

Epreuve d'un candidat

ACTE D'OPPOSITION

La version française de l'annexe 1 est attaquée.

Nom du mandataire : M. Gerolphus CABOOTER
Acacialaan 23
NL-2500 AW LA HAYE

Opposition est formée contre le brevet : 0 713 908 (demande n° 95 308 301.2)

au nom de : Magellan Golf Company
The Causeway
Edinburg EJ3 8MP
GRANDE BRETAGNE
dont le titre est : Club de golf

L'opposant est : Anderson Clubs
2255 Cosmos Court
Carlsbad CA 92009
ETATS UNIS D'AMERIQUE

La révocation totale du brevet est demandée sur la base des motifs de l'Art. 100a) CBE. L'opposant requiert qu'une procédure orale selon l'Art. 116 soit instituée au cas où le brevet ne serait pas révoqué sur la base des pièces soumises.

La taxe d'opposition est à prélever sur le compte courant n°

Le mandataire agréé soussigné est autorisé à agir pour le compte de l'opposant en vertu du pouvoir particulier joint.

LES FAITS

- 1) FR-A-2 611 510 (Annexe 2) version française opposable au titre de l'Art. 56.
- 2) US-A-4 795 153 (Annexe 3) version française opposable au titre de l'Art. 54(2) et 56.
- 3) DE-A-4 306 644 (Annexe 4) version anglaise opposable au titre de l'Art. 56 et 54(2)
- 4) Golf Welt, Juillet 90 (Annexe 5) version anglaise opposable au titre de Art. 54(2) et 56
- 5) EP-A-0 599 569 (Annexe 6) version française opposable au titre de l'Art. 54(3) pour tous les pays désignés dans le brevet attaqué.
- 6) Usage antérieur à un tournoi de golf organisé en Californie en Janvier 1994 (Annexe 7).

LES JUSTIFICATIONS

Une copie des annexes 2 à 6 est jointe en 2 exemplaires. La déclaration d'un arbitre et d'un organisateur du tournoi de golf objet de l'annexe 7 sera fournie prochainement.

ARGUMENTATION

1. Revendication 1 (R1)

1.1 Défaut de nouveauté au regard de A6

Avec la terminologie de R1 et les signes de référence de A6, A6 décrit un "Club de golf (1) comprenant un manche (2) pourvu à chaque extrémité d'une tête (3, 4) pour frapper la balle ainsi que des poignées (6, 5), dans lequel les têtes (3, 4) ont des poids

.../...

différents (les têtes ont des volumes différents et sont réalisés dans le même matériau injecté cf A6 l23) et au moins l'une des têtes à une face de frappe sans loft (cf. l 44)."

R1 n'est donc pas nouvelle au regard de A6 qui est opposable au titre de l'Art. 54(3) pour tous les états désignés dans A1, puisque A6 désigne également tous les états.

Note au correcteur : la validité des désignations exigée par R 23bis n'était pas à la date de A6 une condition à vérifier.

1.2 Défaut de nouveauté au regard de A7

L'usage de l'invention antérieur à la date de priorité de A1, comme l'atteste la déclaration A7, ruine la nouveauté de la revendication 1.

1.3 Défaut d'activité inventive au regard de A2

A2 décrit un

"Club de golf comprenant un manche (17), pourvu à chaque extrémité d'une tête (1, 2) ainsi que de poignées (3, 4), dans lesquelles têtes ont des poids différents."

En effet, il est indiqué p. 2 l. 13-14 que "de Préférence" les têtes sont de poids égaux, ce qui signifie que dans le cas général, les têtes ont des poids différents.

La seule différence entre l'objet de R1 et le club divulgué dans A2 est que R1 revendique un club dont une des têtes a une face sans loft, alors que le club décrit dans A2 a une face de loft minimal de 15°.

Néanmoins, il est connu par A2 p. 1, l. 22, qu'il est nécessaire que les putters aient un loft très faible ou nul. En conséquence, l'homme du métier connaissant A2 et voulant améliorer le club pour le rendre plus performant en putting serait tout naturellement porté à modifier une des têtes pour lui donner un loft nul, aboutissant ainsi à l'objet de R1.

