

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 20 décembre 2018**

N° du recours : T 0472/15 - 3.3.06

N° de la demande : 07823579.3

N° de la publication : 2041365

C.I.B. : D21H27/00, D21H21/40

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Feuille hybride, notamment de sécurité, formée d'un assemblage d'une partie fibreuse et d'une partie plastique

Titulaire du brevet :

Oberthur Fiduciaire SAS

Opposante :

Giesecke & Devrient GmbH

Référence :

Feuille hybride / OBERTHUR FIDUCIAIRE

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 54

RPCR Art. 12(4)

Mot-clé :

Admissibilité de la requête de transfert de l'opposition: non

Recevabilité des documents tardifs: non

Nouveauté (requête principale) : non

Requête auxiliaire 1: pas d'objection soulevée par la requérante

Décisions citées :

T 0223/05

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 0472/15 - 3.3.06

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.3.06
du 20 décembre 2018

Requérante : Giesecke & Devrient GmbH
(Opposante) Patent und Lizenzen
Prinzregentenstrasse 159
81677 München (DE)

Mandataire : Wessely, Stephan
Giesecke & Devrient GmbH
Patent- und Lizenzabteilung
Prinzregentenstraße 159
81677 München (DE)

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

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

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 21 janvier 2015 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet européen n° 2041365 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 101(2) CBE.**

Composition de la Chambre :

Président J.-M. Schwaller
Membres : L. Li Voti
R. Cramer

Exposé des faits et conclusions

- I. Le recours fait suite à la décision de la division d'opposition de rejet de l'opposition formée à l'égard du brevet européen n° 2 041 365.
- II. Avec son mémoire de recours, l'opposante (ci-après la "requérante") a déposé les documents D8 (WO 03/029003) et D9 (échantillon HYBRID) et fait valoir un défaut de nouveauté des revendications 1 et 13 telles que délivrées au regard des documents D1 (WO 2004/028825) et D8. En outre elle a fait valoir un défaut d'activité inventive de l'objet des revendications dépendantes 2 à 4, 7 et 9 à 12.
- III. Dans sa réponse au mémoire de recours, la titulaire (ci-après l'"intimée") a déposé dix-neuf jeux de revendications modifiées à titre de requêtes subsidiaires et demandé que D8 et D9 ne soient pas admis dans la procédure.
- IV. Dans son courrier du 18 octobre 2017, la requérante a demandé le transfert de l'opposition de la société "Gieseke & Devrient GmbH" (ci-après "GD") à la société "Gieseke & Devrient Currency Technology GmbH" (ci-après "GDCT") et déposé trois annexes Ü1, Ü2 et Ü3 à titre de preuves du transfert.
- V. L'intimée a contesté le transfert de l'opposition, faisant valoir que les preuves étaient incomplètes. En outre, elle a demandé le rejet du recours.
- VI. Dans une notification établie en préparation de la procédure orale, la chambre a exposé son opinion préliminaire selon laquelle le recours était recevable

et que D8 et D9 n'étaient pas admis dans la procédure de recours.

VII. Par courrier du 21 septembre 2018, l'intimée a remplacé ses requêtes précédemment déposées par de nouvelles requêtes auxiliaires 1 à 16.

VIII. La requérante a annoncé qu'elle ne participerait pas à la procédure orale et renvoyé à ses écrits.

IX. Lors de la procédure orale, l'intimée a renvoyé à ses écrits concernant le transfert de l'opposition. La nouveauté de l'objet de la revendication 1 du brevet tel que délivré (requête principale) a ensuite été discutée par rapport au contenu du document D1 et l'intimée a déposée une page 3 modifiée du brevet.

X. A la clôture des débats, les requêtes des parties étaient les suivantes:

La requérante a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet.

L'intimée a demandé à titre principal le rejet du recours et à titre subsidiaire le maintien du brevet sur la base des revendications selon l'une des requêtes auxiliaires 1 à 16 déposées par courrier du 21 septembre 2018.

XI. La revendication 1 telle que délivrée (**requête principale**) est ainsi libellée:

"1. Feuille (1) d'un format donné, ayant une face recto et une face verso, caractérisée par le fait qu'elle comporte au moins une partie en matière fibreuse (2) et au moins une autre partie en matière plastique (3),

adjacente à la partie en matière fibreuse (2), les parties (2,3) étant jointes en une zone de recouvrement (4) des deux matières et ladite partie en matière plastique (3) formant au moins partiellement une zone latérale, exempte de matière fibreuse, de ladite feuille (1) et ladite partie en matière plastique (3) comportant au moins une zone transparente ou translucide, la matière plastique se superposant de part et d'autre à la matière fibreuse au niveau de la zone de recouvrement (4), ou, la matière fibreuse se superposant de part et d'autre à la matière plastique au niveau de la zone de recouvrement (4)."

