

**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 26 janvier 2022**

**N° du recours :** T 0242/17 - 3.2.05

**N° de la demande :** 04767420.5

**N° de la publication :** 1636045

**C.I.B. :** B42D15/00

**Langue de la procédure :** FR

**Titre de l'invention :**

Bande de sécurisation de document et document sécurisé

**Titulaires du brevet :**

Banque de France  
Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG

**Opposantes :**

De La Rue International Limited  
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

**Normes juridiques appliquées :**

CBE Art. 54, 100c), 111(1)  
CBE R. 80  
RPCR Art. 12(4)  
RPCR 2020 Art. 11, 13(2)

**Mot-clé :**

Admission (oui : requêtes subsidiaires 1, 8 à 10 et 17 à 19)

Extension au-delà de la demande telle que déposée

(oui : requêtes principale et subsidiaire 1)

Défaut de nouveauté (oui : requêtes subsidiaires 2 à 7 ;

non : requête subsidiaire 8)

Modification des moyens invoqués - modification admise (oui)

Renvoi à la division d'opposition (oui)

**Décisions citées :**

G 0007/93, G 0002/98, T 0996/12, T 1261/13, T 1852/13



**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 0242/17 - 3.2.05

**D E C I S I O N**  
**de la Chambre de recours technique 3.2.05**  
**du 26 janvier 2022**

**Requérantes :**  
(Titulaires du brevet)

BANQUE DE FRANCE  
1 rue de la Vrillière  
75001 Paris (FR)

Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG  
Schwabacher Strasse 482  
90763 Fürth (DE)

**Mandataire :**

Louis Pöhlau Lohrentz  
Patentanwälte  
Postfach 30 55  
90014 Nürnberg (DE)

**Intimée I :**  
(Opposante 1)

DE LA RUE INTERNATIONAL LIMITED  
De La Rue House,  
Jays Close, Viables  
Basingstoke, Hampshire RG22 4BS (GB)

**Mandataire :**

Gill Jennings & Every LLP  
The Broadgate Tower  
20 Primrose Street  
London EC2A 2ES (GB)

**Intimée II :**  
(Opposante 2)

Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH  
Prinzregentenstraße 159  
81677 München (DE)

**Mandataire :**

Klunker IP  
Patentanwälte PartG mbB  
Destouchesstraße 68  
80796 München (DE)

**Décision attaquée :**

Décision de la division d'opposition de l'Office européen des brevets postée le 23 novembre 2016 par laquelle le brevet européen n° 1636045 a été

révoqué conformément aux dispositions de  
l'article 101(3) (b) CBE.

**Composition de la Chambre :**

**Président**            P. Lanz  
**Membres :**            O. Randl  
                              A. Bacchin

## **Exposé des faits et conclusions**

- I. Les titulaires du brevet européen n° 1 636 045 (ci-après « le brevet ») ont formé un recours contre la révocation du brevet par la division d'opposition.
- II. La division d'opposition a considéré que le motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE s'opposait au maintien du brevet tel que délivré, que les requêtes subsidiaires 1, 3 à 6 et 11 à 14 contrevenaient aux exigences de la règle 80 CBE, et que l'objet des requêtes subsidiaires 2, 7 et 16 n'était pas nouveau au vu du document D4 (EP 0 659 587 A1). Elle n'a pas admis les requêtes subsidiaires 8 à 10, 15 et 17 à 19 au motif qu'elles ne remplissaient pas le critère de convergence.
- III. La procédure orale devant la chambre a eu lieu le 26 janvier 2022.
- IV. Les requérantes (titulaires) ont requis l'annulation de la décision objet du recours et le rejet des oppositions. À titre subsidiaire, elles ont requis l'annulation de la décision objet du recours et le maintien du brevet sur la base de l'une des requêtes subsidiaires 1 à 19 déposées ensemble avec le mémoire exposant les motifs du recours, par lettre en date du 3 avril 2017.
- Les intimées I et II (opposantes 1 et 2) ont requis le rejet du recours.
- V. La revendications 1 du brevet tel que délivré (requête principale) est rédigée comme suit (les références pour

les caractéristiques utilisées par la chambre sont indiquées entre crochets):

« [1] Bande de sécurisation de document, comportant [2] un support [3] sur lequel est formée selon la direction longitudinale de la bande une alternance de régions généralement métallisées (31, 51) et de régions généralement transparentes (32, 52), [4] ladite alternance étant apte à établir un contraste à une échelle dite globale au niveau du document à sécuriser [5] de manière à constituer une protection contre la reproduction à l'aide d'une photocopieuse des documents auxquels la bande sera associée, [6] la bande comportant également des éléments optiquement actifs (310, 420, 53) en association avec les régions généralement métallisées et/ou les régions généralement transparentes de la bande, [7] pour établir à une échelle dite de détail inférieure à l'échelle globale au niveau du document à sécuriser un effet optique, [8] ledit effet optique permettant de constituer un signe reconnaissable pour identifier ledit document, caractérisée [sic] en ce que [9.1] lesdits éléments optiquement actifs sont constitués à l'intérieur des régions généralement métallisées et sont purement réfléchitifs ou [9.2] lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchitives qui, selon la direction longitudinale de la bande, sont disposées de part et d'autre d'au moins certaines desdites régions généralement métallisées et/ou desdites régions généralement transparentes de la bande. »

La revendication 10 de la requête principale est rédigée comme suit : « Bande de sécurisation de document selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement

actifs comprennent un mat de diffraction intégré dans une région métallisée diffractive. »

La revendication 1 de la requête subsidiaire 1 diffère de la revendication 1 de la requête principale essentiellement par le remplacement des mots « purement réfléchissants » de la caractéristique 9.1 par « une zone métallisée purement réfléchissante » (caractéristique **9.1b**) et la suppression de l'alternative 9.2.

La nouvelle revendication indépendante 2 de la requête subsidiaire 1 se distingue de la revendication 1 en ce que la caractéristique 9.1b a été remplacée par la caractéristique 9.2.

La revendication 3 de la requête subsidiaire 1 est rédigée comme suit : « Bande de sécurisation de document selon la revendication 2, caractérisée en ce que lesdits éléments optiquement actifs comprennent un mat de diffraction intégré dans une région métallisée diffractive. »

La requête subsidiaire 2 ne contient qu'une seule revendication indépendante. Celle-ci se distingue de la revendication 1 de la requête principale par le remplacement de la caractéristique 9.1 par la caractéristique 9.1b. Par ailleurs, il n'y a plus de revendication équivalente à la revendication 10 de la requête principale.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 3 est identique à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

La revendication 2 de la requête subsidiaire 3 se distingue de la revendication 2 de la requête

subsidaire 1 en ce que la partie caractérisante a été complétée par « et en ce qu' [10] au moins certains desdits éléments optiquement actifs sont associés à des régions généralement transparentes, [11t] lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchives qui, selon la direction longitudinale de la bande, sont disposées de part et d'autre d'au moins certaines desdites régions généralement transparentes de la bande et [12] pour chaque région généralement transparente de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière immédiatement adjacente à ladite région généralement transparente ». Les caractéristiques 10 à 12 correspondent respectivement aux caractéristiques des revendications 15 à 17 telles que délivrées.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 4 est identique à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

La revendication 2 de la requête subsidiaire 4 se distingue de la revendication 2 de la requête subsidiaire 1 par l'ajout des caractéristiques « [11m] lesdits éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchives qui, selon la direction longitudinale de la bande, sont disposées de part et d'autre d'au moins certaines desdites régions généralement métallisées de la bande » (la différence par rapport à la caractéristique 11t est soulignée) et « [13] les dites régions généralement métallisées étant des régions diffractives ».



La revendication 1 de la requête subsidiaire 5 est identique à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

La revendication 2 de la requête subsidiaire 5 se distingue de la revendication 2 de la requête subsidiaire 4 par l'ajout de la caractéristique « **[12b]** pour chaque région généralement métallisée et diffractive de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière immédiatement adjacente à ladite région généralement métallisée et diffractive » (les différences par rapport à la caractéristique 12 sont soulignées).

La revendication 1 de la requête subsidiaire 6 est identique à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1. La revendication 2 de la requête subsidiaire 6 se distingue de la revendication 2 de la requête subsidiaire 3 en ce que la caractéristique 12 est remplacée par la caractéristique « **[12c]** pour chaque région généralement transparente de part et d'autre de laquelle sont disposées des régions métallisées purement réfléchives, lesdites régions purement réfléchives sont disposées de manière à ménager selon la direction longitudinale de la bande un intervalle entre ladite région purement réfléchive et ladite région généralement transparente, ledit intervalle est :

- Un intervalle comportant des zones métallisés et diffractives, et/ou
- Un intervalle comportant des zones imprimées, et/ou
- Un intervalle comportant un mat de diffraction, et/ou
- Un intervalle comportant un hologramme ».

