

Partie juridique

Cher Monsieur Matuvu,

vous trouverez ci-après les réponses aux différentes questions que vous m'avez posées.

Nous pouvons encore faire opposition à A1 car nous sommes bien dans le délai prescrit à A 99(1), la mention de délivrance ayant été publiée le 8.7.98 + 9 mois
-> 84.99.

Vous avez effectué une inspection du dossier, ce qui est possible du fait de A128, R93 à R95, en payant une taxe d'administration conformément à Dir. A XII 2.2 et A XII.3.

Je vais tout d'abord vous expliquer les dates effectives des revendications de A1. Conformément à A87 CBE, le demandeur d'un brevet européen peut se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure, si le dépôt de la demande est "identique" (question soumise à la Grande Chambre de Recours), dans un délai de 1 an, si le demandeur est le même et si le 1^{er} dépôt a été effectué dans un pays de l'Union (CV.1). Le demandeur peut revendiquer plusieurs priorités (AII 6.3 et A88.2).

En l'occurrence, les 1^{ere} et 2^e demandes ont bien été déposées dans le délai de 1 an.

Lorsque le contenu de la 1^{ere} demande prioritaire est dans la demande européenne, la date de la revendication correspondante est la date de la 1^{ere} demande, soit le 19.07.93.

Si le contenu est dans la 2^e demande, la date de la revendication est celle de la 2^e priorité, soit le 20.1.94.

Il faut toutefois que les caractéristiques essentielles soient exposées dans la 1^{ere} demande A 88(4), T 81/87, T 269/93.

Dès qu'une date de priorité est accordée pour une revendication, celle-ci est immunisée en application de G3/93.

En l'espèce, du fait des dépendances des revendications, les dates accordées sont donc les suivantes :

1	----->	Pr1 (19.7.93)
2+1	----->	Dépôt
3+1	----->	Pr1
3+2+1	----->	Dépôt
4	----->	Pr2 (20.1.94)
5+4	----->	Pr2
6+5+4	----->	Pr2
7+1+4	----->	Dépôt ou ultérieurement
8+1	----->	Dépôt

La revendication 7 est une combinaison qui elle-même n'est ni exprimée dans Pr1, ni dans Pr2, la date est la date de dépôt (T 42/92) au plus tôt car la revendication a pu être déposée plus tard. Les caractéristiques de 2 et 8 n'étant pas dans les documents de priorité mais étant apparues lors du dépôt ont pour date la date de dépôt, il en est de même pour la revendication 3 dépendant de 2.

Si la revendication 7 est ajoutée après le dépôt, alors on attaque sur 123(2). Ceci sera prévu.

En effet, l'annexe 4 est très utile car elle a été publiée entre la 1^{ère} et la 2^e date de priorité et déposé avant la 1^{ère} priorité.

De ce fait, opposabilité

A4 = A 54(3) pour les revendications 1 et 3 bénéficiant de Pr 1

A4 = A 54(2) et A 56 CBE pour toutes les autres revendications
(bénéficiant de Pr 1, de dépôt ou ultérieur au dépôt).

Lorsque A4 est A 54(3) CBE, les dispositions applicables sont A 54(3)(4) CBE, A 89, A IV 6.2, A 158(1)(2), A 22 PCT et A 39.1 PCT.

Nous allons vérifier que les taxes de désignation ont bien été payées (R 23bis).

Si tel est le cas, A 4 est opposable pour les pays désignés en commun avec A1 soit

CH DE FR GB LU

mais pas pour les autres pays de A1, selon A 54(3)(4) CBE.

L'annexe 5 sera très utile. Il s'agit d'une déclaration sous serment que nous pouvons verser au dossier. A5 est opposable pour les revendications concernant l'étoffe de nettoyage, car ce document sera peu utile pour les autres revendications (même sur la base d'activité inventive).

Les revendications

4

5+4

6+5+4 bénéficiant de Pr2 et A5 relatant une vente antérieure à Pr2, soit du 9.93, nous allons utiliser ce document pour les revendications 4, 5+4, 6+5+4.

