

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 7 juin 2018**

N° du recours : T 2395/12 - 3.4.01

N° de la demande : 06725120.7

N° de la publication : 1861813

C.I.B. : G06K19/077

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

MODULE ELECTRONIQUE ET CARTE A PUCE AVEC INDICATEUR LUMINEUX

Demandeur :

Gemalto SA

Référence :

Normes juridiques appliquées :

RPCR Art. 13(1)

Mot-clé :

Requête produite tardivement - économie de procédure

Décisions citées :

Exergue :



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 2395/12 - 3.4.01

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.4.01
du 7 juin 2018

Requérant : Gemalto SA
(Demandeur) 6, rue de la Verrerie
92190 Meudon (FR)

Mandataire : Milharo, Emilien
Gemalto SA
Département Propriété Intellectuelle
Avenue du Jujubier
BP 90, Z.I. Athélia IV
13705 La Ciotat (FR)

Décision attaquée : **Décision de la division d'examen de l'Office européen des brevets postée le 3 juillet 2012 par laquelle la demande de brevet européen n° 06725120.7 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 97(2) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président J. Geschwind
Membres : P. Fontenay
F. Neumann

Exposé des faits et conclusions

- I. Le recours fait suite à la décision de la division d'examen de rejeter la demande de brevet européen n° 06 725 120 au motif que l'objet de la revendication 1 selon les requêtes principale et subsidiaire ne résultait pas de manière directe et dépourvue d'ambiguïté du contenu de la demande initiale, contrairement aux exigences de l'article 123(2) CBE.
- II. La division d'examen a fondé son objection sur le fait qu'un certain nombre d'expressions utilisées dans la formulation de la revendication 1 des deux requêtes alors en instance contribuaient à une extension de l'objet revendiqué au-delà du contenu de la demande initiale.

En particulier, la division d'examen a jugé que la notion de "plages conductrices", que l'on retrouvait dans la revendication 1 des deux requêtes objet de la décision, était dépourvue de fondement dans la demande initiale. À ce titre, elle a estimé que la notion de "plages de contact", à laquelle il est effectivement fait référence dans la description, ne suffisait pas pour justifier l'expression employée. Le point de vue développé par la déposante, selon lequel l'expression "plage conductrice" avait été introduite pour tenir compte du fait que les pistes conductrices du circuit électrique étaient plus ou moins fines, a également été rejeté par la division d'examen, celle-ci estimant que la partie de la description citée à l'appui de la modification effectuée (page 3, lignes 16-21 de la demande publiée dans le cadre du PCT) fait bel et bien la distinction entre les pistes conductrices et les plages de contact ohmique.

Dans la mesure où la description expose de manière concrète que la diode est directement reliée à la bobine électromagnétique, la division d'examen a, en outre, estimé que la revendication 1 de la requête principale ne pouvait se limiter à indiquer que celle-ci était "destinée à être connectée" à une bobine électromagnétique. La généralisation résultant de la formulation retenue ne pouvait se déduire de la demande initiale.

La division d'examen a, de surcroît, jugé qu'il n'y avait aucun fondement pour la caractéristique, que l'on retrouve dans la revendication 1 des deux requêtes objet de la décision de rejet, en vertu de laquelle la résine est "entièrement contenue sur ladite face du support".

III. La requérante (la déposante) a formé un recours contre cette décision et a acquitté la taxe correspondante. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé dans le délai imparti.

IV. La requérante a sollicité l'annulation de la décision de rejet et, à titre principal, la délivrance d'un brevet sur la base d'un premier jeu de revendications selon une requête principale. Cette requête principale correspond à la requête subsidiaire, objet de la décision attaquée.

À titre subsidiaire, la requérante a sollicité qu'un brevet lui soit accordé sur la base d'un second jeu de revendications intitulé requête subsidiaire.

Une copie de chacune des deux requêtes était jointe au mémoire de recours.

Au cas où la chambre aurait envisagé de ne pas faire droit au recours, la requérante a sollicité la tenue d'une procédure orale.

