

Epreuve d'un candidat – DII

Monsieur,

- 1) La demande NF-EU1 a été déposée le 01/06/99 pour Niffy Shoe Liners Ltd. et :

décrit :

- un produit A qui est un blottane
- les propriétés d'absorption de l'humidité des blottanes en général,
- un procédé de fabrication de blottanes sous forme de filaments continus
- l'utilisation sous forme tissée de ces blottanes sous forme tissée dans des semelles premières de chaussure.

revendique :

- l'utilisation des blottanes en général comme matière absorbant l'humidité,
- les blottanes sous la forme d'un tissu,
- le procédé de fabrication de filaments continus à partir des blottanes.

La taxe d'examen et toutes les taxes de désignation ont été payées en novembre 2000.

NF-EU1 revendique la priorité selon A. 87 CBE et A. 88 CBE de la demande NF-IE1 déposée le 15/10/98.

La demande NF-EU2 a été déposée le 30/09/98 également par Niffy et :

décrit :

- les blottanes en général
- le même procédé de fabrication de filaments continus que NF-EU1,
- le produit A sous forme tissée destiné à être utilisé dans des semelles premières de chaussure,
- le produit A présente des propriétés antistatiques et il empêche la formation d'électricité statique dans les chaussures.

revendique :

- l'utilisation du produit A pour ses propriétés antistatiques,
- le produit A sous forme tissée,
- le procédé de fabrication de filaments continus à partir de blottanes.

NF-EU2 revendique valablement selon A. 87 CBE et A. 88 CBE la priorité de NF-IE2 déposée le 01/10/97.

NF-EU2 a été publiée en avril 1999 sans Rapport de Recherche, ce dernier ayant été publié en août 2000. Les taxes de désignation, en vertu de A. 79(2) doivent être acquittées dans les 6 mois à compter de la mention de la publication du Rapport de Recherche. En l'espèce ce délai expire en février 2001. Un délai supplémentaire selon R. 85bis est offert pour régulariser le paiement des taxes de désignation. C'est un point à surveiller dans les prochains mois.

La taxe annuelle échue en septembre 2000 a été acquittée.

En vertu de A. 89 CBE, la demande NF-EU1 bénéficie a priori de la priorité de NF-EU1 déposée le 15/10/98, et NF-EU2 bénéficie de la date de dépôt de NF-IE2, c'est-à-dire le 01/10/97.

Il en découle que la publication de NF-EU2 n'est pas opposable à NF-EU1 au titre de A. 54(2) CBE.

Idem pour B-GB1 déposée le 15/10/98, comme NF-IE1. En revanche, si les taxes de désignation de NF-EU2 sont payées à temps, NF-EU1 constitue un art antérieur non publiée pour les Etats communs avec deux demandes selon A. 54(3)(4) CBE et R. 23bis. Dans ce cas-là, étant donné que NF-EU2 décrit le produit A sous forme tissée et le procédé de fabrication de filaments continus, Niffy ne pourra pas conserver dans les revendications de NF-EU1 :

- d'une part, le procédé de fabrication,
- et d'autre part, les blottanes sous la forme d'un tissu car NF-EU2 décrit cela pour le produit A qui est un blottane parmi d'autres, et d'après le principe que le particulier antriorise le général, cette revendication-là ne sera pas nouvelle.

En revanche, l'utilisation des blottanes en général comme matière absorbant l'humidité, n'est pas antriorisée par NF-EU2.

Dans l'hypothèse où les taxes de désignation ne seraient pas payées pour NF-EU2, cette demande ne serait pas opposable à NF-EU1 au titre de A. 54(3) CBE et R. 23bis.

Néanmoins, il est de toute façon possible de considérer que NF-IE1 n'est pas une première demande au sens de A. 87(4) CBE concernant ces éléments. Il s'ensuit alors que pour ces éléments, la publication de NF-EU2 est opposable au titre de A. 54(2) CBE. La conclusion reste alors la même.

