

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 19 septembre 2018**

N° du recours : T 0347/15 - 3.2.05

N° de la demande : 04742772.9

N° de la publication : 1631459

C.I.B. : B41M3/14

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Document de sécurité et son procédé de fabrication

Titulaire du brevet :

Oberthur Fiduciaire SAS

Opposantes :

Bundesdruckerei GmbH
GIESECKE & DEVRIENT GmbH

Normes juridiques appliquées :

CBE 1973 Art. 83, 111(1)

Mot-clé :

Recours contre la décision de première instance - pas
d'objections soulevées (requête principale)
Possibilité d'exécuter l'invention - exposé de l'invention
permettant sa mise en œuvre (requêtes auxiliaires 1 à 7 - non)
Recevabilité des requêtes auxiliaires 8 à 11 - (oui)
Renvoi à la première instance - (oui)
Transfert du statut d'opposante - (refusé)

Décisions citées :

G 0004/88, T 0870/92, T 0063/06, T 0491/08, T 0338/10,
T 1513/12



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 0347/15 - 3.2.05

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.05
du 19 septembre 2018

Requérante I : Oberthur Fiduciaire SAS
(Titulaire du brevet) 7 avenue de Messine
75008 Paris (FR)

Mandataire : Nony
11 rue Saint-Georges
75009 Paris (FR)

Requérante II : Bundesdruckerei GmbH
(Opposante 1) Oranienstr. 91
10969 Berlin (DE)

Mandataire : Bernhard Obst
Patentanwälte Bressel und Partner mbB
Postdamer Platz 10
10785 Berlin (DE)

Partie de droit : GIESECKE & DEVRIENT GmbH
(Opposante 2) Prinzregentenstrasse 159
81677 München (DE)

Mandataire : Stefan Zeuner
Zeuner Summerer Stütz
Nußbaumstrasse 8
80336 München (DE)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 22 décembre 2014 concernant le
maintien du brevet européen No. 1631459 dans une
forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président	M. Poock
Membres :	S. Bridge
	J. Geschwind

Exposé des faits et conclusions

- I. Deux recours ont été formés contre la décision intermédiaire de la division d'opposition selon laquelle le brevet européen n°1 631 459, modifié selon la version modifiée de la requête auxiliaire 3, conviendrait aux exigences de la CBE.
- II. Deux oppositions ont été formées contre le brevet dans son ensemble et fondées sur l'article 100(a) combiné avec les articles 54 et 56 CBE 1973. La première opposition est aussi fondée sur l'article 100(b) CBE 1973.
- III. Une procédure orale s'est tenue devant la chambre de recours le 19 septembre 2018.
- IV. La requérante I (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision contestée et le maintien du brevet tel que délivré à titre de requête principale, ou le maintien du brevet sur la base d'une des requêtes auxiliaires 1 à 11 déposées avec la réponse du 15 octobre 2015.
- V. La requérante II (opposante 1) a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.
- VI. La partie de droit (opposante 2) ne s'est pas manifestée quant au fond.
- VII. Les documents suivants ont été cités :

D1-B : DE 196 11 383 A1 ;
D1-G : WO 00/54985 A1 ;
D4-G : WO 00/50249 A1 ;
D10-G : WO 02/40600 A1 ;

- Ü1 : Extrait du Registre du Commerce ("Handelsregisterauszug") concernant la société Giesecke & Devrient GmbH ;
- Ü2 : Extrait du Registre du Commerce ("Handelsregisterauszug") concernant la société Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH ;
- Ü3 : Rapport Annuel 2016 ("Jahresbericht 2016"), Giesecke & Devrient GmbH, pages 28 et 29.

VIII. Le libellé de la revendication 1 tel que délivré (requête principale) est le suivant :

"Document de sécurité, utile notamment pour se prémunir contre les falsifications et contrefaçons de pièces de paiement ou de documents officiels par reproduction, comportant comme moyen de sécurité un motif de sécurisation (M) constitué d'un premier motif (M1) et d'un second motif (M2) formé à partir de substances réagissant à certaines stimulations, tels que rayonnement lumineux ou stimulation calorifique, magnétique, électromagnétique, électrique ou de type micro-onde, en donnant une réponse lumineuse visible par un oeil humain ou un signal spécifique détectable à l'aide d'un appareil adapté, caractérisé en ce que le premier motif (M1) est formé à partir de substances présentant un effet interférentiel, et le premier motif recouvre totalement ou partiellement le second motif (M2) ou réciproquement."

IX. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 1 diffère de celui de la revendication 1 telle que délivrée en ce que :

- le texte "*caractérisé en ce que*" est supprimé ;
- le texte "*le premier motif (M1) est...*" est remplacé par "*le premier motif (M1) étant...*" ;

- le texte *"le premier motif recouvre..."* est remplacé par *"le premier motif recouvrant..."* ; et
- le texte suivant est ajouté à la revendication :
"lesdits motifs (M1) et (M2) étant appliqués simultanément, sur le substrat du document de sécurité, par dépôt d'une couche unique comportant un mélange desdites substances présentant un effet interférentiel et desdites substances réagissant à certaines stimulations".

X. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 2 diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 1 en ce que l'alternative *"ou partiellement"* a été supprimée.

XI. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 3 diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 2 en ce que

- l'alternative *"ou un signal spécifique détectable à l'aide d'un appareil adapté"* a été supprimée ;
- les substances à partir desquelles est formé le second motif M2 sont complétées par le texte
"ces substances étant choisies parmi l'ensemble constitué par les substances phosphorescentes, fluorescentes, sensibles aux rayons infrarouges ou aux rayons ultraviolets, thermochromes ou photochromes" ; et
- le texte suivant est ajouté à la revendication :
"le second motif (M2) est invisible sans stimulation extérieure, notamment sous observation normale, c'est à dire sous une lumière blanche".

- XII. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 4 diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 3 en ce que :
- les alternatives "*phosphorescentes, fluorescentes*" et "*thermochromes ou photochromes*" ont été supprimées ; et
 - le texte suivant est ajouté à la revendication :
"les substances sensibles aux rayons ultra violets étant des pigments ré-émettant dans le visible lors d'une excitation aux longueurs d'onde de 365 nm ou 254 nm, les substances sensibles aux rayons infra rouges étant des pigments dits up-converter ou antistokes qui sont excités dans l'IR et qui re-émettent dans le visible".
- XIII. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 5 diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 4 en ce que le texte suivant concernant les substances présentant un effet interférentiel est ajouté à la revendication :
- "choisies parmi les particules iridescentes, les particules iridescentes étant des micas enrobés d'au moins un oxyde métallique, et de préférence un mica enrobé de TiO₂".*
- XIV. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 6 est le suivant :
- "Procédé de fabrication d'un document de sécurité, utile notamment pour se prémunir contre les falsifications et contrefaçons de pièces de paiement ou de documents officiels par reproduction comportant un substrat, procédé selon lequel on appose, sur ledit substrat, comme moyen de sécurité un motif de sécurisation (M) constitué d'un premier motif (M1)*

formé à partir de substances présentant un effet interférentiel et d'un second motif (M2) formé à partir de substances réagissant à certaines stimulations, tels que rayonnement lumineux ou stimulation calorifique, magnétique, électromagnétique, électrique ou de type micro-onde, en donnant une réponse lumineuse visible par un œil humain ou un signal spécifique détectable à l'aide d'un appareil adapté, le premier motif (M1) recouvrant totalement le second motif (M2) ou réciproquement, les motifs (M1) et (M2) étant appliqués simultanément par dépôt d'une couche unique comportant un mélange desdites substances présentant un effet interférentiel et desdites substances réagissant à certaines stimulations, les motifs (M1) et (M2) étant appliqués par sérigraphie ou par héliogravure."

- XV. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 7 diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 6 en ce que :
- l'alternative "*ou un signal spécifique détectable à l'aide d'un appareil adapté*" a été supprimée ;
 - les substances à partir desquelles est formé le second motif M2 sont complétées par le texte
"ces substances étant choisies parmi l'ensemble constitué par les substances sensibles aux rayons infrarouges ou aux rayons ultraviolets" ; et
 - le texte suivant est ajouté à la revendication :
"les substances sensibles aux rayons ultraviolets étant des pigments ré-émettant dans le visible lors d'une excitation aux longueurs d'onde de 365 nm ou 254 nm, les substances sensibles aux rayons infrarouges étant des pigments dits up-converter ou antistokes qui sont excités dans l'IR et qui re-émettent dans le visible".

XVI. Le libellé des revendications 1 et 17 selon la requête auxiliaire 8 est le suivant :

"1. Document de sécurité, utile notamment pour se prémunir contre les falsifications et contrefaçons de pièces de paiement ou de documents officiels par reproduction, comportant comme moyen de sécurité un motif de sécurisation (M) constitué d'un premier motif (M1) et d'un second motif (M2) formé à partir de substances réagissant à certaines stimulations, tels que rayonnement lumineux ou stimulation calorifique, magnétique, électromagnétique, électrique ou de type micro-onde, en donnant une réponse lumineuse visible par un œil humain ou un signal spécifique détectable à l'aide d'un appareil adapté, le premier motif (M1) étant formé à partir de substances présentant un effet interférentiel, le motif de sécurisation (M) étant formé par l'application successive sur le substrat du document de sécurité d'une couche comportant lesdites substances présentant un effet interférentiel, formant le premier motif (M1), et une couche comportant lesdites substances réagissant à certaines stimulations, formant le second motif (M2), le second motif recouvrant totalement ou partiellement le premier motif."

"17. Procédé de fabrication d'un document de sécurité selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'on appose, sur le substrat dudit document, ledit motif de sécurisation (M) constitué dudit premier motif (M1) formé à partir desdites substances présentant un effet interférentiel et dudit second motif (M2) formé à partir desdites substances réagissant à certaines stimulations, le second motif recouvrant totalement ou partiellement le premier motif, les motifs (M1) et (M2) étant appliqués séparément, par dépôt

successif d'une couche comportant lesdites substances présentant un effet interférentiel et d'une couche comportant lesdites substances réagissant à certaines stimulations."