En conséquence, R1 ne relève pas de l'activité inventive (A56) et doit être annulée.

2. Revendication 2

2.1 Défaut d'activité inventiye au vu de A2 e A4

Compte tenu de ce qui précède (point 1.3), le club selon R2 diffère du club décrit par A2 par le fait que "les poids des têtes sont obtenus par l'utilisation de matériaux de composition ayant différentes teneurs en métaux."

Or, il est connu par A4 l'intérêt d'avoir des putters dont "les poids peuvent changer pour s'adapter à ces conditions de jeu différent" cf. p.1, l. 39. Or, A4 enseigne également la possibilité d'utiliser des métaux différents cf. p 2 l 5.

En outre, il est également possible selon A4 de modifier le poids de têtes en insérant des poids additionnels.

L'homme du métier ayant à sa connaissance A2 et cherchant à obtenir des clubs dont les têtes ont des poids différents (objet de A2) sera tout naturellement porté à utiliser les enseignements de A4 et à munir ses têtes de masse métalliques différentes.

De la sorte il obtiendrait "des compositions ayant différentes teneur en métaux" ce qui constitue l'objet de R2.

Note au correcteur : cette position est contestable car en termes exactes, cette combinaison n'aboutit pas exactement à ces compositions mais à des associations hétérogènes, mais elle est conservée comme attaque.

2.2 Défaut d'activité inventive au vu de A2 et A5

Le même raisonnement dont être poursuivi avec les enseignements de A5.

En effet, A5 enseigne l'utilisation de différents métaux pour former la tête de club, le choix du métal "ayant une influence sur le poids de la tête" cf. A5 p. 1, §2, I. 9.

L'homme du métier partant de A2 pour obtenir des clubs dont les têtes ont des poids différents, utiliserait donc des métaux différents comme le suggère A5, aboutissant ainsi à l'objet de la revendication 2.

Donc le R2 manque d'activité inventive au vu de A2 et A5.

3. Revendication 3

3.1 Défaut de nouveauté au regard de A3

Avec la terminologie de R3 et les signes de référence de A3, A3 décrit une "tête (1) de putter de golf comprenant une surface supérieure, une surface inférieure (15) et une surface de putting (4) orientée vers l'avant pour frapper la balle, la dite surface de putting (4) étant faite d'un matériau incluant une quantité de fluor polymère ayant un faible coefficient de frottement."

En effet A3 p 1 l 22 explique que la face de frappe est formée d'une bande de Teflon qui est du polytetra fluor éthylène, de la feuille des fluoro polymères, ayant un faible coefficient de frottement.

Donc R3 n'est pas nouvelle au vu de A3.

3.2 Défaut de nouveauté au vu de A4

De la même manière A4 décrit une tête de putter ... dont la surface de putter est faite dans un matériau incluant un fluoro polymère ayant un faible coefficient de frottement.

En effet, A4 p 2 l 5 enseigne que la surface de frappe (leading surface) peut être dans le même matériau que la tête toute entière.

Or en ligne 7, il est expressément prévu d'inclure dans la tête du Teflon.

Donc A4 décrit bien la possibilité que la face de frappe contient du Teflon.

En conséquence, R3 n'est pas nouvelle au vu de A4.

Note au correcteur : cette attaque repose sur la traduction du mot "latter" comme constituant une partie de la tête.

3.3 Défaut de nouveauté au vu de A5

A5 décrit, dans son 2^{ème} paragraphe, la possibilité de réaliser des têtes de putters selon 2 formes de réalisations. Selon une première forme, la face de frappe est constituée d'une plaque. Pour la seconde forme de réalisation, il est prévu d'utiliser "pour la tête entière" (the whole putter head § 2 l. 7) un matériau comprenant du Teflon. La face de frappe est donc décrite comme pouvant comporter du Teflon, ce qui constitue l'objet de la revendication 3'.

Donc R3 n'est pas nouvelle au vu de A5.

4. Revendication 4

4.1 Défaut d'activité inventive au vu de A4 et A2

A4 décrit une tête de putter comportant des lignes ou des rainures d'alignement (34) (cf p. 1, l. 36).

