

Monsieur Renoir,

Je vous prie de trouver ci-joint les réponses à vos différentes questions :

A1) Comment continuer avec A1-EP ?

A1-EP est une demande de brevet européen déposée la semaine dernière au nom de la société espagnole Y et revendiquant la priorité de la demande A-FR.

- a) Etant donné que la société Y est certes une société soeur de X, mais pas celle qui a déposé A-FR ni son ayant cause, la revendication de priorité de A-FR n'est pas valable (application de A87-CBE).

En conséquence, tout état de la technique rendu accessible au public selon A 54(2) avant la date de dépôt de A1-EP la semaine dernière est opposable à cette demande. Je pense en particulier l'exposition d'une onduleuse à Monaco en janvier 1999. De plus, on ne peut pas faire valoir que cette exposition constitue une divulgation non-opposable selon A55b), car il ne s'agissait pas d'une exposition officiellement reconnue et que, de toute façon, une déclaration concernant cette exposition aurait dû être faite lors du dépôt de A1-EP.

Toutefois, A1-EP contient aussi la description d'un dispositif amélioré utilisant plusieurs rangées de pulvérisateur et une caisse aspirante qui permet d'améliorer la pénétration de l'agent d'imprégnation dans le carton.

Ainsi que vous l'avez dit dans votre lettre, la caisse aspirante ne pouvait pas être vue par le public et lors de son exposé oral, le dispositif amélioré de pulvérisation n'a pas été mentionné.

Par conséquent, on peut considérer que le dispositif amélioré n'a pas été divulgué lors de l'exposition en janvier et que nous pouvons obtenir une protection valable pour ce dispositif en poursuivant A1-EP. Merci de m'envoyer le résumé au comité de rédaction qu'après les divers dépôts.

- b) Pour poursuivre A1-EP, il faut fournir une traduction en allemand, français ou anglais de la demande en vertu de A14(2). Il est important de noter que la société espagnole peut déposer une demande en espagnol en vertu de A14(2).

La revendication de priorité n'étant pas valable, il y a lieu de considérer la date de dépôt de la semaine dernière comme point de départ pour fournir la traduction. Selon R. 6(1) CBE, ce délai est de 3 mois à compter de la date de dépôt. Merci de me communiquer la date exacte de dépôt.

En outre, il faut payer les taxes de dépôt et de recherche (A78(2) CBE) et le cas échéant les taxes de revendication (R. 31(1) CBE), ceci dans un délai d'un mois à compter du dépôt. Comme la demande a été déposée la semaine dernière, nous sommes dans les délais.

De plus, selon R. 19 CBE et J 8/82, on peut vous ajouter en tant qu'inventeur, sans que l'accord exprès de M. Goya soit nécessaire.

En ce qui concerne la taxe de dépôt, je vous informe que celle-ci est réduite de 20 % en vertu de R. 6(3) CBE ensemble A 12(1) RRT.

Pour la suite de A1-EP, nous attendrons la réception du rapport de recherche. Si vous souhaitez, nous pouvons demander une accélération de traitement de cette demande (programme PACE), ceci sans surcoût.

A2) Comment protéger au mieux les inventions concernant l'induction et la pulvérisation ?

Vu que vous avez surtout des intérêts dans les états EP et aux Etats-Unis (voir page 4 de votre lettre), nous vous proposons de déposer une demande PCT désignant au moins le brevet européen et les Etats-Unis, au nom de votre société X en revendiquant la priorité de la demande A-FR.

Le délai pour ce faire expire en juillet 1999 et je vous remercie de me communiquer la date exacte de dépôt de A-FR.

La protection par voie PCT présente l'avantage de pouvoir différer les coûts devant chaque office régional/national et de différer la production de traductions de la demande.

Bien entendu, des dépôts d'une demande de brevet européen et de brevet américain sont également possibles. Dans ce cas, il sera également nécessaire de revendiquer la priorité de A-FR.

La revendication de priorité est absolument nécessaire vu que le dispositif de pulvérisation et le procédé ont été divulgués en janvier 99 à Monaco et que le procédé d'enduction ainsi que le dispositif le concernant ont été rendus accessibles au public par la publication de B-PCT en langue russe au mois de février 1999.