Ces revendications sont des revendications de produit, même si la revendication 4 est libellée avec "... pour", donc ce qui compte est la divulgation de l'étoffe elle-même et non de l'utilisation précise [caractéristique extrinsèque concernée].

G 2/88 ; G 1/92.

La vente est une divulgation en application de A 54(2) si l'acheteur n'est pas lié par l'obligation de confidentialité car l'accessibilité au public a eu lieu.

T 173/83 ; T 958/91, T 84/83, T 729/91, T 842/91.

A5 est opposable aux Revendications 4, 5 et 6.

En ce qui concerne la conférence publique (A6) du 10.6.94, celle-ci a eu lieu entre le dépôt européen et pr2. Elle est opposable au titre de A 54(2) et A 56 CBE pour les revendications bénéficiant de la date de dépôt, soit l'opposabilité de cette conférence publique est opposable pour le contenu de la conférence correspondant aux revendications

7+1+4 et

2+1

(du fait des explications données sur le contenu).

T 877/90.

Dans l'acte d'opposition nous allons faire comme si les caractéristiques avaient bien été divulguées (G 1/92). Mais il faudra apporter les preuves de la divulgation, par exemple en faisant témoigner Monsieur Tsujifu. En effet, la preuve incombe à l'opposant et l'OEB ne tiendra en compte cette divulgation que si nous la prouvons.

Vous pouvez déjà contacter par exemple les organisateurs, les officiels, les participants pour savoir s'ils sont d'accord pour témoigner.

En ce qui concerne la revue "More than this bits", elle est publiée après la date de dépôt et donc le contenu n'est pas opposable.

Bien que vous n'ayez pas de document pour la revendication 8, nous l'attaquerons (A 100, A 99 CBE, G 9/91, G 10/91, G 9/92).

Il faut l'attaquer dès maintenant.

Notation : R = Revendication.

Selon A5, il a été possible de connaître la constitution chimique de l'étoffe. Il était possible à l'homme du métier de la déterminer. Ce qui signifie bien que la composition était accessible. Il n'y avait aucune confidentialité. Il ne s'agit pas de pourparler de vente. On ne pourra pas attaquer la revendication 6 car procédé.

Exposé des faits et justifications à l'appui de l'opposition formée à l'encontre du brevet A1

Etat de la technique à l'appui de l'opposition :

A2 : version FR opposable à toutes les revendications 54(2) et 56

A3 : version GB " " " 54(2) et 56

A4 : version FR -> A 54(3) pour R 1 et R 3+1 ; A 54(2) et 56 pour les autres

A5 : version FR -> A 54(2) et 56 pour R 2, 3+2+1, 4, 5, 6, 7 et 8

A6 (conférence) -> A 54(2) et 56 pour R2, 3+2+1, 7 et 8

La conférence A6 a eu lieu le 10.6.94 publiquement aux Etats-Unis. Elle a été tenue par M. Tsujifu. Une déclaration de M. Tsujifu ainsi que d'autres personnes officielles ou participant seront adressées ultérieurement.

date effective des revendications

1	Pr1
2+1	Dépôt
3+1	Pr1
3+2+1	Dépôt
4	Pr2
5+4	Pr2
6+5+4	Pr2
7+1+4	dépôt ou ultérieurement
8+1	dépôt

Exposé des faits et justifications

1. Revendication indépendante 1

1.1 Défaut de nouveauté au sens de A 54(2)(4) CBE pour les pays CH DE FR GB et LU en ce qui concerne A4.

A4 décrit une disquette (p. 41, l. 1) comprenant une enveloppe de protection (soit de couverture) enfermant un disque d'enregistrement magnétique et une feuille de nettoyage formée en étoffe non tissée qui est interposée entre l'enveloppe de protection et le disque (revendication 1). L'enveloppe de couverture et la feuille présentant des fenêtres centrales (6) et des ouvertures allongées (7), la feuille de nettoyage étant attachée à la couverture par des parties soudées (zones 1 et 2) formées par des pointes de soudure (p. 41, l. 31 et revendication 1) formées autour des ouvertures (7) et de la partie centrale (6) en périphérie (revendication 1, figure).

