

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 février 2019**

N° du recours : T 0040/16 - 3.5.05

N° de la demande : 10738014.9

N° de la publication : 2443789

C.I.B. : H04L9/30, G06F7/72, H04L9/28,
G06F17/10, G06F7/58

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Cryptographie sur une courbe elliptique simplifiée

Titulaire du brevet :
Idemia Identity & Security France

Opposantes :
Giesecke & Devrient GmbH
Bundesdruckerei GmbH

Référence :
Cryptographie sur courbe elliptique/IDEMIA

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 113(1), 111(2)
CBE R. 103(1)a)

Mot-clé :

Décision sur le recours - renvoi à la première instance (oui)
Vice substantiel de procédure - décision attaquée suffisamment
motivée (non)
Remboursement de la taxe de recours - en raison d'un vice
substantiel de procédure

Décisions citées :

T 0763/04, T 1843/11

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 0040/16 - 3.5.05

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.05
du 5 février 2019

Requérante : Giesecke & Devrient GmbH
(Opposante 1) Patent und Lizenzen
Prinzregentenstrasse 159
81677 München (DE)

Requérante : Bundesdruckerei GmbH
(Opposante 2) Oranienstr. 91
10969 Berlin (DE)

Mandataire : Richardt Patentanwälte PartG mbB
Wilhelmstraße 7
65185 Wiesbaden (DE)

Intimée : Idemia Identity & Security France
(Titulaire du brevet) 2, Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie (FR)

Mandataire : Regimbeau
20, rue de Chazelles
75847 Paris Cedex 17 (FR)

Décision attaquée : **Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 9 novembre 2015 par laquelle l'opposition formée à l'égard du brevet européen n° 2443789 a été rejetée conformément aux dispositions de l'article 101(2) CBE.**

Composition de la Chambre :

Présidente A. Ritzka
Membres : P. Cretaine
 G. Weiss

Exposé des faits et conclusions

- I. Les présents recours ont été formés par les opposantes 1 et 2 à l'encontre de la décision de la division d'opposition, postée le 9 novembre 2015, rejetant les oppositions contre le brevet européen No. EP-B-2 443 789. Les oppositions étaient fondées sur les motifs des articles 100 a) et 100 b) CBE.

- II. L'acte de recours de la requérante 1 (opposante 2) a été déposé le 29 décembre 2015 et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Avec le mémoire exposant les motifs de recours, reçu le 8 mars 2016, la requérante 1 a requis l'annulation de la décision attaquée, le renvoi de l'affaire à la première instance conformément à l'article 11 du Règlement de procédure des chambres de recours (RPCR), la révocation du brevet, le remboursement de la taxe de recours, et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale. Le renvoi de l'affaire en première instance et le remboursement de la taxe de recours ont été demandés en raison du non-respect par la division d'opposition du droit d'être entendu (article 113 CBE). La révocation du brevet a été demandée sur la base des articles 100 a) et 100 b) CBE.

- III. L'acte de recours de la requérante 2 (opposante 1) a été déposé le 8 janvier 2016 et la taxe de recours a été acquittée le même jour. Avec le mémoire exposant les motifs de recours, reçu le 8 mars 2016, la requérante 2 a requis l'annulation de la décision attaquée sur la base de l'article 100 a) CBE.

- IV. Par lettre datée du 12 juillet 2016, l'intimée (propriétaire du brevet) a demandé le maintien du

brevet tel que délivré et, à titre subsidiaire, la tenue d'une procédure orale.

