

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 5 novembre 2015**

N° du recours : T 1508/14 - 3.5.03

N° de la demande : 07290916.1

N° de la publication : 1884847

C.I.B. : G05B19/042, G05B1/01,
E05B47/00, G07C9/00

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Organe de commande électronique avec identification de l'utilisateur

Titulaire du brevet :

RIFL S.A.

Opposante :

Schneider Electric Industries SAS

Référence :

Organe de commande électronique/RIFL

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 56
RPCR Art. 13(1)

Mot-clé :

Activité inventive - requête subsidiaire 2 (oui)
Argument produit tardivement - recevable (non)

Décisions citées :

T 1069/08



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

N° du recours : T 1508/14 - 3.5.03

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.03
du 5 novembre 2015

Requérante : Schneider Electric Industries SAS
(Opposante) 35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison (FR)

Mandataire : Dufresne, Thierry
Schneider Electric Industries SAS
Service Propriété Industrielle
35 rue Joseph Monier - CS 30323
92506 Rueil-Malmaison Cedex (FR)

Intimée : RIFL S.A.
(Titulaire du brevet) 11 Avenue Marc Sangnier
92398 Villeneuve la Garenne Cedex (FR)

Mandataire : den Braber, Gerard Paul
PROXIP
Tour CIT/CIT Tower
Bureau 717/Suite 717
3 Rue de l'Arrivée
75749 Paris cedex 15 (FR)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 4 juin 2014 concernant le maintien du
brevet européen No. 1884847 dans une forme
modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président T. Snell
Membres : A. Madenach
S. Fernández de Córdoba

Exposé des faits et conclusions

I. Un recours a été formé par la requérante (l'opposante) contre la décision de la division d'opposition par laquelle il a été établi que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet EP-B-1 884 847 et l'invention qui en constitue l'objet satisfont aux conditions énoncées dans la Convention.

II. La division d'opposition a décidé que l'objet de la revendication 1 de la requête principale ne s'étendait pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée (article 123(2) CBE) et que, considérant le document

E5: EP 1306816 A2,

comme l'état de la technique le plus proche, l'objet de la revendication 1 était nouveau (article 54(1) et (2) CBE) et impliquait une activité inventive (article 56 CBE) prenant en compte les documents

E1: WO 2005/018137 A1 et

E13: Notice de montage et d'utilisation Digicode
PROMI-04/2000.

III. La requérante a demandé l'annulation de la décision en question et la révocation du brevet dans toute sa portée. À titre subsidiaire, elle a demandé la tenue d'une procédure orale. Elle fonde son recours sur les motifs d'opposition énoncés à l'article 100 a) et 100 c) CBE. À cet effet elle a introduit les documents

E14: "Une serrure électronique à clé "Button Key"",
Électronique et Loisirs Magazine, n° 14, juillet
2000, pages 26-35

et E15.

- IV. L'intimée et titulaire a demandé le rejet du recours en tant que requête principale et, en tant que requête subsidiaire, le maintien du brevet européen sous forme modifiée avec une revendication 1 modifiée. À titre subsidiaire, elle a demandé la tenue d'une procédure orale. Des documents E16a, E16b, E17a et E17b ont été produits. L'intimée a également requis le traitement accéléré du recours alléguant de l'existence d'une action en justice à l'encontre du requérant.
- V. Suite à une notification jointe à la convocation à une procédure orale, l'intimée a déposé par lettre en date du 18 septembre 2015 de nouveaux jeux de revendications selon une requête principale et des requêtes subsidiaires 1 et 2 remplaçant les requêtes antérieurement déposées et a requis le rejet du recours et le maintien du brevet européen sous forme modifiée.
- VI. Au cours de la procédure orale, qui a eu lieu le 5 novembre 2015, l'intimée a retiré la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 et 2, et a déposé une requête subsidiaire 2 modifiée. Elle a demandé l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet européen sous forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire 2 déposée pendant la procédure orale.