Le document A4 décrit toutes les caractéristiques de R1 qui est dépourvue de nouveauté au sens de A 54(3) pour CH DE FR GB et LU au regard de A4.

1.2 Défaut de nouveauté au sens de A 54(2) au regard de A2.

A2 décrit une disquette (pour disque d'enregistrement) avec une enveloppe qui renferme le disque d'enregistrement (revendication 1, a) ainsi qu'une feuille de nettoyage (2) interposée entre l'enveloppe et le disque, l'enveloppe et la feuille présentant des fenêtres centrales (5) et des ouvertures allongées (51), la feuille de nettoyage (2) étant attachée à la couverture (1) appelée enveloppe par un soudage réalisé en une pluralité de position de sorte que des parties (4) puissent être constituées point par point (p. 33, l. 33-35). La figure 1 montre que le soudage est réalisé autour des fenêtres (5) et ouverture (51).

Par conséquent, A2 décrit l'objet de la revendication 1 qui est dépourvu de nouveauté au regard de A2.

Revendication 2 :

état de la technique le plus proche A4

différence) au lieu de point, il y a des

A4 et revendication 2) fenêtres d'indexage

Le document A3 propose des lignes (3) aut... + introduction des indexages

En utilisant l'enseignement de A3, l'homme du métier remplace les points de A4 par des lignes longitudinales.

Revendication 3+2+1

Défaut d'activité inventive au regard de A4+A3.

Problème en plus : augmenter la liaison 6+4

En utilisant l'enseignement de A3, l'homme du métier remplace les points de A4 par des soudures et introduit les fenêtres d'indexages de A3 dans A4 et ajoute les lignes 11 de A3 dans l'objet de A4.

La revendication 3+2+1 est dépourvu d'a

Revendication 2

2.1 Défaut de nouveauté au regard de A6.

L'objet de la revendication 2 a entièrement été divulgué lors de la conférence du 10.6.94 ; dans la mesure où la caractéristique additionnelle de la revendication 2 a été ajoutée lors du dépôt, cette conférence détruit la nouveauté de la revendication 2.

Les preuves et les attestations de divulgations vont suivre.

2.2 Revendication 2 : défaut d'activité inventive au regard de A2 + A3

Etat de la technique le plus proche : A2

En partant de A2, le problème posé par la revendication 2 est d'éviter le peluchage des fibres autour de la zone d'indexage 10 (A 1, p. 26, l. 37-39).

A3 pose un problème du même ordre, à savoir le problème d'éviter les endommagements de disques qui peuvent être dus à l'étoffe de nettoyage (A3, p. 36, l. 7-8).

Le document A3 appartient au même domaine technique que A2.

Pour résoudre le problème susmentionné, A3 propose de réaliser des parties soudées (17) autour de la zone de détection (10).

Or, le document A2 précise qu'il est préférable d'éviter les zones thermocompressées ou soudées autour de la zone d'indexage (52). [A2, p. 33, l. 29-30].

L'homme du métier connaissant A2 et A3 disposerait les parties soudées d'une manière différente de celle préconisée dans A3 et rechercherait par exemple à disposer des parties soudées point par point selon A2 dans la zone en amont des fenêtres d'indexage par rapport à la rotation de Y.

Il aboutirait ainsi, par des aménagements mineurs, à l'objet de la revendication 2.

La revendication 2 est dépourvue d'activité inventive au regard de A2 + A3 + homme du métier.

Revendication 3 + 1

Défaut d'activité inventive au regard de A2 + A3.

Etat de la technique le plus proche A2. La revendication 3 se distingue de A2 par sa caractéristique additionnelle.

En partant de A2, le problème posé à l'homme du métier pour obtenir la revendication 3 est d'améliorer la liaison entre la feuille (6) et l'enveloppe (4).

Le document A3 pose un problème du même ordre (éviter l'endommagement du disque par pression).

Pour résoudre ce problème, A3 propose une disquette comprenant une enveloppe de couverture (1) et un disque (16) dans lequel est introduit une enveloppe de nettoyage (3) qui est fixée à la couverture au moyen d'adhésif et de soudure. A3 propose de réaliser des soudures sur la périphérie de la partie (3).

