

# EXAMEN EUROPEEN DE QUALIFICATION 1999

## EPREUVE D - PARTIE II

CETTE ÉPREUVE CONTIENT :

- \* CONSULTATION JURIDIQUE 99/DII/F/1-4
  
- \* ANNEXE - CALENDRIER POUR 1999 AVEC INDICATION  
DES DATES AUXQUELLES L'UN AU MOINS DES BUREAUX  
DE RÉCEPTION DE L'OEI NE SERA PAS OUVERT POUR  
RECEVOIR LE DÉPÔT DES PIÈCES 99/DII/F/5

45 % DES POINTS CONSTITUANT LA NOTE POUR L'ÉPREUVE D SONT CONSACRÉS  
À LA PARTIE I ET 55 % À LA PARTIE II.

Vous êtes mandataire en brevets européens. Aujourd'hui vous recevez la visite de M. Renoir, directeur de la société française X. Il vous expose la situation suivante, et vous demande de répondre à ses questions.

«Nous fabriquons du carton et notamment du carton ondulé. On fabrique le carton ondulé sur une machine appelée "onduleuse". Il est fait habituellement de feuilles de papier-carton ondulées collées entre deux feuilles de papier-carton plat. Le carton présente le désavantage d'être sensible à l'humidité, ce qui est un inconvénient pour certaines applications, telles que l'emballage. Pour remédier à ce problème, le carton ondulé est traité avec un agent imperméabilisant dans un procédé discontinu qui consiste à traiter les plaques de carton ondulé dans une étuve hermétique avec un agent d'imprégnation à chaud.

Nous avons mis au point un procédé d'imprégnation qui évite l'utilisation de telles étuves. Il consiste à traiter le carton en continu, au fur et à mesure qu'il avance dans l'onduleuse, à l'aide d'un dispositif qui est fixé et adapté à la machine, et qui comprend un cylindre d'enduction pour appliquer l'agent d'imprégnation.

Nous, Société X, avons déposé une demande de brevet français A-FR en juillet 1998, couvrant le dispositif et le procédé d'application de l'agent d'imprégnation par enduction. Sur proposition de M. Goya, un ingénieur de développement auprès de notre société soeur espagnole, la Société Y, qui a travaillé temporairement dans notre unité, nous avons inclus dans la description de A-FR une variante faisant appel à un dispositif et à un procédé utilisant des pulvérisateurs au lieu d'un cylindre d'enduction. La variante n'était décrite qu'en termes généraux, mais de manière suffisamment précise pour être mise en oeuvre par un homme du métier. M. Goya et moi-même étions désignés comme inventeurs.

Nous avons été déçus d'apprendre l'existence d'une demande PCT, B-PCT, déposée en Russie par l'Institut du carton de Moscou, désignant les Etats EP et les Etats-Unis. B-PCT décrit un procédé d'enduction par cylindre identique à notre propre procédé d'enduction par cylindre, ainsi qu'un dispositif qui est presque le même que le dispositif décrit dans A-FR. Cette demande a été publiée en langue russe en février 1999 et a pour date de dépôt août 1998 ; elle revendique la priorité d'une demande russe déposée un an auparavant.

En apprenant cela, nous avons décidé de consacrer nos efforts à la protection du dispositif de pulvérisation que M. Goya avait continué à mettre au point en Espagne avec notre concours. La Société espagnole Y a déposé en toute hâte la semaine dernière, à son nom seulement, une demande de brevet européen A1-EP revendiquant la priorité de A-FR et désignant M. Goya comme seul inventeur, son intention étant de transférer ultérieurement une partie du brevet à notre Société X et de me désigner comme coinventeur.

Cette demande de brevet européen A1-EP concerne un dispositif amélioré utilisant plusieurs rangées de pulvérisateurs combinées avec une caisse aspirante placée sous la feuille de carton à traiter, située juste sous les pulvérisateurs. Le vide améliore la pénétration de l'agent d'imprégnation dans le carton. Il a été décidé de ne pas inclure dans A1-EP le procédé d'enduction par cylindre décrit dans A-FR en raison des droits antérieurs détenus par l'Institut du carton de Moscou. La demande européenne A1-EP a été rédigée en espagnol et aucune taxe n'a encore été payée.

Nous avons également écrit à M. Soutine, directeur de l'Institut du carton de Moscou, pour lui proposer de prendre une licence exclusive concernant B-PCT. M. Soutine a récemment répondu par téléphone que n'ayant pas les fonds nécessaires, l'Institut n'avait pas poursuivi la demande B-PCT. En particulier, lorsque le conseil en propriété industrielle de l'Institut lui avait rappelé qu'il convenait de prendre une décision avant la date limite du 15 mars 1999, M. Soutine avait répondu de ne rien faire. Il se souvenait que ce délai ne pouvait être prolongé. Il pensait que la demande B-PCT était perdue à présent, mais a dit qu'il vérifierait.

Nous regrettons maintenant de ne pas avoir inclus dans A1-EP l'objet concernant la technique de l'enduction par cylindre, notamment parce que le dispositif décrit dans A-FR comprenait des caractéristiques intéressantes commercialement qui n'existaient pas dans B-PCT.