La requérante a confirmé sa requête antérieure, à savoir l'annulation de la décision attaquée et la révocation du brevet européen dans toute sa portée.

À la fin de la procédure orale, le président de la chambre a annoncé la décision de la chambre.

VII. La revendication 1 de la requête subsidiaire 2 modifiée s'énonce comme suit:

"Organe de commande apte à être monté dans les pupitres de commande industriels en remplacement d'un organe de commande ayant un moyen de manœuvre mécanique tel que des boutons poussoirs, des commutateurs, des sélecteurs, des rotacteurs, l'organe de commande comprenant :

- un capteur d'empreinte digitale utilisé comme moyen de manœuvre (1), de sorte qu'une reconnaissance d'une empreinte digitale remplace une manœuvre manuelle,
- une base de données (12) pour stocker des données d'identification,
- un moyen de relais (3) par l'intermédiaire duquel l'organe de commande peut changer entre deux positions de sortie, et
- une unité de commande programmable (5) apte à comparer une donnée d'identification d'un opérateur, fournie par le capteur d'empreinte digitale, avec des données d'identification stockées dans la base de données (12) dudit organe de commande afin de reconnaître si ledit opérateur (4) est autorisé, un changement de position de sortie n'étant autorisé que si ledit opérateur (4) est reconnu autorisé, caractérisé en ce que :
- l'organe de commande comprend un programme exécutable par l'unité de commande afin de déterminer une position de sortie de l'organe de

commande en fonction d'une reconnaissance d'une empreinte digitale selon un mode parmi deux modes principaux : monostable ou bistable,

- l'organe de commande comprend un sélecteur (7) déterminant le mode de l'organe de commande, le sélecteur étant une valeur (9) dans une mémoire lisible par ledit programme, et
- l'organe de commande est apte à réaliser les étapes suivantes dans un état d'initialisation obtenu suite à une mise sous tension lorsqu'aucune donnée d'identification n'est stockée :
- acquisition d'une donnée d'identification à partir du capteur d'empreinte digitale,
- stockage de ladite donnée d'identification comme donnée d'identification administrateur (25), un administrateur étant autorisé à réaliser des fonctions de configuration de l'organe de commande, et
- passage (76) de l'organe de commande dans un état IDENTIFICATION (72)."

La revendication indépendante 8 se rapporte à un procédé de configuration d'un organe de commande selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée par les étapes d'initialisation telles qu'énoncées dans la revendication 1.

Motifs de la décision

1. *Recevabilité de la nouvelle requête subsidiaire 2 (article 13(1) RPCR)*

L'article 13(1) RPCR est applicable à la requête subsidiaire 2 modifiée déposée lors de la procédure orale. La chambre exerçant le pouvoir d'appréciation qui lui est donné par cet article considère cette requête comme étant présentée en réaction à la notification précédente de la chambre et au cours des débats lors de la procédure orale. Au regard des modifications qui n'ont pas une grande portée comparées à la requête sur la base de laquelle le brevet européen a été maintenu par la division d'opposition, la chambre ne voit pas de problème d'admettre ces requêtes dans la procédure. La requérante n'avait pas d'objection.

2. *Extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (articles 100 c) et 123(2) CBE)*

La requérante a soulevé l'objection que la caractéristique "le mode étant déterminé par une valeur (9) dans une mémoire lisible par le programme exécutable" telle qu'utilisée dans la revendication 1 de la requête principale retirée contrevenait aux exigences de l'article 123(2) CBE.

Dans la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 modifiée, cette caractéristique a été modifiée en utilisant la formulation telle qu'utilisée dans les revendications 1 et 3 telles que déposées. La chambre

comme la requérante n'y voit pas de problèmes au titre de l'article 123(2) CBE.