En revanche, NF-EU2 pourrait certainement donner lieu à un brevet sur la base de ses revendications.

- 2) B-EU1 correspond à la partie Euro-PCT de B-PCT. B-EU1 a été engagé en avance en phase régionale.

B-PCT a été déposée le 01/09/99 par Boggy et :

décrit :

- les blottanes en général.
- la façon dont elles peuvent être produites sous forme de fibres courtes,
- l'utilisation des blottanes et du produit X en tant que matière retenant l'humidité dans les composts
- textiles non tissés et les papiers peuvent être utilisés dans des applications telles que des couches à usage unique.

revendique :

- les blottanes en général,
- le produit X

B-PCT revendique valablement la priorité de B-GB1 déposée le 15/10/98 (selon A. 1(2) PCT, A. 8 PCT, A. 11.3.4) PCT et A. 4 CUP).

Les taxes de désignation ont été acquittées concernant B-EU1.

B-EU2 constitue une demande divisionnaire selon A. 76 CBE et R. 25 CBE de B-EU1 et a été déposée le 01/02/00.

B-EU2 décrit et revendique des composts contenant les blottanes.

B-EU2 bénéficie de la priorité de B-GB1 (A. 76(1) CBE).

En vertu de A. 89 CBE et A. 8 PCT, B-EU2 et B-PCT (et donc B-EU1) bénéficient donc de la date de dépôt de B-GB1 qui est le 15/10/98. A cette date, la publication de NF-EU2 n'est pas opposable car postérieure. NF-EU1 n'est également pas opposable car elle bénéficie de la date de dépôt de NF-IE1 qui est du 15/10/98. Or, en vertu de A. 139 et de C-IV-6.4 et de A. 60(2) CBE, des demandes portant sur le même objet peuvent coexister devant l'OEB si les demandeurs sont différents. Donc, en l'espèce, B-EU1, B-EU2 et NF-EU1 peuvent coexister pour les objets en commun revendiqués.

En revanche, NF-EU2 constitue un art antérieur non publiée en vertu de A. 54(3)(4) CBE et R. 23bis CBE si les taxes de désignation sont acquittées pour cette demande, pour les Etats communs à NF-EU2 et B-EU1 ainsi que B-EU2.

Dans ce cas-là, étant donné que NF-EU2 décrit les blottanes en général, la revendication de B-EU1 portant sur les blottanes en général n'est pas nouvelle. Néanmoins, le chef du département de la recherche de Boggy a déjà accompli les actes prévus à R. 51(6) CBE.

En vertu de G7/93, il peut être encore possible de signaler à l'OEB la demande de NF-EU2 et de demander à modifier le texte de la demande B-EU2 dans les Etats communs à B-EU2 et NF-EU2 de façon à ne plus faire apparaître les blottanes en général dans les revendications. Ceci permettra d'éviter le cas échéant une opposition à l'OEB ou une action en nullité pour cette partie devant les différentes juridictions de ces Etats.

En vertu de G2/88, il pourrait être intéressant de remplacer la revendication portant sur les blottanes en général par des revendications portant sur l'utilisation des blottanes pour des textiles non tissés et des papiers et en particulier dans des applications telles que des couches à usage unique.

B-EU2 n'est pas gênée par NF-EU2.

Enfin, dans l'hypothèse où les taxes de désignation ne seraient pas acquittées pour NF-EU2, celle-ci ne serait pas opposable à B-EU2 au titre de A. 54(3) CBE et R. 23bis CBE.

Vis-à-vis de B-EU1, la coexistence sera à vérifier dans chaque Etat désigné en commun.

- 3) NF-EU2 serait susceptible de nous gêner compte tenu de ce que nous avons vu plus haut. Or, les revendications de NF-EU2 ne sont pas reproduites ni par B-EU1, ni par B-EU2 (voir le statut des demandes plus haut).

Par conséquent nous ne sommes pas gênés.

En revanche, NF-EU1 nous est opposable en ce qui concerne l'utilisation des blottanes en général comme matière absorbant l'humidité.

