

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 15 mars 2024**

N° du recours : T 0206/22 - 3.2.05

N° de la demande : 15767121.5

N° de la publication : 3194178

C.I.B. : B42D25/351

Langue de la procédure : FR

Titre de l'invention :
Élément de sécurité

Titulaire du brevet :
Oberthur Fiduciaire SAS

Opposantes :
Hueck Folien Gesellschaft m.b.H.
De La Rue International Limited

Normes juridiques appliquées :
CBE Art. 54(1), 56, 84, 123(2)
RPCR 2020 Art. 12(2), 12(4), 12(6)

Mot-clé :

Clarté (non : requête principale, requêtes auxiliaires 1, 4 à 7, 9, 10, 13 et 14)

Admission (oui : requête auxiliaire 3, non : requêtes auxiliaires 11 et 12)

Extension indue (oui : requêtes auxiliaires 2, 3)

Nouveauté (oui : requête auxiliaire 8)

Activité inventive (non : requête auxiliaire 8)

Décisions citées :

T 1404/20, T 1809/22, T 1853/22



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 0206/22 - 3.2.05

D E C I S I O N
de la Chambre de recours technique 3.2.05
du 15 mars 2024

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

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

Requérante II : Hueck Folien Gesellschaft m.b.H.
(Opposante 1) Gewerbepark 30
4342 Baumgartenberg (AT)

Mandataire : KLIMENT & HENHAPEL
Patentanwälte OG
Gonzagagasse 15/2
1010 Wien (AT)

Requérante III : De La Rue International Limited
(Opposante 2) 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)

Décision attaquée : **Décision intermédiaire de la division
d'opposition de l'office européen des brevets
postée le 22 décembre 2021 concernant le
maintien du brevet européen No. 3194178 dans une
forme modifiée.**

Composition de la Chambre :

Président P. Lanz
Membres : O. Randl
 F. Blumer

Exposé des faits et conclusions

- I. La titulaire et les opposantes ont chacune formé un recours contre la décision intermédiaire de la division d'opposition relative au texte dans lequel le brevet n° 3 194 178 (ci-après « le brevet ») a été maintenu sous une forme modifiée.
- II. La division d'opposition a décidé que la requête principale et les requêtes auxiliaires I et II contrevenaient à l'article 84 CBE et que la requête auxiliaire X ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE, mais que la requête auxiliaire XI satisfaisait aux exigences de la CBE. Les requêtes auxiliaires III à IX n'ont pas été maintenues dans cet ordre dans la procédure devant la division d'opposition.
- III. Dans sa décision, la division d'opposition a considéré un grand nombre de documents dont seul le document D8 (WO 2004/062943 A2) a été décisif au stade du recours.
- IV. La procédure orale devant la chambre a eu lieu le 15 mars 2024, sous la forme d'une visioconférence.
- V. La requérante I (titulaire du brevet) a demandé l'annulation de la décision objet du recours et le maintien du brevet sous forme modifiée, sur la base de la requête principale ou sur la base de l'une des requêtes auxiliaires 1 à 14 déposées avec le mémoire exposant les motifs du recours du 27 avril 2022.

Les requérantes II et III (opposantes 1 et 2) ont demandé l'annulation de la décision objet du recours et la révocation du brevet.

VI. La revendication 1 de la requête principale est rédigée comme suit (les références pour les caractéristiques utilisées par la chambre sont indiquées entre crochets) :

« [1] Élément de sécurité (20) pour document sécurisé (10), comportant :

[2] un support (22),

[3] une couche métallique (24) portée par le support,

[4] définissant dans au moins une première zone (25) un premier motif (M1) visible en lumière transmise, notamment un premier motif formé par une métallisation et/ou une démétallisation du support,

[5] une couche interférentielle non opaque, de préférence goniochromatique, notamment une couche de cristaux liquides (27), portée par le support, présente au moins dans une deuxième zone distincte de la première,

[6] une couche auxiliaire (30) absorbante, de préférence de couleur sombre, permettant de faire ressortir en lumière réfléchie au moins un deuxième motif (M2) avec la couche interférentielle non opaque en jouant sur le caractère absorbant du fond situé derrière la couche interférentielle non opaque, [7] ce deuxième motif (M2) étant défini par un contraste entre l'association de la couche auxiliaire et de la couche interférentielle non opaque, et une zone métallisée de la couche de métal ou entre l'association de la couche auxiliaire et de la couche interférentielle non opaque et son environnement au niveau d'une zone démétallisée de la couche de métal, caractérisé en ce que :

[8] la couche auxiliaire est située essentiellement hors de la première zone, et

[9] le deuxième motif (M2) définit une image tramée 3D grâce à un effet d'ombrage. »

La revendication 1 de la requête auxiliaire 1 se distingue de la revendication 1 de la requête principale en ce que, après la caractéristique 2, la caractéristique « [2+] dont l'épaisseur est choisie dans la plage 2 µm à 60 µm » est insérée.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 2 se distingue de la revendication 1 de la requête principale en ce que les mots « et une zone métallisée de la couche de métal ou entre l'association de la couche auxiliaire et de la couche interférentielle non opaque » ont été supprimés dans la caractéristique 7 (caractéristique 7'), et en ce que la caractéristique 9 a été remplacée par la caractéristique « [10] la couche métallique (24) présente un évidement (51) dans lequel la couche auxiliaire (30) est déposée »

La revendication 1 de la requête auxiliaire 3 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 2 par l'ajout de la caractéristique « [10+] sous forme de motif » à la caractéristique 10.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 4 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 2 par la caractéristique 9.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 5 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 3 par la caractéristique 9.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 6 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 4 par l'ajout de la caractéristique 2+.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 7 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 6 par l'ajout de la caractéristique 10+ à la caractéristique 10.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 8 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 2 en ce que, dans la caractéristique 10, le mot « évidemment » a été remplacé par « unique évidemment dans la deuxième zone » (la caractéristique modifiée est nommée caractéristique **10''**), et par l'ajout de la caractéristique « **[11]** l'évidement définissant un cadre au sein duquel apparaît le motif défini par la couche auxiliaire qui reste espacée d'une distance non nulle du bord de l'évidement »

La revendication 1 de la requête auxiliaire 9 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 8 par la caractéristique 9.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 10 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 9 par l'ajout de la caractéristique 2+.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 11 se distingue de la revendication 1 de la requête principale en ce que la caractéristique 9 est remplacée par la caractéristique « **[12]** la couche interférentielle définit la face supérieure de l'élément de sécurité (20) et la couche auxiliaire (30) est située sur la face opposée ».

La revendication 1 de la requête auxiliaire 12 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 11 par l'ajout de la caractéristique

« [13] la couche métallique (24) se trouvant du même côté que la couche interférentielle ».

La revendication 1 de la requête auxiliaire 13 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 11 par l'ajout des caractéristiques 2+ et 9.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 14 se distingue de la revendication 1 de la requête auxiliaire 13 par l'ajout de la caractéristique 13.

Le tableau suivant montre les caractéristiques de la revendication 1 de chacune des requêtes de la requérante I. « P » correspond au brevet tel que délivré, « RP » à la requête principale et « RAn » à la requête auxiliaire de rang n. « X » signifie que la revendication 1 comprend la caractéristique, « - » que la caractéristique en est absente.