(Les ajouts par rapport à la caractéristique 12 sont soulignés.)

Les requêtes subsidiaires 7 à 19 ne comprennent qu'une seule revendication indépendante.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 7 se distingue de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 par l'ajout de la caractéristique « **[14]** ledit effet optique établi à ladite échelle de détail est un contraste ou ledit effet optique établi à ladite échelle de détail est un effet visuel dépendant des angles d'illumination et/ou d'observation de la bande. »

La revendication 1 de la requête subsidiaire 8 se distingue de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 par l'ajout de la caractéristique « **[15]** la bande est en outre associée à des motifs luminescents ou absorbants ».

La revendication 1 de la requête subsidiaire 9 diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 par l'ajout des caractéristiques « **[16.1]** lesdits motifs luminescents ou absorbants sont imprimés en recouvrement de la bande ou **[16.2]** lesdits motifs luminescents ou absorbants sont intégrés à l'intérieur de la bande ».

La revendication 1 de la requête subsidiaire 10 diffère de la revendication 1 de la requête subsidiaire 9 par la suppression de la caractéristique 16.2 et par l'ajout des caractéristiques « **[17.1]** ladite impression est réalisée en recouvrement au moins partiel de régions généralement métallisées de la bande ou **[17.2]** ladite impression est réalisée en recouvrement

au moins partiel de régions généralement transparentes de la bande ».

La revendication 1 de la requête subsidiaire 11 est identique à la revendication 2 de la requête subsidiaire 3.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 12 se distingue de la revendication 2 de la requête subsidiaire 4 en ce que les caractéristiques 9.2 et 11 sont associées par un « ou ».

Les revendications 1 des requêtes subsidiaires 13 et 14 sont identiques à la revendication 2, respectivement de la requête subsidiaire 5 et 6.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 15 est identique à la revendication 1 de la requête subsidiaire 1.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 16 se distingue de la revendication 1 de la requête subsidiaire 15 par l'ajout de la caractéristique 14.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 17 se distingue de la revendication 1 de la requête subsidiaire 15 par l'ajout de la caractéristique 15.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 18 se distingue de la revendication 1 de la requête subsidiaire 17 par l'ajout des caractéristiques 16.1 et 16.2.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 19 se distingue de la revendication 1 de la requête subsidi-

aire 18 par la suppression de la caractéristique 16.2 et par l'ajout des caractéristiques 17.1 et 17.2.

Le tableau suivant résume les caractéristiques des revendications indépendantes (1 et, le cas échéant, 2) des différentes requêtes devant la chambre. « RP » indique la requête principale « RSn » la requête subsidiaire de rang n. « X » indique que la caractéristique est présente, « - » qu'elle est absente.

	RP	RS		RS		RS		RS		RS		RS		RS		RS		RS		RS		RS	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Rev.	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1-8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.1b	-	X	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X
9.2	X	-	X	X	-	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	
11t	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	
11m	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
12b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
12c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	X	
16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	X	
16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	
17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	
17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X	

VI. Les arguments des parties concernant les points pertinents pour la décision peuvent être résumés comme suit :

**a) Requête principale: Article 100 c) CBE**

i) Requérantes (titulaires)

L'objection au titre de l'article 100 c) CBE contre l'objet de la revendication 1 n'est pas fondée. Il n'est pas correct que l'expression « purement réfléchitifs » de la caractéristique 9.1 manque de support dans la demande d'origine. La caractéristique est divulguée à la page 8, lignes 19 à 21, et à la page 9, lignes 12 à 15, de la demande d'origine. En tout état de cause, il ressort de la page 9, lignes 12 à 15, des documents originaux de la demande que les « éléments optiquement actifs » peuvent consister en « une zone métallisée purement réfléchitive ». La caractéristique selon laquelle l'élément optiquement actif est une « zone métallisée » découle déjà implicitement de la revendication 1, puisque, dans le contexte global, l'« élément optiquement actif » est précisément disposé dans une « région généralement métallisée ». Cette région étant métallisée, l'« élément optiquement actif » disposé dans cette région l'est tout autant. Même si l'on devait considérer que la caractéristique « métallisée » ne découle pas implicitement du contexte global et des autres caractéristiques de la revendication 1, l'omission de la caractéristique « zone métallisée » ne constitue en aucun cas une généralisation intermédiaire interdite. L'homme du métier concerné est bien conscient qu'une réflexion peut également être obtenue avec des matériaux autres que la métallisation, de sorte qu'il n'aurait pas considéré la caractéristique

« métallisé » comme une caractéristique obligatoire, essentielle. La revendication 1 répond donc aux exigences de l'article 123(2) CBE.

ii) Intimées (opposantes)

#### Revendication 1

Il n'existe pas de base pour la caractéristique 9.1 de la revendication 1 dans la demande telle que déposée. Les seuls éléments optiquement actifs purement réfléchissants divulgués dans la demande d'origine sont métalliques. Le fait que l'élément optiquement actif est formé à l'intérieur de la région généralement métallisée ne signifie pas qu'il est lui-même métallisé. La revendication 1 couvre une situation dans laquelle une zone non métallisée à l'intérieur de la région généralement métallisée est pourvue de l'élément optiquement actif. La demande telle que déposée ne suggère rien d'autre que des éléments optiquement actifs métalliques, purement réfléchissants. L'argument selon lequel l'homme du métier aurait compris que la caractéristique « métallisé » n'est pas essentielle puisqu'il connaît d'autres façons d'effectuer la réflexion n'est pas pertinent.

#### **b) Requête subsidiaire 1**

i) Requérantes (titulaires)

#### Règle 80 CBE

Les modifications ont pour but de lever les objections soulevées au titre de l'article 100(c) CBE concernant les revendications 1 et 10 du jeu de

revendications accordé. Ainsi, les exigences de la règle 80 CBE sont remplies.

Article 123(2) CBE

L'objet de la revendication 3 satisfait aux exigences de l'article 123(2) CBE. La caractéristique qu'elle ajoute à l'objet de la revendication 2 est identique à celle de la revendication 11 déposée initialement. Par ailleurs, elle est supportée par la page 4, lignes 25 et 26, de la demande d'origine. La caractéristique 9.2 est divulguée non seulement par la revendication 12 telle que déposée, mais également par la présentation générale de l'invention (page 4, lignes 29s., page 5, lignes 17s.) et les modes de réalisation (page 11, lignes 16 à 24, *cf.* aussi la page 9).

ii) Intimées (opposantes)

Article 123(2) CBE

La combinaison d'un mat de diffraction avec une zone purement réfléchive manque de support dans la demande d'origine. Il y a plusieurs références à une zone métallique purement réfléchive et à un mat de diffraction dans la description, mais il s'agit de listes d'alternatives. La combinaison des deux caractéristiques n'est pas divulguée directement et sans ambiguïté. Les régions métallisées purement réfléchives sont divulguées dans la revendication 12 d'origine, qui très explicitement ne dépend pas de la revendication 11 d'origine qui revendique le mat de diffraction. Celle-ci concerne d'ailleurs une combinaison spécifique du mat de diffraction avec une région métallisée diffractive et non pas avec une

région métallisée purement réfléchive. La requête subsidiaire 1 contrevient donc à l'article 123(2) CBE.

**c) Requête subsidiaire 2 : nouveauté au vu du document D4**

i) Requérantes (titulaires)

L'objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D4. Celui-ci divulgue un papier de sécurité avec un élément de sécurité sous la forme d'un fil ou d'une bande constitués d'un film plastique translucide avec un revêtement opaque au moins partiel, qui présente des zones translucides sous la forme de caractères ou de motifs lisibles à l'œil nu et/ou par machine. En outre, un deuxième élément d'information sous la forme de caractères ou de motifs lisibles à l'œil nu et/ou par une machine est disposé et diffère de ce premier élément d'information par sa taille et/ou son impression visuelle (voir col. 1, lignes 1 à 8, et la revendication 1). La col. 6, lignes 29 à 33 indique que, alternativement, les deux informations peuvent être représentées par un revêtement métallique, auquel cas non seulement le fond 4 de l'écriture négative mais aussi l'écriture positive 8 sont constitués de métal. Cependant, le document D4 ne définit pas la manière de concevoir les caractères positifs et négatifs, leurs dimensions, leur positionnement les uns par rapport aux autres, etc. La figure 3 du document D4 n'est pas une représentation à l'échelle et fidèle aux proportions (col. 5, lignes 32 à 36). Même si l'on en déduit une séquence de régions généralement métallisées (à savoir le fond 4 de l'écriture négative 5), et des régions généralement transparentes (à savoir les régions intermédiaires non métalliques 7), la taille des différents éléments représentés et leur arrangement les



uns par rapport aux autres ne font pas partie de la divulgation de la figure. Le document D4 ne divulgue pas :