- V. Une citation à une procédure orale devant avoir lieu le 5 février 2019 a été envoyée le 29 juin 2018. Dans une notification établie conformément à l'article 15(1) RPCR envoyée le 27 novembre 2018, la chambre a communiqué aux parties ses constatations préliminaires ne préjugant en rien de la décision finale sur le recours. La chambre a, en particulier, fait référence aux objections des requérantes qui allaient devoir être successivement examinées durant la procédure orale:
- non-respect du droit d'être entendu par la division d'opposition (article 113 CBE), du à la non-prise en compte d'arguments et de faits importants relatifs aux objections selon les articles 83 et 56 CBE ainsi qu'au non-respect du principe de bonne foi,
 - objections selon l'article 83 CBE,
 - objections selon les articles 54 et 56 CBE basées sur les documents de l'état de la technique cités en première instance et les connaissances générales de l'homme du métier.
- VI. Dans sa réponse en date du 20 décembre 2018, l'intimée a présenté des jeux de revendications modifiées selon des requêtes auxiliaires 1 à 4, ainsi que des arguments en faveur de leur recevabilité et de leur admissibilité.
- VII. Dans sa réponse en date du 21 janvier 2019, la requérante 1 a contesté la recevabilité des requêtes auxiliaires et développé son argumentation relative à la présence d'un vice substantiel de procédure, en particulier sur la non-prise en compte par la division d'opposition de déclarations sur l'honneur et de requêtes en audition de témoins. Elle a, de plus,

évoqué une accusation éventuelle de partialité à l'encontre du rapporteur de la présente chambre, basée sur le fait que ce dernier aurait souscrit à la qualification de "fallacieux" attribuée par l'intimée à certains arguments présentés par la requérante 1.

VIII. Dans un courrier ultérieur en date du 31 janvier 2019, la requérante 1 a présenté des arguments supplémentaires, basés sur des croquis, à l'appui de son objection de manque d'activité inventive de la revendication 1 du brevet.

IX. La procédure orale s'est tenue le 5 février 2019. Après des explications fournies par le rapporteur, la requérante 1 a décidé de ne pas présenter de requête en partialité à son encontre.

La requérante 1 a demandé l'annulation de la décision contestée et, à titre principal, le renvoi de l'affaire pour vices substantiels de procédure ainsi que le remboursement de la taxe de recours ou, à titre subsidiaire, la révocation du brevet européen.

La requérante 2 a demandé l'annulation de la décision contestée et la révocation du brevet européen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours.

L'intimée a demandé le rejet des recours et le maintien du brevet tel que délivré ou l'annulation de la décision attaquée et le maintien du brevet sous forme modifiée sur la base de l'une des quatre requêtes auxiliaires déposées par lettre en date du 20 décembre 2018.

La décision de la chambre a été prononcée à la fin de la procédure orale.

X. La revendication 1 du brevet s'énonce comme suit:

"Procédé d'exécution d'un calcul cryptographique dans un composant électronique comprenant une étape d'obtention d'un point $P(X,Y)$ à partir d'au moins un paramètre t , sur une courbe elliptique vérifiant l'équation :

$$Y^2 = f(X) ; \text{ et}$$

à partir de polynômes $X_1(t)$, $X_2(t)$ et $U(t)$ vérifiant l'égalité suivante :

$$-f(X_1(t)) \cdot f(X_2(t)) = U(t)^2$$

dans le corps fini F_q , quel que soit le paramètre t , q vérifiant l'équation $q = 3 \pmod{4}$;

ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

- 1) obtenir une valeur du paramètre t ;
- 2) déterminer le point P en effectuant les sous étapes suivantes:

- i) calculer (11) $X_1 = X_1(t)$, $X_2 = X_2(t)$ et $U=U(t)$
- ii) tester (12) si le terme $f(X_i)$ est un terme au carré dans le corps fini F_q et dans ce cas, calculer (13) la racine carré du terme $f(X_1)$, le point P ayant pour abscisse X_1 et pour ordonnée Y_1 la racine carré du terme $f(X_1)$;
- iii) sinon calculer (14) la racine carré du terme $f(X_2)$, le point P ayant pour abscisse X_2 et pour ordonnée Y_2 la racine carré du terme $f(X_2)$;

- 3) utiliser ledit point P dans une application cryptographique de chiffrement ou de hachage ou de signature ou d'authentification ou d'identification."

