par l'opposante, n'auraient de toutes façons pas conduit à réaliser l'objet de l'invention.

- f) En ce qui concerne les deux problèmes reconnus par la division d'opposition, les moyens de commande permettant de sélectionner par l'intermédiaire d'un menu un mode de fonctionnement parmi plusieurs n'étaient pas uniquement des moyens propres à améliorer la convivialité des moyens de commandes connus de l'appareil D4 mais des moyens de commandes permettant de mettre en œuvre une fonctionnalité qui n'était absolument pas enseignée par l'appareil selon D4. En effet, D4 à aucun moment n'enseignait l'utilisation en "Karaoké" de l'installation. Enfin, même si l'on considère que D3 avait enseigné une fonction mixage et que l'homme de métier connaissant D3 et connaissant D4 aurait eu l'intuition de combiner la fonctionnalité de la figure 17 de D3 avec celle de l'enseignement de D4, aucun de ces documents ne suggérerait pour autant une fonction de commutation permettant de passer du mode "Karaoké" avec mixage du micro sur les informations musicales à un mode non "Karaoké" dans lequel l'amplificateur et les circuits de mixage déconnectés permettent la reproduction d'une information audio vidéo numérique sans la mélanger à un signal sonore provenant du micro.

- g) Le propriétaire a motivé sa requête en remboursement de la taxe de recours comme suit :

Dans toutes les discussions, la procédure orale a porté sur la revendication 1 et essentiellement sur

l'activité inventive. A aucun moment la division d'opposition n'avait formulé l'indication que la revendication 1 étant déclarée nulle le produit résultant de la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 avec l'une des revendications 2 à 5 du brevet délivré était également nul pour défaut d'activité inventive. En déclarant le brevet nul dans sa totalité, la division d'opposition a fondé sa décision sur des motifs au sujet desquels les parties n'avaient pu prendre position.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. Le titulaire requérant a demandé une révision préjudicielle au titre de l'article 109 CBE. Selon article 109 deuxième phrase CBE, la révision préjudicielle, qui est du seul ressort de la première instance, ne s'applique pas lorsque la procédure oppose l'auteur du recours à une autre partie. Ainsi une révision préjudicielle n'aurait de toute façon pu être accordée dans la présente affaire.

3. *Activité inventive*
 - 3.1 Le document D4, qui dans la décision attaquée est considéré comme l'état de la technique le plus proche, décrit une installation hi fi-vidéo digitale d'acquisition et de restitution de l'information numérique audiovisuelle (Hifi-Videoanlage (1)) (voir colonne 4, lignes 5 à 19, figures V à VIII). L'installation hi fi-vidéo digitale comporte un

dispositif à microprocesseur (Schnittstellenbaugruppe 1a) (colonne 5, lignes 4 à 13) relié par l'intermédiaire d'une interface numérique (Bildeingangskanalschalter) à des moyens de visualisation (Monitor 1 h), par une autre interface (Toneingangskanalschalter) à des moyens de reproduction sonore (Lautsprecher 1 g) et par une interface de télécommunication (Datenendeinrichtung 2) à des moyens de téléchargement (Steuerrechner 4) à partir d'un serveur des informations numériques (digitaler Speicher 5) constituant la sélection audio ou la sélection visuelle (voir colonne 4, lignes 44 à 50, figures V à VIII). L'installation a un mode de fonctionnement dans lequel l'installation restitue une information mémorisée dans ses moyens de mémorisation (digitaler Rekorder 1 b) (colonne 4, lignes 6 à 16). Dans un autre mode de fonctionnement l'installation enregistre dans ses moyens de mémorisation une nouvelle information numérisée (colonne 5, lignes 44 à 62 ; colonne 1, lignes 28 à 31 et 43 à 46). Le document D4 décrit qu'une part des moyens de commande permettent de sélectionner un mode de fonctionnement parmi d'autres modes de fonctionnement, emportant restitution des informations mémorisées dans les moyens de mémorisation (enregistreur digital 1 b) et téléchargement à partir d'un serveur et d'autre part (revendication 1 2, colonne 3, lignes 41-57) des moyens de commande permettant de contrôler un dispositif d'affichage et d'opérer une sélection par l'intermédiaire d'un menu.

- 3.2 Selon la décision attaquée, l'installation hi fi-vidéo digitale du document D4 répondrait à la définition d'appareil domestique selon la revendication 1.

Le titulaire conteste cette analyse et fait valoir que telle définition donnée par la division d'opposition ne correspond à aucune de celles des dictionnaires connus (voir point IV a) au-dessus).

La Chambre, pour les fins de son argumentation, admet l'argumentation du titulaire.

3.3 L'objet de la revendication 1 se distingue de l'assemblage du document D4 en ce que :

- a) L'objet de la revendication 1 est un appareil unique muni de trois prises, au lieu que dans le document D4, est divulguée une installation constituée de plusieurs appareils interconnectés, dans laquelle les moyens de mémorisation (digitaler Rekorder 1b) et l'interface de télécommunication (Datenendeinrichtung 2) forment des appareils séparés du dispositif microprocesseur (Schnittstellenbaugruppe 1a).
- b) L'appareil selon le brevet a trois modes de fonctionnement (restituer une information mémorisée dans des moyens de mémorisation, permettre l'enregistrement dans des moyens de mémorisation d'une nouvelle information numérisée, mixer aux informations numérisées délivrées par le moyen de mémorisation une information analogique délivrée par un microphone) là où le document D4 ne divulgue aucune limitation de tels modes.
- c) Un mode de fonctionnement parmi trois permet de mixer à celles numérisées délivrées par le moyen de mémorisation des informations analogiques délivrées par un microphone.

