

PARTIE II

- A - Il semble y avoir deux "inventions" à considérer : l'appareil et son utilisation (idée géniale). Les deux inventions étaient divulguées dans la demande suédoise même si seulement une y était revendiquée. En conséquence, les deux inventions étaient contenues dans la demande suédoise déposée le 31 janvier 1991.

Le concurrent américain invoque une demande Euro-PCT, datée du 30 janvier 1992 qui revendique une priorité du 30 janvier 1991 (demande US). Seulement la demande US, dont la priorité est revendiquée, est une continuation d'une autre demande. Par conséquent, la demande US dont la priorité est revendiquée n'est pas la première demande pour l'invention qu'elle concerne, même au regard de l'A 87(4). Par conséquent, la demande Euro-PCT n'a pas droit à la priorité revendiquée A 87(1).

.../...

La situation est donc la suivante : la demande Euro-PCT de C a une date de dépôt du 30 janvier 1992 (sans priorité valable), et le client a une demande OEB datée du 31 janvier 1992, mais qui revendique une priorité du 31 janvier 1991 (voir article 89). Il n'y a aucune raison de penser que cette priorité n'est pas valable (31 janvier 91 au 31 janvier 92 est bien dans le délai de l'art. 87(1) et R. 83(4)).

La demande de notre client est donc partie de l'état de la technique sous l'article 54(3) contre la demande de C*. En effet, des états sont communément désignés dans les deux demandes (A 54(4)).

La demande du client est état de la technique non seulement pour ce qu'elle revendique, mais également pour ce qu'elle divulgue (whole content approach).

La demande de C revendique l'appareil (le batteur) et une utilisation de l'appareil. L'appareil était déjà divulgué dans la demande suédoise du client, il n'est donc plus nouveau dans la demande de C. De toute façon, le client semble considérer qu'il n'est pas inventif.

L'utilisation de l'appareil, telle que revendiquée par C, semble être plus générique que l'utilisation spécifique décrite par le client dans la demande suédoise. En effet, C ne précise pas la position verticale de l'axe longitudinal, et il ne précise pas spaghettis. Par conséquent, et étant donné que le spécifique antécédentise le générique, la revendication d'utilisation de C est également dépourvue de nouveauté.

Points annexes :

Le sujet en précise pas si la demande européenne du client a été abandonnée ou pas. Même si elle a été abandonnée, elle est toujours partie de l'état de la technique sous 54(3) car elle aurait été abandonnée après sa publication (Directives)

Oui, l'OMPI fournira une copie du document de priorité, dès lors que la demande PCT a été publiée (R 17(2)(c) PCT).

Si la "demande prioritaire" américaine avait été une continuation-in-part, la situation aurait été différente. En effet, on peut revendiquer la priorité d'une CIP, pour la matière ajoutée dans la CIP. En effet, la CIP est dès lors la première demande pour cette matière. Dans un tel

* Il faudra néanmoins surveiller la demande de C et éventuellement opposer (A 99) ou, avant cela, présenter des observations (art. 115).

cas, il aurait fallu vérifier les contenus respectifs de la toute première demande et de la CIP.

- B - Une demande divisionnaire a été déposée. On considère donc que la demande européenne du client n'a pas été abandonnée, sans quoi il n'y a plus de divisionnaire possible (R. 25(1) "encore en instance").

Une société peut être représentée par un employé (A 133(3)). L'employé déclare qu'on peut déposer une demande divisionnaire avec de nouvelles revendications. C'est exact. Il faut cependant que ces revendications soient basées sur le contenu de la demande mère (A 76(1)). Il est exact que les taxes ne doivent pas être payées immédiatement. Elles doivent cependant être payées dans un délai d'un mois à compter du dépôt (R 25(2)). Ces taxes sont les taxes de dépôt, recherche et désignation. Il faudra également acquitter éventuellement des taxes annuelles (R. 37(3), A 86).

La demande divisionnaire déposée par l'employé présente certains défauts :

- elle ne pouvait être déposée ailleurs qu'à l'OEB, directement (Munich, Berlin ou La Haye, A 76(1)), pas à l'office suédois des brevets (A 75(1)(b) ne s'applique pas).
- l'Irlande ne pouvait être désignée puisqu'elle n'était pas désignée dans la demande mère (A 76(2)).
- la désignation de l'invention semble incomplète (R 17), voire erronée. Il semblerait qu'en tout état de cause B doit être co-inventeur, voire unique inventeur.
- aucune taxe n'a été acquittée, alors que la demande a été déposée depuis plus d'un mois.

