

## NOTE A L'ATTENTION DE M<sup>ME</sup> OVERTAKE.

### Partie A:

#### Cas A1:

(Si Reckitt a parlé de l'invention à d'autres personnes).

#### \* En Europe (CBE)

Il semble d'après votre lettre que Reckitt a volé le système de commande. Ce vol constitue un abus évident à votre égard et les divulgations qu'il avait pu faire de votre invention résultent à l'évidence directement ou indirectement de cet abus évident.

Il en est de même des divulgations de Pastawinna qui en resulteraient indirectement.

Aussi, les conditions de l'A 55(1)a) CBE sont remplies de sorte que ces divulgations ne seront pas prises en considération pour l'A 54 si vous déposez une demande de brevet européen dans les 6 mois suivant la 1<sup>ère</sup> divulgation résultant du vol.

Il est possible de considérer que l'invention n'a pu être divulguée que après le 1/10/96.

Aussi, il conviendrait de déposer la demande de brevet européen avant le 1/4/97.

#### \* Aux Etats-Unis:

D'après la loi américaine, le droit au brevet revient au premier inventeur (premier à avoir mis en oeuvre l'invention). Le brevet vous revient donc de droit sous réserve que vous puissiez prouver que vous l'avez mis en oeuvre la première.

De plus, le délai de grâce de 1 an vous prémunit contre des éventuelles divulgations. Pour les délais exacts dans lesquels il convient de déposer, il conviendrait de consulter un conseil américain.

Cas A2: (Reckitt ou Pastawinna ont déposé une demande EP).

#### \* En Europe

Ni Reckitt, ni Pastawinna ne sont habilités à déposer la demande de brevet européen pour la présente invention. Il convient donc si un tel dépôt a eu lieu de chercher à bénéficier de l'A 61 CBE et des R 13 à 16 CBE.

Pour cela, il convient d'attendre que la demande éventuellement déposée soit publiée (à 18 mois, A 93). A cet effet, nous surveillons les demandes publiées.

Dès que la demande aura été publiée, il conviendra d'introduire une procédure contre Reckitt ou Pastawinna en vue que le droit à l'obtention du brevet vous appartienne (suite au vol).

La compétence du tribunal sera établie conformément au protocole sur la reconnaissance (cf CBE).

En particulier, contre Pastawinna, un tribunal italien serait compétent (cf A 2).

Contre Reckitt, un tribunal anglais serait probablement compétent (A 2).

Il conviendra de requérir après cela la suspension de la procédure de délivrance (R 13 CBE). Ceci sera possible puisque la demande sera publiée (R 13(1) CBE).

Après suspension, la demande ne pourra plus être retirée (R 14 CBE). Conformément à l'A 61, il sera possible après décision du tribunal pour les Etats concernés par la décision de demander le rejet de la demande (A 61(1)c), ou de poursuivre en lieu et place du demandeur (A 61(1)a), ou de déposer une nouvelle demande (A 61(1)b)).

En tout état de cause, il convient maintenant pour vous de déposer une demande de brevet européen sur cette invention en désignant tous les Etats qui vous intéressent.

En effet, si vous reprenez à votre compte ou redéposer la demande en vertu de l'A 61, il ne vous sera pas possible d'ajouter de désignation.

De plus, pour votre propre demande, les divulgations résultant du dépôt fait par Reckitt ou Pastawinna ne pouvant pas vous être opposés si vous déposez dans le délai de 6 mois du fait des dispositions de l'A 55(1)a) CBE (déjà vu).

Par ailleurs, il conviendrait de déposer une plainte pour vol dans les plus brefs délais si cela n'a pas déjà été fait.

**\* Concernant les Etats-Unis:**

Il faudrait déposer une demande à votre nom et chercher à obtenir une procédure d'interférence avec la demande de Reckitt et/ou Pastawinna afin de faire établir que vous êtes le 1<sup>er</sup> inventeur. Ce qui devrait être assez simple du fait du vol.

**Partie B:**

**Actions à entreprendre et taxes à acquitter dans les 6 prochains mois afin de préserver vos droits et ceux de Dipstick.**

Vous êtes intervenu vous-même auprès de l'OEB jusqu'à maintenant pour cette demande. Vous en aviez la possibilité puisque vous êtes de nationalité anglaise (A 133(1)).

\* Aucune taxe annuelle n'a été payée. Toutefois, le paiement de la taxe annuelle pour la 3<sup>e</sup> année venait à échéance le 30/11/96 (A 86(1) + R 37(1)).