- 4) Il faut tout d'abord bien vérifier que les taxes de désignation de NF-EU2 ne seront pas acquittées car sinon, si elles étaient acquittées, une demande divisionnaire pourrait toujours être déposée sur la base de NF-EU2 dans laquelle les blottanes en général pourraient être revendiquées. Rien ne serait alors possible de faire, Niffy serait libre d'exploiter sur la base de NF-EU2. De plus NF-EU2 serait alors opposable à B-EU1.

B-EU1 revendique les blottanes en général. La demande B-EU1, par l'intermédiaire de B-PCT, a été publiée en avril 2000. Il est donc possible, au titre de A. 67 CBE, de bénéficier de la protection provisoire dans les Etats désignés dans B-EU1. Il faut satisfaire les obligations de traduction dans les Etats qui ne reconnaissent l'anglais comme langue officielle, et assigner Niffy dans ces Etats si Niffy exploite les blottanes en général ou simplement le produit A qui est un blottane particulier ou encore les blottanes sous la forme d'un tissu.

- 5) 1^{er} cas : à partir de B-EU1

En octobre 2000, le texte de la demande B-EU1 a été approuvé et une réponse à la notification selon R. 51(4) CBE a été adressée à l'OEB.

G10/92 et J29/96, en combinaison avec A. 76 CBE et R. 25 CBE, induisent qu'il n'est plus possible de déposer une demande divisionnaire, ni de modifier le texte de la demande de B-EU1.

Mais, comme nous l'avons vu précédemment (point 2), si NF-EU2 pouvait être opposable à B-EU1, en vertu de G7/93, il serait encore possible de demander à modifier le texte de la demande. Une nouvelle notification selon R. 51(4) CBE serait alors certainement émise, et il serait alors possible de déposer une demande divisionnaire portant sur cet objet avant de répondre à la nouvelle R. 51(4) CBE.

2nd cas : à partir de B-EU2

La description de B-EU2 est beaucoup plus courte que celle de B-EU1 car elle ne mentionne pas les autres utilisations des blottanes ni le produit X.

Selon A-IV-1.1.4, il est possible de déposer une demande divisionnaire sur la base d'une autre demande divisionnaire même si la demande principale est délivrée. Néanmoins, B-EU2 ne comporte pas les éléments nécessaires nous permettant de déposer une demande divisionnaire telle que la souhaite Feuchtfurcht.

Un accord a par ailleurs été conclu avec Pure Agrochemical et cet accord prévoit que B-EU2 lui sera cédée après la délivrance. Feuchtfurcht devra donc passer un accord avec Pure Agrochemical pour avoir l'autorisation de commercialiser le produit X dans des couches, car B-EU2 couvre tous les composts contenant des blottanes.

- 6) Comme nous l'avons vu au point 1, seule la demande NF-EU1 revendique les blottanes sous la forme d'un tissu. NF-EU2 revendique le produit A sous forme tissée. De plus, NF-EU1 et NF-EU2 revendiquent un procédé de fabrication de filaments continus à partir de blottanes.

Or, nous avons vu également que, de toute façon, NF-EU1 ne pourrait pas conserver en revendication, d'une part, le procédé de fabrication, et d'autre part, les blottanes sous la forme d'un tissu.

NF-EU1 peut quand-même conserver en revendication l'utilisation des blottanes en général comme matière absorbant l'humidité. Mais, il faudrait alors soutenir dans ce cas-là que le produit X n'est utilisé dans les couches que pour absorber les odeurs. Si tel n'est pas le cas, il faut procéder à un échange de licences croisées sur la base de NF-EU1 et B-EU1.

Si Niffy acquitte les taxes de désignation pour NF-EU2, il ne sera pas possible de reproduire le procédé de fabrication, et il ne nous sera donc interdit de fabriquer le produit X tissé selon ce procédé dans les Etats désignés dans NF-EU2.

Si NF-EU2 est finalement retirée, nous pouvons fournir le produit X tissé à Feuchtfurcht sans ennui.