(On considère que le pouvoir est valable, dans la mesure où A peut-être considéré comme un employé de la société au titre de l'art. 133).

(Il n'est pas précisé si la demande divisionnaire a été déposée en suédois ou en anglais. Elle doit être déposée en anglais (A 14(3), R 6(1) et R 4)).

La désignation de l'inventeur peut-être corrigée (R 19) ou* A 91(1)f) et A 91(5)). Les taxes peuvent encore être payées (R 85bis(1) et R 37(3)). Seulement, on ne peut corriger le fait que la demande n'a pas été déposée à l'OEB directement. En vertu de l'A 76(1), la demande divisionnaire déposée par le client ne sera pas considérée comme ayant été déposée à la date du dépôt de

* voir également décision pour seulement ajouter un inventeur

la demande mère, et elle ne bénéficiera pas du droit de priorité.

Un autre défaut de la demande divisionnaire déposée par le client est qu'elle ne précise pas le numéro de la demande mère (R. 26(2)(e)), bien qu'elle précise être une demande divisionnaire.

Donc (à supposer que la demande divisionnaire avait été déposée à l'OEB)

- Pour corriger la désignation de l'inventeur, il faudra faire une requête, accompagnée du consentement de A pour qu'on puisse substituer A à B. Si des faits nouveaux indiquent que A est co-inventeur, il n'y a pas besoin de son consentement pour ajouter B.
- Il n'y a pas lieu de retirer la désignation de l'Irlande. Celle-ci n'est en effet pas valable (A 76(2)).
- Les taxes de dépôt et recherche auraient pu être acquittées dans un délai d'un mois après notification (R. 85bis(1)) + surtaxe.
- Les taxes de désignation (ici apparemment désignations à toutes fins utiles) peuvent être payées dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai normal (R 85bis(2) + RJ 5/80).
24 FE 93 + 1 mois (R 25(2)) = 24 MR 93 (R 83(4))
24 MR 93 + 2 mois (R 85bis(2)) = 24 MY 93 (R 83(4))
(+ surtaxe)
- Les taxes annuelles : 4 mois à compter du dépôt (R 37(3))
= 24 JN 93 (R 83(4))
Toutefois, aucune taxe annuelle n'est due pour l'instant. En effet, la première taxe annuelle pour la demande mère n'est due que le 31 janvier 1994 (3ème année brevet) (A 86(1)).

- C - Le fait que la demande divisionnaire a été déposée à l'office suédois des brevets ne peut être rectifié d'aucune façon.

Dès lors, pour assurer la protection de l'idée géniale, il convient de redéposer une demande divisionnaire, à l'OEB cette fois, en ayant pris soin de corriger les défauts mentionnés ci-dessus.

Il n'y a pas d'urgence particulière dans la mesure où un tel dépôt peut être effectué tant que la demande mère est encore en instance. Surtout, ne pas l'abandonner. Si les

.../...

conditions de l'article 76(1) sont remplies, la demande divisionnaire sera considérée comme ayant été déposée à la date de dépôt de la demande mère et bénéficiera de sa priorité. Tout ce qui se passe entre-temps importe peu.

Cependant, étant donné que C compte exploiter en Europe, il faudrait faire ceci le plus tôt possible, demander la publication anticipée selon l'A 93(1), puis prendre les mesures nécessaires dans les états contractants afin d'assurer la protection provisoire visée à l'A 67 (généralement fournir des traductions aux offices des états concernés).

On pourrait également tenter de poursuivre sur la base de la demande mère telle que déposée. Il faudrait proposer de nouvelles revendications concernant l'idée géniale et abandonner les autres revendications concernant l'appareil. Il y aurait alors unité d'invention et les nouvelles revendications seraient en accord avec l'article 123(2).

Le problème est qu'aucune recherche n'a été effectuée pour cette invention et aucune taxe de recherche n'a été acquittée à cet effet.

La question a été soumise à la Grande Chambre de Recours, de savoir si une telle procédure est possible ou s'il faut toujours déposer une divisionnaire dans un tel cas.

Aussi, retenir la demande déposée à l'Office suédois ou attendre qu'elle soit réputée retirée pour non-paiement des taxes.