Car.	P	RP	RA 1	RA 2	RA 3	RA 4	RA 5	RA 6	RA 7	RA 8	RA 9	RA 10	RA 11	RA 12	RA 13	RA 14
1-2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2+	-	-	X	-	-	-	-	X	X	-	-	X	-	-	X	X
3-6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
7'	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	-	X	X	-	-	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	X
10	-	-	-	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
10+	-	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-
10"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X

Les deux tableaux suivants montrent les correspondances entre les requêtes de l'intimée en première instance (DO) et en recours (CR) :

DO	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
CR	1	-	-	11	12	-	-	13	14
DO	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII
CR	2	8	-	4	6	9	10	-	-

CR	1	2	3	4	5	6	7
DO	I	X	-	XIII	-	XIV	-
CR	8	9	10	11	12	13	14
DO	XI	XV	XVI	IV	V	VIII	IX

Les arguments des parties concernant les points décisifs pour l'issue des recours peuvent se résumer comme suit :

a) Requête principale : clarté (article 84 CBE)

i) Requérante I (titulaire du brevet)

La caractéristique 9, selon laquelle le deuxième motif définit « une image tramée 3D grâce à un effet d'ombrage » est claire en soi. Il n'y a pas de contradiction intrinsèque entre ces termes. On y trouve la notion de tramage, qui définit les caractéristiques structurelles pour l'obtention de l'effet d'ombrage (voir le paragraphe [0030] du brevet : « ... la taille et/ou la répartition permet de reproduire différents niveaux de gris à une distance suffisante d'observa-

tion ... »). L'effet d'ombrage crée une impression de relief, une illusion de 3D perçue par toute personne normalement constituée. Il confère de la profondeur à l'image tramée. L'image n'a pas de caractéristiques 3D, c'est une « simulation » de trois dimensions. L'effet d'ombrage est une caractéristique connue de l'homme du métier et utilisée de tout dessinateur. L'homme du métier comprend donc qu'un effet d'ombrage est obtenu par la projection des rayons de lumière sur le sujet reproduit en 3D, donnant cette impression de relief. En lisant la revendication avec la volonté de comprendre, et avec la description du brevet sous les yeux, on se rend compte qu'une telle image tramée est illustrée à la figure 7. On voit l'effet 3D (le bonnet phrygien) grâce à l'effet d'ombrage. Par « image 3D », il faut comprendre l'effet que cela produit, ce ne sont pas les trames qui sont en trois dimensions. En anglais, cela se traduirait « 3D half tone image with shading effect ». Même ChatGPT s'est avéré capable de comprendre de quoi il s'agit ; l'expression peut donc aussi être comprise par l'homme du métier.



Fig. 7

ii) Requérantes II et III (opposantes 1 et 2)

La caractéristique 9 n'est pas claire à plusieurs titres. La revendication vise une image 3D, mais la titulaire explique qu'il faut entendre une image 2D avec un effet 3D. Or, un effet 3D est entièrement subjectif et ne saurait être déterminé d'une manière objective. Cette ambiguïté ressort des différentes explications données par la titulaire au cours de la procédure d'opposition et de recours. De plus, le brevet ne mentionne pas d'image tramée 3D. Cette expression semble exiger que la perception de l'image doit être à la fois 3D et tramée. Or, une image dans

l'esprit de l'observateur ne sera jamais tramée. L'objet de la revendication n'est donc pas clair pour l'homme du métier. Il est vrai qu'une revendication doit être lue avec la volonté de comprendre, mais en l'espèce, il y a un véritable problème de définition de l'objet revendiqué. La titulaire invoque la description et les dessins du brevet, mais une revendication doit être claire en elle-même pour l'homme du métier qui la lit. Le renvoi à ChatGPT est sans pertinence, ne serait-ce que parce que cet algorithme accède à toute l'information disponible sur l'Internet au moment de la consultation de l'algorithme, ce qui comprend, du moins en principe, les documents déposés dans le cadre de ce recours.

b) Requête auxiliaire 2 : respect des exigences de l'article 123(2) CBE

i) Requérante I (titulaire du brevet)

La modification est conforme à l'article 123(2) CBE. Elle est supportée par la description telle que déposée, à la page 19, lignes 18 à 20 (*cf.* le paragraphe [0141] du brevet), et par la figure 11. La description est suffisamment générale pour que le motif de la couche auxiliaire n'ait pas à être incorporé dans la revendication 1. Comme le souligne la division d'opposition dans sa décision, le deuxième motif pourrait théoriquement résulter de différentes possibilités : il pourrait s'agir d'un motif de la couche auxiliaire, d'un motif de la couche interférentielle, d'un motif des deux couches, voire d'une hypothétique couche intermédiaire qui serait réalisée sous forme de motif. Ce n'est pas parce que le seul mode de réalisation ayant une couche auxiliaire dans un évidement de la couche métallique (la figure 11) la présente sous

forme de motif que cette caractéristique est inextricablement liée à la caractéristique 10. L'homme du métier peut concevoir, à l'aide de la description et ses connaissances générales, toutes les possibilités susmentionnées, tout en ayant une couche auxiliaire déposée dans un évidement de la couche métallique. La divulgation générale de la demande telle que déposée justifie l'isolement de la caractéristique 10, qui n'est pas liée à d'autres caractéristiques non revendiquées du mode de réalisation illustré à la figure 11. La revendication 1 est donc conforme à l'article 123(2) CBE. Le passage de la page 18 cité par les opposantes concerne le mode de réalisation de la figure 5 et n'est pas pertinent.

ii) Requérantes II et III (opposantes 1 et 2)

Dans le contexte de la conformité à l'article 123(2), une interprétation stricte est justifiée. Le contexte dont la requérante I a isolé la caractéristique n'est pas général, mais fait partie de la divulgation d'un mode de réalisation très spécifique. À la page 18, lignes 9 à 14, de la demande telle que déposée, il est divulgué que la couche auxiliaire est déposée sous la forme d'un motif. À la page 19, lignes 18 à 20, il est précisé que, dans l'exemple des figures 11 à 13, l'élément 20 diffère de celui représenté à la figure 5 par le fait que la couche métallisée 24 présente un évidement 51 dans lequel le revêtement 30 est déposé. Il s'ensuit que là aussi, la couche auxiliaire est déposée sous la forme d'un motif. Par conséquent, l'omission de la précision « sous forme d'un motif » conduit à une violation de l'article 123(2) CBE. Par ailleurs, l'omission de la caractéristique selon laquelle la couche auxiliaire est déposée dans la deuxième zone enfreint également l'article 123(2) CBE,

tout comme l'omission de ce que la couche d'interférence est disposée sur le même côté du substrat que la couche de métal. La divulgation de la demande telle que déposée ne comprend pas les variantes qu'invoque la requérante I. Le motif y est toujours formé par l'ajourage de la couche métallique ou de la couche auxiliaire, y compris dans les modes de réalisation des figures 16 et 17. À la page 5, lignes 9 à 12, il est dit que la couche auxiliaire peut être déposée sous forme d'un aplat s'étendant dans toute la deuxième zone, ou avec des ajours, dans la deuxième zone. D'autres variantes ne sont pas envisagées. Par ailleurs, l'exigence que la couche auxiliaire forme un motif est liée de manière inextricable à l'exigence que le deuxième motif doit être défini par un contraste entre l'association de la couche auxiliaire et de la couche interférentielle non opaque et son environnement au niveau d'une zone démétallisée de la couche de métal. Il existe donc un lien fonctionnel entre le fait que la couche auxiliaire est déposée dans un évidement de la couche métallique et le fait que la couche est déposée sous forme de motif. Le contraste repose sur la combinaison de ces deux caractéristiques. Il faut distinguer entre ce qui est divulgué directement et sans ambiguïté et ce que l'homme du métier aurait pu trouver évident au vu de cette divulgation.