- XVII. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 9 diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 8 en ce que le texte
- "ou un signal spécifique détectable à l'aide d'un appareil adapté"*
- a été remplacé par
- "ces substances étant choisies parmi l'ensemble constitué par les substances phosphorescentes, fluorescentes, sensibles aux rayons infrarouges ou aux rayons ultraviolets, thermochromes ou photochromes"*
- et le texte suivant a été ajouté à la fin de la revendication
- "le second motif (M2) étant invisible sans stimulation extérieure, notamment sous observation normale, c'est-à-dire sous une lumière blanche".*

Le libellé de la revendication 14 selon la requête auxiliaire 9 correspond à celui de la revendication 17 selon la requête auxiliaire 8.

- XVIII. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 10 diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 9 en ce que le texte
- "choisies parmi les particules iridescentes, les particules iridescentes étant des micas enrobés d'au moins un oxyde métallique, et de préférence un mica enrobé de TiO₂"*
- a été inséré après *"... substances présentant un effet interférentiel".*

Le libellé de la revendication 9 selon la requête auxiliaire 10 correspond à celui de la revendication 17 selon la requête auxiliaire 8.

XIX. Le libellé de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 11 est le suivant :

"Procédé de fabrication d'un document de sécurité, utile notamment pour se prémunir contre les falsifications et contrefaçons de pièces de paiement ou de documents officiels par reproduction, comportant un substrat, procédé selon lequel on appose, sur ledit substrat, comme moyen de sécurité un motif de sécurisation (M) constitué d'un premier motif (M1) formé à partir de substances présentant un effet interférentiel et d'un second motif (M2) formé à partir de substances réagissant à certaines stimulations, tels que rayonnement lumineux ou stimulation calorifique, magnétique, électromagnétique, électrique ou de type micro-onde, en donnant une réponse lumineuse visible par un œil humain ou un signal spécifique détectable à l'aide d'un appareil adapté, les motifs (M1) et (M2) étant appliqués séparément, par dépôt successif d'une couche comportant lesdites substances présentant un effet interférentiel et d'une couche comportant lesdites substances réagissant à certaines stimulations, le second motif recouvrant totalement ou partiellement le premier motif, les motifs (M1) et (M2) étant appliqués par sérigraphie ou par héliogravure."

XX. Les arguments de la requérante I, présentés dans le mémoire exposant les motifs de recours par écrit et au cours de la procédure orale, peuvent en substance être résumés comme suit :

Requête principale

S'agissant de la recevabilité et du caractère bien-fondé de la requête principale, la requérante I s'en remet à la sagesse de la chambre.

Requête auxiliaire 1

Le terme "*superposer*" du paragraphe [0045] du brevet en cause doit être compris dans son sens propre de "*disposer au-dessus*". Les substances constituant les motifs M1 et M2 peuvent se superposer totalement pour former un même motif, par exemple la lettre A, étant déposées sous la forme d'une couche unique d'une encre fluide par impression. L'homme du métier sait en présence d'un mélange de substances, choisir ces substances pour obtenir la sédimentation qui permettra cet effet. Par exemple, on peut choisir pour la substance destinée à réaliser le motif iridescent M1, des plaquettes d'oxyde de plomb ou de mica revêtues d'oxyde métallique qui sont très denses, et pour la substance destinée à constituer le motif M2 une substance moins dense, qui formera, lors du séchage de l'encre, un dépôt superposé à celui du pigment.

L'homme du métier sait, en s'aidant de ses connaissances générales, comment obtenir une sédimentation des substances formant les motifs M1 et M2 de manière à obtenir un recouvrement entre ces motifs au sein d'une couche unique.

Le fait que le document D10-G mentionne comme un effet constaté la séparation tendant à s'opérer lorsque l'on mélange des pigments plaquettaires interférentiels avec des particules luminescentes constitue également un indice selon lequel cet effet est commun. Le document D10-G autorise deux lectures, y compris celui selon lequel le phénomène de sédimentation puisse se produire pendant l'impression plutôt que pendant un stockage à plus long terme.

La présence des deux motifs au sein d'une même couche n'est pas incompatible avec le fait que l'un d'eux recouvre partiellement l'autre, notamment si les substances formant l'un des motifs sont de plus grande dimension que celle des substances formant l'autre motif. L'alternative selon laquelle les motifs M1 et M2 se recouvrent partiellement est donc aussi réalisable.

Le brevet en cause donne de nombreux exemples des substances à utiliser pour chacun des motifs. La titulaire du brevet n'est pas un imprimeur, mais un fabricant de papier de sécurité et n'a donc pas les moyens d'imprimer un exemple. L'opposante, qui elle est un imprimeur, peut facilement faire un essai avec les familles de produits cités dans le brevet en cause : Cela aurait été facile pour la requérante II de produire un contre-exemple, si l'invention n'était pas réalisable. La charge de la preuve pèse sur la requérante II en tant qu'opposante qui n'a pas produit de preuves concrètes.

