
Épreuve d'un candidat

Épreuve D partie 2

1) . GOOD est une société NL et est donc habilitée à déposer PCT1 le 01/10/04.
 . PCT1 revendique la priorité de F1, déposée en France, pays partie à la C U Paris, et est déposée dans le délai de 12 mois de l'A. 4 CUP. La revendication de la priorité de F1 est donc valable.
 . PCT1 revendique également la priorité d'un modèle d'utilité allemand D1. C'est possible selon l'A. 4 CUP. Le dépôt est fait dans le délai de 12 mois. La revendication de la priorité de D1 est donc valable, sous réserve que D1 soit une première demande pour l'objet revendiqué (cf + Loin).
 . PCT1 revendique également la priorité de IT1 et a été déposée dans le délai de 12 mois prévu à l'A. 4 CUP. La revendication de la priorité de IT1 est donc valable sous réserve qu'IT1 soit une première demande pour l'objet revendiqué (cf + loin)

a) Revendication 1 : Panneau solaire avec cloisons ondulées. Cette revendication bénéficie de la priorité de F1 -> Date effective au 01/10/03.

Art antérieur : A. 54(2) : Tout ce qui a été rendu accessible au public au 01/10/03, en particulier toute divulgation orale antérieure au 01/10/03.

-> Pour rendre un avis sur la brevetabilité de la revendication 1, il faut prouver l'étendue de l'objet de la divulgation orale de 2002 au Japon. L'examineur de l'OEB partira du principe que les « proceedings » publiées en Mai 2004 sont un compte-rendu fidèle de la conférence (C-IV-5.1), auquel cas la revendication 1 ne serait pas considérée comme nouvelle. En effet, la divulgation d'un exemple de panneau solaire à parois ondulées de 1 mètre de long et 20 ondulations par mètre suffit à antérioriser la revendication générique de panneau solaire à parois ondulées.

Toutefois, il a été jugé que, en cas de délai long (ici, 2 ans) entre la communication orale et le compte-rendu, celui ne pouvait être présumé comme une retranscription fidèle (T 348/94) de la conférence.

Par conséquent, la validité de la revendication 1 dépend du contenu exact de la divulgation orale de Mai 2002 au Japon [Celle-ci n'est pas une divulgation non-opposable A. 55]

Un art antérieur autre est constitué par les panneaux solaires à parois droites classiques. Toutefois la revendication 1 est nouvelle et inventive (Meilleure efficacité thermique) vis-à-vis de cet art antérieur.

b) Revendication 2 : Panneau solaire avec 5-16 o/m.

Cette revendication ne découle pas directement et sans ambiguïté de F1 qui décrit un unique mode de réalisation avec 17 o/m. D1 est donc une première demande pour cette revendication. La priorité de D1 est donc valablement revendiquée pour R2, qui bénéficie d'une date effective du 15/03/04.

Art antérieur : . Panneaux solaires à parois droites classiques. Toutefois la revendication 2 est nouvelle et inventive [« étonnement » + efficacité thermique] par rapport à cet art antérieur.

. Divulcation orale japonaise : n (nb d'ondulations / mètre (aussi par la suite)) = 20 o/m [A supposer qu'elle soit conforme aux proceedings].

Nouveauté (3 critères de T279/89) : - domaine revendiqué étroit

revendiqué éloigné de 20 o/m

-domaine
-effet technique

[Efficacité thermique] : Dans l'antériorité : renfort mécanique.

La revendication 2 est donc nouvelle. Elle implique de plus une activité inventive [« étonnement », par rapport à F1, et donc à la divulgation JP] au vu de cet antériorité.

. F1 si publiée (environ début 04/05) comme art antérieur national en France au titre de la seule nouveauté. Toutefois, dans F1 n=17 o/m. En France, la plage revendiquée risque de n'être pas suffisamment éloignée de l'exemple décrit dans F1.

c) Revendication 3 : Panneau solaire avec cloisons ondulées de longueur inférieure à 3 m et 5-16 o/m.