La différence entre R4 et A4 est que dans R4, les lignes d'alignements sont de couleur luminescente.

Or, l'homme du métier ayant connaissance de A4, et qui chercherait à résoudre le problème du jeu en faible luminosité, trouverait tout naturellement une solution dans A2 qui cherche également à résoudre le problème du jeu en faible luminosité (cf. p 1 l 40 A2). Il transposerait de façon évidente l'utilisation de peinture luminescente pour peindre le manche de A2, pour peindre les marges d'alignement de A4 avec la même peinture, aboutissant ainsi à l'objet de R4.

Donc R4 manque d'activité inventive au vu de A2 et A4.

De la même manière, l'homme du métier connaissant A2 et cherchant à améliorer le putting trouverait dans A4 les enseignements nécessaires (l'utilisation des marges d'alignement) pour aboutir à l'objet de R4.

5. Revendication 5

5.1 Défaut de nouveauté au vu de A3

Dans A3, la bande (17) utilisée pour couvrir la face de frappe est réalisée en Teflon, qui est "un matériau incluant du fluoropolymère pour au moins 35% de son poids" puisqu'il est utilisé seul.

Donc R5 n'apporte pas de caractéristique nouvelle à R3 qui est déjà antérieure par A3.

5.2 Défaut d'activité inventive au vu de A4 et A3

La différence entre l'objet de R5 (incluant R3) et A4 est que la teneur en polyfluoroéthylène n'est pas précisée dans A4.

Or l'homme du métier connaissant A3 serait incité à utiliser un fluoropolymère pur et adapterait le putter de A4 pour obtenir un putter dont la face de frappe serait totalement constituée de fluoro polymère, et en tout cas à une proposition supérieure à 35%.

5.3 Défaut de nouveauté au vu de A5

A5 décrit une composition utilisée pour réaliser des têtes de putter (face de frappe y compris cf. point 3.3 ci-dessus) qui présente au moins 25% de Teflon.

L'utilisation d'une composition présentant plus de 35% de Teflon n'est donc pas nouvelle au vu de A5 qui ruine déjà les caractéristiques de R3.

Donc R5 n'est pas nouvelle par rapport à R5.

6. Revendication 6

6.1 Défaut de nouveauté au vu de A5

R6 n'apporte pas de caractéristique nouvelle par rapport à R5, au regard de A5, car comme déjà dit, A5 enseigne la possibilité de réaliser une tête toute entière en un matériau comportant au moins 25% de poly fluoro polymère.

Donc R6 n'est pas nouvelle par rapport à A5.

6.2 Défaut d'activité inventive au vu de A4 et A3

Comme déjà dit au point 5.2, l'homme du métier combinant A4 et A3 aboutirait à une tête réalisée totalement en Teflon ce qui antériorise la revendication 6.

Donc R6 n'est pas inventive au vu de A4 et A3.

7. Revendication 7

7.1 Défaut de nouveauté de R7, dépendante de R3, au vu de A3

La figure 3 de A3 et la description I. 21 montrent que la partie inférieure (15) est inclinée vers le haut pour éviter le frottement sur le green. L'arête identifiée 15 dans A3 relie la face arrière et la face inférieure.

Néanmoins, l'arête opposée, reliant la face de frappe et la face inférieure, est également arrondie.

La préoccupation ou le problème que vise à résoudre cette configuration est bien celui de la limitation du frottement sur le green. Donc, même si l'arrondi de l'arête arrière (15) de A3 est plus prononcé que l'arête de la face de frappe, elle n'est pas moins arrondie pour la même raison visant à diminuer le frottement lors du mouvement de balancier qui est symétrique.

7.2 Défaut de nouveauté de R7, dépendante de R5, au vu de A3

Compte tenu de ce qui précède point 7.1 et du point 5.1, R7 n'est pas nouvelle au vu de A3.

7.3 Défaut d'activité inventive au vu de A5 et A3

L'homme du métier ayant à sa disposition A5 (qui ruine la nouveauté de R3 et R5) et qui chercherait à résoudre le problème du frottement sur le green serait tout naturellement porté à chercher une solution dans A3 qui résoud ce problème en donnant aux arêtes de la face inférieure une forme arrondie.