L'invention est donc exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, conformément aux exigences de l'article 83 CBE.

Requêtes auxiliaires 2 à 7

Les revendications 1 des requêtes auxiliaires 4, 5 et 7 ajoutent des limitations quant aux substances à utiliser pour les motifs, ce qui réduit d'autant l'effort requis par l'homme du métier pour exécuter l'invention.

L'invention est ainsi exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, conformément aux exigences de l'article 83 CBE.

Requêtes auxiliaires 8 à 11

Ces requêtes ont été déposées avec le motif de recours et constituent une défense légitime puisque l'invention est limitée à un autre mode de réalisation. La requérante I ne serait pas défavorable à un renvoi de l'affaire en première instance pour suite à donner.

XXI. Les arguments de la requérante II, présentés dans le mémoire exposant les motifs de recours par écrit et au cours de la procédure orale, peuvent en substance être résumés comme suit :

Requête principale

La titulaire du brevet n'ayant pas soumis de nouveaux arguments, il n'y a rien à ajouter à la décision contestée.

Requête auxiliaire 1

Le dépôt d'une couche unique ne mène pas inévitablement au recouvrement total ou partiel d'un des motifs par l'autre : le brevet en cause ne contient aucune indi-

cation précisant comment choisir les substances respectives pour réaliser chacun des deux motifs de façon à ce que le phénomène de la sédimentation puisse être utilisé de cette façon. Le phénomène de la sédimentation n'est même pas mentionné dans le brevet en cause. L'alternative avec le mélange des substances est seulement référencée aux paragraphes [0042], [0043], [0045] et [0069] du brevet en cause. La thèse de la titulaire, qu'un mélange homogène de particules des substances formant les deux motifs avec un liant puissent se séparer par sédimentation entre le moment où il est appliqué sur le substrat et avant qu'il ait séché, n'a aucune base explicite dans le brevet en cause. Ce procédé ne peut pas être mis en œuvre par l'homme du métier, puisque le brevet en cause ne divulgue aucune combinaison de substances qui exhibe un tel phénomène de sédimentation. De toute évidence, la séparation par sédimentation ne se produit pas pour n'importe quelle combinaison de substances. Certaines des substances nommées dans le brevet sont des encres et ne se présentent donc pas sous forme de particules et ne sont donc pas non plus sujet au phénomène de sédimentation : par exemple "*CHROMICOLOR Aqualite AQ*" (voir paragraphe [0027] du brevet) est une encre de ce type. Il en va de même pour les photochromes cités en exemple (voir paragraphe [0032] du brevet).

Le phénomène de sédimentation mentionné dans le document D10-G concerne la durée de stockage des mélanges avant leur utilisation et ne décrit pas de phénomène de sédimentation pendant l'impression.

La production de billets de banques selon la revendication 18 du brevet en cause implique des vitesses d'impression élevées et donc des temps de séchage courts : le phénomène de sédimentation requiert un cer-

tain temps et le temps disponible pendant l'impression est trop court pour qu'un mélange homogène de particules des substances formant les deux motifs puissent se séparer totalement par sédimentation dans le liant entre le moment où le mélange est appliqué sur le substrat et avant qu'il ait séché. Le brevet n'indique pas non plus de degré de séparation moindre qui serait suffisant pour pratiquer l'invention. Une séparation totale des deux substances par sédimentation pendant l'impression, après le dépôt sur le substrat et avant le séchage, n'est pas plausible pour l'homme du métier et ne correspond pas non plus à son savoir-faire habituel. La séparation des deux substances par sédimentation pendant l'impression de façon à ce que *"le premier motif recouvre totalement ou partiellement le second motif (M2) ou réciproquement"* n'est qu'une assertion théorique que l'homme du métier considérerait non-réalisable et qui n'a pas été démontrée par un exemple pratique.

Dans ces circonstances, la charge de la preuve pèse sur la requérante I, puisque la requérante II se trouve dans l'impossibilité de prouver définitivement une absence de réalisabilité de l'invention et ceci en l'absence totale d'exemple concret dans le brevet en cause et compte tenu du grand nombre de combinaisons de produits possibles et du coût des produits luminescents et des tests à envisager.

L'invention n'est donc pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, contrairement aux exigences de l'article 83 CBE.

Requêtes auxiliaires 2 à 7

Les mêmes arguments s'appliquent aux objets des revendications des requêtes auxiliaires 2 à 7. Les précisions supplémentaires concernant les substances ne résolvent pas la question de la réalisabilité.

Requêtes auxiliaires 8 à 11

Les requêtes auxiliaires 8 à 11 ont été présentées tardivement ne sont pas basées sur les requêtes auxiliaires 1 à 7 et revendiquent autre chose. Une telle façon de procéder n'est pas ciblée et ne respecte pas le besoin d'économie de procédure. Ces requêtes auxiliaires 8 à 11 seraient donc irrecevables.