La plage « inférieure à 3m » ne découle pas directement et sans ambiguïté ni de F1, ni de D1 pour l'homme de métier, qui ne décrivent que des modes de réalisation de 1m de long.

Le critère à appliquer ici est un critère de type « 123(2) ». Or, dans D1, F1, il serait contraire à 123(2) de sélectionner la plage « inférieure à 3m ».

IT1 est donc la « première demande » pour la revendication 3, et la revendication 3 bénéficie de la priorité de IT1, à savoir 22/09/04.

Art antérieur : . Panneaux à cloisons droites classiques par rapport à laquelle R3 est nouvelle est inventive (cf + haut)

. Divulcation orale japonaise (à la supposer conforme aux « proceedings ») ou proceedings (publiés en 05/04) : l=1m ds l'AA antérise la plage revendiquée < 3m. Par conséquent la seule différence reste le nombre d'ondulations revendiqué entre 5 et 16 / mètre par rapport à 20 dans l'antériorité.

Comme identifié plus haut, cela semble suffire pour défendre la brevetabilité, 20 étant éloigné de [5-16].

. D1 est publiée le 15/09/04. Il s'agit donc d'un AA 54(2). Or D1 décrit un mode de réalisation spécifique de l=1m et d'un nombre d'ondulations compris entre 5 et 16 / mètre. Cette divulgation détruit la nouveauté de R3 car le spécifique antérise la général. R3 n'est pas nouvelle au vu de D1.

. EP-B : Demande déposée avant [04/04] et publiée après (~10/05), est un art antérieur au titre de la seule nouveauté dans les pays communs A. 54(3)(4) CBE.

R3 n'étant pas nouvelle au vu de D1, il importe peu de savoir si EP-B est un abus (A. 55) ou l'influence que pourrait avoir le retrait de certains modes de réalisation dans certains pays (cf + loin).

. F1 est également un art antérieur national au titre de la nouveauté, en FR, à R3, si F1 a été publiée.

R3 est suffisamment décrite car IT1 l'est et PCT1 reprend R3 entièrement.

d) Revendication 4 : suffisamment décrite car IT1 l'est et PCT1 reprend IT1 entièrement. $l > 3$ m et $15 < n < 30$ o/m. « Panneau supérieur à 3m » ne découle directement et sans ambiguïté pour l'homme du métier ni de F1, ni de D1. IT1 est donc la première demande pour l'objet de la revendication 4, et, dans PCT1, celle-ci bénéficie valablement de la date de priorité du 22/09/04.

Art antérieur :

. Panneaux classiques à cloisons droites, par rapport auxquels R3 est nouvelle et inventive

. Divulgaration orale (supposée identique aux proceedings) au Japon ou proceedings publiés en mai 2004 [54(2)] dans l'antériorité, $n = 20$ o/m antérriorise la plage 15-30 o/m. La seule différence est donc la longueur $l > 3$ dans la revendication par rapport à $l = 1$ m dans l'AA.

Nouveauté [(T279/89) : - domaine revendiqué étroit

- domaine éloigné

- effet technique (efficacité thermique améliorée)

A. inventive : Effet surprenant [pour le mode de réalisation allemand, mais l'italien fournit d'encore meilleurs résultats].

. D1 : 54(2), publiée le 15/09/04. Les plages [5-16] (antériorité) et [15-30] (revendication) se recoupent, mais $l > 3$ m (revendication) est suffisamment étroit et éloigné de $l = 1$ m pour être brevetable par rapport à D1

. F1 : art antérieur national en France au titre de la seule nouveauté, si publiée. De même que par rapport à la divulgation japonaise, 15-30 o/m est antérriorisé par $n = 17$ o/m dans l'antériorité. La seule différence consiste donc au choix de $l > 3$ m par rapport à $l = 1$ m. Toutefois, cela semble suffire à conférer la nouveauté par rapport à F1 car éloigné, étroit, et effet technique (encore meilleure efficacité thermique, par rapport à F1 qui ne procurait qu'une meilleure efficacité thermique).