c) Requête auxiliaire 3 : admission

i) Requérantes II et III (opposantes 1 et 2)

L'admission de cette demande relève du pouvoir discrétionnaire de la chambre conformément à l'article 12(4) RPCR. Selon cette disposition, la chambre doit exercer son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité de la modification, de

la pertinence de la modification pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée, et du principe de l'économie de la procédure. En outre, la partie qui soumet les modifications doit indiquer clairement chaque modification et justifier pourquoi elle la soumet dans la procédure de recours. Le titulaire n'a pas respecté cette exigence. Le dépôt de la requête ne peut être considéré comme une réaction aux conclusions de la division d'opposition, car la titulaire avait déjà déposé une requête (la requête auxiliaire XI, à présent la requête auxiliaire 8) qui répondait à l'objection de la division d'opposition. Il s'agit d'un changement d'approche de la titulaire plutôt que d'une réaction à cette objection. L'admission de la requête serait d'ailleurs contraire au principe de l'économie de la procédure, étant donné qu'une requête constituant une réaction appropriée a déjà été déposée. La chambre ne devrait donc pas admettre la requête auxiliaire 3. Le fait que la requête soit moins limitative qu'une autre n'est pas un critère de recevabilité.

ii) Requérante I (titulaire du brevet)

La requête auxiliaire 3 est bien convergente par rapport à la requête auxiliaire 2. L'ajout de la caractéristique 10+ permet de répondre à une objection qui avait été soulevée pour la première fois pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Par ailleurs la revendication dépendante 5 de la requête auxiliaire 2 a été supprimée. Selon une objection d'insuffisance de description soulevée pour la première fois pendant la procédure orale devant la division d'opposition, il y avait une contradiction entre les revendications 1 et 5. Le dépôt d'une requête auxiliaire

moins limitative que la requête auxiliaire 8 était donc légitime.

d) Requête auxiliaire 3 : conformité à l'article 123(2) CBE

i) Requérantes II et III (opposantes 1 et 2)

L'ajout des mots « sous forme de motif » ne suffit pas pour rendre la caractéristique 10 conforme à l'article 123(2) CBE, car il n'y a pas de lien entre le motif de la caractéristique 10+ et le motif M2 de la caractéristique 6, qui est le motif représenté à la figure 11. L'absence d'un article défini dans la caractéristique 10+ suggère plutôt qu'il s'agit d'un autre motif. Par ailleurs, la revendication 1 exige seulement que la couche interférentielle non opaque se trouve dans une deuxième zone, ce qui signifie que c'est là que le deuxième motif doit être visible. Or, la couche auxiliaire n'est pas limitée à cette deuxième zone. Selon la revendication 1, elle doit seulement se trouver essentiellement hors de la première zone. Ni l'évidement, ni la couche auxiliaire qui y est déposée ne doivent se trouver dans la deuxième zone. La description modifiée que la titulaire a déposée avec la requête auxiliaire 3 comprend un paragraphe [0029] modifié qui dit : « Dans ce cas, la couche auxiliaire peut former le motif. » Ainsi, la couche auxiliaire ne forme pas nécessairement le motif. Il y a d'ailleurs d'autres caractéristiques du mode de réalisation de la figure 11 qui n'ont pas été incorporées dans la revendication 1 : la couche interférentielle est sur le même côté du substrat que la couche métallique, et la couche auxiliaire tout entière est située à l'intérieur de l'évidement, sans aucun chevauchement avec la couche métallique. Cela est important pour le type spécifique de contraste requis

dans la revendication 1. La revendication 1 n'exige pas que toute la couche auxiliaire se trouve dans l'évidement. Le motif peut se trouver dans des parties qui s'étendent hors de l'évidement. La page 10, lignes 30 à 34, ne constitue pas une base suffisante pour la revendication 1 modifiée, car ce passage ne divulgue pas toutes ses caractéristiques.

ii) Requérante I (titulaire du brevet)

L'expression ajoutée « sous forme de motif » est claire pour l'homme du métier. Il comprend que la couche auxiliaire comprend un contour prédéfini correspondant à la forme du motif, qui est bien le même que le deuxième motif que l'on cherche à faire apparaître dans la deuxième zone. Il est clair qu'il n'y a pas de troisième motif ; il est implicite que la caractéristique 10+ renvoie au deuxième motif. Le paragraphe [0029] de la description peut être modifié si besoin est. La caractéristique 10+ est supportée, non seulement par la page 18, lignes 9 à 17, de la demande telle que déposée, mais aussi par la page 10, lignes 30 à 34, qui fournit un enseignement plus général. Ce passage doit être lu à la lumière de la page 11, lignes 5 à 8. Par ailleurs, le fait que la couche auxiliaire 30 soit déposée dans l'évidement signifie qu'elle est forcément du même côté du substrat que la couche métallique. L'argument selon lequel le motif peut se trouver dans des parties de la couche auxiliaire qui s'étendent hors de l'évidement se fonde sur une interprétation erronée du terme « déposé dans » (cf. la description de la figure 8, où il est dit que le motif M2 « se superpose à l'évidement »).

e) Requête auxiliaire 8 : nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu du document D8

i) Requérantes II et III (opposantes 1 et 2)

Le document D8 divulgue un élément de sécurité pour un document sécurisé (page 1, lignes 1 et 2) comportant un support (page 10, lignes 18 et 19 : *transparent plastic substrate*), une couche métallique 12 portée par le support (figure 21) définissant dans au moins une première zone un premier motif 1 visible en lumière transmise. Les éléments de sécurité du document D8 existent en deux variantes, selon que les indications correspondent à des zones démétallisées (les lettres ABC dans la figure 4) ou à des zones métalliques (les mêmes lettres dans la figure 4a). Cela concerne tous les modes de réalisation des figures 5 à 23 (voir le passage allant de la page 13, ligne 28, à la page 14, ligne 3, et page 9, lignes 24 à 26). Dans le mode de réalisation de la figure 21, lorsque la métallisation est inversée, la zone 11 est occupée par un métal. Le dessin des zones métallisées/démétallisées de la figure 21 est décrit comme formant un "motif complexe" (page 12, lignes 29 et 30). Le substrat étant transparent, ce motif sera visible en transmission.