Les rendications de la demande PCT devraient couvrir :

- un dispositif d'application de l'agent d'imprégnation par enduction
- un procédé d'application de l'agent d'imprégnation par enduction
- un dispositif d'application de l'agent d'imprégnation par pulvérisation
- un procédé d'application de l'agent d'imprégnation par pulvérisation.

Je vous signale que dans la plupart des pays, et notamment en Europe, la protection obtenue par une revendication de procédé s'étend aux produits directement obtenus par le procédé. Dans le cas présent, un carton ondulé et imprégné selon un des deux procédés revendiqués sera également protégé par brevet (voir notamment pour le brevet européen A64(2) CBE).

B)

B1 : L'institut du carton de Moscou peut-il continuer avec B-PCT ?

Le délai du 15 mars dont M. Soutine a parlé était sûrement le délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international (délai de 19 mois selon A40.1) PCT).

Ce délai étant expiré, l'Institut peut encore poursuivre la demande B-PCT en entrant en phase nationale US avant le 15 avril 1999 et en phase européenne devant l'OEB avant le 15 mai 1999 (samedi) prorogé jusqu'au 17 mai 1999 en vertu de R. 85(1) CBE.

Nous allons vérifier si l'institut du carton entre réellement en phase régionale.

En alternative, vu que l'Institut n'a pas apparemment d'argent pour poursuivre cette demande, il serait encore possible, si vous êtes intéressé et vu que vous avez déjà noué des contacts avec M. Soutine, de leur acheter B-PCT et de poursuivre la demande à leur place.

Il faudrait agir avant la fin de la phase internationale le 15/4/1999 pour pouvoir enregistrer le transfert du nom de la société X devant le Bureau international selon R. 92bis 1 a) et b).

B2 : Est-il nécessaire de prendre une licence pour B-PCT auprès de l'Institut du carton de Moscou ?

Si l'Institut ne poursuit pas lademande et ne vous la vend pas non plus, la demande sera réputée en vertu de R. 104 quater (1) CBE en ce qui concerne la demande européenne, et de même pour la demande de brevet américain.

Dans ce cas, il n'y a pas lieu de prendre une licence.

Dans le cas où vous achetez la demande B-PCT, il n'y a pas lieu non plus pour prendre une licence.

Si jamais l'Institut poursuit cette demande B-PCT à son compte, il faut distinguer le cas européen et le cas américain.

i) cas européen :

Bien entendu, nous étudions le cas d'une demande de brevet européen au contenu indiqué comme au point A2 ou d'une demande PCT désignant EP, chacune revendiquant la priorité de A-FR.

La demande B-PCT a été publiée vers le 15/2/1999 en langue russe. En application de A158(1) + (2) CBE, B-PCT n'est à considérer au titre de A 54 (3) CBE ensemble A89 CBE avec date de priorité le 15/8/1997 (nous allons vérifier si la demande russe a réellement été déposée le 15/8/1997), si B-PCT entre en phase régionale EP.

Ceci signifie que le contenu de B-PCT ne sera à considérer qu'au titre de la nouveauté (A 56 CBE).

Dans ce cas, vous ne serez pas inquieté pour votre demande EP ou PCT revendiquant la priorité de A-FR en ce qui concerne le dispositif et le procédé de pulvérisation.

Toutefois, le procédé d'application par enduction présentera un défaut de nouveauté et une revendication concernant ce procédé ne pourra pas être accordé par l'OEB.

En revanche, tel que vous le décrivez dans votre lettre, le dispositif d'application de l'agent par enduction présente des caractéristiques nouvelles et je pense qu'on pourra obtenir une protection pour ce dispositif.

En ce qui concerne le cas US, l'Institut pouvait dans une éventuelle procédure d'interférence toujours prouver une date de création antérieure à la vôtre. Aux Etats-Unis, vous ne pouvez pas obtenir une protection pour le procédé d'enduction si le B-PCT entre en phase nationale américaine.

Par conséquent, il y a seulement lieu d'obtenir une licence pour le procédé d'application par enduction si l'Institut poursuit sa demande en EP et aux US.

C)

C1) Comment sauver Z1-EP ?

Pour sauver Z1-EP, il sera nécessaire que Z forme un recours contre la décision du 20/1/99.