. EP-B : A priori, cette antériorité est un art antérieur opposable au titre de la seule nouveauté dans les pays communs A54(3)(4)CBE. Pour que cette antériorité ne soit pas opposable A55 1) a)CBE, il faut prouver que ce dépôt est abus évident à l'égard de Good, le délai de 6 mois étant ici respecté puisque la demande EP-B est publiée en 10/05, soit bien après 6 mois avant le dépôt de PCT1 (attention pas la date de priorité).

En l'espèce, on n'a aucun de moyen de prouver que EP-B est un abus à l'égard de Good [C-IV-8.3]. Cela semble donc être un art antérieur opposable. Le mode de réalisation 2 [$l = 4$ m, $n = 20$ o/m] antérriorise la généralité de la revendication 4, qui n'est donc pas nouvelle au vu de ce document.

EP-B ne semble pas revendiquer de priorité. Elle a donc dû être publiée avec son rapport de recherche en octobre 2005, à moins que Good n'ait demandé une publication anticipée. Le délai pour payer les taxes de désignation devrait donc expirer vers avril 2006.

C'est le contenu de la demande telle que déposée qui est prise en compte pour déterminer l'art antérieur selon A-54(3)(4). Le retrait ultérieur au dépôt de certains modes de réalisation n'aura donc pas d'influence : EP-B telle que déposée sera donc toujours un art antérieur 54(3)(4) dans les pays communs. Seul le non-paiement des taxes de désignation pour DE, Fr, IT peut empêcher EP-B d'être un art antérieur dans ces pays. Si toutefois les taxes de désignation de EP-B dans ces pays a déjà été effectué, leur retrait n'empêchera pas EP-B d'être un art antérieur. N'acceptez donc pas l'offre de M. Bad, qui n'est pas à proprement parler une offre.

e) revendication 5 : Procédé de fabrication

F1 est une première demande pour le procédé. R5 bénéficie donc de la date de priorité de F1, soit le 01/10/03.

Art antérieur :

. Procédé de fabrication de panneaux à parois droites. On ne sait rien de ce procédé de fabrication. On peut supposer qu'il n'utilise pas une buse vibrante. L'activité inventive d'un tel procédé est sujette à caution.

. Divulgaration orale (Japon) à supposer qu'elle soit identique au texte de proceedings : on ne sait rien non plus de ce procédé. Cf ci-dessus.

NB : Pour toutes ces revendications, la divulgation de 10/05 en Espagne n'est pas une antériorité

Comment améliorer les revendications ?

a) Revendication 1

Je ne vois pas. La meilleure efficacité thermique du panneau décrit au Japon est une caractéristique intrinsèque de celui-ci, même si l'effet technique décrit dans l'antériorité est la robustesse. Tout au plus peut-on limiter la revendication pour couvrir exactement le mode de réalisation décrit.

b) Revendication 2

Semble valable

c) Revendication 3

Je ne vois pas. On ne peut pas « disclamer » D1 qui n'est pas fortuite (elle est même publiée), et on ne peut pas défendre que R3 bénéficie de la priorité de D1. On ne peut pas non plus limiter la protection à certaines gammes de longueurs (pas de support).

d) Revendication 4

On peut « disclaimer » l'enseignement technique du mode de réalisation 2 de EP-B pour rendre R4 valide. Ce « disclaimer » est admissible (A.123(2), G1/03) même s'il n'y a pas de fondement dans PLT1 pour ce disclaimer. Il s'agit donc de revendiquer $l > 3m$ et $15 > n > 30$ o/m en disclaimant $l = 4m$ et $n = 20$ o/m car EP-B est 54(3).