- V. La requérante a contesté le bien-fondé de la décision attaquée en ce qu'elle retient que l'évocation de "*plages conductrices*" serait dénuée de tout fondement dans la demande originale. La formulation de la revendication 1 de la requête subsidiaire a été modifiée. Notamment, la référence à la ligne 2 à la notion de "plages" a été supprimée et la revendication stipule que la diode est connectée directement à la bobine électromagnétique.
- VI. La requérante a été citée à comparaître à une procédure orale.
- VII. Par une notification selon l'article 15(1) RPCR, la requérante a été informée de la position préliminaire de la Chambre.

Celle-ci a souligné qu'elle partageait, pour l'essentiel, les conclusions de la division d'examen, notamment en ce que la notion de "*plages conductrices*" semblait effectivement mener à une généralisation de l'objet de la demande. De même, la caractéristique relative à l'emplacement de la résine, contenue entièrement sur ladite face du support, semblait également dépourvue de fondement dans la demande d'origine.

Concrètement, les passages de la demande initiale invoqués par la requérante à l'appui de son argumentation n'ont pas convaincu la Chambre du bien-fondé des modifications effectuées.

VIII. Par courrier en date du 16 mai 2018, la requérante a déposé deux jeux de revendications modifiés au titre d'une nouvelle requête principale et d'une nouvelle requête subsidiaire. La revendication 1 des deux nouvelles requêtes a été modifiée de façon à tenir compte des commentaires de la Chambre.

IX. La procédure orale s'est tenue le 7 juin 2018, en l'absence de la requérante, comme celle-ci en avait préalablement informé la Chambre.

X. L'intitulé de la revendication 1 selon la requête principale est le suivant:

"1. Dispositif comprenant un support électronique (1) portant des pistes (30) ou parties (20) conductrices formant tout ou partie d'un circuit électrique, au moins une diode électroluminescente (16) disposée au dessus d'une face du support et connectée avec des connexions aux pistes ou plages conductrices, l'ensemble comportant au moins la diode électroluminescente (16) avec ses connexions, étant enrobé d'une résine (32) de protection mécanique et de transmission de la lumière émise par ladite diode électroluminescente (16), ladite diode étant connectée à une bobine électromagnétique, ladite résine recouvrant ledit ensemble en étant contenue avec ledit ensemble entièrement sur ladite face du support."

L'intitulé de la revendication 19 selon la requête principale est le suivant:

"19. Procédé de fabrication d'un dispositif électronique comprenant un support électronique (1), selon lequel on prévoit au moins une diode électroluminescente (16) disposée au dessus d'une face

du support et connectée avec des connexions à des pistes (30) ou parties (20) conductrices, l'ensemble comportant au moins la diode électroluminescente (16) avec ses connexions, est enrobé d'une résine (32) de protection mécanique et de transmission de la lumière émise par ladite diode électroluminescente (16), ladite diode est connectée à une bobine électromagnétique, ladite résine est dispensée de manière à couvrir ledit ensemble et être contenue dans l'ensemble entièrement sur ladite face du support"

Les revendications 2 à 18 et 20 selon la requête principale dépendent respectivement des revendications indépendantes 1 et 19.

L'intitulé de la revendication 1 selon la requête subsidiaire est le suivant:

"1. Dispositif comprenant un support électronique (1) portant des pistes (30) ou parties (20) conductrices formant tout ou partie d'un circuit électrique, au moins une diode électroluminescente (16) disposée au dessus d'une face du support et connectée avec des connexions aux pistes conductrices, l'ensemble comportant au moins la diode électroluminescente (16) avec ses connexions, étant enrobé d'une résine (32) de protection mécanique et de transmission de la lumière émise par ladite diode électroluminescente (16), ladite diode étant connectée directement à une bobine électromagnétique, ladite résine recouvrant ledit ensemble en étant contenue avec ledit ensemble entièrement sur ladite face du support."

L'intitulé de la revendication 19 selon la requête subsidiaire est le suivant:

"19. Procédé de fabrication d'un dispositif électronique comprenant un support électronique (1), selon lequel on prévoit au moins une diode électroluminescente (16) disposée au dessus d'une face du support et connectée avec des connexions à des pistes (30) ou parties (20) conductrices, l'ensemble comportant au moins la diode électroluminescente (16) avec ses connexions, est enrobé d'une résine (32) de protection mécanique et de transmission de la lumière émise par ladite diode électroluminescente (16), ladite diode est connectée directement à une bobine électromagnétique, ladite résine est dispensée de manière à couvrir ledit ensemble et être contenue avec ledit ensemble entièrement sur ladite face du support."