- les caractéristiques **4 et 5** : il n'est pas possible de déduire les dimensions de la surface des zones 4, 5, 7 et 8 de la figure 3. Il est tout à fait possible que les dimensions de la surface 7 dans le sens de la marche de la bande soient plus grandes ou plus petites que celles de la surface 5. Col. 3, lignes 10 à 25, indique que la protection contre la photocopie est due au comportement de la machine à copier, mais cette divulgation concerne le type négatif, c'est-à-dire une combinaison des domaines 4 et 5 (*idem* pour col. 4, lignes 29 à 32).
- les caractéristiques **7 et 8** : en admettant que l'écriture positive 8 forme les éléments optiquement actifs, compte tenu de ce que la représentation de la figure 3 n'est pas fidèle à l'échelle et aux proportions, il n'est pas possible de savoir si le lettrage positif 8 est plus grand ou plus petit que les zones métalliques 4 et constitue ainsi un signe reconnaissable pour identifier le document à petite échelle.
- la caractéristique **9.1** : il n'est pas possible, dans le cadre de l'examen de la nouveauté, de combiner deux modes de réalisation (à savoir les figures 3 et 12). Par ailleurs, les éléments optiquement actifs sont formés dans ce cas par l'écriture négative et donc par les zones translucides du revêtement dans lesquels, selon la revendication 1 du document D4, on ne prévoit précisément aucun revêtement et donc aucun métal. Le document D4 ne suggère pas de concevoir la couche métallique dans cette zone avec une réflectivité différente et à obtenir ainsi des zones réfléchissantes permettant de reconnaître les

éléments optiquement actifs. Au contraire, le document présente comme impératif qu'aucun revêtement réfléchissant ne soit prévu dans la zone de l'écriture négative et que les éléments optiquement actifs ne soient donc pas purement réfléchissants. D'une part, la revendication 1 exige des zones translucides et la description du document D4 indique que l'inscription négative est formée par des évidements dans le revêtement métallique (cf. col. 3, lignes 14 à 16).

- la caractéristique **9.2** : aucune information concernant le positionnement de l'inscription positive 8 dans les zones 7 ne peut être tirée de la figure 3. En outre, la figure 3 ne permet pas d'obtenir des informations plus détaillées sur la relation de taille entre le lettrage positif 8 et la zone 7, de sorte qu'elle divulgue tout au plus que le lettrage positif 8 est disposé au centre des zones 7 et non pas à côté des zones 4.

ii) Intimées (opposantes)

L'objet de la revendication 1 est antérieurisé par la divulgation du document D4. En particulier, les caractéristiques suivantes sont divulguées :

- la caractéristique **4** : l'alternance représentée sur les figures 1 à 4 du document D4 permet d'établir un contraste sur une échelle globale. Le fait que les représentations des figures ne sont pas conformes à l'échelle ou aux proportions ne signifie pas que l'on peut tout simplement ignorer les proportions relatives. Le document D4 divulgue clairement une alternance de régions généralement métallisées et généralement transparentes à l'intérieur desquelles, et donc à une échelle plus petite, se trouvent des éléments optiquement

actifs. La revendication 1 du brevet ne fait référence à l'échelle que d'une manière générale ; elle exige seulement que les régions généralement métallisées et transparentes produisent un contraste à une échelle plus grande que l'échelle de détail des éléments optiquement actifs.

- la caractéristique **5** : le brevet ne fournit aucune explication sur la manière dont la bande de sécurisation assure une protection contre la photocopie, si ce n'est le fait qu'il existe des régions avec du métal et des régions sans métal qui se reproduisent d'une manière qui peut être détectée après la photocopie. Il est connu que la présence de métal permet de protéger les documents contre la reproduction à l'aide d'un photocopieur puisque ce dernier est incapable de reproduire l'effet métallique. L'observateur d'un document photocopie réalisé selon document D4 verra donc les zones métallisées sans aspect métallique.
- la caractéristique **6** : dans le mode de réalisation de la figure 3, des lettres métalliques 8 définissent des éléments optiquement actifs (col. 6, lignes 22 à 24). Ceux-ci sont associés aux régions transparentes 7 puisqu'ils sont placés à l'intérieur de ces régions. Ils sont également associés aux régions métalliques 4 puisqu'ils sont positionnés de part et d'autre de ces régions.
- caractéristiques **7 et 8** : les lettres P et L permettant l'identification du document sont à une échelle plus petite dans tous les modes de réalisation de D4 que l'échelle des zones généralement métallisées et transparentes.
- caractéristique **9.1** : le passage allant de la col. 8, ligne 48, jusqu'à la col. 9, ligne 16, du document D4 décrit comment chacun des modes de réalisation précédents peut être modifié en dotant

les informations appliquées d'une bordure d'ombre, donnant ainsi une impression de tridimensionnalité. Comme on peut le voir à la figure 12, cela implique l'ajout d'autres espaces 22 entourant des parties des zones métalliques pures. Si cette modification est appliquée aux lettres négatives P et L dans la zone métallisée 4 de la figure 3, il en résulte la présence d'éléments optiquement actifs purement réfléchissants (les zones purement métalliques à l'intérieur de l'espace 22) à l'intérieur des régions généralement métallisées. Contrairement à ce qu'affirment les requérantes, la division d'opposition n'a pas considéré que l'écriture négative 5 forme en soi les éléments optiquement actifs. Elle s'est référée à une écriture du type illustré à la figure 12 qui peut être appliquée dans n'importe lequel des modes de réalisation (col. 8, lignes 48 à 53). Par ailleurs, il n'est même pas nécessaire de combiner les modes de réalisation des figures 3 et 12, car la lettre P comporte une part intérieure formée par une zone métallisée. Cette lettre à elle seule divulgue donc la caractéristique 9.1, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de l'enseignement de la figure 12.

- caractéristique **9.2** : sur la figure 3, les lettres 8 (P et L) sont métalliques et donc purement réfléchissantes et sont positionnées de part et d'autre des zones métallisées 4. Les tailles relatives des caractéristiques dans la figure 3 ne peuvent pas être ignorées complètement. Le document D4 montre tout au moins que les caractères sont plus petits que les régions dans lesquelles ils sont situés et correspondent donc à une échelle plus petite.

**d) Requête subsidiaire 7 : nouveauté au vu du document D4**

i) Requérantes (titulaires)

Le contraste qu'exige la caractéristique 14 doit être un contraste par rapport à la région métallisée qui forme l'arrière-plan. Un simple évidement ne saurait donc générer un contraste. Pour avoir un tel contraste, on pourrait utiliser des métaux différents.

ii) Intimées (opposantes)

Le brevet ne définit pas ce qu'est un contraste au sens de la revendication 1. La revendication 1 n'exige pas de contraste par rapport à la région métallisée. À la figure 3 du document D4, il y a un contraste entre les lettres P ou L et le fond transparent.

**e) Admission des requêtes subsidiaires 8 à 10, 17 à 19**

i) Requérantes (titulaires)

La non-admission de ces requêtes par la division d'opposition est fondée sur des critères erronés. En l'absence de règlement de procédure pour la première instance, c'est la règle 116(1) CBE qui doit s'appliquer. La division d'opposition ne dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire que si une requête arrive après la date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. En l'occurrence, les requêtes subsidiaires ont été déposées avant cette date. La « convergence » n'était pas un critère reconnu en 2016 (cf. la décision T 996/12). Compte tenu du dépôt avant la date limite fixée par la division d'opposition, le critère de

recevabilité « de prime abord » n'est pas non plus pertinent. La division d'opposition aurait donc dû admettre ces requêtes. Le nombre des requêtes est sans importance à cet égard. Par ailleurs, les requêtes ont été déposées à nouveau avec le mémoire exposant les motifs du recours, de sorte que la chambre a le pouvoir de les admettre. Même au stade du recours, la « convergence » n'est pas un critère approprié, au moins pour des requêtes déposées en début de procédure. L'affirmation que le dépôt de ces requêtes a modifié l'affaire en profondeur n'est pas correcte, car toutes les requêtes subsidiaires sont construites à partir de revendications dépendantes du brevet tel que délivré.

ii) Intimées (opposantes)