Elle aurait toutefois pu être payée jusqu'au 2/12/96.

D'après l'A 86(2), cette taxe annuelle peut encore être valablement acquittée dans un délai de 6 mois à compter de l'échéance sous réserve du paiement d'une surtaxe de 10% (A 2.5 RRT).

Ceci devra être fait avant le 2/6/97 (cf 6 mois - 31/5/97 (J 4/91)).

La fin du mois donne la fin du mois 6 mois après, puis application de R 85 avec 31/5 et 1/6 week-end) (cf J 4/91).

Toutefois, il serait également possible du fait de votre très grave accident de demander une interruption de la procédure R 90(1)a). L'interruption ayant eu lieu fin octobre 96, le délai de la taxe annuelle n'était pas encore venu à échéance, il serait donc possible de payer cette taxe annuelle sans surtaxe jusqu'au jour de la reprise de la procédure (J../87).

Cependant, il faudra pouvoir prouver que vous étiez incapable pendant votre séjour à l'hôpital (cf R 90(1)a).

Nous paierons donc la taxe annuelle avec surtaxe et demanderons simultanément l'interruption de la procédure. Les 10% seront remboursés si nous obtenons l'interruption.

Nous avons par ailleurs appris par l'OEB que vous n'aviez pas répondu à une notification qui vous a été envoyée le 1/11/96. Cette notification était émise selon la R 51(4) et vous fixait un délai de réponse de 4 mois. Ce délai était prorogeable, toutefois cela n'a pas été demandé dans le délai de réponse.

Le délai de réponse expirait le lundi 10/3/97.

(cf la notif. est réputée reçue le 10/11/96 (cf R 78(3) puisque adressée en Angleterre auxquels s'ajoutent 4 mois).

Le délai a donc expiré de sorte que la demande est maintenant rejetée (R 51(5)).

Toutefois, nous sommes encore dans le délai de 2 mois de l'A 121(2) à compter de la décision de rejet, de sorte qu'il est possible dans ce délai de 2 mois ou avant (cf RJ 13/82) de requérir une poursuite de la procédure, et de payer la taxe correspondante (A 121(2)). Il convient de faire l'acte non accompli (réponse à la 51(4) dans ce même délai).

Toutefois, vous souhaitez déposer une demande divisionnaire et il convient de déposer celle-ci avant de répondre à la notification selon la R 51(4) mais alors que la demande est encore en instance (cf R 25(2)). Ceci devra être fait après la présentation de la requête en poursuite de la procédure mais avant de faire la réponse à la R 51(4) CBE.

Par ailleurs, si vous requérez une interruption de la procédure selon la R 90, le délai de 4 mois devrait recommencer à courir à compter de la date de la reprise de la procédure (cf R 90(4)).

Dans ce cas vous n'aurez pas à payer la taxe de l'A 121 et vous aurez plus de temps pour déposer la demande divisionnaire.

Nous paierons la taxe de l'A 121 et demanderons en même temps une interruption de la procédure à la fin octobre 96. Nous demanderons le remboursement de la taxe de A 121 si l'interruption est décidée par l'OEB.

Lorsque la procédure sera à nouveau en instance, il conviendra de déposer (avant de répondre à la notification selon la R 51(4)), une demande divisionnaire à vos deux noms en vous désignant comme coinventeurs. Il conviendra de respecter les conditions de l'A 76(1) et (2) concernant le contenu de la demande et les Etats désignés.

Vous devrez payer dans un délai de 1 mois à compter du dépôt, les taxes de dépôt de recherche et de désignation (cf R 25(1)). R 85 bis(1) et (2) s'appliquent.

Vous devez également payer dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire les taxes annuelles dues (R 37(4) (sans surtaxe, payer la taxe de la 3<sup>e</sup> année).

Elles peuvent encore être payées dans un délai supplémentaire de 6 mois avec surtaxe.

Une fois ce dépôt effectué, il conviendra de régulariser les demandeurs et les inventeurs des deux demandes.

Pour les demandeurs, il convient de faire des cessions de votre part respective de chaque demande. Ces cessions seront inscrites sur le REB selon la R 20(1) CBE.

De plus, il conviendra de corriger les désignations d'inventeurs en retirant pour chaque demande le nom de l'inventeur en trop.

Pour cela, il faut le consentement de la personne désignée à tort (cf R 19(1)). Cela ne sera pas difficile puisque vous vous entendez bien avec Dipstick.