Il aboutirait ainsi à l'objet de R7 (qu'elle dépende de R3 ou de R5).

R7 n'est donc pas inventive au vu de R5 et A3.

8. Usage antérieur

L'usage antérieur objet de A7 antériorise

R1 : cf. point 1.1

R3 :

R4

R7

qui regroupent des caractéristiques visibles sur le club qui a été utilisé lors du tournoi de janvier 94.

Note au correcteur : l'objet n'ayant pas été vendu mais seulement montré, seules les caractéristiques apparentes, accessibles au public sont désuées de nouveauté. S'agissant des caractéristiques de composition interne (R2, R5, R6), la divulgation ne saurait être opposable au titre de A 54(2).

En conséquence, toutes les revendications du brevet attaqué doivent être annulé.

Signature :

Gerolphus CABOOTER
Mandataire agréé

.../...

LETTRE AU CLIENT

Chère Madame Boulter,

Je vous remercie de votre lettre du 31/03/98 et vous confirme que j'ai déposé aujourd'hui un acte d'opposition à l'encontre du brevet que vous m'avez transmis. Le délai pour le faire expirait le 9 Avril prochain.

S'agissant de vos différentes interrogations, voici mes commentaires :

- comme vous l'avez bien remarqué A6 a été publié postérieurement à la date de priorité de A1. Mais il revendiquait une priorité antérieure. Ainsi, grâce aux dispositions de l'Art. 89, il devient opposable au titre de la nouveauté seulement A 54(3) pour les états communs désignés, qui par chance coïncident.
- l'inspection publique vous a révélé que la revendiq. de priorité avait été corrigé en vertu de la règle 88. Ceci est tout à fait possible jusqu'à la délivrance du brevet et a dû apparaître lorsque le demandeur a fourni le document de priorité conformément à R38. La date de priorité qui est l'élément essentiel (avec le pays R 38(2)) n'a pas subit de correction. En d'autres termes, la priorité est valable.
- S'agissant de l'usage antérieur apparu lors du tournoi de Janvier 94, il est important de pouvoir profiter de ce fait pour avoir plus d'armes à opposer au brevet.
Il serait souhaitable d'obtenir, si cela est encore possible, une déclaration sur l'honneur d'un officiel de ce tournoi, par exemple un arbitre ou un organisateur qui déclarerait avoir vu et observer le club en question, éventuellement avec des photos à l'appui.

Même s'il n'est pas possible à l'opposant de citer l'inventeur comme témoin, il y a fort à parier que l'oeb, suite à notre information sur l'usage antérieur, demandera une mesure d'instruction conformément à l'Art. 117 g) telle qu'une déclaration sous serment à l'inventeur.

- S'agissant de l'accélération de la procédure, il est prévu dans certains cas de traitement accéléré des oppositions, et notamment
 - si l'examen du brevet a été long (ce n'est pas le cas)
 - si l'opposition dure depuis longtemps
 - si des demandes divisionnaires ont été déposées
 - si le dossier est particulièrement simple (ce que nous espérons)
 - sur présentation d'une requête motivée, comme par exemple dans le cas où une action en contrefaçon a été introduite (cf. communiqué oeb 11.06.90).
- Pour ce qui est de votre concurrent, celui-ci pourra intervenir dans la procédure d'opposition après le délai de 9 mois de l'Art. 99, en vertu de l'Art. 105, mais seulement après que l'action en contrefaçon aura commencé.
Néanmoins, il ne s'agira pas d'une jonction à l'opposition, la jonction n'étant preuve que pour la formation d'opposition (Dir. 1.4 § 7).
- S'agissant de votre ami expert, celui-ci pourra m'accompagner lors de procédure orale mais devra rester dans le cadre d'un exposé technique tel que l'a défini la décision de la Grande Cambre de recours G 4/95.

Le fait qu'il soit un ancien membre d'une chambre de recours ne constitue pas un obstacle à la comparution. Cela en aurait été un s'il avait été membre de la division d'opposition, en vertu de l'Art. 24(1).