Les revendications 2 à 18 et 20 selon la requête subsidiaire dépendent respectivement des revendications indépendantes 1 et 19.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.
2. Admissibilité des requêtes principale et subsidiaire déposées par courrier du 16 mai 2018

L'article 13 RPCR concerne les modifications des moyens invoqués par une partie. Cet article stipule notamment, en son paragraphe premier, que "*L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la*

complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure".

- 2.1 En l'espèce, il apparaît utile, en l'espèce, de rappeler ce que fut l'approche adoptée par la requérante au cours de la procédure de recours, ceci afin d'établir si cette approche est conforme au principe d'économie de la procédure auquel il est fait référence à l'article 13 RPCR.

La requête principale qui a été déposée avec le mémoire de recours correspond à la requête subsidiaire ayant fait l'objet de la décision attaquée. Dans le mémoire de recours, la requérante s'est attachée à démontrer que les arguments retenus par la division d'examen à l'appui de son objection selon l'article 123(2) CBE n'étaient pas justifiés. Elle s'est notamment efforcée de justifier l'emploi, dans la revendication 1, de la notion de "plages conductrices", ainsi que la présence de la caractéristique relative à l'emplacement de la résine (cf. décision de rejet, points 12.2; 11.2 et 11.4). La requête subsidiaire déposée avec le mémoire de recours se distinguait de la requête principale en ce que la référence aux "plages" avait été supprimée.

Ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'avis préliminaire de la Chambre et du fait que celle-ci semblait partager les conclusions rendues par la division d'examen que la requérante a décidé de modifier la terminologie employée. Même si la requérante était convaincue du bien-fondé des arguments avancés dans le mémoire de recours, cette situation ne pouvait être considérée comme imprévisible.

L'approche suivie par la requérante va à l'encontre du principe d'économie de la procédure puisqu'elle conduit

à ce que la Chambre examine le bien-fondé des modifications entreprises par la requérante pour remédier aux objections retenues par la division d'examen à un stade avancé de la procédure de recours, après que la Chambre ait déjà procédé à un premier examen des arguments présentés initialement dans le mémoire de recours, arguments devenus alors obsolètes du fait des modifications effectuées.

La jurisprudence des chambres de recours retient que de telles modifications tardives sont néanmoins recevables au titre de l'article 13(1) RPCR, si elles ont pour effet de résoudre les problèmes précédemment soulevés, sans en créer de nouveaux. On peut, en effet, estimer que si ces conditions sont remplies, l'économie de la procédure ne sera pas véritablement affectée (cf. Jurisprudence des chambres de recours, 8ème édition, section IV.E.4.1.3).

Ceci n'est cependant pas le cas, en l'espèce, comme il sera établi ci-dessous.

- 2.1.1 Si la référence à la ligne 2 de la revendication 1 de la requête principale aux "plages conductrices" a été effectivement supprimée et remplacée par une référence à des "parties conductrices", il n'en demeure pas moins que la revendication fait encore référence, à la ligne 6, à des "plages conductrices". Celles-ci n'étant pas définies par ailleurs, il en résulte un manque de clarté quant aux caractéristiques du dispositif revendiqué et notamment quant à la fonction respective des parties conductrices et des plages conductrices, ainsi qu'à leur arrangement relatif au sein du dispositif revendiqué.

La revendication 1 de la requête principale ne remplit donc pas les exigences de l'article 84 CBE.

- 2.1.2 Il pourrait être argumenté, en faveur de la requérante, que l'homme du métier, à la recherche d'une interprétation techniquement sensée de la revendication, aurait conclu que les plages conductrices évoquées à la ligne 6 ne sont rien d'autre que les parties conductrices définies à la ligne 2 de cette revendication. Dans ce cas, l'objection soulevée en vertu de l'article 123(2) CBE, retenue initialement par la division d'examen et reprise ensuite par la Chambre, retrouverait alors toute sa pertinence.

