

## PARTIE II

### Situation générale

Les sociétés CASINO, ZORBAS et FLEUR sont devenus des filiales de la société BAVARIA. Elles conservent, autant que possible, leurs propres droits de brevet.

En conséquence, si BAVARIA désire exploiter elle-même les inventions, il devra être envisagé une licence correspondante (ou un accord de co-propriété).  
LEEK est passé sous le contrôle d'un concurrent.

#### I. a. Situation de chacune des demandes de brevet

##### EPC1:

Ce brevet couvre de façon générale la technique J (mise en oeuvre dans EPC2, EPC4 et EPL1), ainsi qu'un mode de réalisation particulier, à base d'éléments en or.

Il semble que la rédaction permette d'envisager une protection spécifique du mode de réalisation à base d'or. Il est à noter cependant que les affirmations simples de nouveauté, d'activité inventive et moins encore de possibilités commerciales sont insuffisantes pour justifier la brevetabilité.

Le dépôt a été effectué en italien, ce qui est autorisé bien qu'il ne s'agisse pas d'une langue officielle de l'OEB (Art 14.1) car il s'agit d'une des langues officielles de la Suisse, où se trouve le siège social de CASINO (Art. 14.2).

Toutefois, il était nécessaire de déposer une traduction dans l'une des langues officielles dans un délai de trois mois après le dépôt (ou de 13 mois à la date de priorité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce), soit avant le 1<sup>er</sup> février.

La demande EPC1 est donc réputée retirée (Art. 90(3)). Toutefois, la requête en restitutio in integrum peut être un remède juridique (cf. Dir. AVIII 1.1). Il conviendra alors de justifier d'un motif permettant de justifier celle-ci, ce qui ne semble pas le cas en l'espèce.

Une solution plus sûre est d'effectuer un nouveau dépôt de cette demande, par la voie PCT ou EP. Au terme de l'article 87(5), il est possible de revendiquer la priorité d'un brevet européen. Cela permettra par ailleurs d'obtenir une protection en Finlande, récemment devenue membre de la CBE.

La règle 4.10 i) PCT confirme également la possibilité de revendiquer la priorité d'EPC1. Ce second choix permet de désigner également les USA dans la demande PCT.

Un tel dépôt devrait être fait avant le 2 décembre 1996 (R. 85.1 : le 1<sup>er</sup> tombant un dimanche : délai prorogé jusqu'au lundi 2).

##### EPC2 :

Cette demande est identique à EPC1, sauf en ce qui concerne le mode de réalisation particulier, où l'or a été remplacé par du fer.

En ce qui concerne les caractéristiques générales, identiques à EPC1, elles sont non nouvelles au titre de l'Art. 54(3) au vu d'EPC1, sauf si EPC1 est retirée ou nulle (cf. Dir. CIV 6.1a) et donc non valables. De plus, elles ont été divulguées le 6/12/95.

Les caractéristiques portant sur l'usage du fer sont a priori brevetable, puisque leur usage s'est avéré meilleur "contre toute attente", ce qui semble témoigner de l'activité inventive.

Cette demande a également été déposée en italien, et il devait donc être produit une traduction dans une langue officielle avant le 5 mars 1996.

(rmq : ni pour EPC1, ni pour EPC2 on ne sait si cela a été fait ...).

=> Les commentaires ci-dessus sont faits en considérant que la demande EPC2 a été valablement déposée. Toutefois, ce n'est pas le cas, car en l'absence de revendications la demande de brevet ne peut pas se voir affecter une date de dépôt (Art. 80). Il n'est pas possible de remédier à ce problème par la R. 88 (G3/89 et G11/89) : correction dans les revendications doivent être sans équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'absence totale de revendications).

En revanche, un tel dépôt peut donner un droit de priorité (jurisprudence récente admettant la priorité d'une demande anglaise sans revendication), pour l'aspect "utilisation du fer" (pour l'aspect général, il s'agit d'une seconde demande, au vu d'EPC1, sauf si retirée, donc elle ne permet pas d'en revendiquer une priorité).