La décision de la division d'opposition de ne pas admettre les requêtes subsidiaires 8 à 10 et 17 à 19 était bien fondée. La division d'opposition avait exposé son avis préliminaire à deux reprises (le 4 décembre 2014 et le 4 février 2016). Dans leur réponse à la première notification de la division d'opposition, les titulaires n'ont pas formulé de nouvelles requêtes mais se sont contentées de discuter la requête principale et la requête subsidiaire 1. Confrontée à dix-neuf requêtes subsidiaires en septembre 2016, la division d'opposition disposait d'un pouvoir discrétionnaire afin de traiter l'affaire d'une manière efficace. Le critère de convergence se trouve dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB (ci-après les "Directives") actuelles (partie H-II, 2.7.1), et même en 2016, il y avait déjà des indications en ce sens. Les requêtes déposées seulement un mois avant la procédure orale constituaient un pas dans une direction totalement nouvelle par rapport à toute l'argumentation précédente des requérantes, en

introduisant une limitation concernant des matériaux luminescents. En procédant de la sorte, les titulaires ont modifié les moyens invoqués en profondeur. Par ailleurs, les titulaires n'ont pas donné d'explications sur les raisons pour lesquelles elles estimaient que la caractéristique supplémentaire était susceptible de rendre l'objet de la revendication 1 à la fois nouveau et inventif. Seul le support pour la modification dans la demande d'origine était indiqué. Les Directives applicables en 2016 (publiées en novembre 2015), section H-II 2.7.1, font référence au critère de « l'admissibilité manifeste ». Or, les titulaires n'ont pas présenté d'arguments à cet égard. Le document D4 évoque la question de la luminescence (*cf.* col. 5, ligne 13), de sorte que la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 n'est pas recevable de prime abord. Au stade de la procédure de recours, la question de la convergence est encore plus pertinente. Bien que les requêtes subsidiaires soient toutes fondées sur des revendications dépendantes telles que délivrées, les opposantes ne peuvent envisager à l'avance toutes les combinaisons possibles de ces revendications qui pourraient être déposées par le titulaire au cours de la procédure d'opposition.

Interrogées sur l'exercice de son pouvoir d'appréciation par la division d'opposition à la lumière des passages E-V 2.2 b) et c) des Directives dans leur version de 2015, les intimées ont expliqué que la division d'opposition avait le devoir de conduire la procédure d'opposition d'une manière efficace. L'approche « tous azimuts » (*scattergun approach*) des titulaires consistant à déposer un fouillis (*hodgepodge*) de requêtes subsidiaires, l'en empêchait. La division d'opposition avait donc eu raison de ne pas admettre ces requêtes. Il n'est pas

convenable de présenter un grand nombre de requêtes et de laisser le tri de requêtes recevables à la charge de la division d'opposition.

**f) Requête subsidiaire 8 : nouveauté au vu du document D4**

i) Requérantes (titulaires)

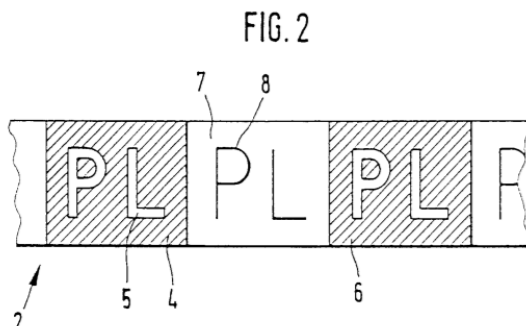
Le document D4 donne des explications générales concernant les modes de réalisation à la col. 5, lignes 6 à 30, mais ce qui est visé, c'est un film coloré sur toute sa surface (cf. col.5, lignes 9 à 12). Il n'est pas question de motifs luminescents supplémentaires. Le passage concernant la figure 2 (col. 6, lignes 5 à 21) correspond à des impressions en couleur tout à fait ordinaires. L'utilisation d'encres luminescentes n'est pas envisagée dans ce contexte. La caractéristique 15 n'est donc pas divulguée dans le document D4. Le mélange d'encres et l'impression en superposition conduisent à une couleur mélangée et non pas à un motif coloré.

ii) Intimées (opposantes)

La caractéristique 15 est extrêmement large et ne vise qu'un motif quelconque associé à la bande. Elle n'est pas susceptible de distinguer l'invention de la divulgation du document D4. À la col. 5, lignes 12 à 31, ce document divulgue l'utilisation d'encres luminescentes. Leur impression en superposition, mentionnée aux lignes 30 et 31, conduit à la formation de motifs au sens de la caractéristique 15. La phrase allant de la ligne 22 à la ligne 27 évoque la possibilité de renforcer la sécurité contre la contrefaçon en prévoyant des dessins ou motifs



luminescents. Un exemple est représenté à la figure 2 (cf. col. 6, lignes 5 à 21).



Il est divulgué que l'impression 8 dont la couleur peut être choisie librement peut représenter le drapeau du pays concerné en impression positive multicolore et le nom du pays en impression négative métallique.

Il s'agit donc de motifs luminescents au sens de la caractéristique 15. Il n'y a pas de raison de considérer que le document D4 n'envisage qu'un film coloré sur toute sa surface ; la référence à une impression en superposition (col. 5, lignes 30 et 31 ; voir aussi la référence à des signes ou motifs aux lignes 19 et 20) suggère le contraire.

**g) Admission d'objections au titre de l'activité inventive**

i) Requérantes (titulaires)

Les intimées n'ont pas soulevé d'autres objections que le défaut de nouveauté pendant la procédure de recours. L'objection concernant le défaut d'activité inventive n'est donc pas dans la procédure. Cette objection ne saurait être admise à un stade si avancé de la procédure de recours. Par principe, le changement d'opinion de la chambre sur l'admission de la requête subsidiaire 8 ne saurait constituer des circonstances

exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020, sinon tout avis provisoire lierait l'organe qui l'émet.

ii) Intimées (opposantes)

Etant donné que la chambre a changé son avis préliminaire en admettant, lors de la procédure orale, la requête subsidiaire 8, la chambre devrait permettre aux intimées de soulever des objections au titre de l'activité inventive. L'examen de l'activité inventive se situe en aval de l'examen de la nouveauté. Les circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPCR 2020 consistent en ce que la chambre a changé d'avis après avoir d'abord exprimé à titre provisoire son accord avec la division d'opposition quant à la non-admission de certaines requêtes subsidiaires. Il n'est pas dans l'intérêt de l'économie de procédure que les intimées se voient obligées de présenter des attaques contre des requêtes non admises par mesure de précaution. Le droit d'être entendu exige que les intimées puissent réagir au changement de situation. Les intimées avaient déjà présenté des attaques au titre de la nouveauté ; présenter en même temps des attaques au titre de l'activité inventive les aurait conduit à affaiblir les objections concernant le défaut de nouveauté. Vu l'opinion préliminaire de la chambre telle qu'elle est exprimée dans la notification de la chambre établie au titre de l'article 15(1) RPCR, il n'y avait pas de nécessité de présenter des objections concernant le défaut d'activité inventive avant la procédure orale. Si la chambre avait directement renvoyé l'affaire à la division d'opposition après avoir jugé la requête subsidiaire 8 recevable, les intimées auraient eu l'occasion de présenter des attaques au titre de l'activité inventive. La situation est donc

exceptionnelle et justifie que les intimées soient entendues au sujet de l'activité inventive. Pour délivrer un brevet sur la base de la requête subsidiaire 8, la chambre doit se convaincre que cette requête satisfait aux exigences de la CBE. Elle devrait donc entendre les parties à ce sujet. Les titulaires elles-mêmes n'ont pas présenté d'arguments tendant à montrer que l'objet de la revendication 1 est inventif. Leur argumentation développée à ce sujet ne s'appuie nullement sur la caractéristique distinctive.

En réponse à une question de la chambre, les intimées ont déclaré que leurs objections au titre de l'activité inventive se fondent sur le document D4 en combinaison avec le document D14 (WO 99/45199 A1) ou avec les connaissances générales de l'homme du métier.

**h) Renvoi à la division d'opposition**

i) Requérantes (titulaires)

L'affaire devrait être renvoyée à la division d'opposition parce que les questions de nouveauté et d'activité inventive à trancher n'ont pas été traitées dans la décision objet du recours.

ii) Intimées (opposantes)

Dans un premier temps, les intimées se sont opposées à un renvoi à la division d'opposition. Selon elles, vu l'âge du brevet, qui expire en 2024, il n'est pas approprié, dans un souci d'économie procédurale, de renvoyer l'affaire. Les questions techniques soulevées par les requêtes subsidiaires 8 à 10 sont assez simples et peuvent être comprises par la chambre et les autres parties sans difficultés. Un renvoi n'aurait pas

d'avantage tangible, dans la mesure où le perdant formerait un recours de toute façon. Les questions de brevetabilité peuvent être tranchées sur la base des antériorités déjà introduites dans la procédure. Il serait préférable que la chambre prenne une décision sur le fond de l'affaire sans délai, même si le brevet devait être maintenu sous une forme modifiée.