En effet, la notion de plages conductrices n'implique pas nécessairement un contact ohmique de celles-ci avec des éléments de connexion. Ce constat conduit donc à conclure à la généralisation de l'élément de structure initialement évoqué page 3, ligne 19 de la demande initiale telle que publiée. À ce titre, l'évocation par la requérante des surfaces 12 et 13 (*sic*) ne peut davantage convaincre: ces surfaces ne correspondent de toute évidence pas à la définition des parties conductrices telles que définies dans la revendication 1 de la requête principale. Quant aux plages 46 et 48, celles-ci semblent bel et bien en contact avec les éléments conducteurs définissant l'antenne de la Figure 5 et ne peuvent donc servir de support à la généralisation de cette caractéristique.

L'argument avancé par la requérante consistant à assimiler des pistes conductrices à des plages conductrices génère également des difficultés d'interprétation des différents concepts utilisés dans la demande, dans la mesure où il mène à une redondance

des caractéristiques techniques au sein même de la revendication 1 de la requête principale.

- 2.1.3 Le remplacement de la notion de "plages conductrices" par celle de "parties conductrices", dans les revendications 1 et 19 des requête principale et subsidiaire conduit à une difficulté d'interprétation supplémentaire.

La requérante justifie la modification effectuée, par le contenu du paragraphe en page 8, ligne 30 - page 9, ligne 7 de la demande publiée, où il est fait état de parties conductrices. L'alternative des pistes conductrices évoquée dans la revendication 1 semble cependant faire référence aux pistes qui définissent l'antenne (cf Figure 2). Les revendications 1 des deux requêtes en instance incluent donc une caractéristique technique qui, bien que présentée sous la forme de deux alternatives structurelles, les pistes conductrices ou bien les parties conductrices, recouvre en réalité des structures remplissant des fonctions différentes. Cette formulation est loin d'être satisfaisante et conduit à s'interroger sur la nature même de l'objet revendiqué et sur les fonctionnalités de celui-ci (article 84 CBE).

- 2.1.4 Une ambiguïté supplémentaire affectant la revendication 1 de la requête subsidiaire résulte du fait qu'il y est précisé que la diode électroluminescente est connectée aux pistes conductrices, c'est-à-dire à la première des deux alternatives structurelles évoquées à la ligne 2. La revendication ne contient aucune indication relative à la diode dans le cas de la seconde alternative évoquée, c'est-à-dire dans le cas où le support électronique porterait des parties conductrices,

rendant ainsi impossible, dans cette hypothèse, de déterminer la structure du dispositif revendiqué.

- 2.1.5 Dans le cadre de la préparation de la procédure orale la Chambre a identifié un obstacle supplémentaire à l'admissibilité des requêtes modifiées. Celui-ci concerne un aspect qui affectait également les requêtes présentées avec la mémoire de recours, mais qui, dans un premier temps, n'avait pas été identifié par la Chambre et qui n'avait donc pas été communiqué à la requérante dans l'avis provisoire émis par la Chambre. Cette situation ne fait cependant pas obstacle à la prise en compte de cet aspect, la requérante ayant *de facto* renoncé à son droit d'être entendue en s'abstenant de participer à la procédure orale (cf. décision T 1704/06, section 7).

En l'occurrence, la caractéristique selon laquelle les pistes conductrices forment une bobine électromagnétique est absente de la définition du dispositif revendiqué. Même si la description envisage des alternatives à la présence d'une antenne constituée d'une bobine électromagnétique pour la transmission des données, la présence des pistes conductrices y est toujours associée à l'existence d'une bobine d'induction.

Dans la mesure où la revendications 1 des deux requêtes en instance comprend la caractéristique de la bobine électromagnétique, mais ne précise pas que celle-ci est formées des pistes conductrices, il en résulte une généralisation de l'objet de la demande au-delà du contenu initial, contrairement aux exigences de l'article 123(2) CBE.

2.2 En vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 13(1) RPCR, la Chambre décide de ne pas admettre les requêtes principale et subsidiaire déposées par courrier du 16 mai 2018 dans la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

le recours est rejeté.

Le Greffier :

Le Président :



R. Schumacher

J. Geschwind

Décision authentifiée électroniquement