
Epreuve d'un candidat – DII

1.

1.1 MULTISAW

La demande MULTISAW DE et les demandes MULTISAW JP et US apparaissent valables (délai de priorité < 12 mois). Elles seront publiées en mai 2002.

MULTISAW-EP : l'indication de la revendication de priorité dans la requête et le délai de 12 mois ont été respectés (article 87 et article 88 + règle 38).

Mais la revendication de priorité n'est pas valable :

- en vertu de l'article 87, la demande aurait dû porter sur la " même invention ", ce qui n'est pas le cas.*
- une correction en vertu de la règle 88 n'est pas possible. Celle-ci ne peut porter que sur des erreurs et des corrections évidentes (G 3/89) et G 11/91) et on ne peut pas remplacer l'ensemble des pièces de la demande (G 2/95).

* il n'apparaît pas possible non plus que l'homme du métier puisse déduire directement et sans ambiguïté MULTISAW du texte correspondant à COOLMIX, à la lumière de ses seules connaissances générales (G 2/98).

1.2 COOLMIX

S'agissant de COOLMIX DE, US, JP les demandes apparaissent valables quant aux formalités. Elles seront publiées également en mai 2002.

COOLMIX EP : la revendication de priorité est valablement faite. Il convient néanmoins de déposer la copie certifiée (article 88(1), règle 38(3)) dans un délai de 16 mois à compter de la priorité. Ce délai expire le 2 avril 2002 (le 29 mars 2002 étant un jour férié pour l'OEB, ainsi que le 1er avril, règle 85(1)). A défaut, la priorité sera perdue en vertu de l'article 91(3).

S'agissant des revendications, la demande CLEAN-PCT a une date de dépôt antérieure à MULTISAW-DE, et désigne tous les états du PCT.

Pour les US, elle ne devrait pas être opposable tant que l'entrée en phase nationale US n'a pas été faite. Ce point sera à vérifier.

Pour l'Europe, cette demande ne peut être opposée à COOLMIX-EP qu'au titre de la nouveauté car elle ne sera publiée qu'en avril 2002. Et cela suppose, en vertu de l'article 54(3) et article 158(1)(2), que la demande CLEAN-PCT soit remise à l'OEB dans une des langues officielles de l'OEB (français, anglais ou allemand, pas le japonais) et la taxe nationale prévue à la règle 106 et 107 CBE payée. Ce point sera à vérifier ultérieurement. En tout état de cause, CLEAN-PCT ne peut s'opposer qu'au titre de la nouveauté et donc est non opposable à des revendications portant sur le mélange de COOLMIX avec d'autres types de surfactant que ceux décrits dans CLEAN-PCT. Elle s'oppose par contre à la nouveauté d'une revendication qui porterait sur un mélange de COOLMIX avec un surfactant en général, puisque CLEAN-PCT comprend un exemple de ce type et que le "particulier antécédente le général".

Il convient aussi de noter que les revendications pour COOLMIX-EP, pour le mélange de COOLMIX avec un surfactant n'est pas décrite dans COOLMIX-DE. La date de priorité pour de telles revendications serait donc la date de dépôt européenne, le 27.11.2001.

COOLMIX seul : est connu de CLEAN-PCT, qui serait opposable s'il est procédé à l'entrée en phase régionale. Cela étant, CLEAN-PCT ne décrit pas d'utilisation de COOLMIX en tant que composition de refroidissement et le procédé consistant à injecter COOLMIX dans l'espace dégagé durant le sciage pour évacuer la chaleur et le matériel abrasé.

Nettoyage des galettes : on peut envisager de protéger cet aspect. Ceci n'est pas décrit dans CLEAN-PCT, qui décrit le nettoyage de lames de scie. Cela étant, il apparaît que cet aspect n'est pas décrit dans COOLMIX. On manquera donc de support dans la description des demandes COOLMIX pour introduire des revendications d'utilisation de COOLMIX comme nettoyant. Il faut donc déposer de nouvelles demandes si cet aspect doit être protégé, via une demande PCT ou des demandes nationales (pour les US, cela pourra se faire sous forme de Continuation In Part). Il conviendrait de le faire rapidement, et en tout état de cause avant avril 2002. En effet, la demande CLEAN-PCT sera alors publiée et pourra être opposée au titre de l'activité inventive à vos demandes éventuelles (qui ne pourront revendiquer de priorité, le dépôt COOLMIX-DE ayant plus de 12 mois et les demandes COOLMIX EP et JP n'étant pas des premières demandes au sens de l'article 87 CBE et article 4 CUP. Exception pour les US, si le dépôt est une continuation in Part. Les éléments de COOLMIX-US garderont le bénéfice de la priorité de COOLMIX-DE).

CLEAN-PCT

Comme précisé ci-dessus, Nippon Saws pourra protéger le mélange d'une composition identique à COOLMIX avec surfactant non décrit dans COOLMIX-EP. NIPPON SAWS pourra aussi protéger le mélange de COOLMIX avec un surfactant, sous réserve que la description le permette, car il n'est pas nécessaire de donner plusieurs exemples pour supporter une revendication générique. Et en cas d'objection, NIPPON SAWS pourra apparemment apporter la preuve que n'importe quel surfactant peut être efficace (sous réserve que les propriétés permettant le nettoyage des lames soient les mêmes que celles qui améliorent le nettoyage des galettes).

CUT-PCT

Publication : Juin 2002

On pourra opposer MULTISAW-US et JP à CUT-PCT, au niveau national, si Zähnli procède à l'entrée en phase nationale US et JP, dans la mesure où MULTISAW-DE a une date antérieure à CUT-PCT.