N.B : On peut attendre de voir dans quels pays Bad va payer les taxes désignation avant d'introduire le disclaimer, uniquement dans ces pays. Dans les autre pays, on pourra garder notre revendication générale.

e) Revendication 5

Semble aussi valable que possible ...

2) La R. 107 CBE d) définit le délai pour payer les taxes de désignation :

- soit 01/10/03 (quand plusieurs priorités sont revendiquées, on entend la priorité la plus ancienne) + 3M m -> 01/05/06 (R83(4)) -> 02/05/06 R85(2)

- soit le délai de l'A. 79(2) à savoir six mois de la publication du rapport de recherche (ici, le R de R international)

Ici on ne sait pas quand a été publié le R de R.I.

Dans l'hypothèse la plus probable où c'est le délai du 02/05/06 qui s'applique, on peut donc encore désigner le Royaume Uni et la Belgique. On peut même désigner encore deux autres pays, par exemple l'Espagne et un autre pays, pour désigner tous les pays membres. Si le R de R Int. est publié tard, alors on a un délai encore plus long pour payer les taxes de désignation.

A l'aide des R-108(3) et (4), on peut même désigner encore plus tard les pays, moyennant une surtaxe.

3) Le délai quasi universel d'entrée à 30 mois expirera le 01/04/06. Le délai étant calculé à partir de la date de priorité la plus ancienne, il peut être repoussé sans surtaxe en abandonnant la priorité de la demande FR.

En abandonnant la priorité de la demande FR, le délai à 30 mois expirera alors le 15/03/04 + 30mois soit le 15/09/06, ce qui laissera le temps de connaître la décision des investisseurs.

. Pour les revendications 2,3,4, l'abandon de la priorité de F1 n'aura pas d'incidence.

. Dans la revendication 1 en abandonnant la priorité de F1, elle bénéficie de la date de dépôt de PCT1 (01/10/04). En effet, D1 et IT1 divulguent des panneaux à parois ondulées, mais ne sont ni l'une des premières demandes pour les panneaux à parois ondulées (F1 est la première demande) et ne peuvent donc pas fonder un droit de priorité.

R1 sera alors antériorisé par la publication de D1 le 15/09/04 et par les proceedings de Tokyo publiées en 05/04, mais R1 était déjà très probablement nulle au vu de la divulgation orale à Tokyo de toute façon.

. Pour la revendication 5, sa nouvelle date serait le 01/10/04, aucun autre document ne décrivant le procédé. F1 serait alors opposable au titre de la seule nouveauté en France à PCT1. La protection de R5 serait conférée par :

- F1 en France

-

– PCT1 dans le reste du monde (pas d'autres antériorités au procédé).

L'abandon de la priorité de F1 peut se faire simplement en écrivant au Bureau International PCT tant qu'on est en phase internationale (avant le 01/04/06), et demandant l'abandon de la priorité. Il ne permet pas d'être réintégré dans le délai de 30 mois si celui-ci a déjà expiré au moment de l'abandon de la priorité.

4) M. Bad commercialise des panneaux de tout type de longueurs, les uns de 10 o/m, les autres de 20 o/m, en UK et BE. Nos revendications valables sont R2, R4 avec le disclaimer portant sur le Mode de réalisation 2 de EP-B et R5.

R5 : Nous n'avons aucune indication que Bad mette en œuvre le procédé revendiqué

a) Petits panneaux ($l < 3m$), 10 o/m

. Ces panneaux sont couverts par R2

. Ces panneaux sont couverts par R4 sauf ceux de 2m de long exactement dans les pays désignés IT, DE, FR, voire les pays ajoutés DK, BE, voire les autres pays d'Europe (par paiement de taxes de désignation) et du Monde (par entrée en phase nationale de PCT1)

b) Petits panneaux ($l < 3m$), 20 o/m

Ces panneaux sont libres d'exploiter par Bad . D'après l'enseignement technique de IT1, ils ne sont toutefois pas techniquement aussi intéressants que les grands panneaux avec beaucoup d'ondulations ou les petits panneaux avec peu d'ondulations

c) Grands panneaux ($l > 3m$), 10 o/m

Ces panneaux sont couverts par R2 dans les pays désignés (IT, DE, FR) voire les pays ajoutés (UK, BE), voire les autres pays de l'Europe (par paiement des taxes de désignation) et du Monde (par entrée en phase nationale de PCT1).