EPC4 :

Les remarques exposées pour EPC2 s'appliquent également. La date de dépôt étant le 5 février 1996, une traduction (par exemple en allemand, langue de Bavaria, et également utilisée en Suisse) doit être fournie avant le 5 avril 1996.

Toutefois, la demande EPL1 décrivant le second concept (usage du fer) a été déposé le 22 janvier 1996, soit antérieurement. Si cette demande est publiée (Art. 54(3)), elle constituera une antériorité opposable au titre de la nouveauté à ce concept, pour les pays désignés dans EPL1 (EPC4 désignant tous les pays). Notons de plus qu'il est possible pour LEEK de redéposer une demande européenne sous priorité désignant d'autres pays, ce qui invaliderait la partie restante (fer) d'EPC4 dans ces Etats.

rmq : la divulgation du 6 décembre 1995 est opposable à EPC2 et EPC4 au titre de la nouveauté et de l'activité inventive, puisqu'elle a rendu l'invention générale accessible au public (peu importe qu'il n'y ait pas eu de documentation écrite) pour les caractéristiques générales de la lampe.

Une telle divulgation ne sera en revanche pas prise en compte lors d'une procédure PCT.

EPC3 :

EPC3 a été déposée le 3/2/92, et une notification a été émise le 10 novembre 1995. Une réponse était due dans un délai de 4 mois, soit 10 mars + 10 jours de temps de transmission : 20 avril, prorogé au 22 avril (R. 85(1)).

Une prorogation peut certes être accordée, mais elle doit être demandée avant la fin du délai (R. 84).

Il faut donc demander une poursuite de la procédure (A. 121) dans un délai de deux mois à compter de la décision qui sera émise par l'OEB. Il conviendra de payer la taxe correspondante et de répondre à la notification (il serait insuffisant de demander alors une prorogation : J16/92).

Ensuite, le brevet devrait être délivré.

#### GRZ1

Cette demande a été déposée le 28 mars 1995. Une éventuelle protection revendiquant la priorité doit donc être déposée au plus tard demain.

Du fait qu'il ne sera sans doute pas possible d'obtenir une traduction en anglais pour les USA, la seule solution est de déposer une demande PCT désignant EP et US. Il devra être effectué pour ZORBA (qui conserve les droits), devant l'OEB (en une langue officielle) et devant le Bureau International<sup>1</sup> (en grec).

Cette invention est identique à F1, protégée en France par un dépôt national du 15 mars. Celui-ci ne pourra toutefois pas être opposé lors de la procédure européenne, car il ne s'agit que d'un droit national (T 550/88).

Comme F1 n'a pas été divulgué, il n'y a pas de problème de nouveauté.

#### GRZ2

Ce brevet devra être étendu avant le 1<sup>er</sup> juillet 1996 (le 30 juin étant un dimanche, R 85(1)), soit sous la forme de deux demandes US et EP, soit sous la forme d'une demande PCT désignant ces 2 offices).

#### FRF1

Ce brevet a été déposé en France le 15 mars 1992, et ne peut donc plus être étendu à l'étranger. Il conviendra cependant de le maintenir en vigueur, car il offre une protection en France que n'offrira pas l'extension européenne de GRZ1, qui concerne la même invention.

#### EPL1

Cette demande a été déposée le 22 janvier 1996, et désigne 3 pays. Comme indiqué précédemment, elle peut être opposée à EPC4 au moins dans ces 3 états, mais aussi dans tous les autres, et aux USA, si un dépôt PCT est effectué en revendiquant la priorité, avant le 22 janvier 1997.

b) Les opérations à effectuer sont donc les suivantes :

- 1)- demain, 28 avril 1996 : dépôt d'une demande PCT désignant EP (tous les pays désignables + éventuellement les pays d'extension), et les USA.