A cet effet, il faut que Z présente par écrit auprès de l'OEB dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision un acte de recours et paie la taxe de recours selon A108 CBE.

Comme la procédure orale a eu lieu le 20/1/99, la décision a été signifiée au plus tôt le 21/1/99, réputée reçue le 31/1/99 et le délai pour présenter l'acte de recours expire dans le pire des cas le 31/3/1999.

Un acte de recours dans lequel Z peut faire valoir les nouvelles preuves et arguments que vous avez pour montrer que la composition de Z1 est brevetable, doit être déposé dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision susmentionnée, donc dans le pire des cas jusqu'au 31/5/1999.

Vous-même, société X, ne pouvez pas intervenir dans la procédure de recours.

Le fait que Z a limité les revendications lors de l'opposition n'a aucune incidence sur la mesure dans laquelle la décision de la division d'opposition est attaquée (voir T 169/93). De plus, cela n'enfreint pas A123(3) CBE qui se base sur le brevet délivré.

C2) Comment obtenir des dommages et intérêts de M. ?

A cet effet, il faut engager des actions en contrefaçon dans les états désignés dans Z1-EP et dans lesquels des traductions selon A65(1) ont été fournies. Nous allons vérifier cela.

Malheureusement, le protocole de reconnaissance n'est pas applicable dans le présent cas et il n'y a pas encore, comme prévu pour le futur brevet communautaire, une seule juridiction pour traiter un cas de contrefaçon de brevet. Selon A64(3) CBE, toute contrefaçon du brevet européen est appréciée selon les dispositions nationales.

A ceci il faut ajouter que la formation du recours a selon A106 CBE un effet suspensif sur la décision rendue de révocation du brevet. Comme avec le recours et les nouvelles preuves et arguments fournies, Z va probablement obtenir un brevet euroéen couvrant la composition Z1 et son procédé de fabrication (son brevet sera maintenu de façon non-modifié), Z pourrait demander des dommages et intérêts à partir du moment où M a utilisé la composition Z1 fabriquée selon le procédé différent.

Le fait que Z a limité les revendications au cours de l'opposition n'a aucune influence.

D) Actions à prévoir pour Z2.

Je vous propose de déposer avant la fin du délai de priorité, en avril 1999, (merci de me communiquer la date exacte de dépôt de BE-Z2), une demande PCT.

Cette demande PCT devrait être déposée au nom de :

Z et EP pour tous les états EP

Z pour les états d'Europe de l'Est

van Dongen pour les Etats-Unis.

Selon le PCT, il n'est pas possible de désigner différents déposants pour différentes inventions dans une même demande. Toutefois, lors de l'entrée dans les phases régionale et nationale, le dépôt de demandes divisionnaires peut être envisagé pour obtenir des brevets avec les protections que vous souhaitez.

Le fait que van Dongen soit parti n'est pas grave, si avec le dépôt de la requête, nous fournissons une déclaration selon R. 4.15 b) PCT expliquant l'absence de la signature de van Dongen en tant que déposant pour les Etats-Unis.

Vous en tant que société française êtes habilité de déposer une demande PCT selon A9 + R. 18.1 PCT et vous pouvez donc être désigné en tant que représentant commun dans la requête selon R. 4.8 PCT.

Veuillez me faire savoir si la demande BE-Z2 a été déposée en français ou en néerlandais. De toute façon, je vous propose de déposer la demande PCT en vertu de R. 19.2 PCT à l'office belge des brevets. Dans ce cas, même si la demande PCT est déposée en néerlandais, l'OEB accepte de faire la recherche et aucune traduction doit être fournie dans un avenir proche.

Pour différer encore plus l'entrée en phase nationale/régionale, je vous propose de présenter une requête en examen préliminaire international avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité.

Les revendications de cette demande portent sur :

- la composition Z2
- l'utilisation de Z2 comme additif
- l'utilisation de Z2 comme agent imperméabilisant.

Pour le dépôt de la demande PCT, je vous propose de déposer en utilisant le logiciel PCT-EASY, ce qui permet d'économiser 200 CHF pour les taxes de base. Mais avant, il faut que je vérifie si l'office belge accepte un tel dépôt.

Salutations.