Après le constat par la chambre que l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 est nouveau au vu du document D4, les intimées ont formulé la requête de remettre l'affaire à la division d'opposition pour leur permettre de présenter leurs objections au titre de l'activité inventive.

## **Motifs de la décision**

### 1. Interprétation des revendications

#### 1.1 Élément optiquement actif

Le brevet ne comporte pas de définition d'un tel élément. L'homme du métier du domaine des éléments de sécurité est néanmoins familier du concept et aurait compris que cette expression désigne des éléments capables de produire, sous certaines conditions, un effet optique particulier. Cette compréhension correspond à ce qui est divulgué au sujet du mode de réalisation de la figure 3, aux paragraphes [0044] à [0046] du brevet :

*« Les éléments optiquement actifs 310 sont aptes à produire dans leur combinaison avec leur arrière-plan (dans le cas de la figure 3, les régions*

*généralement métallisées 31) un effet optique déterminé. Cet effet optique peut correspondre à un contraste. Cet effet optique peut également correspondre à un effet visuel dépendant des angles d'illumination et/ou d'observation de la bande. Ceci sera notamment le cas lorsque les éléments optiquement actifs seront réalisés à partir de motifs diffractants et/ou holographiques. »*

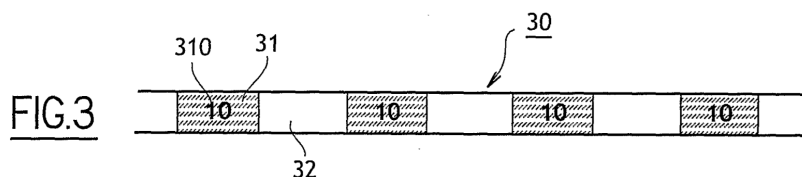
## 1.2 Echelle globale - échelle de détail

Le brevet ne contient pas de définition de ces échelles. La caractéristique 4 précise que « l'échelle globale » concerne le document à sécuriser et il ressort de la caractéristique 5 qu'un effet associé se manifeste lorsque le document protégé est photocopié. « L'échelle de détail » est une échelle moindre, sans que l'on puisse dire comment elle se situe précisément par rapport à l'échelle globale.

## 2. Requête principale : motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE

La division d'opposition a décidé que le motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE s'opposait au maintien du brevet tel que délivré. La motivation de cette conclusion, qui concerne avant tout l'objet de la revendication 1, se trouve au point 1.2.1 des motifs de la décision objet du recours. La division d'opposition s'est notamment fondée sur la caractéristique 9.1 selon laquelle les éléments optiquement actifs sont constitués à l'intérieur des régions généralement métallisées et sont purement réfléchissants. Deux passages de la demande d'origine ont été invoqués comme divulguant cette caractéristique. La première se trouve à la page 8, lignes 19 à 23 :

« Revenant à l'exemple particulier de la figure 3, les éléments optiquement actifs 310 sont donc constitués à l'intérieur des régions généralement métallisées 31. Ces régions généralement métallisées 31 peuvent être des régions métallisées purement réfléchives. »



A cela s'ajoute la page 9, lignes 12 à 19 :

« Les éléments optiquement actifs 310 peuvent de manière générale être constitués d'un des éléments de sécurisation suivants :

- une zone comportant des raies de diffraction,
- une zone métallisée purement réfléchive,
- une zone comportant un mat de diffraction,
- une zone comportant un hologramme,
- une zone démétallisée d'une région généralement métallisée,
- une zone portant une impression. »

La division d'opposition a considéré que le passage de la page 8 était relatif aux régions métallisées purement réfléchives 31 dans lesquelles sont constituées les éléments optiques actifs. Selon elle, le passage ne divulgue pas des zones purement réfléchives constituant les éléments optiques actifs. L'adjectif « réfléchifs » de la caractéristique 9.1 caractériserait les éléments optiques et non pas les régions.

Le contre-argument selon lequel un élément optique disposé dans une région généralement métallisée doit

être lui-même métallisé n'a pas convaincu la chambre, car il fait abstraction du mot « généralement ». Le passage de la page 9 décrit des éléments optiquement actifs formés par une zone métallisée purement réfléchive, mais il s'agit d'éléments métalliques, alors que la caractéristique 9.1 ne se limite pas à de tels éléments. L'argument selon lequel l'homme du métier aurait compris que la caractéristique « métallique » n'était pas essentielle, est sans pertinence. La question de savoir si une caractéristique est essentielle n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui a été divulgué directement et sans ambiguïté (voir, par exemple, l'avis G 2/98 de la Grande Chambre de recours, ou la décision T 1852/13, rejetant, parmi d'autres, le « test du caractère essentiel »).

La chambre est donc parvenue à la conclusion que l'objet de la revendication 1 s'étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée et contrevient à ce titre à l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition selon l'article 100 c) CBE est donc fondé. Il n'est pas possible de maintenir le brevet tel que délivré. La requête principale doit être rejetée.

### 3. Requête subsidiaire 1

#### 3.1 Admission

Comme cela ressort du point 2.1 des motifs de la décision objet du recours, la division d'opposition a décidé que la requête subsidiaire 1 contrevenait aux exigences de la règle 80 CBE.

La démarche ayant conduit à la requête subsidiaire 1 consiste à séparer les alternatives 9.1 et 9.2 de la

revendication 1 telle que délivrée et à faire dépendre la revendication 10 telle que délivrée (désormais la revendication 3) uniquement de la nouvelle revendication 2. Par ailleurs, la caractéristique 9.1 a été modifiée en réaction à l'objection formulée par la division d'opposition contre la requête principale.

Selon la règle 80 CBE, la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'article 100 CBE. La chambre estime que l'objection formulée au titre de la règle 80 CBE n'est pas fondée, dans la mesure où la séparation en deux revendications indépendantes est manifestement motivée par l'objection de la division d'opposition contre l'objet de la revendication 10 telle que délivrée au titre de l'article 100 c) CBE. La chambre est parvenue à la conclusion que la requête subsidiaire 1 aurait dû être admise dans la procédure, et l'a admise en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

### 3.2 Conformité à l'article 123(2) CBE

La revendication 2 de la requête subsidiaire 1 correspond à la combinaison des caractéristiques 1 à 8 et 9.2. La revendication 3 y ajoute la caractéristique selon laquelle les éléments optiquement actifs comprennent un mat de diffraction intégré dans une région métallisée diffractive. Il se pose donc la question de savoir si cette combinaison des caractéristiques est divulguée directement et sans ambiguïté dans la demande d'origine.

Les revendications d'origine ne constituent pas une base suffisante, car les objets des revendications 11



(qui divulgue la caractéristique supplémentaire de la revendication 3 de la requête subsidiaire 1) et 12 (qui divulgue une partie la caractéristique 9.2) sont présentés comme des développements alternatifs de l'objet de la revendication 10. Leur combinaison n'est pas envisagée.

Les autres passages cités par les requérantes ne divulguent pas non plus cette combinaison :

- à la page 4, lignes 23 à 26, les deux modes de réalisation sont présentés comme étant des « aspects préférés » parmi beaucoup d'autres d'une liste qui s'étend de la page 3, ligne 28, à la page 6, ligne 16 ;
- la page 5, lignes 17 à 20, divulgue la caractéristique 9.2, mais une combinaison avec un mat de diffraction n'y est pas envisagée ;
- le même constat s'applique au passage de la page 11, lignes 16 à 24.

La description de la demande d'origine mentionne le mat de diffraction non seulement à la page 4, lignes 25 et 26, mais encore à la page 6, ligne 3, à la page 9, ligne 16, et à la page 10, lignes 25 à 31, mais une combinaison avec la caractéristique 9.2 n'y est pas enseignée.

Cette combinaison est donc dépourvue de support dans la demande telle que déposée. Par conséquent, la revendication 3 de la requête subsidiaire 1 contrevient aux exigences de l'article 123(2) CBE. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de maintenir le brevet sous une forme modifiée sur la base de la requête subsidiaire 1. Celle-ci doit être rejetée.

#### 4. Requête subsidiaire 2

##### 4.1 Admission

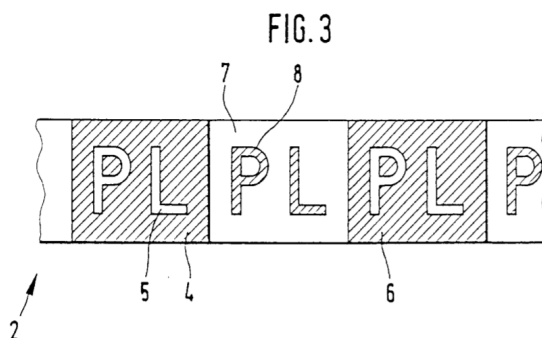
Bien que cela ne soit pas explicitement énoncé, la division d'opposition semble avoir admis la requête subsidiaire 2 dans la procédure. La chambre note que, par l'« admissibilité » d'une requête, la division d'opposition semble avoir entendu sa conformité aux exigences de l'article 123(2) CBE.