Ce dépôt sera fait devant le Bureau International, pour qu'il puisse être effectué en grec.

---

<sup>1</sup> Il n'est pas possible de déposer devant l'Office grec.

- 2)- avant le 5 avril 1996 : fournir la traduction en une langue officielle d'EPC4 (cette demande peut être abandonnée si on effectue le dépôt suggéré en 4)) (dans ce cas : pas de traduction)
- 3)- avant le 30 juin 1996 : étendre GRZ2 (PCT ou dépôts directs EP et US). La mesure la plus économique, dans l'immédiat, est le dépôt d'une demande PCT (mêmes opérations que pour GRZ1) ;
- 4)- déposer une demande PCT (ou une US et une EP) revendiquant les priorités d'EPC1, EPC2 et EPC4, avant le 1<sup>er</sup> décembre 1996 (prorogé au 2/12/96), date de priorité d'EPC1.

Il est préférable d'inclure la priorité d'EPC4, au cas où la priorité d'EPC2 serait rejetée (elle reste valable pour les pays non désignés par EPL1 si il n'y a pas d'extension, pour l'usage du fer).

Il est nécessaire de revendiquer la priorité d'EPC1, du fait de la divulgation du concept général avant le dépôt d'EPC2 et EPC4 (donc ne pas envisager le retrait d'EPC1 pour qu'EPC2 devienne une "première demande").

c) taxes à payer dans les 12 mois :

- 1) EPC1 + EPC2 : rien (demandes non valables du fait de l'absence de traduction). (demander le remboursement de la taxe de recherche pour EPC2)
- 2) EPC4 : rien si retrait de la demande,  
sinon : taxe de dépôt  
taxe de recherche  
17 taxes de désignation
- 3) EPC3 : payer la taxe annuelle (5<sup>e</sup>) avant le 2 septembre 1996 (le 31/8/96 est un samedi) avec surtaxe, puisqu'apparemment cela n'a pas été fait en février.  
payer la taxe de délivrance, si la mention de la délivrance arrive dans le délai de 12 mois.
- 4) Extension PCT (prio : EPC1, EPC2, EPC4)
  - taxe de transmission
  - taxe de recherche
  - taxe internationale
  - taxe de base,
  - 2 taxes de désignations (EP : 1 désignation pour tous les Etats)

(rmq : les documents de priorité seront fournis directement par l'OEB).

- 5) Extensions GRZ1 et GRZ2 (PCT)  
idem 4) pour chaque demande
- 6) FRF1 : - annuités  
- éventuellement délivrance.

## II. Problèmes éventuels avec DIABLO :

Comme indiqué précédemment, la demande EPL1 est à priori valable (brevetable). On ne peut pas lui opposer la divulgation du 6 décembre 1995, qui ne présentant pas l'usage du fer, qui est une caractéristique "non évidente" selon CASINO.

Par ailleurs, cette demande étant un premier dépôt, il est possible que DIABLO redépose des demandes sous priorité, couvrant notamment les USA et tous les Etats européens.

Dans ce cas, Bavaria ne pourrait pas utiliser le fer, mais reste titulaire du concept global. En conséquence, LEEK ne pourrait pas utiliser son invention sans contrefaire EPC1. Un accord de licences croisées peut donc être envisagé.

Par ailleurs, si la priorité d'EPC2 est acceptée pour l'OEB, la nouvelle demande bénéficiera d'une date de priorité antérieure à celle d'EPL1, qui ne sera alors plus nouveau, et donc non brevetable au vu d'EPC2 (Art. 54(3)).

Rmq : En ce qui concerne les USA, la divulgation par l'inventeur du 6/12/95 ne pose pas de problème pour la validité de la priorité d'EPC2. Pour les USA, EPC1 pourrait donc être retiré, EPC2 (si accepté) deviendrait alors une première demande.