

BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPÄISCHEN
PATENTAMTS

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT
OFFICE

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Code de distribution interne :

- (A) [] Publication au JO
(B) [] Aux Présidents et Membres
(C) [X] Aux Présidents

D E C I S I O N
du 11 septembre 1998

N° du recours : T 0280/94 - 3.5.1

N° de la demande : 86900170.1

N° de la publication : 0207115

C.I.B. : G06K 19/06

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :

Procédé pour personnaliser des supports portatifs tels que des cartes

Demandeur/Titulaire du brevet :

BULL S.A.

Opposant :

GAO Gesellschaft für Automation und Organisation mbH

Référence :

-

Normes juridiques appliquées :

CBE Art. 123(2)

Mot-clé :

"Modifications - extension de l'objet de la demande (oui)"

Décisions citées :

G 0009/91

Exergue :

-



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Beschwerdekammern

Boards of Appeal

Chambres de recours

N° du recours : T 0280/94 - 3.5.1

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.5.1
du 11 septembre 1998

Requérant :
(Opposant)
GAO Gesellschaft für Automation und
Organisation mbH
Euckenstr. 12
D - 81369 München (DE)

Mandataire :
Klunker - Schmitt-Nilson - Hirsch
Winzererstr. 106
D - 80797 München (DE)

Intimée :
(Titulaire du brevet)
BULL S.A.
Tour Bull
1, place Puteaux
F - 92800 Puteaux (FR)

Mandataire :
Corlu, Bernard Edouard
Direction de la Propriété Intellectuelle
BULL S.A.
Poste courrier : LV59C18
68 route de Versailles
F - 78430 Louveciennes (FR)

Décision attaquée : Décision intermédiaire de la division d'opposition de
l'Office européen des brevets signifiée par voie
postale le 2 février 1994 concernant le maintien du
brevet européen n° 0 207 115 dans une forme modifiée.

Composition de la Chambre :

Président : P. K. J. van den Berg
Membres : R. R. K. Zimmermann
S. Perryman

Exposé des faits et conclusions

- I. Le recours concerne le brevet européen n° 0 207 115 (demande n° 86 900 170.1) délivré au nom de la requérante le 31 octobre 1990 (Bulletin 90/44) sur la base de la demande internationale PCT/FR85/00376 (numéro de publication internationale : WO 86/04170).
- II. Pendant la procédure d'examen, le texte suivant a été introduit entre autres dans la description pour indiquer le but de l'invention :

"L'invention concerne un procédé qui permet de concevoir ces opérations de personnalisation d'une façon automatique pour obtenir une cadence de production adaptée à un marché grand public, tout en offrant une grande souplesse d'utilisation, en ne présentant pas les inconvénients de la demande de brevet anglais précitée. Un but de l'invention est de permettre que n'importe quel milieu de mémorisation d'un support puisse être personnalisé en premier, sans qu'il soit forcément nécessaire de personnaliser immédiatement les autres milieux du même support, afin de permettre que les différents milieux soient éventuellement personnalisés par des organismes différents. Bien entendu, le procédé doit être particulièrement fiable et interdire tout risque d'erreur lors de la personnalisation c'est-à-dire interdire que des données ou informations soient mélangées."

Ce texte se trouve dans la colonne 2, lignes 14 à 32 du brevet comme délivré.

III. Le brevet a été délivré sur la base de la revendication 1 suivante :

"1. Procédé pour personnaliser au moins un support portatif, tel qu'une carte normalisée à microcircuits électroniques comportant au moins deux milieux de mémorisation de nature différente, du type consistant à inscrire dans chaque milieu des informations de personnalisation permettant à la fois d'identifier l'organisme émetteur des supports et leurs futurs utilisateurs, et de fixer les conditions et les limites d'utilisation de ces supports, caractérisé en ce qu'il consiste :

- à constituer un fichier central regroupant n groupes d'informations de personnalisation attribuables respectivement à n utilisateurs ;
- à lire le premier groupe d'informations et à l'associer à un premier support à personnaliser ;
- à extraire de ce groupe les informations à inscrire dans l'une des milieux de mémorisation de ce premier support ;
- à remplir ce milieu en y inscrivant lesdites informations ;
- et en ce qu'il consiste, pour écrire les informations de chaque autre milieu d'un support, à relire les informations d'un milieu déjà rempli dudit support, à retrouver, dans le fichier central, à l'aide de ces informations relues, le groupe d'informations associé à ce support, à en extraire les informations à inscrire dans un autre milieu et à inscrire lesdites informations extraites ;
- et à recommencer pour les (n-1) autres groupes d'informations associés aux (n-1) autres supports."