##### 4.2 Nouveauté au vu du document D4 (article 54(1) CBE)

Comme cela ressort du point 3.3 des motifs de la décision objet du recours, la division d'opposition a considéré que l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau au vu de l'enseignement du document D4. Les requérantes estiment que le document D4 ne divulgue pas les caractéristiques 4, 5 et 7 à 9.2.

###### 4.2.1 Caractéristiques 4 et 5

Selon ces caractéristiques, l'alternance de régions généralement métallisées et transparentes sur le support de la bande est apte à établir un contraste à une échelle globale au niveau du document à sécuriser, de manière à constituer une protection contre la reproduction à l'aide d'une photocopieuse des documents auxquels la bande sera associée. La division d'opposition les a identifiés dans les figures 1 à 4 du document D4, en combinaison avec la description, col. 3, lignes 10 à 25, et col. 4, lignes 29 à 32.



Le contre-argument majeur des requérantes repose sur le document D4 où il est précisé que, pour des raisons de clarté, les figures ne sont pas représentées à l'échelle et ne sont pas fidèles aux proportions (cf. col.5, lignes 33 à 36). Les requérantes en déduisent que l'on ne peut rien tirer des figures sur les tailles respectives des zones 4 et 7 et sur la taille et l'alignement des différentes lettres etc. Aux yeux de la chambre, la ligne de défense des requérantes revient à contester toute divulgation technique par les figures. Or, s'il est correct que la figure 3, par exemple, ne permet pas de déterminer la taille précise des éléments représentés, ni les proportions exactes des uns par rapport aux autres, il n'en demeure pas moins qu'elle véhicule un certain nombre de renseignements destinés à l'homme du métier. Celui-ci aurait sans doute retenu que l'élément de sécurité est conçu de telle sorte que des zones métallisées et non métallisées se succèdent en alternance, des informations sous forme de signes ou caractères étant prévues à l'intérieur de chacune de ces zones. Par ailleurs, chacune des figures doit être appréciée dans son contexte. L'homme du métier aurait compris que le fil de sécurité 2 représenté aux figures 2 et 3 est susceptible d'être intégré dans le billet de banque de la figure 1, d'une manière bien connue de l'homme du métier (cf. col. 6, lignes 2 à 4). Fort de ces renseignements, l'homme du métier aurait

compris que la disposition des zones 4 et 7 génère un contraste à l'échelle globale lorsque la bande est intégrée dans le billet comme suggéré à la figure 1.

Les requérantes ont également fait valoir que la protection contre la photocopie mentionnée à la col. 3, lignes 10 à 25, (et aussi à la col. 4, lignes 29 à 32) concernerait l'écriture négative et impliquerait donc une combinaison des domaines 4 et 5. Cette affirmation n'est pas de nature à remettre en question le constat de la division d'opposition que le document D4 divulgue la caractéristique 5.

La chambre est donc parvenue à la conclusion que le document D4 divulgue les caractéristiques 4 et 5.

#### 4.2.2 Caractéristiques 7 et 8

Les caractéristiques 7 et 8 exigent que les éléments optiquement actifs associés aux régions métallisées et/ou transparentes créent un effet optique à une échelle de détail permettant de constituer un signe reconnaissable pour identifier le document.

La division d'opposition a estimé que ces caractéristiques étaient divulguées à la col. 1, lignes 1 à 8, et à la col. 6, lignes 5 à 20, du document D4. Les requérantes ont contesté la réalité de cette divulgation. Selon elles, étant donné que la représentation de la figure 3 n'est pas fidèle à l'échelle et aux proportions, il n'est absolument pas possible de savoir si l'écriture portant la référence 8 est plus grande ou plus petite que les zones métalliques 4 et constitue ainsi un signe reconnaissable pour identifier le document à petite échelle. Cette argumentation n'a pas convaincu la

chambre. Quelle que soit la taille précise des zones 4 et des lettres aux figures 2 ou 3, l'homme du métier aurait retenu la présence de zones 4 et 7 sensiblement de même taille et couvertes de plusieurs signes, de sorte que chacun des signes génère un effet optique à plus petite échelle.

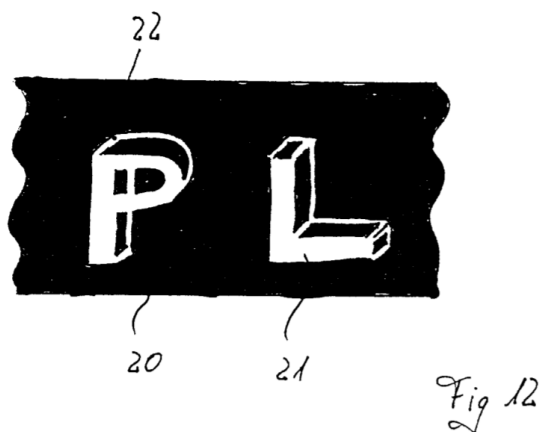
La chambre est donc parvenue à la conclusion que le document D4 divulgue les caractéristiques 7 et 8.

#### 4.2.3 Caractéristique 9.1

Selon la caractéristique 9.1, les éléments optiquement actifs sont constitués à l'intérieur des régions généralement métallisées et sont une zone métallisée purement réfléchive.

L'intimée II a fait valoir que la figure 3 elle-même divulgue cette caractéristique, car la lettre P prévue à l'intérieur de la zone métallisée 4 comporte en son sein une zone métallisée dont le contour à la forme d'une lettre D. La chambre ne peut pas suivre cet argument car la figure 3 est schématique et ne divulgue pas une forme particulière des signes : l'utilisation des lettres P et L est purement arbitraire et leur forme particulière ne véhicule pas d'enseignement technique destiné à l'homme du métier.

La division d'opposition quant à elle s'est référée à la figure 12 du document D4.



Ici le signe est pourvu d'une bordure d'ombre, de manière à créer une impression de tridimensionnalité. Selon la col. 8, lignes 48 à 53, cette technique peut être appliquée à tous les modes de réalisation décrits auparavant.

Selon la division d'opposition, l'ombre 20 entre les lettres 21 et 22 forme des éléments optiquement actifs constitués à l'intérieur des régions généralement métallisées que forme le fond 20. Elles sont une zone métallisée purement réfléchive, car ce fond 20 est constitué d'une couche métallique (voir col. 9, lignes 1 à 10).

Le contre-argument selon lequel la division d'opposition aurait combiné indûment deux modes de réalisation différents n'est pas fondé, car cette combinaison est explicitement divulguée en col. 8, lignes 48 à 53.

Les requérantes ont également fait valoir que même dans le cas où l'on prévoirait des zones d'ombre à la manière de la figure 12 dans le mode de réalisation de la figure 3, les zones d'ombre métallisées ne constitueraient pas des éléments optiquement actifs mais feraient partie de l'arrière-plan métallisé. Cet argument n'a pas convaincu la chambre, car les

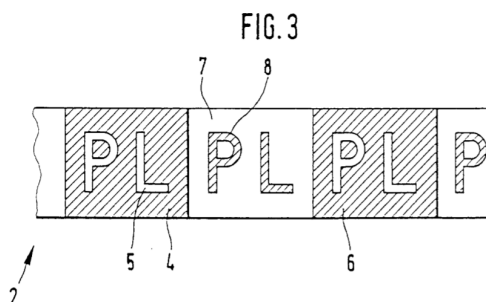
zones d'ombre forment, ensemble avec les évidements, les signes. À ce titre, elles doivent être distinguées du fond 20. Par conséquent, les zones d'ombre forment des éléments optiquement actifs purement réfléchitifs constitués à l'intérieur des régions métallisées 20. Le fait que la réflectivité des zones d'ombre est la même que celle du fond ne remet pas en cause ce constat.

La chambre est donc parvenue à la conclusion que le document D4 divulgue également la caractéristique 9.1.

#### 4.2.4 Caractéristique 9.2

Selon la caractéristique 9.2, les éléments optiquement actifs comprennent des régions métallisées purement réfléchitives qui, selon la direction longitudinale de la bande, sont disposées de part et d'autre d'au moins certaines des régions généralement métallisées et/ou des régions généralement transparentes de la bande.

La division d'opposition a assimilé les zones imprimées 8 (voir, par exemple, la figure 3) à des éléments optiquement actifs.



