

Partie II

A. Pour obtenir une protection de l'invention de EP (2) et des nouveaux développements réalisés par Newman, nous proposons de déposer une demande internationale puisqu'une protection est souhaitée en Europe, aux Etats-Unis, en Australie et au Japon, et puisque les dépenses doivent être minimisées tout du moins pour une année. Le PCT permet en effet de faire un seul dépôt d'une demande internationale désignant tous les pays précités pour laquelle il ne faudra payer des taxes auprès des Offices nationaux ou régionaux qu'après l'expiration d'un délai de 20 ou 30 (chapitre II du PCT) mois (art. 22 et 39 PCT) à compter de la date de priorité. Dans la demande PCT devraient être désignés : tous les états contractants de la CBE, les Etats-Unis, l'Australie, le Japon, la Slovénie (par voie nationale) et la Lituanie (par voie nationale). Les deux dernières désignations permettent d'étendre les effets de la demande EP à ces Etats (JO 1-2/94,75 : point 7)

- i) La demande PCT pourrait être déposée à l'OEB (l'OEB agissant en qualité d'office récepteur pour les nationaux d'un état contractant de la CBE - art. 151(1) CBE) ou auprès du Bureau International (règle 19(1) PCT), à moins que Glazeco n'ait pas obtenu l'autorisation de l'Office britannique des brevets pour la publication des demandes prioritaires EP(1) et EP(2). Dans ce cas, la demande devrait être déposée auprès de l'Office britannique. La demande PCT devrait être déposée par télécopie vu le délai à respecter (voir iii), ce qui est possible auprès de l'OEB (JO 6/92,299) moyennant la production d'une confirmation sur invitation de la section de dépôt et dans un délai de un mois non reconductible (JO 6/92,299 : art. 4(1)), sinon la demande internationale est réputée retirée (règle 92.4.g.i. PCT).

Le dépôt par télécopie est également possible auprès de l'Office britannique et auprès du Bureau international auxquels cas l'original doit être remis dans un délai de 14 jours à compter de la date de transmission de la télécopie (Règle 92.4.d PCT).

Il n'est pas recommandé de déposer la demande PCT auprès d'un autre Office car celui-ci peut subordonner la transmission au BI de la demande au paiement d'une taxe (Règle 19.4.b PCT), vu que les dépenses doivent être minimisées.

- ii) Les revendications devraient couvrir :
- le dispositif optoélectronique général de EP(2)
 - le dispositif X
 - le dispositif Y
 - la combinaison en tant que telle de la fibre dopée décrite dans EP(1) avec la fibre de type connu (utilisée dans les développements réalisés par Newman)
 - les dispositifs précités dans lesquels cette combinaison est utilisée.

Ces objets couvrent donc l'invention de EP(2) dont Brightco veut acquérir les droits ainsi que les développements réalisés par Newman. Ceux-ci apparaissent brevetables (nouveaux parce que non décrits dans la littérature, et impliquant une activité inventive qui réside dans la formulation du problème à résoudre - Directives C IV 9.4.i)

Il est à noter que la combinaison en tant que telle de la fibre dopée décrite dans EP(1) avec la fibre de type connu ne forme pas une unité d'invention au sens de l'art. 3.4.iii du

PCT et règle 13 PCT avec les autres objets revendiqués. Ceci ne résultera pas dans la perte de la demande mais dans une invitation à payer une taxe additionnelle de recherche par l'ISA (art. 17.3.a et règle 40 PCT), et éventuellement par l'IPEA (art. 34.3.a et règle 68 PCT).

- iii) La demande PCT devrait revendiquer les priorités de EP(1) et EP(2). La priorité de EP(1) est nécessaire car pour ce qui concerne le dispositif optoélectronique général, EP(2) n'est pas une première demande au sens de l'art. 4 de la Convention de Paris (art. 8.1. et 2.a PCT). La description de la demande EP(1) est en effet suffisante, avec les connaissances générales de l'homme du métier pour développer un tel dispositif. Donc, si la priorité de EP(1) n'était pas revendiquée, la partie de la demande PCT concernant le dispositif optoélectronique aurait comme date effective la date de dépôt de la demande PCT et, la divulgation de l'objet de EP(1) et EP(2) à la conférence du 24.6.94 serait opposable à toute revendication qui ne bénéficie pas de la priorité, tout au moins pour les Etats contractants de la CBE désignés dans la demande PCT (G 3/93). Par conséquent, le délai de priorité de 12 mois (art. 4.C1 Convention de Paris) expire le 14.4.95 qui est un jour férié) et est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où le bureau pour recevoir le dépôt est ouvert, à savoir le lundi 17.4.95 (art. 4.C.3 de la Convention de Paris et Règle 80.5 PCT).

Remarque : il n'est pas sûr que le 14.4.95 soit un jour férié en Grande-Bretagne ou en Suisse (le BI est à Genève). Il est donc impératif que Newman fasse parvenir le plus tôt possible (au plus tard le 17.4.95) la description des développements, ce qui est possible s'il est possible s'il la rédige le week-end du 15 et 16.4.95.

- iv) Le demandeur devrait être Brightco, les inventeurs Kappa, Lambda, Newman. Il est nécessaire que Glazeco cède par écrit (et dûment signé) son droit de priorité pour les demandes EP(1) et EP(2), une revendication de priorité n'étant valable que si le déposant de la demande ultérieure soit le déposant de la demande antérieure ou s'il a le droit de revendiquer (par cession) la priorité d'une demande antérieure d'un autre déposant.