Si toutefois ces requêtes étaient considérées comme recevables, il n'y aurait pas d'objection à formuler à l'encontre d'un renvoi en première instance, sous réserve d'une clarification de l'interprétation du terme "*invisible*" déjà débattu devant la division d'opposition.

- XXII. Par lettre en date du 19 octobre 2017, la partie de droit Giesecke & Devrient GmbH a demandé le transfert de son statut d'opposante à Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH.

L'activité économique liée au domaine "*Currency Technology*" de la partie de droit a été transférée à Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH le 30 juin 2017. Les documents Ü1, Ü2 et Ü3 prouvent ce transfert.

Si ce transfert n'était pas admis, la procédure serait à poursuivre au nom de la Giesecke & Devrient GmbH.

Motifs de la décision

1. *Requête principale*

La division d'opposition a décidé que l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré n'est pas nouveau par rapport à chacun des documents D1-B et D1-G.

La requérante I n'a pas exposé de motifs pour lesquels il est demandé d'annuler la décision attaquée et n'invoque aucun fait, argument ou justification dans ce sens (motifs du 16 avril 2015, page 2, point 3; réponse du 15 octobre 2015, page 3, point B.I "*Requête principale*").

En ce qui concerne la requête principale, le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 12(2) des règles de procédure des chambres de recours (RPCR).

Puisque la requérante I n'a à aucun moment invoqué de désaccord motivé avec la décision contestée, la chambre ne peut que confirmer la conclusion de la division d'opposition que le brevet délivré ne peut pas être maintenu (point 3.3 de la décision contestée).

2. *Requête auxiliaire 1 - Exposé de l'invention (article 83 CBE)*

2.1 *Interprétation de l'expression "le premier motif recouvrant totalement ou partiellement le second motif (M2) ou réciproquement" dans le contexte de l'objet de la revendication 1 selon la requête auxiliaire I*

2.1.1 Seuls les paragraphes [0042], [0043], [0045] et [0069] de la description concernent le mode de réalisation, selon lequel les motifs M1 et M2 sont appliqués simultanément sur le substrat du document de sécurité par dépôt d'une couche unique comportant un mélange des substances présentant un effet interférentiel du motif M1 et des substances réagissant à certaines stimulations du motif M2. Ainsi, *"les deux motifs seront, de la sorte, totale-ment identiques et représenteront un même motif de sécurisation final"* (paragraphe [0042] - souligné ajouté par la chambre).

Selon l'autre mode de réalisation, les motifs M1 et M2 sont appliqués séparément par dépôt successif d'une couche comportant des substances présentant un effet interférentiel et d'une couche comportant des substances réagissant à certaines stimulations. Ce n'est que dans le contexte de ce mode de réalisation qu'est décrit le fait que le premier motif M1 recouvre totalement ou partiellement le second motif M2 ou réciproquement.

Le brevet en cause énumère encore d'autres possibilités: les motifs peuvent être *"soit contigus, soit, encore, totalement disjoints, aboutissant à un motif final composé"* (paragraphe [0045]).

L'homme du métier comprend donc de la description dans son ensemble que c'est l'étendue géométrique de la couche correspondant à l'un des motifs qui recouvre totalement ou partiellement l'étendue géométrique de la couche correspondant à l'autre motif.

2.1.2 Il est vrai que dans le cas du mode de réalisation selon lequel les motifs M1 et M2 sont appliqués séparément, par dépôt successif d'une couche comportant des

substances du motif M1 et d'une couche comportant des substances du motif M2, les substances présentant un effet interférentiel recouvrent totalement ou partiellement les substances réagissant à certaines stimulations, ou réciproquement.

Cependant pour en arriver là, l'homme du métier doit faire une première démarche intellectuelle qui consiste à passer des motifs considérés en leur totalité aux substances dont sont constituées les couches correspondant à ces motifs.

Dans une seconde étape, l'homme du métier doit aussi vouloir utiliser cette seconde perspective pour le mode de réalisation selon lequel les motifs M1 et M2 sont appliqués simultanément sur le substrat du document de sécurité par dépôt d'une couche unique comportant un mélange des substances présentant un effet interférentiel du motif M1 et des substances réagissant à certaines stimulations du motif M2.

- 2.1.3 Ce n'est qu'après cette seconde étape que l'homme du métier pourrait aboutir à l'interprétation de l'expression *"le premier motif recouvrant totalement ou partiellement le second motif (M2) ou réciproquement"* dans le contexte de l'objet de la revendication 1, selon laquelle le *"dépôt d'une couche unique comportant un mélange desdites substances présentant un effet interférentiel et desdites substances réagissant à certaines stimulations"* aboutirait à la situation où *"les substances présentant un effet interférentiel"* sont disposées au-dessus des *"substances réagissant à certaines stimulations"* (*"ou réciproquement"*) de façon à les recouvrir totalement ou partiellement.