L'écriture positive peut en effet être réalisée en métal (col. 6, lignes 29 à 33). Comme cela se voit à la figure 3, ces éléments optiquement actifs sont disposés

selon la direction longitudinale de la bande, de part et d'autre de régions généralement métallisées 4 ou 6.

Les arguments contraires des requérantes reposent encore une fois sur l'affirmation que les figures sont schématiques et ne sauraient renseigner sur les arrangements relatifs des différents éléments. Cette argumentation n'a pas convaincu la chambre, car elle sous-estime la divulgation par un dessin même schématique, comme cela a été expliqué au point 4.2.1.

La chambre est donc parvenue à la conclusion que le document D4 divulgue également la caractéristique 9.2.

#### 4.3 Conclusion

L'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau au sens de l'article 54(1) CBE au vu de l'enseignement du document D4. Il n'est donc pas possible de maintenir le brevet sur la base de la requête subsidiaire 2. Celle-ci doit être rejetée.

#### 5. Requêtes subsidiaires 3 à 6

La division d'opposition n'a pas admis les requêtes subsidiaires 3 à 6, pour les mêmes raisons que la requête subsidiaire 1 (règle 80 CBE).

Bien que la décision de la division d'opposition de ne pas admettre ces requêtes est mal fondée, la chambre note que toutes ces requêtes comportent la même revendication 1 que la requête subsidiaire 1. Or, le défaut de nouveauté de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 (voir le point 4.2 ci-dessus) affecte également la revendication 1 de la requête subsidiaire 1. Par conséquent, il n'est pas utile



d'aller plus avant dans l'examen de l'admission et des objections soulevées à l'encontre des requêtes subsidiaires 3 à 6 : il n'est en aucun cas possible de maintenir le brevet sur la base de ces requêtes. Celles-ci doivent être rejetées.

6. Requête subsidiaire 7

La revendication 1 de la requête subsidiaire 7 se distingue de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 par l'ajout de la caractéristique 14, selon laquelle l'effet optique créé à l'échelle de détail est un contraste ou un effet visuel dépendant des angles d'illumination et/ou d'observation de la bande. Selon la première alternative, les caractéristiques 6, 7, 8 et 14 en combinaison exigent que la bande comporte des éléments optiquement actifs associés aux régions généralement métallisées pour établir à une échelle de détail un contraste permettant d'identifier le document.

La division d'opposition a rejeté la requête subsidiaire 7 en constatant que l'objet de la revendication 1 n'est pas nouveau au vu du document D4. Elle a justifié son constat que la caractéristique 14 était divulguée par le document D4 comme suit :

*« Concernant la caractéristique selon laquelle l'effet optique établi à ladite échelle de détail est un contraste, il est à noter que cette caractéristique ne précise pas de quelle manière ce contraste est obtenu. Or le document D4 décrit bien un effet de contraste entre entre [sic] les éléments optiques actifs (8) (L et P) et les régions transparentes (7), et entre les régions transparentes (7) et les régions métallisées (6),*

*car quoiqu'il en soit, sans contraste les lettres L et P ne pourraient purement et simplement pas être distinguées.*

*Concernant la caractéristique selon laquelle l'effet optique établi à ladite échelle de détail est un effet visuel dépendant des angles d'illumination et/ou d'observation de la bande, il est indubitable qu'une surface métallisée, surface réfléchive, présentera selon l'angle d'observation une apparence différente, donc un effet visuel différent, de même si l'angle d'illumination varie. » (Motifs de la décision objet du recours, page 20)*

Les requérantes ont contesté cette conclusion en signalant que le document D4, et en particulier son exemple de réalisation selon la figure 3, décrit un élément de sécurité avec une couche métallique qui est structurée par dépôt en phase vapeur du métal sur toute la surface, suivi d'une démétallisation partielle. La couche métallique présenterait donc les mêmes propriétés optiques dans la zone de l'ensemble de l'élément de sécurité. Générer un effet optique basé sur le contraste de deux zones métalliques ou un effet dépendant de l'angle ne serait donc ni divulgué ni suggéré par le document D4.

La chambre est parvenue à la même conclusion que la division d'opposition. L'association des éléments optiquement actifs avec les évidements qui les séparent du fond métallisé établit un contraste à l'échelle des signes formés par les évidements et des éléments optiquement actifs, et ce contraste permet d'identifier le document. Le fait que les éléments optiquement actifs sont formés par le même métal que le fond

métallisé n'y change rien, car la configuration particulière des signes permet d'obtenir un contraste malgré ce fait. L'avis contraire des requérantes repose sur une interprétation indûment limitative de la revendication 1. Celle-ci se contente d'exiger un contraste quelconque, sans préciser qu'il doit y avoir un contraste entre l'élément optiquement actif en tant que tel et la région généralement métallisée.

La caractéristique 14 ne permet donc pas de rétablir la nouveauté par rapport à l'enseignement du document D4 (article 54(1) CBE).

Par conséquent, il n'est pas possible de maintenir le brevet sur la base de la requête subsidiaire 7. Celle-ci doit être rejetée.

7. Admission des requêtes subsidiaires 8 à 10 et 17 à 19
- 7.1 Les requérantes ont contesté la non-admission de ces requêtes par la division d'opposition au titre que la division d'opposition avait exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de critères erronés.
- 7.2 Selon la jurisprudence constante, en cas de contestation d'une décision prise par l'instance du premier degré dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une chambre de recours ne devrait statuer dans un sens différent de la manière dont l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation que si elle parvient à la conclusion que l'instance du premier degré a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes erronés, qu'elle n'a pas tenu compte des principes corrects, ou qu'elle a exercé son pouvoir de manière arbitraire ou déraisonnable et a ainsi outrepassé les limites du

pouvoir d'appréciation qui lui est conféré (cf. à cet égard en particulier la décision G 7/93 et "La Jurisprudence des Chambres des recours de l'Office européen des brevets", 9<sup>e</sup> édition, 2019, V.A.3.5.1b)).

7.3 Afin d'établir si la division d'opposition a exercé son pouvoir d'appréciation sur la base de principes corrects, il est nécessaire d'évaluer les circonstances particulières de l'affaire.

Par lettre en date du 4 février 2016, annexée à la citation à la procédure orale devant la division d'opposition conformément à la règle 115(1) CBE, la division d'opposition avait exprimé son opinion provisoire que ni la requête principale ni l'unique requête subsidiaire ne satisfaisaient aux exigences de l'article 123(2) CBE. Par lettre en date du 19 septembre 2016, dans le délai fixé pour produire des documents en vue de la préparation de la procédure orale devant la division d'opposition (règle 116(1) CBE), qui s'est tenue le 20 octobre 2016, les titulaires du brevet ont déposé un jeu de 19 requêtes subsidiaires dont fait partie la requête subsidiaire 8.

Comme cela ressort du point 2 des motifs de la décision objet du recours, la division d'opposition n'a pas admis les requêtes subsidiaires 8 à 10 et 17 à 19 essentiellement parce que le « développement » de ces requêtes n'était pas convergent (cf. le point 2.2 des motifs de la décision). Elle a noté que le « paramètre de convergence » n'était pas applicable « au sens strict » mais que son application était justifiée dans le cas présent parce que la titulaire avait déposé un grand nombre de requêtes subsidiaires seulement quatre semaines avant la procédure orale sans indiquer quelles objections les modifications étaient censées surmonter.

Selon la division d'opposition, « il était difficile sinon impossible pour les autres parties à la procédure de se préparer pour chacune des éventualités couvertes par toutes les variantes différentes possibles des 19 requêtes subsidiaires. » (cf. le point 2.2 des motifs de la décision objet du recours).

- 7.4 Les parties n'étaient pas d'accord sur le fait de savoir si les critères appliqués par la division d'opposition, en particulier l'absence de convergence, étaient conformes à la pratique établie, telle que reflétée dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets.

Pour examiner le bien-fondé du raisonnement de la décision attaquée, il convient donc de considérer les instructions données dans les Directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office européen des brevets dans leur version de novembre 2015, applicables en l'espèce. La chambre rappelle aussi que, même si, de façon générale, les parties peuvent s'attendre à ce que l'OEB se conformera aux instructions contenues dans les Directives, pour déterminer la procédure à suivre à l'OEB, il est néanmoins nécessaire de se référer, en dernier ressort, à la CBE.

