

Epreuve du candidat

Re : Opposition au brevet EP 425670.

Cher M. Jewel

En annexe je vous prie de trouver un projet d'acte d'opposition pour le brevet repris en rubrique.

Il convient tout d'abord de noter que tout dépôt ayant valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la Législation nationale (de Grande Bretagne dans le présent cas) suffit pour donner naissance au droit de priorité (art. 87(2) CBE), ceci est valable, même s'il y a des irrégularités telles qu'absence de revendications dans les demandes prioritaires. D'autre part, nous avons vérifié dans quels cas les revendications avaient droit à la 1<sup>ère</sup> priorité, à la seconde, ou uniquement à la date de dépôt EP (voir acte joint en annexe).

L'annexe 6 a été transmise à l'OEB en supposant que l'envoi à vos clients n'avait pas été fait sous le sceau de la confidentialité.

Pour ce qui concerne le document A7, nous l'avons déposé.

Néanmoins, d'après la décision d'une chambre de recours pour l'affaire "Biogène", toute publication d'un contenu d'une demande prioritaire ne peut être considérée comme document attaquant l'activité inventive d'une revendication présentant une date effective postérieure au sein de la même demande revendiquant ladite priorité.

D'autre part, il convient de déposer le plus tôt possible tout document sous peine de ne pas être pris en considération, cf. article 114(2) CBE.

Par conséquent ce document ne pourrait devenir valable que dans le cas où l'on arriverait à prouver que la demande EP n'a pas droit à la 1<sup>ère</sup> priorité britannique, ce qui ne semble pas être le cas.

Pour ce qui concerne la répartition des frais, celle-ci est réglée selon l'article 104, et la règle 63 CBE, qui stipulent que chacune des parties supporte les frais exposés sauf sur décision dans la mesure où l'équité l'exige. Il ne semble pas que les arguments avancés par vous-même mettent en cause cette équité.

Le fait que le premier examinateur soit un ancien employé du titulaire peut être signalé au président de la division d'opposition qui peut éventuellement le remplacer. Nous ne possédons pas de droit de récusation au stade actuel (pas mentionné dans l'article 24). Par contre, si nous n'obtenons pas gain de cause, nous pouvons, lors de la décision de la division d'opposition, former un recours pour cette raison (voir Jurisprudence Chambre de recours).

Le succès commercial peut en effet être considéré dans certains cas comme un indice d'activité inventive (voir directives) ; mais pas toujours obligatoirement :

.../...

- lors du retrait d'une opposition, la division d'opposition peut effectuer un examen d'office en poursuivant la procédure (art. 114)
- si de nouveaux faits sont introduits lors d'une procédure orale, le principe d'équité et de procédure contradictoire doit être respecté conformément à l'article 113(1) et vous aurez le droit de prendre position sur de nouveaux faits.

Salutations

votre mandataire

\_\_\_\_\_  
Lucy Fehr  
Sackgasse 1  
D-8000 München

OEB  
München

Munich, le 2 avril 1993

Re :           opposition au brevet n° EP-B-0425670 déposé sous le  
              n° 89301206.7 le 10.07.89 et délivré le 08.07.92 pour  
              "un élément de fixation" au nom de Iver Lotte  
              Fasteners

Messieurs,

Par la présente nous introduisons une opposition contre le  
brevet repris en rubrique au nom de :

London Fasteners PLC  
...  
London - England

pour les motifs suivants : manque de nouveauté et d'activité  
inventive au sens des articles 52-54 et 56 CBE pour l'ensemble  
des revendications.

Nous requérons la révocation totale du brevet.

Nous avons joint en annexe un exposé des faits et motifs.  
Nous avons également payé la taxe d'opposition correspondante.

Nous vous prions d'agréer ...

Lucy Fehr

.../...

Faits et Motifs  
pour opposition au brevet EP-0425670

A l'appui de l'opposition contre le brevet susmentionné, nous vous prions de trouver les documents suivants :