d) Grands panneaux ($l > 3m$), 20 o/m

Ces panneaux sont couverts par R4, sauf ceux de largeur exactement égale à 4m, dans les pays désignés (IT, DE, FR) voire UK, BE, voire le reste de l'Europe, et du monde.

N.B :

. Dans le reste du Monde, on n'a pas trouvé d'équivalent à EP-B. R4 y est donc valide sur l'intégralité de sa plage de valeurs revendiquées.

. En Europe, le disclaimer de R4 n'est introduit que dans les Etats valablement désignés dans EP-B.

. Il faudrait également désigner pour PTC1 les pays d'Europe où M. Bad a une activité, pour empêcher la fabrication dans ces pays.

. L'offre en vente à un congrès en Espagne en 10/05 n'est pas un acte de contrefaçon, sauf si une protection provisoire pour PCT1 existait en Espagne en 10/05.

5) . EP-B porte a priori sur une autre invention que les panneaux à parois ondulés. Tant que GOOD ne met pas en œuvre cette invention, ils ne risquent rien.

. EP-B décrivant des panneaux à parois ondulées, Bad peut modifier le jeu de revendications, ou déposer une demande divisionnaire, tant qu'EP-B est en instance, pour protéger ceci.

-> Si Bad dépose une revendication sur un panneau à paroi ondulée, il sera antériorisé par F1, en France, au titre de la nouveauté, par D1, en Allemagne, au titre de la nouveauté.

Comme explicité ci-dessus, la validité de cette revendication dépend de l'étendue de la divulgation à Tokyo en 2002. Si Bad obtenait une revendication délivrée si large en Europe (à part en FR et en DE), nous pourrions tenter d'en faire restreindre la portée au cours d'une opposition basée sur cette divulgation orale.

Bad sera également antériorisé 54(3), dans les pays communs, par la partie européenne de PCT1, qui revendique la priorité de F1, soit une date effective du 01/10/03. Il est donc impératif de payer 7 taxes de désignation pour la partie européenne de PCT1, afin que celle-ci constitue un art antérieur dans tout pays à EP-B.

Comme Bad pourrait néanmoins faire cesser la commercialisation de panneaux par Good pendant l'opposition, une autre alternative serait, si nous remarquons que Bad fait porter la protection sur des parois ondulées, de fournir PCT1 à l'examineur OEB au titre d'observations de tiers, pour empêcher la délivrance d'une telle revendication. Nous ne serons toutefois alors pas partie à la procédure.

-> Si Bad dépose une revendication plus étroite pour couvrir l'un et/ou l'autre de ces modes de réalisation, il serait susceptible d'obtenir la délivrance d'une revendication étroite. En pratique, c'est peu sur, car EP-B ne décrit aucun problème technique, ni aucun effet technique lié à l'utilisation des parois ondulées, en particulier selon ces paramètres, et de telles revendications devraient être rejetées ou annulées pour absence d'A. Inventive, pour absence de pb tech., ou au vu de la divulgation orale japonaise. Ni F1, ni D1, ni PCT1 ne sont opposables au titre de l'A. Inventive.

Dans le pire des cas, si Bad obtenait un brevet sur un domaine limité de paramètres, nous pourrions toujours en obtenir une licence, en échange d'une licence de PCT1. Nous sommes en position de force car seuls les panneaux les moins intéressants techniquement (petits panneaux, grand nombre d'ondulations par mètre) sont libres d'exploiter sans notre autorisation.

NB : l : longueur
n : nb d'ondulations par mètre
nb : nombre
Rn : Revendication n