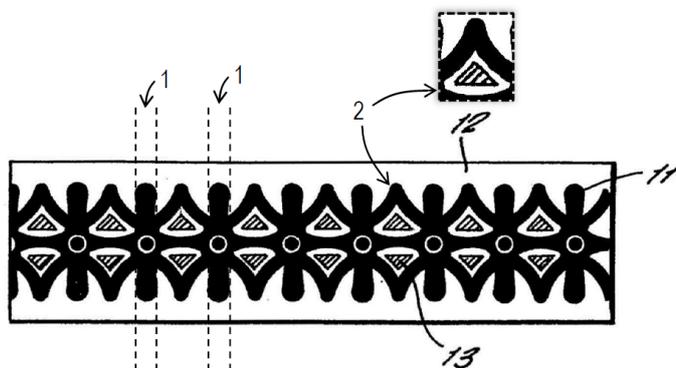


Figure 21 du document D8, annotée par la requérante III

L'élément de sécurité comprend également une couche iridescente présente sur le matériau magnétique foncé 13 (page 14, lignes 15 à 23), qui se trouve en dehors de la première zone 1. Lorsque le matériau magnétique 13 et la couche iridescente se chevauchent, ils produisent un effet de changement de couleur qui est visible en raison de la présence du matériau magnétique 13 (page 14, lignes 15 à 23). Le matériau magnétique 13 est décrit comme sombre (voir par exemple page 15, ligne 22). La figure 21 montre clairement que le matériau magnétique 13 est disposé selon des taches discrètes qui forment un motif. Lorsque la métallisation est inversée, les zones blanches entourant les taches de matériau magnétique 13 sont démétallisées. Le motif du matériau magnétique 13 est donc visible grâce au contraste de l'effet de changement de couleur avec les zones démétallisées environnantes. Le matériau magnétique 13 se trouve à l'extérieur des zones 1 qui forment une première zone. La partie étiquetée 2 peut être considérée comme une deuxième zone au sens de la revendication 1. Le métal (représenté en noir) forme un creux qui entoure complètement le matériau magnétique à motifs (la zone hachurée) et qui est séparé du matériau magnétique par une distance non nulle. Comme le métal et le matériau magnétique se trouvent sur la même surface du substrat, le matériau magnétique se trouve « dans » le creux du métal. La revendication 1 n'est pas limitée à une seule deuxième zone dans son ensemble (voir le paragraphe [0064] du brevet). La revendication 1 indique simplement qu'il y a une deuxième zone, ce qui permet d'avoir d'autres deuxièmes zones (et d'autres évidements). Le document D8 divulgue donc toutes les caractéristiques de la revendication 1 et la revendication 1 n'est pas nouvelle.

L'interprétation de l'impression sous la couche métallique (document D8, page 11, lignes 18 et 19) par la requérante I est intenable : l'homme du métier aurait compris qu'il faut d'abord imprimer la couche magnétique et ensuite appliquer la couche métallique (voir page 10, lignes 17 à 30). Le passage cité de la page 11 ne décrit pas des étapes de procédé ou des actions, mais exprime l'idée que sous la couche métallique, il y a du matériau magnétique qui a été imprimé.

En réponse à la question de la chambre de savoir si le troisième paragraphe de la page 14 du document D8 était divulgué en combinaison avec le mode de réalisation de la figure 21, la requérante III a déclaré que c'était le cas, car ce passage suit la discussion de la possibilité d'inversion, qui renvoie explicitement aux figures 5 à 15. Le lecteur aurait, selon la requérante III, compris que le paragraphe suivant fait partie de cet enseignement.

ii) Requérante I (titulaire du brevet)

Dans le mode de réalisation illustré à la figure 21, il y a une couche métallique 12, une zone démétallisée 11 et une bande magnétique 13. Pour parvenir à l'objet revendiqué, il faut d'abord choisir d'inverser la métallisation, puis faire apparaître la bande magnétique, qui est imprimée sous le métal (page 11, lignes 18 à 22). La seule solution technique pour imprimer sous un métal est d'imprimer sur la face opposée du substrat. Même en inversant les couches métallisées et démétallisées, le côté opposé n'est pas modifié, ce qui signifie que la bande magnétique est inchangée. Elle ne se trouve pas dans l'évidement, par fabrication. Le passage à la page 10, lignes 17ss, n'est pas un enseignement général. « In one embodiment ... » ne doit

pas être compris comme s'appliquant à tous les modes de réalisation. L'idée de faire apparaître la bande magnétique va à l'encontre de l'enseignement général du document, qui incite à dissimuler la bande magnétique (voir page 8, lignes 16 à 19). De plus, il n'est pas dit que la couche magnétique est recouverte par une couche optiquement variable (voir la revendication 11 du document D8). Par ailleurs, il faut choisir une couche de cristaux liquides pour avoir l'effet interférentiel.

En réponse à une question de la chambre, la requérante I a expliqué que la revendication 1 se distinguait du mode de réalisation de la figure 21 dans sa variante inversée par le fait que la couche auxiliaire n'était pas déposée dans un évidement (parce qu'elle était sous le métal), et par le fait qu'il n'y avait pas d'unique évidement dans le document D8 (mais une pluralité). Par ailleurs, la couche interférentielle n'était pas forcément présente. En plus, pour avoir l'effet recherché, il fallait choisir une couche optiquement variable sous forme de cristaux liquides. Enfin, il n'y avait pas de divulgation claire de que la couche magnétique était absorbante. Par ailleurs, la requérante I a précisé que le langage « porté par le support » ne signifiait pas qu'il fallait un contact physique avec le support. Ce qui est visé, c'est que le support sert au maintien de la couche qu'il porte.

f) Requête auxiliaire 8 : activité inventive de l'objet de la revendication 1, partant du mode de réalisation de la figure 21 du document D8, dans sa variante inversée

i) Requérante I (titulaire du brevet)

La couche magnétique 13 est sous le métal. L'homme du métier serait dissuadé de faire apparaître cet élément magnétique 13, puisqu'au début du document, il est invité à éviter d'attirer l'attention sur cet élément magnétique (voir page 8, premier paragraphe).

ii) Requérantes II et III (opposantes 1 et 2)

L'effet technique de la seule caractéristique distinctive est d'améliorer l'apparence de l'élément de sécurité. Partant du mode de réalisation de la figure 21, l'homme du métier aurait été conscient de l'enseignement de la page 14, qui divulgue que l'apparence des caractéristiques magnétiques 13, lorsqu'elles sont apparentes (ce qui est le cas dans la variante inversée) peut être améliorée en appliquant d'autres matières par-dessus, tel qu'une couche de cristaux liquides. Parmi les options divulguées, le document D8 insiste particulièrement sur les cristaux liquides en vantant leurs avantages. En mettant en œuvre cette suggestion, l'homme du métier serait parvenu à l'objet de la revendication 1. Il n'aurait rencontré aucun obstacle dans la réalisation de cet enseignement dans le contexte du mode de réalisation de la figure 21. L'objet de la revendication découle donc d'une manière évidente du document D8.

g) Admission des requêtes auxiliaires 11 et 12

i) Requérante I (titulaire du brevet)