3. *Documents produits tardivement*

Les documents E14, E15 ont été cités par la requérante dans le mémoire exposant les motifs de recours, c'est-à-dire après le délai d'opposition (article 99(1) CBE) et même après la clôture de la procédure d'opposition et donc tardivement dans le cadre de la procédure d'opposition. Selon l'article 12(4) RPCR la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les faits, preuves et requêtes qui auraient pu être produits au cours de la procédure de première instance.

En ce qui concerne le document E15, la chambre estime que la requérante n'a pas apporté les preuves nécessaires pour montrer la pertinence du document E15 sans que l'autre partie et la chambre aient à procéder à un examen approfondi du document. Il n'est donc pas admis dans la procédure.

En revanche, une pertinence suffisante du document E14 a été démontrée pour justifier son admission dans la procédure.

Les documents E16a, E16b, E17a, E17b, cités par l'intimée, ne jouent aucun rôle dans cette décision. Il n'est donc pas nécessaire de prendre une décision sur leur admission dans la procédure.

4. *Activité inventive (article 56 CBE)*

- 4.1 La requérante a considéré E5 (EP 1306816 A2) comme représentant l'art antérieur le plus proche, ce qui n'était pas contesté par l'intimé. Les parties

s'accordaient sur le fait qu'au moins les caractéristiques du préambule de la revendication 1 sauf la caractéristique portant sur le moyen de relais étaient connues de E5.

- 4.2 La requérante a d'abord soutenu, comme l'a aussi fait la division d'opposition dans la décision attaquée, que la caractéristique "un moyen de relais (3) par l'intermédiaire duquel l'organe de commande peut changer entre deux positions de sortie" était implicitement divulguée par E5 car la génération d'un signal de déclenchement ("Auslösesignal") lors d'une authentification positive agissait forcément sur un moyen de relais relié à des bornes de sortie 15 ("Anschlüsse 15"), notamment dans une application de type serrure.

Pendant la procédure orale elle a cependant accepté que la présence d'un signal de déclenchement aux sorties 15 n'implique pas nécessairement l'existence d'un relais car il existe d'autres moyens raisonnables connectés aux sorties 15 pour arriver à un déclenchement souhaité, comme par exemple des transistors. La chambre partage ce raisonnement technique et conclut que la caractéristique portant sur un moyen de relais n'est pas divulguée dans E5.

- 4.3 La requérante soutenait également que E5 divulgue que "l'organe de commande comprend un programme exécutable par l'unité de commande afin de déterminer une position de sortie de l'organe de commande".

La chambre note que la division d'opposition ne s'est pas prononcée sur cette caractéristique.

À cet égard la chambre note que l'organe de commande ("Zugriffskontroll-Befehlsgerät 1") comprend un programme pour la programmation de l'autorisation d'accès de personnes ("Eine in der Elektronik 9 integrierte Programmeinheit 13 umfasst ein Programm zur Programmierung der Betätigungsberechtigung von Personen...", colonne 3, lignes 37-43). La chambre considère que l'électronique 9 fait partie d'une unité de commande de l'organe de commande connue de E5. De plus, l'autorisation influence la position de sortie de l'organe de commande en ce sens qu'un signal de déclenchement ("Auslösesignal") est transmis aux sorties 15 ("Anschlüsse 15") ou non (colonne 3, lignes 49-53). Il s'en suit que l'organe de commande comprend un programme exécutable par l'unité de commande afin de déterminer une position de sortie de l'organe de commande.