Cette interprétation correspond à celle avancée par la requérante I pour l'objet de la revendication 1.

La requérante I a, de ce fait, rejeté une interprétation alternative, selon laquelle le "dépôt d'une couche unique comportant un mélange" résulterait en "un même motif de sécurisation final" sous forme d'une couche unique, dans laquelle les "substances présentant un effet interférentiel" sont mélangées avec "substances réagissant à certaines stimulations", c.à.d. disposées de façon aléatoire dans la couche unique. Bien que cette interprétation alternative découle immédiatement de la description du brevet en cause, il n'est pas évident quel sens serait alors à donner à la caractéristique de la revendication 1, selon laquelle "le premier motif recouvr[e] totalement ou partiellement le second motif (M2) ou réciproquement", puisqu'il n'y a qu'"un même motif de sécurisation final".

2.2 Charge de la preuve

2.2.1 Il incombe en règle générale à l'opposant de prouver qu'une invention n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète (La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 8^{ème} édition, 2016, page 375).

2.2.2 Dans l'affaire T 63/06, la chambre a estimé qu'il incombe généralement à l'opposant d'établir l'insuffisance de l'exposé. Lorsque le brevet ne donne aucune information sur la manière dont une caractéristique de l'invention peut être mise en pratique, il n'existe qu'une faible présomption que l'invention soit suffisamment exposée. Dans ce cas, l'opposant peut s'acquitter de la charge de la preuve, en arguant de façon con-

vaincante que les connaissances générales de l'homme du métier ne lui permettraient pas de mettre en pratique cette caractéristique. Le titulaire du brevet doit alors prouver le contraire, à savoir que les connaissances générales de l'homme du métier permettraient effectivement à celui-ci de réaliser l'invention (voir une illustration plus récente dans la décision T 338/10 qui conclut que les arguments raisonnés de l'opposant renversent la charge de la preuve). Dans l'affaire T 491/08, la chambre, se référant à la décision T 63/06, a estimé qu'une demande de brevet est en général censée porter sur une invention qui est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Le poids des arguments et preuves requis pour réfuter cette présomption dépend de la force de cette dernière. Une forte présomption exige davantage d'arguments et de preuves tangibles qu'une faible présomption. Si une demande de brevet ne contient pas d'informations détaillées sur la manière de réaliser l'invention, il n'est pas nécessaire que les arguments et preuves soient autant étayés. De sérieuses réserves quant au fait que l'homme du métier puisse exécuter l'invention telle que revendiquée sont suffisantes, si elles reposent par exemple sur des arguments compréhensibles et plausibles (La Jurisprudence des Chambres de recours de l'Office européen des brevets, 8^{ème} édition, 2016, II.C.8, page 415).

2.2.3 La chambre observe dans le cas présent :

- que l'interprétation de l'objet de la revendication 1 avancée par la requérante I ne découle pas de façon directe et sans ambiguïté de la description du brevet en cause (voir point 2.1.3 ci-dessus) ;
- que les moyens de réalisation indiqués dans le brevet en cause ne consistent qu'en des références à des procédures génériques en ce qui concerne le

mélange et la manière de l'appliquer (paragraphe [0042] et [0043] du brevet en cause : "*appliquer sur un substrat papier ou plastique une couche constituée d'un mélange proportionné des deux substances*"; "...être appliquée par impression, notamment par héliogravure ou par sérigraphie") ;

- que la requérante I se réfère uniquement au savoir-faire de l'homme du métier pour assurer qu'un phénomène de sédimentation du mélange pendant le procédé d'impression conventionnel (paragraphe [0043] "*par héliogravure ou par sérigraphie*") aboutisse néanmoins à une situation où "*les substances présentant un effet interférentiel*" sont disposées au-dessus des "*substances réagissant à certaines stimulations*" ("*ou réciproquement*") de façon à les recouvrir totalement ou partiellement ;
- que les arguments de la requérante I concernant l'absence de moyens propres d'impression ne peut pas justifier que la charge de la preuve réside chez la requérante II (opposante). C'est la requérante I qui a déposé un brevet concernant un phénomène de sédimentation d'un mélange pendant le procédé d'impression. Elle a donc bien dû avoir accès à des moyens d'impression (ou leur maquette informatique) pour pouvoir arriver à cette invention ;
- que l'invention du document D10-G (section "*Summary of the invention*", page 4, ligne 15 à la page 5, ligne 7) concerne la constitution des pigments. Le document D10-G décrit qu'une caractéristique de son invention est la facilité de manipulation et la fiabilité des pigments luminescents à changement de couleur alors que les mélanges classiques de pigments à changement de couleur et de particules luminescentes donnent des mélanges avec une tendance à se séparer en leurs composants individuels

(page 9, lignes 4 à 7). Le document D10-G ne mentionne pas de façon explicite que ce phénomène de sédimentation puisse se produire pendant l'impression (plutôt que pendant un stockage à plus long terme) : la lecture selon lequel le phénomène de sédimentation puisse se produire pendant l'impression n'a pas de base dans le document D10-G pris dans son ensemble.