- A2 : ce document a été publié sous forme de brevet (publication C2) le 26.11.85.  
Une publication A1 du 14.05.81 est également disponible.  
Ce document décrit un problème à résoudre qui est identique à celui du présent brevet auquel il est fait opposition ;
- A3 : ce document a fait l'objet d'une publication le 20.10.78 ;
- A4 : ce document concerne une publication PCT, du 07.01.91 pour laquelle un brevet européen pour les pays (AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LU, NL) a été demandé (date de dépôt 05.07.89). En outre, un brevet national PT a également été requis.  
Nous avons vérifié si les formalités d'entrée en phase régionale ont été effectuées conformément à l'article 150 + règle 104ter CBE. C'est le cas, par conséquent la publication PCT équivaut à une publication EP, cf. CBE, article 158.  
Néanmoins, ce document ne sera utilisé dans le présent cas, qu'au titre 54(3) CBE pour les revendications possédant une date de priorité postérieure à la date de dépôt de la demande PCT, à savoir le 05.07.89.
- A5 : Ce document, déjà cité dans le brevet EP-0425670, a été publié en février 86.
- A6 : ce document a été envoyé par l'opposant le 03.05.89 à plusieurs clients au Japon sans accord de confidentialité. Par conséquent, ce document doit être considéré comme compris dans l'état de la technique à cette date.  
Ce document décrit également le problème qui est à la base du présent brevet EP-0425670.
- A7 : Publication de l'invention du présent brevet 03.01.89 reprenant le contenu de la demande prioritaire GB-8828991.4.  
Ne sera prise en considération que si la première priorité était déclarée non valable.

.../...

1. Revendication 1 = 18.09.88

L'objet de la revendication étant décrit dans la première demande de priorité GB-882899.1 du 18.09.88 :

- a) cette revendication 1 fait preuve d'un manque de nouveauté, conformément aux articles 52 et 54 CBE.  
En effet, le document A3 décrit un élément de fixation, c'est-à-dire un rivet pour assembler les composants de structure de cellules d'avions (voir p. 1, l. 1-5) constitué de deux parties qui coopèrent entre elles (le rivet 10 et la broche 16); la première partie (rivet 10) étant formée d'une tige cylindrique (14) entourée par un manchon métallique (gaine en titane 34) et comportant une tête élargie à une extrémité (tête 12 du rivet 10) la tête et la tige étant faites en un matériau composite comprenant des fibres électriquement conductrices noyées dans résine électrique non-conducteur (le rivet 10 est réalisé en résine thermodurcinable + fibre graphite, voir p. 2, l. 28-29). Le document A3 décrit également, aux figures 1 et 2 que l'extrémité du manchon métallique (gaine 34) la plus près de la tête (12) est espacée axialement de la face frontale de la tête (12). Par conséquent, toutes les caractéristiques sont citées dans A3.

- b) La revendication 1 fait également preuve de manque d'activité inventive.  
A2 décrit (pour le même problème : protection anti-éclairs) un élément de fixation destiné à l'aviation (p. 1, l. 1-20) constitué en deux parties (voir fig. 2 : éléments 32 et 65) dont la première partie comprend tige cylindrique (32) avec tête élargie (sans n°) et un manchon isolant (42) (voir p. 2, l. 20-22). Dans ce cas la tige et la tête de la 1ère partie sont en métal (p. 2, l. 19). Mais l'extrémité du manchon est bien située à une certaine distance de la face frontale de la tête (voir figure 2).

A5 décrit tout le préambule de la revendication 1. La caractéristique revendiquée est seule absente.

Par conséquent sur base du document A5 l'homme de l'art qui cherche à résoudre un problème donné va de manière évidente rechercher la solution dans A2 qui décrit le même problème où la principale différence avec le présent brevet réside dans la composition de la 1ère partie et du manchon.

2. Revendications 2 et 3 : l'objet de ces deux revendications est décrit dans le premier document de priorité GB-8828991 du 18.09.88.

A5 : décrit un élément de fixation constitué d'une vis et d'un écrou dont la vis présente une fente.

Par conséquent, A5 combiné à A2 ou A3 met en cause l'activité inventive des revendications 2 et 3.

.../...

Le document A3 décrit en outre une rainure (44) présente à l'extrémité de la broche. L'homme de l'art pourra de manière évidente proposer une solution équivalente constituée par une fente. Par conséquent, la revendication 3 qui dépend de la revendication 2 peut être antériorisée sur base des documents A3 + A5 pour manque d'activité inventive.

#### 4. Revendication 4

Il convient de scinder en deux, cette revendication

- 4a) Dans le 1er cas : la caractéristique exprime une gaine non conductrice placée sur la surface intérieure du manchon métallique. Dans ce cas, cette caractéristique est décrite dans GB-8828991 du 28.09.88 (fig. 2).

Afin d'encore améliorer les résultats obtenus pour un élément de fixation selon la revendication 1, il est évident pour l'homme de l'art d'y ajouter une gaine supplémentaire isolante à l'intérieur du manchon métallique.