4.4 Il reste donc trois groupes de caractéristiques dans la revendication 1 qui diffèrent de ce qui est connu du document E5:

- (i) un moyen de relais par l'intermédiaire duquel l'organe de commande peut changer entre deux positions de sortie,
- (ii) la position de sortie de l'organe de commande est déterminée en fonction d'une reconnaissance d'une empreinte digitale selon un mode parmi deux modes principaux : monostable ou bistable, l'organe de commande comprenant un sélecteur déterminant le mode de l'organe de commande, le sélecteur étant une valeur dans une mémoire lisible par ledit programme, et

(iii) l'organe de commande est apte à réaliser les étapes suivantes dans un état d'initialisation obtenu suite à une mise sous tension lorsqu'aucune donnée d'identification n'est stockée :

acquisition d'une donnée d'identification à partir du capteur d'empreinte digitale,

stockage de ladite donnée d'identification comme donnée d'identification administrateur (25), un administrateur étant autorisé à réaliser des fonctions de configuration de l'organe de commande, et

passage (76) de l'organe de commande dans un état IDENTIFICATION (72).

- 4.5 Pour les besoins de la décision il n'y a pas lieu de se prononcer sur la caractéristique (i).
- 4.6 La division d'opposition et la requérante ont considéré deux problèmes techniques distincts résolus par les caractéristiques (ii) et (iii) et on prétendu l'absence d'un effet technique combiné. La chambre note qu'il n'y a pas clairement une absence d'un effet technique combiné quand on prend en compte le fait que les caractéristiques (ii) et (iii) sont exécutées par une seule unité de commande, c.-à-dire un seul microprocesseur programmable. Néanmoins, pour les besoins de la décision il n'y a pas lieu de considérer un éventuel effet technique combiné achevé par ces deux caractéristiques.
- 4.7 En ce qui concerne la caractéristique (ii), qui porte sur les modes monostables et bistables, la chambre est d'accord avec la requérante que des organes de commande

fonctionnants suivant l'un ou l'autre de ces modes étaient généralement connus (voir colonne 1, lignes 21-48 du brevet contesté). Le document E5 ne spécifie pas le mode dans lequel l'organe de commande travaille.

- 4.8 La requérante arguait de ce que cette caractéristique à elle seule résoudrait le problème consistant à faciliter l'interchangeabilité de l'organe de commande, problème retenu par la division d'opposition dans la décision attaquée. Selon la chambre, le problème est plutôt de créer un organe de commande qui est universellement utilisable, flexiblement adaptable et facile à utiliser (voir E5, paragraphe [0005]).
- 4.9 La requérante soutient que l'homme du métier, partant des connaissances générales à propos des organes de commande travaillant dans les modes monostables ou bistables, appliquerait l'enseignement du document E14 concernant les modes de travail monostables ou bistables d'une manière évidente pour arriver à la caractéristique revendiquée.
- 4.10 Le document E14 concerne un système de serrure électronique pour un accès par code électronique composé de trois parties: un "button key", une carte électronique "serrure" et une plaquette pour le "button key"; la carte "serrure" et la plaquette étant reliées entre elles (voir la figure en bas de la deuxième page de E14) et la plaquette étant facultative (voir la deuxième page de E14, colonne du milieu, premier paragraphe). Dans son mode de fonctionnement normal, quand le "button key" entre en contact avec les électrodes de la carte "serrure" prévues à cet effet et en fonction du résultat de la comparaison du code du "button key" avec les codes stockés sur la carte "serrure", la serrure est commandée ou une routine

d'alarme est activée (sixième page de E14, colonne de droite, troisième paragraphe - septième page, colonne de droite, premier paragraphe). Sur la carte "serrure" un chevalier J2 est prévu pour commuter le relais de sortie RL1 (mode bistable) ou pour l'activer pour une durée déterminée (mode monostable) (septième page de E14, colonne du milieu, deuxième paragraphe et l'encadré intitulé "Organigrammes du programme" sur la même page). Il y a donc un sélecteur déterminant le mode de la serrure, le sélecteur étant cependant un moyen mécanique.

- 4.11 La chambre estime que l'homme du métier n'aurait pas pris en compte l'enseignement du document E14 pour résoudre le problème posé pour les raisons suivantes:

Tout d'abord, le document E14 est un magazine pour des électricien-bricoleur. La chambre doute que l'homme du métier partant de E5, qui porte sur un environnement industriel, aurait cherché une solution au problème posé dans E14.