2.2.4 La chambre fait sienne le raisonnement présenté ci-dessus dans l'affaire T 491/08, puisque la demande de brevet ne contient pas d'informations détaillées sur la manière de réaliser l'invention. Dans le cas présent, la requérante II (opposante) serait obligée de faire un grand nombre de tests coûteux pour prouver une absence de réalisabilité, alors qu'un seul exemple de la requérante I (titulaire) suffirait pour prouver que l'invention puisse être réalisée. En conséquence, la requérante II (opposante) peut s'acquitter de la charge de la preuve en présentant de sérieuses réserves quant au fait que l'homme du métier puisse exécuter l'invention telle que revendiquée et qui reposent par exemple sur des arguments compréhensibles et plausibles. La requérante I (titulaire du brevet) doit alors prouver le contraire, à savoir que l'invention est réalisable.

2.2.5 Le phénomène de la sédimentation des substances constituantes des motifs M1 et M2 dans un liant n'est pas du tout mentionné dans le brevet en cause. L'homme du métier ne dispose donc même pas de l'indication que ce serait un phénomène de sédimentation pendant l'impression, entre le moment où le mélange est appliqué sur le substrat et avant qu'il ait séché, qui puisse agir pour séparer les substances des deux motifs de façon à ce que "*le premier motif recouvre totalement*

ou partiellement le second motif (M2) ou réciproquement".

De plus, le phénomène de sédimentation est un phénomène physique dont l'effet devient plus prononcé avec le temps disponible. Or le temps disponible pendant l'impression est généralement fort court pour pouvoir imprimer des grandes séries de façon économique, par exemple, lors de la production de billets de banques (revendication 18 du brevet en cause). La requérante II a fait valoir qu'il n'est pas techniquement plausible que durant le temps disponible pour l'impression sur une machine d'impression conventionnelle (paragraphe [0045] du brevet en cause), un mélange homogène de particules des substances formant les deux motifs puisse se séparer totalement par sédimentation tel que ce qui est décrit dans le brevet en cause (à savoir dans le contexte du dépôt successif de deux couches) de façon à ce que "*le premier motif recouvre totalement ou partiellement le second motif (M2) ou réciproquement*". Le brevet n'indique pas non plus de degré de séparation moindre qui serait suffisant pour exécuter l'invention et/ou sur quels paramètres jouer pour aboutir à l'effet désiré.

La chambre conclut donc que la requérante II (opposante) s'est acquittée de la charge de la preuve en présentant de sérieuses réserves quant au fait que l'homme du métier puisse exécuter l'invention telle que revendiquée (point 2.1.3 ci-dessus) et qui reposent par exemple sur des arguments compréhensibles et plausibles.

En effet, le brevet en cause ne donne aucune indication sur la façon dont l'homme du métier doit agir pour effectuer une séparation des substances des deux motifs

dans le mélange, pour aboutir à la situation où "*les substances présentant un effet interférentiel*" sont disposées au-dessus des "*substances réagissant à certaines stimulations*" ("*ou réciproquement*") de façon à les recouvrir totalement ou partiellement. Le brevet n'indique pas non plus de degré de séparation moindre qui serait suffisant pour pratiquer l'invention et/ou sur quels paramètres jouer pour aboutir à l'effet désiré. Une telle réalisation dépasse le savoir-faire habituel de l'homme du métier.

En conséquence, l'objet de la revendication 1 selon l'interprétation que "*les substances présentant un effet interférentiel*" sont disposées au-dessus des "*substances réagissant à certaines stimulations*" ("*ou réciproquement*") de façon à les recouvrir totalement ou partiellement n'est pas décrit de façon suffisamment clair et complet pour que l'homme du métier puisse réaliser l'invention.

3. *Requêtes auxiliaires 2 à 7*

Les mêmes arguments s'appliquent aux objets des revendications des requêtes auxiliaires 2 à 7, parce que :

- l'objet de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 2 ne diffère de celui de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 1 qu'en ce que l'alternative "*ou partiellement*" a été supprimée et que ce changement n'affecte pas le raisonnement ci-dessus ;
- l'objet de la revendication 1 selon la requête auxiliaire 6 a seulement été reformulé en tant que procédé en précisant une impression par sérigraphie ou par héliogravure. Ces procédés ont déjà été considérés dans le raisonnement ci-dessus et

n'apportent donc pas d'élément nouveau capable de l'influencer ;

- les précisions supplémentaires concernant les substances ajoutées aux revendications 1 des requêtes auxiliaires 3 à 5 et 7 ne résolvent pas non plus la question de la réalisabilité, puisqu'il n'apportent pas de preuve concernant la réalisabilité d'une sédimentation lors de l'impression (en particulier par sérigraphie ou par héliogravure) de ces substances telle que le premier motif recouvre totalement ou partiellement le second motif ou réciproquement.