Contrairement aux explications fournies par l'intimée II, la section des Directives pertinente dans les circonstances actuelles n'est pas la section H-II, 2.7, mais la section E-V, 2.2. Le passage pertinent est rédigé comme suit :

« ...

b) Si la division d'opposition indique dans l'annexe à la citation que le brevet sera vraisemblablement révoqué, il convient d'admettre

les demandes de modification déposées avant la date limite fixée conformément à la règle 116. Si ces demandes portent sur un objet qui n'est pas couvert par les revendications du brevet délivré, les faits de la cause ont changé. Il y a donc lieu d'accepter les nouveaux faits et preuves soumis par l'opposant en réponse aux demandes précitées, même s'ils sont reçus après la date limite fixée conformément à la règle 116.

Cependant, si les modifications demandées par le titulaire du brevet concernent uniquement les revendications du brevet délivré et qu'elles sont en nombre raisonnable, les nouveaux faits et preuves invoqués par l'opposant doivent être considérés comme ayant été déposés tardivement, même s'ils ont été présentés avant la date limite. Cela signifie qu'ils ne doivent être admis que s'ils sont de prime abord pertinents. Des faits et preuves pertinents qui sont produits tardivement, par exemple des moyens qui ne sont invoqués, le cas échéant, qu'au stade de la procédure orale, peuvent donner lieu à une décision de répartition des frais (cf. D-IX, 1.2) si le titulaire du brevet en fait la demande.

c) Si, dans l'annexe à la citation, la division d'opposition indique que le brevet sera vraisemblablement révoqué, et que le titulaire du brevet répond en présentant des modifications après la date limite fixée conformément à la règle 116(1), le cas échéant au stade de la procédure orale, la division peut en principe considérer une telle requête comme ayant été produite tardivement, et appliquer le critère de l'"admissibilité manifeste" (cf. H-II, 2.7.1) pour

*décider si elle l'accepte dans la procédure.*  
*En tout état de cause, la division doit envisager de faire droit à une requête qui porte sur l'objet des revendications dépendantes du brevet délivré. ... »* (C'est la chambre qui souligne.)

Selon ce passage des Directives applicables, dont les titulaires pouvaient raisonnablement s'attendre que la division d'opposition les applique, le facteur décisif pour l'admission des requêtes déposées dans le but d'éviter la révocation du brevet envisagée par la division d'opposition est la date de leur dépôt. Si des requêtes étaient déposées avant la date limite fixée conformément à la règle 116 CBE (comme dans le cas présent), et si elles satisfaisaient à la règle 80 CBE, elles devaient généralement être admises. Même si le dépôt des requêtes subsidiaires intervenait après la date limite fixée conformément à la règle 116 CBE, la division d'opposition devait envisager leur admission si les modifications avaient un support dans les revendications dépendantes du brevet. Ce critère dans les Directives est conforme à la règle 116(1) CBE, dont l'objectif est d'accorder à toutes les parties ainsi qu'à la division d'examen ou d'opposition, le cas échéant, suffisamment de temps pour préparer soigneusement la procédure orale (cf. T 1261/13, point 3.2.3 des motifs). Dans les autres cas de figure, la division d'opposition pouvait en principe considérer une telle requête comme ayant été produite tardivement et appliquer le critère de « l'admissibilité manifeste ». La convergence des requêtes n'est pas mentionnée dans cette version des Directives comme critère pour l'admission de requêtes modifiées déposées avant l'expiration du délai prévu à la règle 116 CBE (cf. le passage E-V, 2.2 (b)), mais seulement au regard des modifications produites après ce délai en vertu de

la référence au critère de « l'admissibilité manifeste » contenu dans le passage E-V, 2.2.(c) (cf. la référence au passage H-II, 2.7.1, voir aussi les instructions données à la section H-II, 2.7.2).

Il est donc évident que les critères appliqués par la division d'opposition, notamment la convergence, présupposaient que les requêtes modifiées étaient produites tardivement. Cependant, en l'espèce, les revendications modifiées ont été déposées dans le délai prévu par la règle 116(1)CBE.

En outre, la chambre estime que les autres critères appliqués par la division d'opposition ne peuvent pas justifier la décision de ne pas admettre ces requêtes. Le nombre de 19 requêtes ne peut pas être considéré comme déraisonnable. Ne pas tenir compte du fait que les modifications étaient basées sur des revendications dépendantes du brevet délivré va à l'encontre des instructions données dans les Directives, même pour les requêtes déposées tardivement.

Il s'ensuit qu'en se fondant sur la convergence des requêtes, sur leur nombre et sur le délai séparant le dépôt de la date de la procédure orale pour refuser l'admission des requêtes subsidiaires 8 à 10 et 17 à 19, la division d'opposition n'a pas respecté les critères définis par les Directives qu'elle était censée appliquer.

Elle n'a pas non plus donné de raisons particulières qui l'auraient conduite à s'écarter des Directives. Les raisons indiquées au point 2.2 des motifs de la décision objet du recours et discutées ci-dessus ne peuvent pas non plus constituer une justification suffisante pour un traitement exceptionnel.



Selon la chambre, dans la mesure où la division d'opposition disposait d'un pouvoir d'appréciation, elle ne l'a pas exercé sur la base des principes appropriés. Il convient donc d'annuler cette décision et d'admettre les requêtes subsidiaires 8 à 10 et 17 à 19 dans la procédure, en application de l'article 12(4) RPCR 2007.

## 8. Requête subsidiaire 8

La revendication 1 de la requête subsidiaire 8 se distingue de la revendication 1 de la requête subsidiaire 2 par l'ajout de la caractéristique 15, selon laquelle la bande de sécurisation est « en outre associée à des motifs luminescents ou absorbants ».

### 8.1 Interprétation de la caractéristique 15

Le mot « motif » n'est pas défini dans le brevet. Il convient donc de l'interpréter selon son sens habituel, à savoir « dessin, ornement, le plus souvent répété » (*cf.* dictionnaire Larousse en ligne). Un motif se caractérise donc par une forme définie, qui est en général répétée.

L'expression « en outre » signifie d'ailleurs que le motif luminescent est un motif supplémentaire qui s'ajoute aux éléments optiquement actifs.

### 8.2 Nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu du document D4

Le passage décisif du document D4 se trouve à la col. 5, lignes 6 à 31. Or, ce passage ne divulgue pas directement et sans ambiguïté la présence d'un motif

luminescent. La coloration du film à l'aide d'encre luminescentes (col. 5, lignes 12 à 15) à elle seule ne conduit pas à la formation d'un tel motif. Le fait que des caractères ou motifs apparaissent seulement lorsqu'ils sont illuminés avec une lumière particulière (col. 5, lignes 19 à 22) ne saurait constituer un motif supplémentaire au sens de la caractéristique 15 non plus. Enfin, l'impression en superposition mentionnée à la fin du passage (col. 5, lignes 30 et 31) ne conduit pas à la formation d'un motif non plus. Si la superposition est totale, elle résulte en une couleur mixte. Si elle est partielle, elle conduit à des surfaces adjacentes de couleurs différentes, mais cet arrangement n'a pas nécessairement une forme définie, identifiable en tant que telle ou par sa répétition. Le passage en question ne divulgue donc pas directement et sans ambiguïté la présence d'un motif.

La revendication 1 de la requête subsidiaire 8 se distingue donc du contenu du document D4 par la caractéristique 15.

### 8.3 Activité inventive de l'objet de la revendication 1

#### 8.3.1 Admission des objections

Au cours de la procédure orale devant la chambre, les intimées ont déclaré qu'elles avaient des objections au titre de l'activité inventive contre l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 qui se fondent sur le document D4 en combinaison avec le document D14 ou avec les connaissances générales de l'homme du métier.

En ce qui concerne l'admission de ces objections, la chambre constate que la totalité des raisons qui ont

finalement conduit la chambre à annuler la décision de la division d'opposition concernant la non-admission de la requête subsidiaire 8 (voir le point 7. ci-dessus) sont apparues seulement au cours de la procédure orale devant la chambre. Compte tenu de ce fait et des circonstances singulières du cas, la chambre est satisfaite qu'il existe des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 13(2) RPBA 2020 qui justifient l'admission des objections des intimées contre l'objet de cette requête au titre de l'activité inventive.

#### 8.3.2 Examen des objections - renvoi à la division d'opposition

Compte tenu du fait que la division d'opposition n'a jamais examiné la question de l'activité inventive et que les objections spécifiques des intimées contre l'objet de la revendication 1 de la requête subsidiaire 8 n'ont été admis que pendant la procédure orale devant la chambre, la chambre estime approprié de faire droit à la requête unanime des parties et de renvoyer l'affaire devant la division d'opposition, en application de l'article 111(1) CBE et de l'article 11 RPCR 2020.

## Dispositif

**Par ces motifs, il est statué comme suit**

1. La décision attaquée est annulée.
2. L'affaire est renvoyée à la division d'opposition afin de poursuivre la procédure.

La Greffière :

Le Président :



N. Schneider

P. Lanz

Décision authentifiée électroniquement