Deuxièmement, il manque une indication dans E14 qui inciterait l'homme du métier à considérer la détermination des modes par un chevalier d'une manière générale et indépendamment des autres détails faisant partie intégrante du dispositif décrit dans ce document (voir point 4.13 ci-dessous). En plus, un chevalier est un moyen mécanique et non pas une valeur dans une mémoire comme revendiqué dans la caractéristique (ii), pour la détermination du mode de travail. De plus, la commande de la serrure est effectuée par une clé et non pas par un moyen biométrique. Par conséquent, l'homme du métier partant du document E5 n'aurait pas pris en compte le document E14 car l'utilisation d'une clé va à l'encontre du but cherché par l'enseignement du

document E5, c.-à-d. de prévoir un organe de commande qui n'utilise plus de clé (paragraphe [0004], [0005] et [0008]).

4.12 La requérante a soutenu que la solution proposée par E14 utilisant un chevalier pour déterminer le mode de fonctionnement entraînerait implicitement la modification d'une valeur dans un registre du microprocesseur auquel le chevalier est connecté et qui détermine le fonctionnement de la serrure. Dans ce sens, le chevalier impliquerait qu'une valeur dans un registre, que la requérante comprend comme une mémoire, détermine le mode de fonctionnement de l'organe de la serrure. La chambre ne partage pas cette interprétation qui va au-delà de ce qu'on comprend en général par une valeur enregistrée dans une mémoire, car selon la caractéristique (ii) la valeur est dans une mémoire lisible par un programme. Or, les registres d'un microprocesseur ne gardent la valeur que brièvement quand le programme se déroule dans le microprocesseur. En ce sens les registres ne constituent pas une mémoire qui contient une valeur lisible par un programme.

4.13 La requérante a aussi soutenu que l'homme du métier prendrait en compte l'enseignement de E14 relatif aux modes déterminés par le chevalier, indépendamment du reste de l'enseignement de ce document, surtout indépendamment du fait que ce document porte sur une solution utilisant une clé, solution incompatible avec le point de départ, à savoir le document E5. Or, pour que cet argument soit valable il serait nécessaire que, suivant l'approche problème-solution, il y ait une indication dans E14 qui inciterait l'homme du métier à considérer la détermination des modes par un chevalier d'une manière générale et indépendamment des autres détails faisant partie intégrante du dispositif décrit

dans ce document. Le document E14 manquant de toute indication de ce genre, la chambre conclut que l'homme ne prendrait pas en compte ce document.

4.14 En ce qui concerne la caractéristique (iii), la chambre estime que l'homme du métier partant du document E5 reconnaîtrait la nécessité d'une initialisation de l'organe de commande afin de prévoir des caractéristiques identifiants de personnes dans une mémoire de cet organe (colonne 3, lignes 43-49). Le document ne prévoit cependant pas explicitement une telle initialisation. Cependant, pour les exemples des figures 3 à 6, un interface de communication est prévu pour pouvoir connecter un handheld pour la programmation. Selon la chambre, l'homme du métier serait probablement incité par ces exemples à considérer l'utilisation de cette interface avec un handheld ou autre ordinateur externe pour l'initialisation de l'organe.

4.15 La requérante a considéré que le document E1 offrirait la solution au problème tel que formulé par elle, c.-à-d. de faciliter la configuration de l'organe de commande de E5. La chambre n'est pas convaincue que l'homme du métier considérerait le document E1 pour remédier à ce problème pour les raisons suivantes. Pour que l'homme du métier reconnaisse dans le document une alternative valable de la méthode de configuration telle que suggérée par E5, la chambre estime nécessaire que le document E1 concerne un organe de commande ayant au moins les mêmes caractéristiques essentielles que celles de l'organe revendiqué et que le document considère la caractéristique portant sur la configuration de l'organe de commande comme une alternative à celle qui est suggérée par E5.