Pour l'Europe, seule MULTISAW-DE pourra être utilisée pour l'Allemagne, si CUT-PCT donne lieu à une validation DE après délivrance européenne (ce qui suppose une entrée en phase régionale EP auparavant).

On pourrait déposer une demande EP pour MULTISAW. Sous réserve d'existence de documents ou de divulgations s'opposant par ailleurs à la nouveauté, MULTISAW-DE, JP, US et CUT-PCT ne peuvent pas s'opposer à un tel dépôt, dans la mesure où ils ne sont pas encore publiés (au plus tôt, Mai 2002 pour MULTISAW-DE, JP, US). Par contre, on ne peut pas revendiquer la priorité de MULTISAW-DE (délai de 12 mois a

expiré) ni celle de MULTISAW-US ou JP, qui ne sont pas des premières demandes au sens de l'article 87 CBE. La divulgation du 06 décembre 2000 ayant été faite à titre confidentiel, cette divulgation n'est pas opposable à un dépôt de MULTISAW en Europe (T 830/90). Un problème serait néanmoins, si Zähnli procède à l'entrée en phase régionale EP, que CUT-PCT bénéficiera d'une date de dépôt antérieure, pour la partie générale décrivant le procédé et la machine de MULTISAW. Néanmoins, ceci a été le fait d'un abus évident à votre égard (article 55).

On pourrait envisager de poursuivre, pour la partie portant sur MULTISAW, en lieu et place de Zähnli, en Europe. Cela suppose que l'on ait auparavant introduit une action au niveau national pour obtenir une décision passée en force de chose jugée (article 61). On pourra alors également déposer une nouvelle demande au nom de SILWAFE, celle-ci bénéficiant de la date de dépôt de CUT-PCT en vertu de l'article 61(2). Pour ce faire il nous faudra attendre l'entrée en phase régionale, ce type de procédure n'étant pas prévue au stade PCT.

Si on devait redéposer une demande au nom de SILWAFE sans utiliser l'article 61, il conviendrait de le faire dans les 6 mois de la publication de CUT-PCT, via le PCT ou en demande EP. Cela étant, un problème pourra être posé par la publication par ailleurs de MULTISAW DE, US ou JP, qui doit intervenir en mai 2002. Pour éviter un défaut de nouveauté en Europe, il faudrait donc, soit déposer tout de suite, soit retirer les demandes MULTISAW, est encore temps pour éviter leur publication. Un dépôt EP immédiat pour Multisaw apparaît de toute façon utile à toutes fins utiles. Il pourra être abandonné si ultérieurement il est fait usage de l'article 61, si Zähnli procède à l'entrée en phase régionale EP.

Une solution alternative, si vous souhaitez conserver de bonnes relations avec Zähnli, serait d'être codéposant de la demande PCT CUT-PCT. Zähnli aurait la propriété de la lame de scie et SILWAFE des parties couvrant MULTISAW (procédé et machine). Vous pouvez également être copropriétaires des droits pour les revendications qui pourraient couvrir vos contributions respectives, par exemple une machine de sciage comprenant une lame de Zahnli. Il conviendrait alors de déposer une requête en ce sens auprès du BI, accompagnée d'une preuve de la cession si cela est fait par SILWAFE. Il serait probablement nécessaire de modifier la liste des inventeurs, afin d'y inclure les inventeurs de SILWAFE pour MULTISAW. Cela pose un problème pour les US, où seuls les inventeurs peuvent être déposants, mais dans ce cas-ci MULTISAW est déjà couvert par MULTISAW-US. Il suffit donc que l'entrée en phase nationale US soit, le cas échéant limitée à la lame de Zähnli, dont les inventeurs doivent déjà être nommés dans CUT-PCT.

On pourrait aussi envisager de déposer une version complétée de CUT-PCT, avec ou sans Zähnli (avec cession de droit de priorité dans ce second cas), incluant MULTISAW (et la lame de sciage de Zähnli, si il est codéposant) et BLOWSAW.

Blowsaw semble en effet potentiellement brevetable, s'agissant du procédé de régulation du flux d'air et de l'unité de contrôle par ordinateur (qui n'est pas exclue de la brevetabilité, en vertu de l'article 52, dans la mesure où il s'agit d'un problème technique à résoudre et que BLOWSAW ne porte pas sur un seul logiciel en tant que tel. Le logiciel portant sur la résolution d'un problème technique, on pourra envisager par ailleurs de le protéger).

On pourrait aussi protéger BLOWSAW indépendamment de MULTISAW, bien entendu.

Dans le cas d'un dépôt PCT couvrant BLOWSAW, il conviendrait de nommer le stagiaire comme déposant pour les US (et comme inventeur, quelque soit le pays ou la voie de dépôt choisie, PCT, EP ou nationale). Il devrait signer les requêtes normalement. Comme il n'est pas joignable, on pourra néanmoins s'en passer si un autre déposant au moins signe les requêtes, et sous réserve de fournir une explication satisfaisante à l'absence de signature du stagiaire (règle 4.15.b) PCT).

S'agissant des relations avec Zähnli, vous pouvez envisager de négocier des licences simples ou croisées, selon que l'une des sociétés soit intéressée à exploiter la ou les inventions de l'autre société (c'est le cas au moins pour Zähnli), ou si les deux sociétés sont mutuellement intéressées par l'exploitation des inventions de l'autre société.

Un échange de licence pourra aussi être envisagé entre SILWAFE et NIPPON SAWS, pour ce qui concerne COOLMIX et son mélange avec des surfactants, sur la base de ce qui a été dit s'agissant de la demande CLEAN-PCT. Vous pouvez aussi envisager de céder à NIPPON SAWS les demandes COOLMIX JP et US, si seul l'Europe vous intéresse.