IV. L'intimée a formé une opposition au brevet dans sa totalité, invoquant les motifs de l'article 100a) CBE. Pendant la procédure d'opposition, la Division

d'opposition a jugé que l'objet de la revendication 1 comme délivrée manquait de brevetabilité en vue de l'état de la technique et, pour corriger ceci, a proposé avec mention du texte du brevet, colonne 2, lignes 14 à 32, de modifier la revendication 1 de manière à clarifier que la personnalisation pouvait commencer avec n'importe quel milieu de mémorisation ou, en d'autres termes, qu'un quelconque des milieux de mémorisation pouvait être inscrit en premier. L'intimée (le titulaire du brevet) l'a accepté et a soumis une revendication conformément modifiée. Le texte de la revendication 1 autant que modifié est le suivant :

"à extraire de ce groupe les informations à inscrire dans l'un **quelconque** des milieux de mémorisation de ce premier support"

- V. Dans une décision intermédiaire remise à la poste le 2 février 1994, la Division d'opposition a décidé que le brevet ainsi modifié et l'invention qui en constitue l'objet satisfaisaient aux conditions énoncées dans la Convention.
- VI. La requérante (l'opposante) a formé le recours le 25 mars 1994 ; elle a acquitté la taxe de recours le même jour et soumis un mémoire exposant les motifs du recours le 9 juin 1994.
- VII. Dans les motifs du recours, la requérante a soutenu que la revendication modifiée se distinguait de la revendication comme délivrée seulement par le libellé "quelconque des milieux de mémorisation". Cette modification était insignifiante parce que le mot "un" dans la revendication 1 comme délivrée n'indiquait pas non plus un milieu de mémorisation défini.

VIII. Dans deux notifications, la Chambre de recours a objecté à la modification de cette revendication et a donné des raisons pourquoi dans la propre interprétation de la revendication 1 la modification a produit une caractéristique nouvelle qui n'est pas contenue dans la demande originale.

IX. Dans ses réponses, l'intimée a expliqué que dans son avis la caractéristique modifiée signifiait que le choix de l'ordre de la personnalisation était arbitraire et que cette caractéristique ne découlait pas de l'état de la technique dans une manière évidente. La description, en relation avec les appareils de la figure 4, présente trois ordres différents de la personnalisation des milieux de mémorisation. Si certains ordres étaient moins favorables que d'autres, aucun ordre n'est présenté comme impératif. Cette présentation ne pouvait pas être interprétée autrement que comme signifiant que l'homme du métier peut décider d'effectuer la personnalisation selon l'un quelconque de ces ordres.

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

L'intimée a demandé le rejet du recours. Elle n'a pas demandé une procédure orale ou une modification des revendications. Mais elle a déclaré d'être prête aux modifications suivantes :

remplacement de l'expression "à extraire de ce groupe ... quelconque des milieux de mémorisation de ce premier support" par "à sélectionner l'un quelconque des milieux de mémorisation de ce premier support, et à extraire de ce groupe les informations à inscrire dans ce milieu de mémorisation", et

remplacement de l'expression "par des organismes" en colonne 2, ligne 28 par "par des machines différentes".

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

2. La modification des revendications apportées au cours de la procédure d'opposition a incitée des objections en vertu de l'article 123(2) CBE dans deux notifications de la Chambre de recours. La recevabilité d'une modification d'une revendication apportée pendant une procédure d'opposition ou de recours doit être examinée ex officio encore en détail par la Chambre de recours, indépendamment du cadre d'examen qui est établi par les requêtes soumises par les parties à la procédure car selon l'article 102(3) CBE un brevet modifié peut être maintenu seulement si le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la Convention. Cette compétence d'une Chambre de recours était expressément confirmée dans la décision G 9/91 de la Grande Chambre de recours (voir JO OEB 1993, 408 ff., point 19 des motifs).
 - 2.1 La modification consiste en l'insertion du mot "quelconque" dans les revendications 1 et 3. Le libellé des parties de la revendication 1 affecté par cette modification est le suivant : "(Procédé pour personnaliser au moins un support portatif, ... , caractérisé en ce qu'il consiste ...) à extraire de ce groupe les informations à inscrire dans l'un **quelconque** des milieux de mémorisation de ce premier support ... et à recommencer pour les (n-1) autres groupes d'informations associés aux (n-1) autres supports."

2.2 Une des conditions qui doit être remplie pour pouvoir modifier un brevet européen est imposée par l'article 123(2) CBE disposant qu'"un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée". Dans le cas présent il convient donc d'examiner si l'objet de la revendication 1 - et le cas échéant de la revendication 3 - forme partie du contenu de la demande originale ou ajoute un élément nouveau. Un tel examen nécessite donc la détermination aussi bien du contenu de la demande originale que de l'objet des revendications modifiées. La détermination du contenu de la demande originale est basée sur la publication WO 86/04170 de la demande internationale.