La **requête auxiliaire 1** comprend les revendications indépendantes 1, 2 et 14 libellées comme suit (différences par rapport à la requête principale mises en exergue par la chambre):

*"1. Feuille (1) d'un format donné, ayant une face recto et une face verso, caractérisée par le fait qu'elle comporte au moins une partie en matière fibreuse (2) et au moins une autre partie en matière plastique (3), adjacente à la partie en matière fibreuse (2), les parties (2,3) étant jointes en une zone de recouvrement (4) des deux matières et ladite partie en matière plastique (3) formant au moins partiellement une zone latérale, exempte de matière fibreuse, de ladite feuille (1) et ladite partie en matière plastique (3) comportant au moins une zone transparente ou translucide, la matière plastique se superposant de part et d'autre à la matière fibreuse au niveau de la zone de recouvrement (4), **la matière fibreuse et/ou la matière plastique ayant au niveau de la zone de recouvrement (4) une épaisseur réduite par rapport à leur épaisseur respective du reste de la feuille (1).**"*

"2. Feuille (1) d'un format donné, ayant une face recto et une face verso, caractérisée par le fait qu'elle comporte au moins une partie en matière fibreuse (2) et au moins une autre partie en matière plastique (3), adjacente à la partie en matière fibreuse (2), les parties (2,3) étant jointes en une zone de recouvrement (4) des deux matières et ladite partie en matière plastique (3) formant au moins partiellement une zone latérale, exempte de matière fibreuse, de ladite feuille (1) et ladite partie en matière plastique (3) comportant au moins une zone transparente ou translucide, la matière fibreuse se superposant de part et d'autre à la matière plastique au niveau de la zone de recouvrement (4)."

"14. Procédé de fabrication d'une feuille (1) telle que décrite dans l'une des revendications précédentes, dans lequel ladite feuille est (1) obtenue par extrusion de la matière plastique que l'on adjoint à la matière fibreuse, notamment un papier, ou dans lequel ladite feuille (1) est obtenue par contrecollage ou par lamination, notamment à chaud, d'un film plastique avec un substrat en matière fibreuse, notamment un papier."

Les revendications dépendantes 3 à 13 ont trait à des modes particuliers de l'objet des revendications 1 et 2.

Motifs de la décision

1. *Requête de transfert de l'opposition*

Dans une notification, la chambre avait exposé son avis préliminaire qu'il n'apparaissait pas clairement des documents Ü1, Ü2 et Ü3 que le statut d'opposante avait effectivement été transféré de GD à GDCT.

Aucune des parties n'ayant commenté cet avis, et la chambre ne voyant aucune raison particulière l'incitant à se démarquer de sa conclusion, le transfert de l'opposition ne peut être accepté.

2. *Admissibilité des nouveaux éléments de preuve*

- 2.1 Le document D8, qui avait été déposé la veille de la procédure orale de première instance, n'avait pas été admis dans la procédure par la division d'opposition, celle-ci le jugeant non pertinent de prime abord.

La chambre ne voit pas de raison particulière pour se démarquer de cette conclusion, qui plus est que la titulaire de D8 n'est autre que l'opposante elle-même; celle-ci aurait donc manifestement pu citer ce document bien plus avant dans la procédure et ainsi permettre à la titulaire de l'étudier en toute sérénité.

- 2.2 Le document D9 représente un échantillon de billet de banque pour lequel il n'a pas été établi qu'il fasse partie de l'état de la technique (aucune date de mise à disposition du public n'a été indiquée).
- 2.3 Il s'ensuit que D8 et D9 ne sont pas admis dans la procédure au sens de l'article 12(4) RPCR.

3. *Requête principale (brevet tel que délivré)*

3.1 *Nouveauté - Revendication 1*

- 3.1.1 D1 (figures 3 et 4 reproduites ci-après) illustre un papier de sécurité (9) comportant deux zones distinctes de papier (10) recouvertes de part et d'autre par une feuille (13) en matière plastique, les deux feuilles sont en outre collées à l'aide d'un adhésif (5), de