Les requêtes auxiliaires X à XVIII ont été déposées le 12 octobre 2021 afin de répondre à de nouvelles objections soulevées par les opposantes dans leurs lettres respectives du 11 août 2021. L'ensemble des requêtes n'était pas numéroté dans l'ordre désiré et n'était pas « convergent », notamment à cause de l'ajout des requêtes supplémentaires du 12 octobre 2021. Après avoir refusé la requête auxiliaire II pour défaut de clarté, la division d'opposition a laissé à la titulaire la possibilité de choisir la requête suivante à examiner. La titulaire a choisi la requête auxiliaire X convergente avec la requête auxiliaire II et qui remédie au défaut de clarté. Elle a fait le choix de la convergence, pour rester dans la même idée inventive. La titulaire n'a donc jamais exprimé le souhait d'un quelconque retrait des requêtes III à IX, que ce soit explicitement ou implicitement. Il faut analyser la requête de la titulaire de passer à la requête auxiliaire X comme une renumérotation implicite des requêtes, la requête auxiliaire X devenant la nouvelle requête auxiliaire III. Le fait que ces requêtes auxiliaires ont été de nouveau présentées au stade du recours témoigne également de la volonté de la titulaire de maintenir ces requêtes. Si la division d'opposition n'a pas eu à examiner l'objet de ces requêtes, c'est uniquement parce qu'elle a estimé que l'objet de la requête auxiliaire XI satisfaisait aux exigences de la CBE. Si tel n'avait pas été le cas, on aurait pu passer à l'autre concept inventif objet de la requête auxiliaire IV. La titulaire n'a donc pas empêché la division

d'opposition de se prononcer sur les requêtes auxiliaires III à IX.

ii) Requérantes II et III (opposantes 1 et 2)

La décision contestée ne laisse pas de doute que les requêtes auxiliaires III à X n'ont pas été maintenues. Au point 5 des motifs, on lit :

La Titulaire a alors fait savoir qu'elle souhaitait passer à la requête auxiliaire 10 directement, et non aux requêtes auxiliaires 4 et 5. Les requêtes auxiliaires 4 et 5 n'ont donc pas été discutées plus avant.

La division d'opposition n'avait pas à se prononcer sur les requêtes auxiliaires IV et V. Il n'est d'ailleurs pas correct que la titulaire avait demandé que les requêtes soient renumérotées. Ni le procès-verbal, ni la décision objet du recours ne mentionnent une telle requête. La titulaire aurait également pu signaler qu'elle se réservait le droit de revenir aux requêtes auxiliaires III à IX. Elle a choisi une autre voie, en demandant à passer directement à la requête auxiliaire X. La division d'opposition a compris cela comme un retrait implicite, car elle n'examine pas les requêtes auxiliaires III à IX dans la décision objet du recours. En effet, la façon de procéder de la titulaire répond aux exigences permettant de caractériser un retrait implicite des requêtes auxiliaires IV et V telles qu'elles apparaissent dans le recueil « La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB », 10^e édition, juillet 2022, section III.I.5. Ainsi, il y a un retrait implicite de requêtes lorsqu'il ressort indubitablement des circonstances que l'examen de certaines requêtes ne doit pas être poursuivi. Cette condition est remplie en l'espèce.

En application de l'article 12(2) RPCR, les moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours doivent porter sur les requêtes, les faits, les objections, les arguments et les preuves sur lesquels la décision attaquée était fondée. L'article 12(4) RPCR précise que tout élément des moyens invoqués par une partie dans le cadre du recours qui ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe 2 doit être considéré comme une modification, à moins que la partie ne démontre que cet élément a été valablement soulevé et maintenu dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée. Par conséquent, le dépôt des requêtes auxiliaires 11 et 12 doit être considéré comme une modification des moyens de la requérante I. L'article 12(6) RPCR définit la réponse par défaut concernant le traitement de telles requêtes. En application de cette disposition, la chambre n'admet ni requêtes, ni faits, ni objections, ni preuves qui n'ont pas été admis dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée, à moins que la décision de ne pas les admettre était entachée d'erreur dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou que les circonstances du recours justifient leur admission. En l'espèce, il n'y a pas de circonstances justifiant l'admission des requêtes. Comme il est dit dans l'article 12(4) RPCR, la chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité de la modification, de la pertinence de la modification pour traiter les questions ayant conduit à la décision attaquée, et du principe de l'économie de la procédure. Les requêtes auxiliaires 11 et 12 vont dans une direction totalement nouvelle, ce qui augmente nécessairement la complexité de l'affaire. Elles ne comprennent aucune des limitations ayant fait l'objet des requêtes précédentes. Leur admission porterait atteinte au principe de l'économie de procédure, qui

est mieux servi par un ensemble de requêtes convergentes développant une idée inventive unique et qui répondent aux questions soulevées dans la décision. Il n'y a pas d'indice permettant de penser que les nouvelles requêtes sont recevables de prime abord. Il n'y a pas de base manifeste pour les modifications dans la demande telle que déposée ; la conformité avec l'article 123(2) CBE devrait donc être examinée en détail. De plus, les nouvelles caractéristiques ne sont pas fondées sur un effet technique crédible ; il est donc douteux que ces requêtes soient conformes aux articles 54 et/ou 56 CBE. La chambre ne devrait donc pas admettre ces requêtes.

Motifs de la décision

1. Requête principale : clarté de la caractéristique 9 (article 84 CBE)

Selon la caractéristique 9, « le deuxième motif définit une image tramée 3D grâce à un effet d'ombrage ».

Cette caractéristique n'a pas de correspondance dans les revendications de la demande telle que déposée ou du brevet tel que délivré. Le passage de la description d'où la caractéristique a été extraite (page 5, lignes 16 et 17, de la demande telle que déposée, correspondant au paragraphe [0030] de la description du brevet) parle d'une « image 3D » et non pas d'une « image tramée 3D ».

Ce même paragraphe du brevet précise qu'une image est « tramée », si elle est formée de pixels sous forme de points ou lignes, dont la taille et/ou la répartition

permet de reproduire différents niveaux de gris à une distance suffisante d'observation.

La caractéristique 9 mélange donc des éléments à teneur structurelle (« tramée ») et des éléments visant des effets obtenus (« effet d'ombrage »). La signification de la précision « 3D » reste ouverte : s'agit-il d'un tramage en trois dimensions ou d'un effet 3D dans la perception de l'observateur ?

L'argument selon lequel le recours à la description permettrait de clarifier la signification de la caractéristique est inopérant, car il est de jurisprudence constante qu'une revendication doit être claire en elle-même (voir « La Jurisprudence des Chambres de recours de l'OEB », 10^e édition, juillet 2022, II.A.3.1).

L'argument tiré du fait que le chatbot ChatGPT s'est montré capable de comprendre la caractéristique 9 et l'a interprété au sens voulu par la requérante I ne peut pas être retenu. Mis à part le fait qu'un tel chatbot ne saurait être assimilé à l'homme du métier, qui est un spécialiste d'un domaine technique bien défini, l'information utilisée par le chatbot pour déterminer son interprétation se fonde, du moins en principe, sur toute l'information qui est à sa disposition, y compris des documents publiés bien après la date de priorité du brevet. Il ne s'agit donc pas d'une interprétation qui correspond nécessairement à ce que l'homme du métier aurait compris à la date de priorité.

La chambre conclut que la caractéristique 9 ne délimite pas clairement le domaine revendiqué. Par conséquent, la revendication 1 ne satisfait pas aux exigences de l'article 84 CBE. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible

de maintenir le brevet sur la base des revendications de la requête principale. Celle-ci doit être rejetée.

2. Requête auxiliaire 1 : clarté (article 84 CBE)

La requête auxiliaire 1 correspond à la requête auxiliaire I présentée en première instance, que la division d'opposition a examinée. Elle est donc dans la procédure de recours.

L'ajout de la caractéristique 2+ n'est pas susceptible de surmonter l'objection selon article 84 CBE, objection qui s'oppose au maintien du brevet sur la base de la requête principale (voir le point 1. ci-dessus). La requête auxiliaire 1 doit donc également être rejetée.