Kappa et Lambda étant actuellement au Japon et, étant demandeurs pour les Etats-Unis, ils ne pourront pas signer la requête (règle 4.15 PCT). Toutefois, l'absence d'une signature est une irrégularité à laquelle il peut être remédié (art. 14.1.a.i et art. 14.1.b, règle 26 PCT).

Par ailleurs, si le dépôt est effectué auprès de l'OEB, les documents de priorité et le pouvoir ne peuvent pas être déposés par télécopie (JO 6/92, 299 : art 2)

- B. Le brevet USP1 n'est pas opposable à la nouvelle demande PCT à déposer au nom de Brightco, car il fait partie de l'état de la technique à partir de sa date de publication, à savoir le 21.3.95, date antérieure à la date de priorité la plus ancienne de la nouvelle demande PCT (à savoir le 14.4.94) (règle 33.1.a PCT) ni en phase internationale, ni en phase régionale auprès de l'OEB (art. 54(2) CBE).

Toutefois, le brevet USP1 est opposable à la demande US issue de la nouvelle demande PCT, la date de dépôt de USP1 étant antérieure à la priorité de la demande PCT. Toutefois, les dispositifs X n'y sont pas divulgués et USP1 n'affectera donc pas la brevetabilité de cet objet.

Puisque le dispositif décrit dans PCT (F) ne bénéficie pas de la date de priorité mais de la date de dépôt (le 19.5.94), les demandes EP(1) et EP(2) qui ont chacune une date de dépôt antérieure (14.4.94 et 21.4.94) constituent des demandes interférentes opposables au titre de la nouveauté pour les pays désignés en commun à la demande EP(F) issue de PCT (F) (art. 54(3) et (4) CBE). Par conséquent, EP(2) détruit la nouveauté du dispositif X dans PCT (F) et Flashco ne pourra plus obtenir un brevet pour ce dispositif X. Si EP(2) n'était pas relevé dans le rapport de recherche internationale, il ne est pas possible de soumettre une copie de EP(2) comme observation auprès de l'USPTO car ceci n'est pas prévu dans le PCT. Toutefois, une fois que Flashco aura accompli les actes pour entrer dans la phase régionale à l'OEB, et que la demande PCT(F) est publiée, une copie de EP(2) devrait être soumise à titre d'observation de tiers en vertu de l'art. 115(1) CBE à l'OEB. (Notons que des demandes interférentes peuvent être relevées dans le rapport de recherche internationale - règle 33.1.c PCT mais qu'elles ne sont pas prises en compte pour l'examen international - règle 64.3 PCT)

Par ailleurs, s'il était possible de prouver que le dispositif X a été divulgué oralement lors de la foire du 9 au 12.5.94 par Flashco, cette divulgation constituerait une antériorité détruisant la nouveauté du dispositif X, car elle est intervenue avant la date effective du dispositif X dans la demande PCT (F) (le 19.5.94).

Notons que le rapport de recherche international peut mentionner des divulgations orales (règle 33.1.b PCT) mais qu'elles ne sont pas prises en compte lors de l'examen international (règle 64.2 PCT)

Si la divulgation orale n'était pas relevée dans le rapport de recherche internationale, il faudrait également le signaler à l'OEB en phase régionale (art. 115 CBE).

En conclusion, ni USP1 ni PCT (F) peuvent effectuer la brevetabilité de la nouvelle demande PCT et, les brevets qui seront issus de PCT (F) ne pourront pas constituer d'obstacle à l'exploitation du dispositif X en Europe. Toutefois, aux Etats-Unis, les demandes EP(1) et EP(2) ne sont pas opposables et la divulgation par Flashco même à la foire du 9 au 12.5.94 ne constitue pas une antériorité opposable car le demandeur bénéficie d'un délai de grâce de 12 mois pour toute la divulgation faite par lui-même. Donc, aux Etats-Unis, il n'est pas possible d'empêcher Flashco d'obtenir un brevet couvrant le dispositif X.

- ii) La publication de PCT (F) aurait dû avoir lieu à bref délai après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité, donc à bref délai après le 21.3.95.

Il est possible de savoir si un examen préliminaire a été demandé avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité (art. 39.1.a PCT) (au plus tard le 21.4.95 = expiration du délai de 19 mois) car si Flashco n'a pas élu l'OEB avant cette date, il doit accomplir tous les actes de la règle 104ter (1) CBE au plus tard à l'expiration d'un délai de 21 mois à compter de la date de priorité (art. 22(1) et (3) PCT et règle 104ter(1) CBE), c'est à dire au plus tard le 21.6.95. Avant cette date, il n'est pas possible de savoir si un examen préliminaire a été demandé (et que l'OEB a été élu) à moins que Flashco n'ait accompli les actes pour l'entrée en phase régionale plus tôt (art. 23(2) PCT).

En vertu de l'art. 38 PCT, le BI et l'IPEA ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration, d'avoir accès au dossier de l'examen préliminaire international, sauf requête ou autorisation du déposant. Il n'est donc pas possible d'obtenir une copie de tout rapport d'examen sauf si Flashco en donnait l'autorisation. Toutefois, après l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, le rapport d'examen est ouvert à l'inspection publique (Directives E IX 6.5). L'entrée en phase régionale doit avoir lieu au plus tard le 21.4.96 (31 mois à compter de la date de priorité du 21.9.93 règle 104ter(1) CBE (qui est un dimanche). Le délai est donc prorogé jusqu'au lundi 2.4.96 (règle 85(1) CBE).

On ne pourra donc avoir accès au rapport d'examen le 22.4.96 sauf si Flashco a accompli les actes pour entrer dans la phase régionale (règle 104ter CBE) plus tôt (à vérifier).