L'homme du métier, connaissant A3 et cherchant une solution au problème objectif posé réaliseraient les soudures sur la périphérie (along the peripherie) de l'enveloppe (4) de A2 pour relier cette dernière à la feuille (2) de A2.

Par conséquent, la revendication 3 est dépourvu d'activité inventive au regard de A2 + A3.

Revendication 4 :

défaut de nouveauté au regard de A5

Le document A5 montre qu'ont été vendues des étoffes (l'utilisation comme feuille de nettoyage n'est pas à considérer pour la nouveauté) qui sont ou non tissées (l. 12) et qui comprennent des fibres thermoplastiques (l. 13 + enseignement A1 - avis technique) et des fibres non thermoplastiques (l. 13, avis technique A1), l'étoffe non lissée est pourvue d'une résine adhésive de type soluble dans l'eau (l. 22).

Par conséquent, les analyses ont bien montrées que des étoffes correspondant à la présente revendication 1 ont été commercialisées avant la date effective de la revendication 4.

Cette commercialisation détruit la nouveauté de l'objet de la revendication 4. L'Opposant tient à la disposition de la Division d'opposition toute preuve supplémentaire qu'elle souhaiterait.

La revendication 4 est dépourvue de nouveauté au regard de la commercialisation exposée dans A5.

Revendication 4 :

Défaut d'activité inventive au regard de A4 + les connaissances générales de l'homme du métier.

A4 décrit une feuille de nettoyage pour disquette avec une étoffe non tissée et des fibres thermoplastiques (avis technique, p. 41, l. 1-2 de A2) et non thermoplastique (A2, avis technique A1) liées par thermocompression et l'étoffe est pourvue d'une résine organique dans une proportion de 7 %.

La feuille selon la revendication 4 se distingue de la feuille selon A4 en ce qu'elle comporte une résine organique au lieu d'une résine soluble dans l'eau.

Toutefois, il s'agit là d'un arrangement équivalent à la portée de l'homme de l'art. En particulier, cet arrangement saute aux yeux quand on cherche à résoudre le problème d'environnement (A1, p. 26, l. 50).

Par conséquent, la revendication 4 est dépourvue d'activité inventive au regard de A4 et des connaissances générales de l'homme du métier.

Revendication 5

défaut de nouveauté au regard de la commercialisation exposée dans A5.

La commercialisation antérieure détruit aussi l'objet de la revendication 5. En effet, une concentration de 4 à 10% en résine a été détectée par les analyses. Dans la mesure où aucun effet particulier n'est obtenu avec une concentration de 6 à 8%, la revendication 8 est dépourvue de nouveauté au regard de la commercialisation antérieure (recouplement de plage de valeur - pas d'effet) - exposée dans A5.

Revendication 5 :

défaut d'activité inventive au regard de A4 et des connaissances générales de l'homme du métier.

Outre les caractéristiques déjà exposées pour l'être de la revendication 4, la revendication 5 vise une feuille dans laquelle la proportion de résine est de 6 à 8%.

Or, selon A4, la proportion de résine est de 7% (l. 40).

Par conséquent, A4 détruit l'activité inventive de la revendication 5 (le particulier antériorise le général).

Revendication 6

Défaut d'activité inventive au regard de A5 + A3.

Etat de la technique le plus proche A5.

En partant de A5, la revendication 6 se distingue de ce document par sa caractéristique additionnelle.

Grâce à cette caractéristique, l'effet obtenu est que la résine est expulsée si elle est superflue.

Le problème objectif posé par la revendication 6 par rapport à A5 est d'expulser la résine. De cette manière le non tissé est convenablement formé.

Le document A3 pose le problème de l'obtention de non tissé (p. 37, l. 23-24). Pour résoudre ce problème, A3 propose de presser les fibres de coton et de rayons mélangés avec le polyéthylène et de former le non tissé après refroidissement (A3 n'a pas de résine). L'homme du métier, cherchant à résoudre le problème objectif partirait de mélange proposé par A5 et appliquerait le traitement thermique proposé par A3, soit le fait de presser puis de refroidir. Il est banal de remplacer une phase de refroidissement par un séchage.