3. Requête auxiliaire 2 : conformité à l'article 123(2) CBE

La requête auxiliaire 2 correspond à la requête auxiliaire X présentée en première instance, que la division d'opposition a examinée. Elle est donc dans la procédure de recours. L'objection des requérantes II et III que cette requête n'est pas « convergente » n'est pas susceptible de conduire à l'exclusion d'une requête présentée et admise en première instance.

La revendication 1 de la requête auxiliaire 2 ne comprend pas la caractéristique 9. Elle surmonte donc l'objection soulevée contre la requête principale (voir le point 1. ci-dessus).

Comme cela ressort du point 5.4 des motifs pour la décision objet du recours, la division d'opposition a

sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée. Cette exigence n'est pas satisfaite par le constat que cet objet aurait découlé de manière évidente pour l'homme du métier de la divulgation de la demande telle que déposée.

Il s'ensuit que la requête auxiliaire 2 ne satisfait pas aux exigences de l'article 123(2) CBE. Par conséquent, elle doit être rejetée.

4. Requête auxiliaire 3

4.1 Admission de la requête

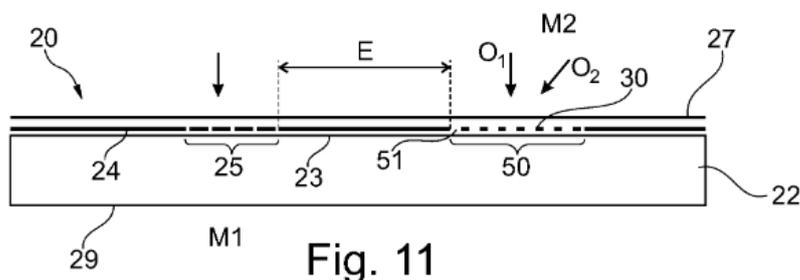
La titulaire a déposé les requêtes auxiliaires X à XVIII le 12 octobre 2021, peu avant la procédure orale devant la division d'opposition du 15 octobre 2021. Le fait que des objections contre ces requêtes ont été présentées pour la première fois pendant la procédure orale ne saurait donc surprendre. Néanmoins, la chambre note que la caractéristique 10 était déjà présente dans des requêtes auxiliaires déposées bien avant, par exemple dans la revendication 1 des requêtes auxiliaires II déposées le 17 avril 2020 et le 21 juillet 2021. Or, dans son opinion provisoire en date du 10 mars 2021, la division d'opposition constate que la requête auxiliaire II semble satisfaire aux exigences de l'article 123(2) CBE (voir le point 5.2.1). L'objection au titre de l'article 123(2) CBE qui a finalement été retenue par la division d'opposition contre la requête auxiliaire X ne semble avoir été soulevée par les opposantes que pendant la procédure orale devant la division d'opposition : ni la lettre de la requérante II en date du 11 août 2021 (dont le point 3 soulève une objection fondée sur une généralisation intermédiaire contre la requête

auxiliaire II), ni les soumissions écrites de la requérante III en date du 1er mars 2021 et du 11 août 2021 ne soulèvent cette objection à l'encontre de la requête auxiliaire II. Par conséquent, le dépôt de la requête auxiliaire 3 avec le mémoire exposant les motifs de recours de la requérante I constitue une réaction légitime à une objection soulevée pour la première fois pendant la procédure orale devant la division d'opposition.

Exerçant son pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 12(4) RPCR, la chambre a donc décidé d'admettre la requête auxiliaire 3.

4.2 Conformité à l'article 123(2) CBE

La caractéristique 10+ précise que la couche auxiliaire est déposée « sous forme de motif ». La caractéristique ne précise pas s'il s'agit du deuxième motif (M2) mentionné dans la caractéristique 6 ou d'un autre motif. Dans le mode de réalisation de la figure 11, dont il est extrait, ces deux motifs coïncident, car la couche auxiliaire 30 y est clairement associée au motif M2 :



Or, le langage de la revendication 1 est plus large. La revendication couvre également le cas de figure où le motif de la caractéristique 10+ est différent du

deuxième motif M2. Ce cas de figure n'a pas de support dans la demande de brevet telle que déposée.

Il s'ensuit que la revendication 1 a été modifiée de manière à s'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée, contrairement aux exigences de l'article 123(2) CBE.

4.3 Conclusion concernant la requête auxiliaire 3

Comme la requête auxiliaire n'est pas conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE, il n'est pas possible de maintenir le brevet sur la base de cette requête auxiliaire, qui doit être rejetée.

5. Requête auxiliaires 4 à 7

La revendication 1 de chacune des requêtes auxiliaires 4 à 7 contient la caractéristique 9, qui manque de clarté (voir le point 2. ci-dessus).

Il s'ensuit que les requêtes auxiliaires 4 à 7 ne sont pas conformes aux exigences de l'article 84 CBE et doivent être rejetées.

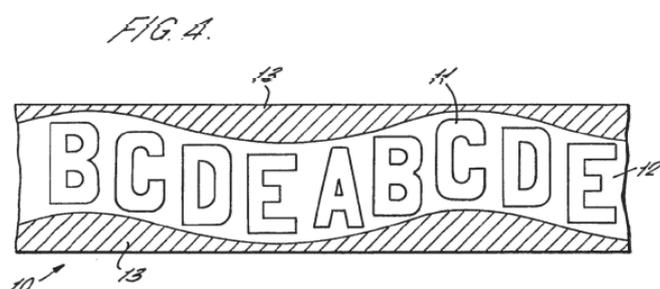
6. Requête auxiliaire 8

6.1 Nouveauté de l'objet de la revendication 1 au vu du document D8

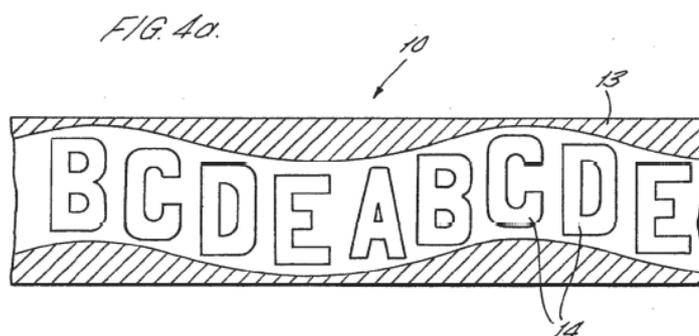
Le document D8 divulgue des éléments de sécurité comprenant une bande allongée d'un substrat polymère transmettant la lumière. Le substrat est pourvu d'une caractéristique magnétique et d'un motif métallique. Celui-ci est constitué par une combinaison de régions métalliques et non métalliques et comprenant un motif

répétitif dont la fréquence, l'amplitude instantanée et/ou l'amplitude maximale varient sur la longueur de l'élément. Ce motif est situé par rapport à la caractéristique magnétique de telle sorte qu'il ne se chevauche pas avec elle.

Dans le mode de réalisation de la figure 4, l'élément de sécurité 10 est pourvu d'un dessin formé par les zones démétallisées 11 dans la couche métallique 12.