Le jeu de revendications tel que délivré comprend une seconde revendication indépendante portant sur un dispositif correspondant (revendication 8).

Étant donné la décision rendue concernant le présent recours, il n'est pas nécessaire de détailler les revendications des requêtes auxiliaires 1 à 4.

Motifs de la décision

1. Recevabilité des recours

Les recours des requérantes 1 et 2 satisfont aux exigences des articles 106 à 108 CBE (voir les points II et III ci-dessus) et sont donc recevables.

L'intimée a, cependant, soulevé pour la première fois en procédure orale une objection de non-recevabilité à l'encontre du recours de la requérante 2. Elle a basé son argumentation sur le fait que le mémoire exposant les motifs du recours de ladite requérante 2 ne comportait pas de référence aux arguments de la décision, ni de requête d'annulation de la décision ou/et de révocation du brevet, contrairement aux exigences de la règle 99 (2) CBE et de la jurisprudence des chambres de recours en la matière. La chambre constate cependant que l'acte de recours de la requérante 2 déposé le 8 janvier 2106 contient la mention explicite que le recours est dirigé à l'encontre de la décision de rejet de l'opposition formé contre le brevet EP 2 443 789 B 1. De plus, le mémoire exposant les motifs du recours déposé le 8 mars 2016 comporte une argumentation détaillée de manque d'activité inventive de la revendication 1 du brevet eu égard au document D3, une objection sur laquelle se fondait l'opposition de l'opposante 1 (maintenant requérante 2) rejetée par la division d'opposition. La chambre estime par conséquent que le recours de la requérante 2 est un recours demandant l'annulation de la décision attaquée

et est clairement motivé. L'objection de non-recevabilité du recours soulevée par l'intimée n'est donc pas fondée.

2. Vices substantiels de procédure

2.1 Prise en compte des déclarations sur l'honneur

Par lettre datée du 26 août 2015 en réponse à la convocation en procédure orale de la division d'opposition pour le 29 septembre 2015, l'opposante 2 (maintenant requérante 1) avait produit des déclarations sur l'honneur de K. C. Ruland (D15), d'une part, et U. Stinnertz et M. Schmidt (D16) d'autre part, et requis leur introduction dans la procédure d'opposition comme s'agissant de faits démontrant les insuffisances intrinsèques du brevet. Dans sa réponse datée du 17 septembre 2015, le propriétaire (maintenant intimée) avait requis que ces déclarations sur l'honneur ne soient pas prises en compte, car soumises tardivement, à savoir à la veille de l'expiration du délai fixé aux parties par la division pour soumettre de nouvelles écritures, alors même que ces déclarations avaient été rédigées et auraient pu être produites bien antérieurement.

La division d'opposition, dans une brève notification envoyée le 24 septembre 2015, a indiqué que les déclarations lui semblaient dépourvues de valeur probante comme "documents", ne portant pas sur une constatation de faits, mais exprimant des opinions sur une question technique. Ce faisant, la division n'a donc pas clairement indiqué dans cette notification si elle admettait ou non les déclarations sur l'honneur dans la procédure d'opposition.

Par lettre datée du 25 septembre 2015, l'opposante 2 (maintenant requérante 1) a répondu à l'objection du propriétaire (maintenant intimée) en argumentant que les déclarations sur l'honneur avaient été produites en temps utile dans le délai prescrit par la division. Il ressort clairement de cette réponse de l'opposante 2 (maintenant requérante 1) qu'elle a maintenu sa requête de voir les déclarations sur l'honneur prises en compte dans la procédure.

Ni le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, ni la décision dans sa partie "Raisons pour la décision" ne mentionnent cependant les déclarations sur l'honneur et *a fortiori* une quelconque décision de la division quant à leur recevabilité. Il est donc avéré que la décision écrite ne fournit pas les raisons sur le fond pour lesquelles la division d'opposition a rejeté la prise en compte des déclarations sur l'honneur, une requête qui clairement n'avait pas été retirée par l'opposante 2.