La revendication 6 est dépourvue d'activité inventive au regard de A5 + A3.

Revendication 6

Défaut d'activité inventive au regard de A4 + homme du métier

L'objet de la revendication 6 se distingue encore de A4 du fait que A4 n'enseigne pas la phase de séchage. En effet, A4 divulgue l'imprégnation par pressage (p. 41, l. 38) et précise que la résine ne doit pas rester dans l'étoffe (p. 41, l. 39).

Le fait de prévoir une opération de séchage est banale dans la technique des non-tissés. D'ailleurs, A4 incite l'homme du métier dans cette direction puisque A4 indique qu'il faut évacuer la résine.

La revendication 6 est dépourvue d'activité inventive au regard de A4 + homme du métier.

NB : Un homme du métier se tient à la disposition de la division d'opposition pour attester que le fait de remplacer la résine organique par 1 résine soluble dans l'eau est évident.

Revendication 7

Défaut de nouveauté au regard de A6 (conférence)

L'objet de la revendication 1 a totalement été divulgué lors de la conférence du 10.6.94. Des preuves suivront.

La revendication 7 est dépourvue de nouveauté au regard de la divulgation du 10.6.94.

Défaut d'activité inventive au regard de A5 + homme du métier

La revendication 7 concerne une disquette comprenant comme feuille de nettoyage, l'étoffe décrite dans la déclaration. L'homme du métier du domaine des disquettes recherche des nouvelles étoffes. Nous

avons nous-même été incités à acheter cette étoffe pour nos disquettes. Nous compléterons éventuellement la déclaration.

La revendication 7 est dépourvue d'activité inventive au regard de A5 + homme du métier.

Revendication 7 : Article 123(2)

La revendication 7 a été ajoutée après le dépôt de la demande de brevet en Europe. Ceci contrevient aux dispositions de A 123(2), A 100 C CBE.

La revendication 7 est inadmissible

Revendication 8

La revendication 8 ne comporte aucune caractéristique technique susceptible de rendre l'invention brevetable (A1, p. 27, l. 1-6). Au contraire, la caractéristique de la revendication 8 relève de la présentation d'information exclue en tant que telle de la brevetabilité selon A 52(2)b)d) et (3). Une jurisprudence rigoureusement identique et concernant les empreintes digitales sur des pochettes de disquette colorées est invoquée à l'appui de la présente argumentation, à savoir T 119/88, JO 1990, 395.

Le brevet doit donc être révoqué dans son intégralité.

Note au correcteur

- La revendication 2 est difficile à attaquer du fait de l'enseignement de A2 allant en sens inverse (p. 33, l. 30).
- Revendication 7 : A 123(2)
Nous verrons quand cette revendication a été ajoutée en inspectant le dossier (id R2)
- Equivalent pour R4 -> lettre client



Opposition à un brevet européen

A l'Office européen des brevets

Arrêts de tabulation

réservé à l'OEB

I. Brevet attaqué		Nº de l'oppos. <input type="text" value="OPPO (1)"/>
		Numéro du brevet <input type="text" value="0 788 670"/>
		Numéro de la demande <input type="text" value="94300322.8"/>
		Date de la mention de la délivrance (art. 97(4), 99(1) CBE) <input type="text" value="25.01.1995"/>
Titre de l'invention <input type="text" value="Disquette"/>		
II. Unique ou premier titulaire du brevet cité dans le fascicule du brevet		Sonitachi Corp.
Référence de l'opposant ou du mandataire (max. 15 caractères ou espaces)		OREF
III. Opposant		Sakai S.A. <input type="text" value="OPPO (2)"/>
Nom		
Adresse		140 avenue du Pôle Nord F - 54260 Longwy (FR)
Etat du domicile ou du siège		FR
Téléphone/Télex/Télifax		
Opposition conjointe		<input type="checkbox"/> Autres opposants, voir feuille additionnelle
IV. Représentation		
1. Mandataire (N'indiquer qu'un seul mandataire à qui toute correspondance doit être adressée)		M. A. Gaspi <input type="text" value="OPPO (9)"/>
Nom		
Adresse professionnelle		2, impasse des Fabriques F - 57020 METZ
Téléphone/Télex/Télifax		
Autre(s) mandataire(s)		<input type="checkbox"/> (voir feuille additionnelle/pouvoir) <input type="text" value="OPPO (5)"/>
2. Employé(s) de l'opposant muni(s) d'un pouvoir conformément à l'art. 133(3) CBE pour la présente procédure d'opposition		Nom(s):
Pouvoir(s)		<input checked="" type="checkbox"/> considéré comme non nécessaire
Pour 1./2.		<input type="checkbox"/> enregistré(s) sous le n° <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ci-joint(s)