4. *Requêtes auxiliaires 8 à 11*

- 4.1 Les requêtes auxiliaires 8 à 11 ont été déposées avec le mémoire motivant le recours (en tant que requêtes auxiliaires V à VIII). Les revendications indépendantes de ces requêtes auxiliaires ne contiennent plus la caractéristique concernant l'application simultanée "*par dépôt d'une couche unique comportant un mélange*" des requêtes auxiliaires précédentes (qui elle était fondée sur la revendication de procédé 18 telle que déposée). Cette caractéristique est remplacée dans le procédé des requêtes auxiliaires 8 à 11 par l'application successive des couches des motifs M1 et M2. Cette dernière caractéristique est dérivée de la revendication de procédé 19 telle que déposée.

4.2 Recevabilité des requêtes auxiliaires 8 à 11

Selon l'article 12(4) RPCR, la chambre a le pouvoir de considérer comme irrecevables les requêtes qui auraient pu être produites au cours de la procédure de première instance.

Dans le cas présent, aucune des requêtes traitées par la division d'opposition dans la décision contestée ne contient la caractéristique alternative du dépôt successif des deux couches formant respectivement les motifs M1 et M2. Cette modification a pour effet d'écarter l'objection d'insuffisance de description de l'invention exposée ci-dessus et qui rendait inadmissibles les requêtes auxiliaire 2 à 7.

La chambre considère qu'une telle modification fondée sur des revendications dépendantes correspond à une forme de défense conventionnelle du titulaire, quand ses requêtes précédentes n'aboutissent pas. Dans le cas présent, et malgré le stade avancé de la procédure, la chambre exerce donc son pouvoir d'appréciation et admet ces requêtes dans la procédure.

4.3 Renvoi de l'affaire en première instance

La division d'opposition n'a pas eu l'occasion de prendre position par rapport à ces requêtes dans la décision contestée.

Avec l'annexe à la convocation à la procédure orale, la chambre a indiqué aux parties au point 12.2 de son avis préliminaire qu'elle envisagerait donc de renvoyer l'affaire en première instance pour suite à donner. Aucune des requérantes n'a manifesté d'opposition à cette façon de procéder.

La chambre renvoie l'affaire en première instance pour suite à donner (Article 111(1) CBE).

4.4 Interprétation du terme "*invisible*"

La chambre considère qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'interprétation du terme "*invisible*", qui a été débattu par les parties pendant la procédure d'opposition (voir point 5.2 de la décision contestée). Ce terme ne figure pas dans les revendications indépendantes de la requête auxiliaire 8 et son interprétation n'est pas nécessaire pour la présente décision.

5. *Transfert du statut d'opposante*

5.1 Avec l'annexe à la convocation à la procédure orale la chambre a indiqué aux parties au point 13 son avis préliminaire comme suit :

"Dans l'affaire G 4/88 (JO OEB 1989, 480), la Grande Chambre de recours a décidé que le statut d'un opposant pouvait être transféré à un tiers à condition que l'"*action en opposition soit transmise ou cédée à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée*". En d'autres termes, l'opposition est considérée comme un "*accessoire inséparable*" des actifs de l'entreprise et ne peut être transférée qu'avec ces actifs. Il découle de cette décision qu'un transfert isolé d'une opposition sans le transfert des actifs est juridiquement exclu (voir T 659/92 JO OEB 1995, 519).

Il n'apparaît pas clairement des documents soumis avec la lettre du 19 octobre 2017, si le statut d'opposante a été effectivement transféré de

Giesecke & Devrient GmbH à Giesecke + Devrient
Currency Technology GmbH.

Les deux extraits du Registre du Commerce ("*Handelsregister*") Ü1 et Ü2 montrent qu'une réorganisation d'entreprise a eu lieu conformément à un contrat de réorganisation ("*Ausgliederungsvertrag*") daté du 7 juin 2017. Ces extraits ne donnent aucune indication concernant le transfert d'actifs de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si c'est bien dans l'intérêt de cet élément patrimonial que l'action en opposition a été intentée. Aucun extrait du contrat de réorganisation ou d'avenants à ce contrat n'a été produit.

En raison des principes juridiques et des faits exposés ci-dessus, la chambre de recours est réservée quant à la possibilité d'admettre le transfert du statut d'opposante à Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH.

En l'état, la chambre de recours est d'avis que la requête devrait être rejetée et que l'examen du présent dossier devrait être poursuivi avec Giesecke & Devrient GmbH (voir T 870/92 en date du 8 août 1997, point 3.1 des motifs et T 1513/12 en date du 21 septembre 2017, point 2 des motifs)."

- 5.2 N'ayant pas reçu de réponse, la chambre en reprenant les faits ci-dessus ne voit pas de raison pour dévier de son opinion préliminaire. En conséquence, la requête sur le transfert du statut d'opposante est rejetée et l'examen du présent dossier est poursuivi avec Giesecke & Devrient GmbH.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée devant l'instance de 1^{er} degré pour suite à donner.

Le Greffier :

Le Président :



M. H. A. Patin

M. Poock

Décision authentifiée électroniquement