Le droit d'être entendu au sens de l'article 113(1) CBE implique cependant que la décision écrite puisse prouver que tous les moyens et arguments présentés par une partie et qui sont manifestement essentiels pour la défense de sa cause aient été examinés quant au fond par l'instance qui statue (voir La Jurisprudence des chambres de recours, 8ème édition, 2016, III.B.2.4.1). Dans le cas présent, il apparaît que les déclarations sur l'honneur en question sont rédigées par des experts techniques en mathématique et cryptographie et démontrent de prime abord une connaissance approfondie du domaine technique et du brevet lui-même. La requérante 1 a argumenté que la présence d'erreurs mathématiques dans la description du présent brevet, identifiées de façon plausible par ces déclarations sur

l'honneur et qualifiées de "faits mathématiques" par la requérante 1, représentait en particulier un élément essentiel de son argumentation à l'appui de son objection d'insuffisance de description (article 83 CBE). Elle a aussi argumenté que les connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique complexe du brevet, telles qu'elles sont exposées en relation avec l'objet du brevet dans les déclarations sur l'honneur, représentait un élément important de son argumentation à l'appui de son objection d'absence d'activité inventive de la revendication 1 du brevet (article 56 CBE).

La chambre constate donc que la décision écrite ne contient pas les motifs pour lesquels les déclarations sur l'honneur produites par l'opposante 2, qui, selon cette dernière, aurait constitué des moyens essentiels susceptibles d'influencer la décision, n'ont pas été jugées comme recevables ou irrecevables dans la procédure par la division d'opposition. Aucune autre pièce du dossier, que ce soit une notification de la division d'opposition ou le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition, n'expose de tels motifs.

L'argument de l'intimée selon lequel la division d'opposition n'était pas tenue d'exposer dans la décision écrite tous les motifs n'est pas supporté par la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle toute décision prise sur un point litigieux doit être motivée. Voir en ce sens par exemple les décisions T 763/04 en date du 22 juin 2007 et T 1843/11 en date du 8 mars 2013 et la jurisprudence constante en la matière (cf. La Jurisprudence des Chambres de recours, III.B. 2.4.1). L'absence dans la décision des motifs ayant conduit la division à refuser la prise en compte des

déclarations sur l'honneur constitue en soi un vice substantiel de procédure.

La chambre estime donc qu'il y eu violation de l'article 113(1) CBE à cet égard.

2.2 Demande d'audition de témoins

Par lettre en date du 26 août 2015 en réponse à la convocation en procédure orale de la division d'opposition pour le 29 septembre 2015, l'opposante 2 (maintenant requérante 1) avait demandé l'audition selon l'article 131(2) CBE des témoins K. C. Ruland, d'une part, et U. Stinnertz et M. Schmidt d'autre part. Dans sa réponse datée du 17 septembre 2015, le propriétaire (maintenant intimée) avait requis que l'audition n'ait pas lieu lors de la procédure orale, car les témoins ne pouvaient être cités dans le délai de deux mois comme prévu à la règle 118 (2) CBE, et que de toute façon, elle n'avait pas lieu d'être.

La division d'opposition, dans la notification envoyée le 24 septembre 2015 (soit cinq jours avant la procédure orale), a indiqué tout simplement qu'elle ne jugeait pas nécessaire l'audition des témoins ("*... la division d'opposition ne juge pas nécessaire l'audition de témoins suggérée par l'opposant 2...*").