2.3 Pour la détermination de l'objet d'une revendication il faut respecter les provisions interprétatives de l'article 69(1) CBE et du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention. Ces provisions sont dûment considérées quand l'objet de la revendication est interprété sur la base du texte de la revendication et à la lumière de la description et des dessins.

Le terme "quelconque" signifie normalement une indétermination absolue et est utilisé en particulier pour exprimer que, relativement à un ordre de choses, un élément ne présente aucune propriété singulière. Dans le cas présent, c'est à dire que les propriétés, notamment les propriétés techniques, du milieu de mémorisation sont absolument inessentiels pour ladite étape du procédé. Par la dernière étape du procédé comme définie dans la revendication 1, cette indétermination est étendue expressément sur tous les autres supports. Le résultat est que l'ordre de la personnalisation est complètement libre et peut particulièrement changer d'un support à l'autre. Cette interprétation est concurrent avec l'argumentation de l'intimée qui a indiqué dans ses

réponses que les milieux de mémorisation étaient remplis selon un ordre arbitraire, par contraste avec l'état de la technique où cet ordre était défini ou imposé par la fabrication de la carte elle-même.

La signification technique d'un tel ordre arbitraire ne découle pas dans une façon claire du texte de la revendication. Il est donc nécessaire d'avoir recours à la description et les dessins conformément au droit interprétatif à appliquer.

La seule partie de la description du brevet qui correspond à la caractéristique modifiée définissant cet ordre arbitraire se trouve dans col. 2, lignes 14 à 32 "Un but ... organismes différents" (et dans ... du brevet modifié).

Il convient de noter que l'intimée a indiqué par rapport à cette partie de la description qu'elle était prête à remplacer les mots "organismes différents" par "machines différentes". Il va être évident qu'une telle modification n'aurait aucune conséquence pour les considérations présentes.

Il résulte de cette partie de la description citée ci-dessus que la caractéristique d'un libre choix de l'ordre de la personnalisation doit permettre à l'opérateur de choisir l'ordre dans lequel interviendront les postes de travail d'une machine (d'un organisme) ou des machines différents (le cas échéant des organismes différents). A la lumière de la description, la signification technique de cette caractéristique s'éclaircit. On peut alors constater aussi que cette signification correspond aux argumentations de l'intimée.

La réalisation d'un tel libre choix de l'ordre de la personnalisation demande évidemment de prendre des mesures techniques, par exemple il faut adapter le système et le procédé de personnalisation. La caractéristique modifiée de la revendication 1 a donc un sens technique et peut, en principe, importer à la brevetabilité de l'objet des revendications.

- 2.4 Pour la détermination du contenu de la demande originale, l'intimée a fait recours essentiellement à la figure 4 et les modes de réalisation décrits par rapport à cette figure. Elle a allégué que l'arbitraire de l'ordre de la personnalisation découle des trois ordres différents de la personnalisation décrits dans la demande originale. La Chambre de recours ne peut pas accepter cet argument.

Il est clair que la partie de la description du brevet délivré citée ci-dessus pour interpréter le contenu technique de la modification objectée ne peut pas être utilisée comme une base de divulgation car elle a été introduite pendant la procédure d'examen.

En outre, la figure 4 illustre seulement de façon schématique le procédé de personnalisation et une "chaîne de personnalisation" comme spécifiée dans la description de ce mode de réalisation : un bus de liaison relie trois postes de travail opérant respectivement sur un support (une carte normalisée à microcircuits électroniques). Une inscription sur ces cartes manifeste qu'il s'agit de la même carte qui se trouve dans respectivement une des trois étapes de personnalisation. Cette illustration correspond au texte de la description selon lequel l'ordre de la personnalisation est séquentiel et fixe. La séquence des opérations de la personnalisation change seulement d'un mode (ou d'une variante) de réalisation à l'autre. La

demande originale ne mentionne pas un seul mode de réalisation où on a un choix arbitraire entre des ordres différents de la personnalisation. L'arbitraire du choix n'est pas non plus un effet nécessaire de la réalisation d'un de ces modes. La Chambre conclut que la divulgation de la demande originale est insuffisante pour justifier la modification concernée.

3. L'examen par la Chambre de la modification de la revendication 1 apportée pendant la procédure d'opposition a donc abouti au résultat que les exigences de l'article 123 (2) CBE n'ont pas été remplies. Les modifications auxquelles l'intimée s'est déclarée prête ne mènent à aucun autre résultat .

Selon l'article 102(3) CBE un brevet modifié peut être maintenu seulement si le brevet et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions de la Convention. Par conséquent, le brevet doit être révoqué.

DISPOSITIF

Pour ces raisons, il est statué comme suit :

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le brevet est révoqué.

Le Greffier :

Le Président :

M. Kiehl

P. K. J. van den Berg