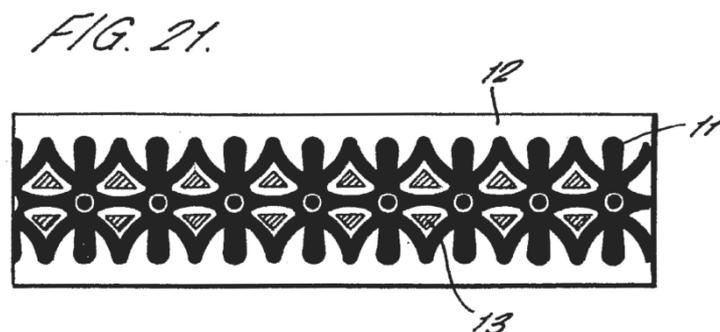
Dans ce contexte, le document D8 divulgue une variante de réalisation, dans laquelle les indicateurs (*indicia*) sont formées par des régions métalliques 14 plutôt que par les zones démétallisées 11, comme cela est représenté à la figure 4a.



Le document D8 précise que cette inversion peut être réalisée pour toutes les variantes représentées aux figures 5 à 15 (D8, page 14, lignes 2 et 3). Comme les figures 16 à 23 ne sont que des segments agrandis de certaines sections des éléments de sécurité des

figures 10 à 15 (D8, page 9, lignes 24 à 26), cet enseignement s'étend aux figures 16 à 23.

Les requérantes II et III ont fondé leur attaque de nouveauté sur le mode de réalisation représenté à la figure 21, après inversion.



La requérante I a contesté la divulgation des caractéristiques 5, 6 et 10" en combinaison avec le mode de réalisation de la figure 21.

6.1.1 Caractéristique 5

La requérante I estime que la couche présente dans la deuxième zone n'est pas nécessairement une couche interférentielle.

Dans ce contexte, les requérantes II et III avaient invoqué le passage à la page 14, lignes 15 à 23, du document D8. Selon ce passage, de nombreux matériaux peuvent être appliqués sur la caractéristique magnétique 13 pour en améliorer l'aspect. Les cristaux liquides polymères ainsi que les matériaux thermo-chromes ou iridescents sont explicitement nommés.

Or, cette divulgation est trop générique pour qu'on puisse considérer que cette caractéristique est divulguée directement et sans ambiguïté en combinaison avec

les autres caractéristiques du mode de réalisation de la figure 21.

6.1.2 Caractéristique 6

La couche auxiliaire formée par le matériau magnétique est décrite comme étant sombre (*dark* ; voir page 13, ligne 37, et page 14, lignes 7 et 22). Il s'ensuit qu'elle absorbe nécessairement de la lumière.

Le paragraphe [0067] du brevet explique qu'une couche absorbante doit être telle que l'absorption de la couche est suffisante pour permettre de faire ressortir les interférences lumineuses dues à la couche interférentielle. C'est précisément l'effet de la couche magnétique décrit à la page 14, lignes 15 à 23, du document D8.

Il s'ensuit que le document D8 divulgue la caractéristique 6 en combinaison avec le mode de réalisation de la figure 21.

6.1.3 Caractéristique 10"

La contestation par la requérante I de la divulgation de la caractéristique 10" repose pour l'essentiel sur sa compréhension du passage à la page 11, lignes 18 à 22, du document D8 :

« ... Beneath the metal layer 12, the magnetic material is printed along both edges of the security element 10 to form the magnetic feature 13, such that it does not overlap with the pattern (provided by the demetallised regions 11) ... »
(c'est la chambre qui souligne)

La requérante I comprend que le matériau magnétique 12 est imprimée sous la couche métallique. Comme l'homme du métier ne connaît pas de méthode permettant d'imprimer sous une couche métallique, il aurait compris que l'impression doit se faire de l'autre côté du substrat.

Cette interprétation n'a pas convaincu la chambre. L'homme du métier aurait plutôt compris que l'impression du matériau magnétique doit se faire avant l'application de la couche métallique, de sorte que le matériau magnétique imprimé se trouve sous la couche métallique 12.

Lorsque le passage est compris de cette manière, l'argument du requérant I selon lequel le matériau magnétique ne se trouve pas dans l'évidement de la couche magnétique s'avère infondé.

La chambre conclut donc que le document D8 divulgue la caractéristique 10" en combinaison avec le mode de réalisation de la figure 21.

6.1.4 Conclusion concernant la nouveauté

L'objet de la revendication 1 est nouveau au vu du document D8 car ce document ne divulgue pas la caractéristique 5 en combinaison avec les autres caractéristiques de la revendication.

6.2 Activité inventive de l'objet de la revendication 1, partant du mode de réalisation de la figure 21 du document D8, dans sa variante inversée

6.2.1 Différences

Comme cela a été expliqué au point 6.1 ci-dessus, l'objet de la revendication 1 se distingue seulement par la caractéristique 5 du le mode de réalisation de la figure 21 du document D8, dans sa variante inversée.

6.2.2 Effet technique et problème technique objectif

L'homme du métier aurait compris que l'effet technique de la caractéristique distinctive est d'améliorer l'apparence de l'élément de sécurité.

Il est donc possible de définir le problème technique objectif résolu par l'invention comme étant l'amélioration de l'apparence de l'élément de sécurité.

6.2.3 Évidence pour l'homme du métier

L'homme du métier partant du mode de réalisation de la figure 21, dans sa variante inversée et cherchant à améliorer l'apparence de l'élément de sécurité, aurait été conscient de l'enseignement de la page 14, lignes 15 à 23, du document D8 qui divulgue que de nombreux autres matériaux peuvent être imprimés ou appliqués d'une autre manière sur la caractéristique magnétique 13 pour en améliorer l'aspect, tels que les cristaux liquides polymères, les thermochromes, les iridescents. Le passage cité insiste particulièrement sur les avantages d'une couche de cristaux liquides. Ainsi, lorsqu'une telle couche est utilisée, l'observation en

lumière réfléchie produirait un effet de changement de couleur là où elle recouvre la caractéristique magnétique sombre 13, mais aucun effet sur les régions métalliques 14.

L'homme du métier aurait donc saisi cette proposition et aurait disposé une couche de cristaux liquides par-dessus les éléments magnétiques 13. Il n'aurait pas rencontré d'obstacles à la mise en œuvre de cette mesure préconisée dans le document D8. En procédant de la sorte, l'homme du métier serait parvenu à un élément de sécurité ayant toutes les caractéristiques de la revendication 1.

6.2.4 Conclusion

L'objet de la revendication découle d'une manière évidente du document D8. Il n'implique donc pas d'activité inventive au sens de l'article 56 CBE.

6.3 Conclusion concernant la requête auxiliaire 8

Comme l'objet de la revendication 1 de la requête auxiliaire 8 n'est pas inventif pour l'homme du métier partant du document D8, il n'est pas possible de maintenir le brevet sur cette base. Il s'ensuit que la requête auxiliaire 8 doit être rejetée.

7. Requête auxiliaires 9 et 10

La revendication 1 de chacune des requêtes auxiliaires 9 et 10 contient la caractéristique 9, qui manque de clarté (voir le point 2. ci-dessus).

Il s'ensuit que les requêtes auxiliaires 9 et 10 ne sont pas conformes aux exigences de l'article 84 CBE et doivent être rejetées.