Afin de compléter votre information, nous avons présenté avec le concours de la Société Y à l'Exposition internationale du carton qui s'est tenue en janvier 1999 à Monaco une onduleuse comprenant le dispositif de pulvérisation selon A1-EP. Notre agent commercial local nous a confirmé que la caisse aspirante ne pouvait pas être vue par le public. Lorsqu'il avait présenté oralement l'onduleuse, il avait fait une brève

présentation du dispositif de pulvérisation sans donner aucune information sur le dispositif amélioré décrit dans A1-EP. Il doit encore envoyer un bref résumé écrit adressé directement au comité de rédaction pour le compte rendu général de l'exposition qui devrait être publié à la fin de l'année 1999.

**Peut-on continuer avec A1-EP et comment pouvons-nous protéger au mieux les inventions concernant l'enduction et la pulvérisation ?**

**L'Institut du carton de Moscou peut-il continuer avec B-PCT et devons nous prendre une licence pour exploiter leurs inventions concernant l'enduction par cylindre ?**

Nous avons conclu avec un laboratoire de recherche *Z* en Belgique un accord de coopération concernant la mise au point de nouvelles compositions d'agents imperméabilisants. *Z* possède un brevet européen Z1-EP avec des revendications couvrant une composition Z1 et son procédé de fabrication. *Z* nous a dit que, malheureusement, l'OEB a décidé de révoquer Z1-EP pour absence d'activité inventive à l'issue d'une procédure orale tenue le 20 janvier 1999 devant la division d'opposition. L'opposition au brevet avait été formée par notre principal concurrent, *M*. Le laboratoire *Z* avait demandé sans succès que le brevet fut maintenu dans sa forme modifiée sur la base de revendications limitées au procédé de fabrication de Z1, afin d'écarter les objections concernant la brevetabilité qui avaient été soulevées au cours de la procédure. En fait, pour le laboratoire *Z*, le brevet a maintenant perdu tout intérêt, car, même s'il était maintenu avec ses revendications limitées, il aurait peu d'effet sur notre concurrent. En effet, la composition Z1 peut désormais être obtenue par un procédé différent qui n'est pas couvert par les revendications de procédé. Notre concurrent *M* utilise depuis un an dans ses produits en carton une telle composition Z1 fabriquée selon ce procédé différent. Il avait commencé à l'utiliser après que *Z* eut déposé les revendications limitées. Il est à noter que nous avons de nouvelles preuves et de nouveaux arguments montrant que la composition Z1, telle que revendiquée dans le brevet qui a été délivré, n'était pas évidente et devrait être brevetable.

**Y a-t-il quelque chose qui puisse être fait pour sauver quelque chose de Z1-EP et pour obtenir des dommages-intérêts de la part de *M* ?**

*Z* a mis au point une nouvelle composition Z2 qui est utile comme additif pour le papier, mais présente aussi d'excellentes propriétés en tant qu'agent imperméabilisant pour le carton. *Z* a déposé en Belgique en avril 1998 une première demande de brevet BE-Z2 pour Z2. Bien que *M. Van Dongen*, l'ingénieur qui

a mis au point Z2, ait récemment quitté la société après un conflit avec ses collègues et ne puisse continuer à nous apporter son concours, nous-mêmes et Z envisageons maintenant de déposer des demandes correspondantes dans d'autres pays. Conformément à notre accord, nous, la Société X, nous chargerons des brevets et des demandes de brevet en agissant en tant que représentant commun à l'étranger et serons titulaire de tout brevet en rapport avec notre domaine technique (le carton), Z étant titulaire des brevets dans les autres domaines techniques. Z et nous-mêmes souhaitons obtenir une protection par brevets dans des états différents : tous les Etats EP et les Etats-Unis pour nous, et tous les Etats EP et les Etats d'Europe de l'Est pour Z.

**Nous voulons la meilleure protection possible contre nos concurrents, aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis, et voudrions réduire au minimum les coûts au cours des prochaines années ; que nous suggéreriez-vous de faire dans un proche avenir ?»**

1999

**COMMUNICATIONS DE  
L'OFFICE EUROPEEN DES  
BREVETS**

Communiqué du Président de  
l'Office européen des brevets, en  
date du 17 septembre 1998,  
relatif aux jours de fermeture des  
bureaux de réception de l'OEB  
en 1999

1. Conformément à la règle 85(1)  
CBE, les délais qui expirent un jour  
où l'un au moins des bureaux de  
réception de l'OEB n'est pas ouvert  
pour recevoir le dépôt des pièces  
(jours de fermeture) sont prorogés  
jusqu'au premier jour suivant où  
tous les bureaux de réception sont  
ouverts pour recevoir ce dépôt et où  
le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de  
l'OEB à Munich, à La Haye et à  
Berlin ne seront ouverts ni le samedi  
ni le dimanche pour recevoir le  
dépôt des pièces. Les autres jours de  
fermeture au cours de l'année 1999  
sont énumérés dans la liste ci-après.

**JANVIER**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

**AVRIL**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

**JUILLET**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

**OCTOBRE**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

**FEVRIER**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

**MAI**

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

**AOÛT**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

**NOVEMBRE**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

**MARS**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

**JUIN**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

**SEPTEMBRE**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

**DECEMBRE**

D	L	M	M	J	V	S
					1	2
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An	01.01.1999	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.1999	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	02.04.1999	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	05.04.1999	x	x	x
Nationalfeiertag - National Holiday - Fête National	30.04.1999		x	
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.1999		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	13.05.1999	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	24.05.1999	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	03.06.1999	x		
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.1999	x		
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noël	24.12.1999	x	x	x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre	31.12.1999	x	x	x