Concernant le dépôt aux Etats-Unis, le délai de priorité a expiré le 1/11/95, et il n'est donc plus possible de procéder à un dépôt sous priorité.

De plus, la demande européenne a dû être publiée le 1/5/96 (mercredi suivant les 18 mois A 93).

Dans ces conditions, il faudrait consulter un cabinet américain pour savoir si le dépôt est encore possible. Je pense pour ma part qu'il n'est plus possible de déposer car il faut que le dépôt soit fait au plus tard un an après un dépôt dans un autre pays.

### Partie C:

La demande a été déposée à votre nom et vous êtes national d'un Etat ayant ratifié le chapitre II du PCT (Grande-Bretagne). De plus la demande PCT a dû être déposée auprès d'un office récepteur lié au chapitre II (Grande-Bretagne, ou OEB, ou OMPI). Aussi, selon l'A 31(2)a) PCT, il vous était possible de requérir un examen préliminaire international.

Cet examen préliminaire international a été requis le 19/4/96, c'est-à-dire dans un délai de 19 mois à compter du dépôt (20/9/94). (Ce délai à l'OEB expirait le 22/4/96 (cf R 85)).

Ainsi, si l'OEB et les USA ont été élus, l'entrée en phase régionale ou nationale est repoussée à 31 mois du dépôt pour l'OEB et 30 mois pour l'USPTO (cf A 39 PCT + R 104ter CBE pour OEB).

Le délai de 30 mois expire pour l'USPTO le 20 mars 97. Le délai de 31 mois pour l'OEB expire le 21/4/97 (cf R 85 avec 20/4/97 Dimanche)

Concernant les taxes à payer, auprès de l'USPTO, il faudrait demander à un conseil US.

Concernant les taxes à payer à l'OEB, il convient de payer avant la fin du délai de 31 mois (ie 21/4/97)

- 1 - taxe nationale de base (R 104ter 1) b i) + A 78(2) CBE + A 2.1 RRT).
- 2 - taxes de désignation (R 104ter 1) b ii) + A 79(2) CBE + A 2.3.3 bis RRT).
- 3 - taxes de revendication (s'il y en a) R 104ter 1) b iii) + R 31(1) + 2.15 RRT.
- 4 - taxe de recherche (A 157(2)b) + R 104ter 1)c)).  
- présenter la requête en examen (R104ter 1)d) + A 94 CBE + A 26 RRT).

Pour les taxes 1, 2 et 4, la Règle 85 bis(1) s'applique (J 5/80) et pas l'A 122 (G 3/91).

pour la taxe 3, l'A 122 s'applique (G 5/93) et délai supplémentaire de 1 mois d'une notif. selon R 31(1)CBE.

Par ailleurs, il n'y a pas à déposer de traduction (R104ter 1)a) puisque la demande PCT est en anglais).

Il convient de payer la taxe annuelle (sans surtaxe) pour la 3<sup>e</sup> année avant le délai de 31 mois (cf A 86(1) et A 150(3) et R 104ter 1)e) puisque l'échéance était au 30/9/96 avant le délai de 31 mois. De plus, il faudra payer la taxe annuelle pour la 4<sup>e</sup> année avant le 30/9/97 (A 86(1) + R 37(1)).

Vous avez reçu une lettre de l'OEB qui agissait en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. L'absence de réponse est sans conséquence concernant la validité de la demande. Le rapport d'examen international sera établi sur la base de la première opinion écrite.

Afin d'obtenir une protection pour l'utilisation du matériau Damenill, il faudrait modifier les revendications de la demande PCT lors de l'entrée en phase européenne, afin de mettre les revendications suivantes.

- Chaussures munies de caoutchouc Damenill.
- Utilisation dans la fabrication d'articles présentant une bonne résistance au carburant et/ou à la chaleur.

Il est inutile de mettre une revendication sur la composition du matériau, puisque celle-ci n'est pas nouvelle, le matériau étant commercialisé (G 1/92).

La demande B concernant la pompe à injection décrit l'utilisation du caoutchouc mais elle bénéficie d'une date de dépôt postérieure (1/11/94) à la date de dépôt de la demande PCT (20/9/94). Aussi selon l'A 54(2), la demande B ne fait pas partie de l'état de la technique.

De plus, il n'est probablement pas utile de maintenir la description des chaussures dans la demande divisionnaire qui sera déposée puisque les chaussures ne pourront pas être valablement revendiquées. Cela diminuerait les frais de traduction du fascicule de brevet européen après délivrance.