- 4b) Dans le 2ème cas : la caractéristique exprime qu'une gaine non-conductrice est placée sur la surface extérieure (uniquement car le terme "ou" est présent dans la revendication 4) => cette caractéristique n'est décrite ni dans la 1ère, ni dans la 2ème demande de priorité => la date effective est la date de dépôt du 10.07.89.

Le document A4 (dépôt = 05.07.89) antériorise au titre de la nouveauté, voir article 54(3), la revendication 4b) qui comprend l'alternative "extérieure". En effet A4 décrit un élément de fixation pour des éléments de construction (p. 1, l. 3) constitué d'un boulon (16) + d'un écrou (40) à la figure 4. Le boulon 26 présentant une partie cylindrique qui est entourée par un manchon métallique (10) qui présente une partie cylindrique (11) (voir p. 1, l. 27-30) et d'une tête élargie (voir figures 3 et 4) le boulon 26 étant réalisé en un matériau composite constitué d'une résine epoxy (donc non conductrice) comprenant des fibres de carbone donc conductrice (voir p. 2, l. 9-10). En outre, l'extrémité du manchon n'affleure pas à la surface frontale du boulon (voir fig. 3 et 4). Ce boulon 26 est constitué d'une partie filetée (vis 40) et d'un écrou (30) ; une fente est présente dans le boulon 26 (voir fig. 3 et 4). En outre une gaine isolante (20) est présente à l'extérieur du manchon métallique. Par conséquent la partie 4b) de la revendication n'est pas nouvelle par rapport à A4 pour les états AT, CH, DE, FR, GB, IT, LU et NL.

.../...

Pour ce qui concerne PT, une demande nationale reprenant les mêmes éléments existe et le Demandeur qui aurait intérêt à tenir compte des droits nationaux antérieurs devrait supprimer cette revendication pour le PT également.

#### Revendication 5

A nouveau cette revendication dépendant de la revendication 4 doit être scindée en deux.

5a) Dans le cas où elle dépend de 4a).

5b) Dans le cas où elle dépend de la caractéristique 4b, c'est-à-dire, lorsque la gaine est extérieure au manchon métallique à nouveau la date effective est la date de dépôt du 10.07.89.

Le document A4 décrit que les fibres du matériau composite constituant le boulon 26 sont en carbone et noyées dans une résine epoxy. La résine présente une résistance de 69 à 75 W/mm<sup>2</sup> et la ... représente 20 à 50% du poids du boulon (par conséquent les fibres représentent 50 à 80% du poids total du boulon) (voir p.2, l. 9-15).

A4 décrit p. 1, l. 30-35, que la gaine 20 peut être constituée à partir d'une résine epoxy<sup>R</sup> qui comprend des fibres Ralvec<sup>R</sup> avec une proportion de 60-80% de fibres ayant une résistance à la tension de 1320 à 1380W/mm<sup>2</sup>.

A4 décrit totalement l'objet de la revendication 5 lorsqu'elle dépend de 4b, à l'exception de la définition des fibres Ralvec<sup>R</sup>. Or les fibres Ralvec<sup>R</sup> sont des fibres en polyanil aromatique (voir e. a. le doc. A6).

Rq A4, malgré l'absence de cette définition, attaque totalement la nouveauté de la revendication 5 lorsqu'elle dépend de 4b en tant que document pris au sens 54(3) pour tous les états désignés sauf PT. Pour ce qui concerne PT, la même remarque que précédemment doit être faite.

#### Revendication 6

L'objet de la Revendication 6 n'est pas décrit dans la 1ère demande de priorité, mais uniquement dans GB-8909222 du 04.05.89.

A2 : décrit un manchon isolant (42) qui est disposé sur un élément de fixation métallique (32) et qui s'étend par-dessus son extrémité supérieure et le long de la partie

.../...

non filetée (fig. 2) jusqu'à une rondelle isolante (en résine) = Beilagscheibe (63) sur l'écran (65).

A6 : décrit (pour résoudre également le problème anti-éclairs) un élément de fixation comportant "une base" réalisée en un matériau composite constitué d'une résine epoxy par exemple (p. 1, l. 13-18) avec des fibres en carbone (p. 2, l. 6-7) sur lequel est fixé un "blindage" métallique.

La revendication 6 qui dépend des revendications 1 et 2 uniquement peut être par conséquent antériorisée par combinaison des documents A2 + A6 (ou éventuellement A5). En effet, il est évident pour l'homme de l'art de substituer l'élément de fixation métallique décrit dans A2 par celui décrit dans A6 pour résoudre le même problème.