V. L'opposition est formée contre le brevet

— dans son ensemble

— dans la limite des revendications n°s

VI. Motifs d'opposition :**L'opposition est fondée sur les motifs mentionnés ci-après :**(a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable (art. 100(a) CBE),
pour les motifs suivants :

- défaut de nouveauté (art. 52(1) et 54 CBE)
- défaut d'activité inventive (art. 52(1) et 56 CBE)
- autres motifs excluant la brevetabilité, à savoir
art.

(b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 100(b) CBE ; cf. art. 83 CBE). (c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande/demande initiale telle qu'elle a été déposée (art. 100(c) CBE; cf. art. 123(2) CBE). **VII. Exposé des faits et motifs**

(règle 55(c) CBE)

fait l'objet de la déclaration ci-jointe (Annexe 1) **VIII. Autres requêtes****S'il n'est pas fait droit à la requête en révocation, une****procédure orale selon A116 est demandée**

IX. Justifications invoquées

ci-jointes = sera (seront) produit(s) ultérieurement =

A. Publications :

Date de la publication

en particulier, page/colonne/ligne/fig. :

2

en particulier, page/colonne/ligne/fig. :

3

en particulier, page/colonne/ligne/fig. :

4

en particulier, page/colonne/ligne/fig. :

en particulier, page/colonne/ligne/fig. :

6

en particulier, page/colonne/ligne/fig. :

7

en particulier, page/colonne/ligne/fig. :

suite sur feuille additionnelle

B. Autres justifications

Autres indications sur feuille additionnelle

X. Paiement de la taxe d'opposition

- comme indiqué sur le bordereau de règlement de taxes et de frais (OEB Form 1010) ci-joint
-

XI. Relevé des piècesAnnexe
n°

Nombre d'exemplaires

- | | | |
|----|--|---|
| 0 | <input checked="" type="checkbox"/> Formulaire d'opposition | <input type="text" value="2"/> (2 au moins) |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Exposé des faits et motifs (cf. VII.) | <input type="text" value="2"/> (2 au moins) |
| 2 | Copies des justifications invoquées (cf. IX.) | <input type="text" value=""/> |
| 2a | <input checked="" type="checkbox"/> — Publications | <input type="text" value="2"/> (2 au moins pour chaque) |
| 2b | <input type="checkbox"/> — Autres pièces | <input type="text" value=""/> (2 au moins pour chaque) |
| 3 | <input type="checkbox"/> Pouvoir(s) signé(s) (cf. IV.) | <input type="text" value=""/> |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Bordereau de règlement de taxes et de frais (cf. X.) | <input type="text" value="1"/> |
| 5 | <input type="checkbox"/> Chèque | <input type="text" value=""/> |
| 6 | <input type="checkbox"/> Feuille(s) additionnelle(s) | <input type="text" value=""/> (2 au moins pour chaque) |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> Autres pièces (veuillez préciser) | <input type="text" value="1"/> |

Accusé réception de documents
EPO Form 1037

déclaration sous serment

**XII. Signature
de l'opposant ou du mandataire**

M. A. Gaspi

Lieu Metz (FR)

Date 25 mars 1999

Gaspi

Prépare de dactylographier le nom du (des) signataire(s). S'il s'agit d'une personne morale, la position occupée au sein de celle-ci par le ou les signataire(s) sera indiquée à la machine à écrire.