- 4.16 E1 concerne un système pour fournir un accès sécurisé à un élément contrôlé (voir l'abrégé). Le système comprend deux entités physiquement distinctes, à distance l'une de l'autre: un sous-système transmetteur et un sous-système récepteur (*loc. cit.*). Le sous-système transmetteur peut authentifier une personne par une reconnaissance d'empreinte (*loc. cit.*). Le document E1 a pour objet de résoudre le problème qui peut se produire en cas d'interception des informations contenues dans le signal d'accès transmis vers le sous-système récepteur (page 3, lignes 5-6), problème résolu par le codage de la transmission (page 3, lignes 7-21). Dans la description détaillée du document E1, un procédé de configuration du sous-système transmetteur est décrit (page 18, lignes 12-14 et page 23, lignes 1-12) qui comprend la caractéristique (iii).
- 4.17 Or, l'homme du métier qui cherche une alternative pour la configuration de l'organe de commande telle que suggérée par E5 ne considérerait pas le document E1 car E1 concerne un système en deux sous-systèmes, il n'est pas de prime abord évident que la configuration d'un tel système pourrait être appliquée à un organe de commande constituant un système en une partie comme dans E5. Même dans l'hypothèse où l'homme du métier considérerait la configuration telle que décrite dans E1 comme étant, en principe, applicable à un organe de commande tel que connu de E5, il lui manquerait encore une incitation pour faire le remplacement de la configuration telle que suggérée par E5 par celle décrite dans ce document, cette incitation n'étant pas donnée par E1 ni évidente en tant que telle. En conséquence, la chambre partage l'argument de l'intimée que la caractéristique devient seulement évidente après la connaissance de l'invention. Elle ne découle à elle

seule donc pas d'une manière évidente de la combinaison des documents E5 et E1.

- 4.18 La requérante soutenait encore le point de vue partagé par la division d'opposition dans la décision attaquée, que l'homme du métier considérerait l'initialisation telle que divulguée dans la figure 8 indépendamment de la configuration spécifique du système décrit dans E1.

La chambre ne partage pas cet argument car il n'y a rien dans E1 qui guiderait l'homme du métier dans la direction de la caractéristique revendiquée (c.-à-d. le procédé d'initialisation). Au contraire, prenant compte du fait que le but du document E1 est de créer un accès sécurisé entre deux sous-systèmes, l'isolation d'un aspect particulier d'initialisation d'un des sous-système qui est semblable à la caractéristique revendiquée peut se faire seulement en connaissance de l'invention, c.-à-d. *ex post facto*.

- 4.19 En conclusion et indépendamment de la question de savoir si les caractéristiques (ii) et (iii) et les problèmes résolus par elles peuvent être traités d'une manière indépendante ou non, la chambre n'est pas convaincue que ces caractéristiques découlent pour l'homme du métier partant du document E5 comme art antérieur le plus proche d'une manière évidente prenant en compte l'enseignement des documents E1 et E14. L'objet de la revendication 1 implique donc une activité inventive (article 56 CBE) au regard de l'enseignement de ces documents.

5. À la fin de la procédure orale, la requérante a suggéré une attaque alternative basée sur E14 comme art antérieur le plus proche. La chambre, exerçant son pouvoir d'appréciation selon l'article 13(1) RPCR, n'a

pas admis ce nouveau moyen dans les débats, compte tenu de l'état très avancé de la procédure et au regard du principe d'économie de la procédure (cf. T 1069/08, point 28 des motifs de la décision).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

- La décision attaquée est annulée.
- L'affaire est renvoyée à la division d'opposition pour délivrer un brevet sur la base des revendications 1 à 16 de la requête subsidiaire 2 telle que déposée pendant la procédure orale.

La Greffière :

Le Président :



G. Rauh

T. Snell

Décision authentifiée électroniquement