8. Admission des requêtes auxiliaires 11 et 12

Les requêtes auxiliaires 11 et 12 correspondent aux requêtes auxiliaires IV et V déposées pendant la procédure d'opposition par lettre du 21 juillet 2021.

Lors la procédure orale devant la division d'opposition, la division d'opposition avait devant elle une requête principale et dix-huit requêtes auxiliaires I à XVIII. Le tableau suivant montre les caractéristiques de la revendication 1 de chacune de ces requêtes.

« RP » désigne la requête principale, « RAn » la requête auxiliaire de rang n. « X » signifie que la revendication 1 comprend la caractéristique, « - » que la caractéristique en est absente. Les références sont les mêmes que celles introduites au point VI. ci-dessus. La caractéristique 10"b n'a pas d'équivalent dans les requêtes déposées en recours ; il s'agit d'une caractéristique semblable à la caractéristique 10".

Car.	1-2	2+	3-6	7	7'	8	9	10	10+	10''	10''b	11	12	13
RP	X	-	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
RA I	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
RA II	X	-	X	X	-	X	-	X	-	-	-	-	-	-
RA III	X	-	X	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
RA IV	X	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-
RA V	X	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X
RA VI	X	X	X	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-
RA VII	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	X	X	-	-
RA VIII	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X	-
RA IX	X	X	X	X	-	X	X	-	-	-	-	-	X	X
RA X	X	-	X	-	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-
RA XI	X	-	X	-	X	X	-	-	-	X	-	X	-	-
RA XII	X	-	X	X	-	X	-	-	-	X	-	X	-	-
RA XIII	X	-	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
RA XIV	X	X	X	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-
RA XV	X	-	X	-	X	X	X	-	-	X	-	X	-	-
RA XVI	X	X	X	-	X	X	X	-	-	X	-	X	-	-
RA XVII	X	-	X	X	-	X	X	-	-	X	-	X	-	-
RA XVIII	X	X	X	X	-	X	X	-	-	X	-	X	-	-

La division d'opposition a considéré que la requête principale et la requête auxiliaire I manquaient de clarté à cause de la caractéristique 9. Elle a ensuite examiné la requête auxiliaire II. Elle a conclu que cette requête n'était pas non plus conforme à l'article 84 CBE du fait d'une contradiction entre les caractéristiques 7 et 10. Les points 10 à 12 du procès-verbal de la procédure orale décrivent comment la procédure s'est poursuivie :

« 10 Le président a communiqué l'avis de la division d'opposition, selon lequel l'objet des

revendications de la demande [sic] auxiliaire 2 [sic] n'est pas clair (article 84 CBE).

11 En outre, il a annoncé que le même problème de manque de clarté que pour la requête auxiliaire 2 [sic] était présent dans toutes les requêtes auxiliaires 3, 6, 7 [sic] et que le même manque de clarté que pour la requête principale était présent dans les requêtes auxiliaires 8, 9 et de 13 à 18 [sic].

12 Le président a alors demandé au titulaire avec quelle demande [sic] auxiliaire il entendait procéder. Le titulaire a annoncé qu'il souhaitait poursuivre directement avec la demande [sic] auxiliaire 10 [sic] du 12-10-2021. »

En suivant l'ordre des requêtes auxiliaires, la division d'opposition aurait normalement eu à examiner la requête auxiliaire IV, puis, le cas échéant, les requêtes auxiliaires V, X, XI et XII.

Il se pose la question de savoir si l'expression du souhait de « poursuivre directement » avec la requête auxiliaire X, sans passer par les requêtes auxiliaires IV et V, constitue un renoncement implicite aux requêtes auxiliaires III à IX (et plus particulièrement aux requêtes IV et V). La chambre note qu'aux termes de l'article 12(4) RPCR, il appartient à la titulaire de démontrer que la requête a été valablement maintenue dans la procédure.

La titulaire a fait valoir que le dépôt réitéré de ces requêtes au stade du recours montre que la titulaire n'avait pas l'intention de les retirer. Cet argument n'emporte pas la conviction. Le choix des requêtes

présentées en recours ne permet pas de tirer des conclusions sur la volonté procédurale de la titulaire pendant la procédure orale devant la division d'opposition. Il peut également exprimer un changement d'avis de la titulaire quant à l'intérêt de ces requêtes.

La requérante I estime qu'en procédant comme elle l'a fait, elle n'a pas implicitement renoncé aux requêtes auxiliaires IV et V, mais que sa façon de procéder doit s'analyser comme une renumérotation implicite des requêtes. Or, il s'agit là d'une assertion qui ne relève pas de l'évidence. L'expression du souhait de poursuivre directement avec la requête auxiliaire X et de « sauter » ainsi les requêtes intermédiaires peut raisonnablement se comprendre comme une renonciation à ces requêtes. La division d'opposition semble avoir compris que la titulaire avait retiré les requêtes III à IX, car dans sa décision, elle passe sans transition de la requête auxiliaire II (point 4 des motifs de la décision) à la requête auxiliaire X (point 5 des motifs).

La chambre considère que même s'il s'était agi d'une renumérotation implicite (ce qui n'est pas évident), la titulaire, en indiquant qu'elle souhaitait passer directement à la requête auxiliaire X, a empêché la division d'opposition de se prononcer sur la conformité des requêtes IV et V. Or, selon une jurisprudence établie des chambres de recours, cet état de fait peut conduire à la non-admission de requêtes qui ont sciemment été soustraites à l'examen de la division d'opposition (voir, par exemple, les décisions T 1404/20, point 1 des motifs, T 1809/22, point 4 des motifs, et T 1853/22, point 3 des motifs).

Que ce soit en retirant implicitement les requêtes auxiliaires IV et V ou en modifiant implicitement la hiérarchie des requêtes, la titulaire a délibérément fait en sorte que ces requêtes auxiliaires n'aient pas d'« effet procédural » au sens de la décision T 1404/20 dans la procédure d'opposition, contraignant ce faisant la chambre, soit à rendre une première décision sur ces requêtes auxiliaires, soit à renvoyer l'affaire à l'instance du premier degré.

Étant donné que la procédure de recours a pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (voir l'article 12(2) RPCR), il ne convient pas d'admettre des requêtes que la requérante I a délibérément privées d'effet procédural dans la procédure d'opposition.

Exerçant son pouvoir discrétionnaire conformément à l'article 12(4) RPCR, la chambre a donc décidé de ne pas admettre les requêtes auxiliaires 11 et 12.

9. Requêtes auxiliaires 13 et 14

La revendication 1 de chacune des requêtes auxiliaires 13 et 14 contient la caractéristique 9, qui manque de clarté (voir le point 2. ci-dessus).

Il s'ensuit que les requêtes auxiliaires 13 et 14 ne sont pas conformes aux exigences de l'article 84 CBE et doivent être rejetées.

10. Conclusion

Ni la requête principale, ni les requêtes auxiliaires 1 à 10, 13 et 14 ne satisfont aux exigences de la CBE (voir les points 1. à 7. et 9. ci-dessus). Les requêtes

auxiliaires 11 et 12 ne sont pas admises dans la procédure (voir le point 8. ci-dessus).

Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de maintenir le brevet sur la base de l'une quelconque des requêtes déposées par la requérante I. Par conséquent, le brevet doit être révoqué.

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit

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

La Greffière :

Le Président :



N. Schneider

P. Lanz

Décision authentifiée électroniquement