3.4 Comme allégué par le titulaire (voir points IV d) e)), cette caractéristique a) a l'effet technique de réduire le nombre des pièces mécaniques et des connexions extérieures. La limitation des modes de fonctionnement (caractéristique b)) à trois modes a pour effet de simplifier de l'utilisation de l'appareil. La caractéristique c) permet son utilisation supplémentaire en "karaoké".

3.5 Dès lors que les caractéristiques a) à c) n'ont aucune interaction fonctionnelle, chacune d'entre elles peut être examinée séparément aux fins de l'appréciation de l'activité inventive.

Les problèmes que l'invention doit résoudre peuvent donc être formulés comme celui de A) réaliser un appareil plus compact et fiable ; B) simplifier de l'utilisation de l'appareil ; et C) permettre son utilisation supplémentaire en "karaoké".

3.6 La Chambre considère qu'il serait évident pour l'homme du métier confronté au problème A) susmentionné d'intégrer le dispositif à microprocesseur (Schnittstellenbaugruppe 1a), l'enregistreur numérique (digitaler Rekorder 1b) et l'interface de télécommunication (Datenendeinrichtung 2) dans le même appareil puisque telle combinaison d'éléments était souvent utilisée dans le domaine technique des appareils numériques.

3.7 Le titulaire fait valoir que l'installation selon le document D4 comporte un circuit d'exploitation (Auswertschaltung) pour surveiller et contrôler le

transfert selon un protocole. Dans l'appareil de l'invention il n'y aurait pas besoin pour la mémorisation de synchroniser une fonction d'entraînement. Donc, l'assimilation de l'enregistreur numérique connu du document D4 à la mémoire du dispositif à microprocesseur de l'invention serait constitutive d'une erreur technique.

3.7.1 La Chambre n'est pas convaincue par cet argument. Chaque dispositif à microprocesseur doit avoir un moyen de contrôleur local de bus type entre le microprocesseur, les moyens différents de mémorisation, et des interfaces pour synchroniser l'entraînement entre ceux ci. Les dispositifs extérieurs sont connectés par un contrôleur d'extension de bus type (par exemple le contrôleur SCSI/2 mentionné dans la paragraphe 0013 du brevet). Donc, l'homme du métier est à même d'intégrer de manière simple l'enregistreur numérique connu du document D4 à l'appareil selon la revendication 1 du brevet contesté.

3.7.2 De plus, la Chambre constate que la phrase les "moyens de mémorisation" du dispositif à microprocesseur selon cette même revendication 1 inclut la mémoire vive RAM et aussi tout type de mémorisation de masse (par exemple des disques durs) connectés au dispositif à microprocesseur. La dernière possibilité est couverte dans la revendication 4 du brevet contesté couvrant un module (108) de mémorisation de masse à l'effet d'enregistrer une pluralité d'informations audiovisuelles numérisées.

3.8 Au regard du problème B) la Chambre considère la réduction au minimum des modes de fonctionnement comme

une mesure évidente de simplification de l'utilisation de l'appareil.

3.9 Concernant enfin le problème C), il était bien connu à la date de priorité du brevet contesté que la fonction essentielle du "karaoke" comporte l'usage d'une entrée microphone et la fonction de mixage entre une information audiovisuelle enregistrée au préalable et l'information analogique délivrée par le microphone, cette fonction de mixage étant réalisée directement avant les haut-parleurs, en même temps que l'information vidéo correspondante au signal d'audio est reliée à un dispositif vidéo (voir par exemple D3, colonne 1, ligne 15 à colonne 2, ligne 18). La Chambre ne saurait voir aucune activité inventive dans le fait d'intégrer au canal son de l'installation du document D4 un ensemble formé par une entrée microphone et une fonction de mixage recevant également les informations préalablement enregistrées provenant de l'enregistreur digital.

3.10 L'objet de la revendication 1 telle que délivrée n'impliquant pas d'activité inventive ainsi que l'exige l'article 56 CBE, le recours est rejeté.

4. *Remboursement de la taxe de recours*

4.1 La requérante a fait reproche à la division d'opposition de n'avoir pas procédé à un examen de la brevetabilité des revendications dépendantes enfreignant ainsi son droit à être entendu (article 113(1) de la CBE).

4.2 Aux termes de la règle 67 CBE, le remboursement de la taxe de recours est subordonné à la triple condition

qu'il soit fait droit au recours, qu'il y ait eu un vice substantiel de procédure et que le remboursement soit équitable.

- 4.3 Or en vertu de l'article 113(2) CBE la division d'opposition n'examine et ne prend de décision sur le brevet que dans le texte proposé ou accepté par le propriétaire. C'est donc au propriétaire qu'il incombe de former des requêtes, et l'examen d'opposition est à effectuer sur la base de l'entièreté de chacune des requêtes présentées par le propriétaire lors de la procédure d'opposition (T 961/98, points 8.2 et 8.3 des motifs ; T 537/01, point 6.1 des motifs). Il s'en suit que si la division d'opposition considère que les motifs d'opposition s'opposent au maintien de l'objet d'une revendication indépendante correspondante à l'une des requêtes du propriétaire, elle n'est nullement contrainte, en l'absence de requêtes subsidiaires expressément formulées par le propriétaire et portant sur les caractéristiques supplémentaires des revendications dépendantes, d'examiner celles ci.
- 4.4 Dans le cas de l'espèce, le propriétaire n'a déposé lors de la procédure d'opposition aucune requête subsidiaire supportée par les caractéristiques des revendications dépendantes, en conséquence l'absence d'examen par la première instance de leur brevetabilité ne saurait ni constituer un vice de procédure ni enfreindre le droit d'être entendu (article 113(1) CBE) comme prétendu par le requérant.
- 4.5 La requête en remboursement de la taxe de recours est de même rejetée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit :

Le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :

A. Townend

R. G. O'Connell