Contrairement à ce qui est mentionné au point 13 de la décision, elle a exprimé son opinion sans la justifier, puisque la division n'a pas indiqué dans cette communication les raisons quant au fond de son refus. De plus, bien que la division d'opposition ait rappelé la possibilité pour une personne non habilitée à représenter une partie à accompagner celle-ci à la procédure orale pour y faire un exposé, l'opposante 2 (maintenant requérante 1) par lettre datée du

25 septembre 2015 a précisé qu'elle maintenait sa demande d'audition des témoins selon l'article 131(2) CBE. Le procès-verbal de la procédure orale devant la division d'opposition mentionne la requête d'audition de témoins aux points 4 et 5 pour indiquer que cette requête "*n'a pas été considérée [sic]*" par la division et que l'opposante 2 (maintenant requérante 1) n'est pas d'accord avec le rejet de cette requête ("*L'Opposant 2 répond qu'il n'est pas d'accord que l'audition de témoins ne soit pas acceptée...*"). Il n'est donc pas mentionné dans ce procès-verbal que l'opposante 2 ait retiré sa requête d'audition des témoins. Enfin, la décision écrite ne contient aucune mention de la requête d'audition de témoins dans la partie "Raisons pour la décision". Il est donc avéré que la décision écrite ne fournit pas les raisons sur le fond pour lesquelles la division d'opposition a rejeté la requête d'audition de témoins, une requête qui clairement n'avait pas été retirée par l'opposante 2.

Le droit d'être entendu au sens de l'article 113(1) CBE implique cependant que la décision écrite puisse prouver que tous les moyens et arguments présentés par une partie et qui sont manifestement essentiels pour la défense de sa cause ont été examinés quant au fond par l'instance qui statue (voir les décisions précitées et la Jurisprudence des Chambres de recours, III.B.2.4.1). Dans le cas présent, il apparaît que les témoins en question sont des experts techniques en mathématique et cryptographie qui ont de plus produit des déclarations sur l'honneur, présentes au dossier, démontrant de prime abord leurs connaissances approfondies du domaine technique et du brevet lui-même. La requérante 1 a argumenté que la présence d'erreurs mathématiques dans la description du présent brevet, que l'audition de ces

témoins aurait pu attester, représentait en particulier un élément essentiel de son argumentation à l'appui de son objection d'insuffisance de description (article 83 CBE). Elle a aussi argumenté que les connaissances générales de l'homme du métier dans le domaine technique complexe du brevet, telles qu'elles auraient pu être exposées par les témoins, représentait un élément important de son argumentation à l'appui de son objection d'absence d'activité inventive de la revendication 1 du brevet (article 56 CBE).

La chambre constate donc que la décision écrite ne contient pas de motifs pour lesquelles la demande d'audition de témoins de l'opposante 2, qui, selon cette dernière, aurait constitué des moyens essentiels susceptibles d'influencer la décision, a été jugée comme non-nécessaire et en conséquence refusée par la division d'opposition. Aucune autre pièce du dossier, que ce soit une notification de la division d'opposition ou le procès-verbal de la procédure orale, n'expose de tels motifs.

L'argument de l'intimée selon lequel la division d'opposition n'était pas tenue d'exposer dans la décision écrite tous les motifs n'est pas supporté par la jurisprudence des chambres de recours selon laquelle toute décision prise sur un point litigieux doit être motivée. L'intimée a soutenu, à juste titre, , en se basant sur la jurisprudence des chambres de recours (voir La Jurisprudence des Chambres de recours, III.G. 2.2.2 et G.2.2.3) que les témoins étaient en fait des experts techniques et que la division d'opposition elle seule était libre de décider de la nécessité de leur audition. C'est cependant selon la chambre l'absence dans la décision des motifs ayant conduit la division à

refuser l'audition qui constitue en soi un vice substantiel de procédure.

La chambre estime donc qu'il y eu violation de l'article 113(1) CBE à cet égard.

3. Conclusion

Etant donné que la procédure devant la division d'opposition a été entachée de vices substantiels de procédure, la chambre doit décider de faire droit aux requêtes des requérantes 1 et 2 et annuler la décision attaquée, renvoyer l'affaire à la division d'opposition (article 111(2) CBE, et ordonner le remboursement des taxes de recours (règle 103(1)a) CBE).

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à l'instance du premier degré pour suite à donner.
3. Le remboursement des taxes de recours est ordonné.

La Greffière :

La Présidente :



K. Götz-Wein

A. Ritzka

Décision authentifiée électroniquement