FIG.3

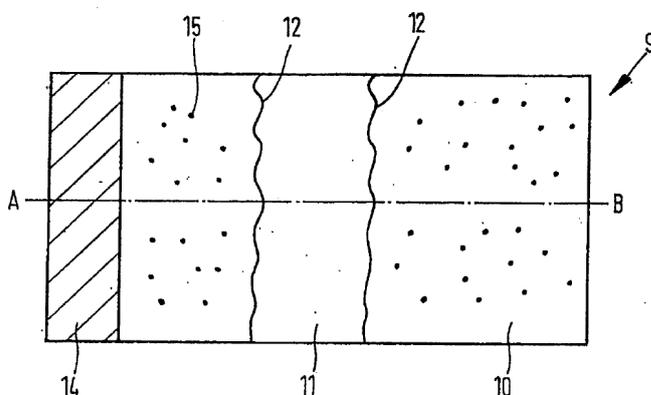
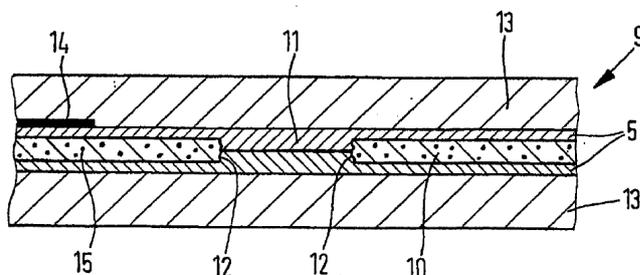


FIG.4



sorte que dans la zone centrale (11) du papier de sécurité, qui est exempte de papier, il ne subsiste que la colle (5) et les feuilles (13) de matière plastique. Dans le volume du papier (10) est en outre intégré un élément de sécurité (15) qui peut être détecté à l'oeil nu ou par une machine.

3.1.2 L'intimée a fait valoir que l'objet revendiqué était nouveau car D1 ne divulgue pas une partie en matière plastique telle que revendiquée, mais deux, à savoir les deux feuilles (13) disposées de part et d'autre de la couche de papier et reliées entre elles par une couche d'adhésif (5); en outre les films 13 et couches d'adhésif 5 n'y sont pas décrits comme étant transparents ou translucides.

3.1.3 La chambre ne partage pas cette opinion, car tel qu'établi par les figures et expliqué dans le texte de

la description, les éléments de sécurité (15) contenus dans le volume de la matière fibreuse du papier (10) doivent pouvoir être détectés par exemple visuellement (D1, page 21, lignes 5-6). Or, la figure 3 montre une feuille (vue du dessus) dans laquelle les éléments de sécurité (15) distribués dans les deux zones fibreuses de papier (10) sont manifestement visibles; il s'ensuit que le matériau plastique doit nécessairement être transparent, ou à tout le moins translucide, pour permettre la détection visuelle des éléments de sécurité distribués dans lesdites zones fibreuses.

- 3.1.4 La chambre note en outre que l'extrait du dictionnaire Larousse, annexé au courrier du 21 septembre 2018 de l'intimée, définit certes le terme "partie" comme signifiant "un élément qui concourt à un ensemble organisé", mais aussi plus simplement et de manière plus courante une "portion ou fraction de quelque chose, d'un tout".

Or une fraction ou une portion ne s'identifie pas nécessairement à quelque chose d'unitaire, comme le laisse supposer l'intimée, mais peut très bien - comme dans la figure 3 de D1 - être constitué de plusieurs couches de matières plastiques superposées qui, vues du haut, forment une portion ou fraction (11), c'est-à-dire une "partie" en matière plastique au sens de la revendication 1 du brevet tel que délivré.

- 3.1.5 Il suit de ce qui précède que D1 décrit directement et sans équivoque la combinaison des caractéristiques de l'objet selon la première alternative de la revendication 1 telle que délivrée, qui est donc dépourvue de nouveauté au sens de l'article 54 CBE.

La requête principale est donc à rejeter.

4. *Requête auxiliaire 1*

4.1 Cette requête correspondant à la requête auxiliaire III déposée avec la réponse au mémoire de recours, elle est manifestement recevable.

4.2 La requérante n'ayant en outre soulevé aucune objection à l'encontre de cette requête, et l'objet tel que revendiqué se démarquant à première vue de l'état de la technique représenté par D1, la chambre n'a pas de raison d'examiner cette requête d'office (voir T 223/05, raisons, point 2.2).

4.3 En l'absence de grief s'opposant au maintien du brevet sur la base des revendications selon la requête auxiliaire 1, et de la présence au dossier de la page 3 de la description - déposée au cours de la procédure orale - adaptée aux revendications selon cette requête auxiliaire, il peut être fait droit à la requête subsidiaire de l'intimée.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision contestée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition avec l'ordre de maintenir le brevet dans la version suivante:
 - Revendications 1-14 selon la requête auxiliaire 1 déposée avec le courrier du 21 septembre 2018;
 - Description: pages 2 et 4-8 du brevet tel que délivré;
 - Description: page 3 telle que modifiée au cours de la procédure orale du 20 décembre 2018;
 - Figures 1-19 du brevet tel que délivré.

Le Greffier :

Le Président :



D. Magliano

J.-M. Schwaller

Décision authentifiée électroniquement