
Epreuve d'un candidat - DII

Monsieur Müller, veuillez trouver ci-joint les réponses à vos questions.

I.a) Situation en matière de brevets concernant la technique des noyaux en mousse.

Des droits existent uniquement en Europe par le biais de la demande EP1 dont est titulaire M. Vinge (pour tous les pays contractants et d'extension au 29.04.02).

Analyse en Europe.

Cette technique est décrite et revendiquée dans la demande EP1.

Cette demande a été valablement déposée le 29.04.02 par M. Vinge qui, en tant que Danois ou du fait de son domicile avait le droit d'utiliser cette langue lors du dépôt (A14(2) CBE).

La traduction a été fournie dans le délai prescrit de 3 mois (R6(1) CBE) qui expirait le lundi 27 juillet 02.

L'absence de dessins ne s'oppose pas au dépôt car ceux-ci ne sont pas obligatoires et en l'espèce pas nécessaires à une bonne compréhension de l'invention.

Toutes les taxes ont été acquittées.

A la date du dépôt aucun état de la technique n'était opposable à EP1.

En conséquence, EP1 revendique valablement le procédé de fabrication d'une aile éolienne dont le noyau se compose d'une mousse plastique ainsi que l'aile elle-même.

Analyse pour le reste du monde.

A priori EP1 n'a pas fait l'objet d'extensions au cours de l'année de priorité qui est écoulée.

La publication survenue en septembre 03 constitue un art antérieur opposable dans les autres pays y compris aux US puisque le délai d'un an est écoulé.

Aucun nouveau dépôt concernant cet objet ne peut plus être valablement effectué.

I.b) Situation concernant l'utilisation de matière plastique recyclée.

Des droits existent aux US par le biais de la demande correspondant à PCT1 au nom de M. Cervantes.

La demande PCT1 a été valablement déposée le 15.07.02 par M. Cervantes, qui, en tant qu'Espagnol, avait le droit de déposer à l'OEB, l'office acceptant l'anglais pour les dépôts de demandes internationales.

Aucun état de la technique n'est opposable à PCT1.

- La divulgation de l'aile le 04.07.02 ne saurait s'opposer à PCT1 car les caractéristiques relatives à l'utilisation de matières plastiques recyclées n'étaient pas visibles.
- L'utilisation secrète que vous avez faite de cette technologie ne constitue pas non plus un état de la technique opposable.
- La publication de EP1 est postérieure à la date de PCT1 et le contenu de PCT1 est nouveau par rapport à celui de EP1 de sorte que EP1 ne peut pas non plus constituer un droit national antérieur.
- La divulgation accidentelle de février 2004 est postérieure au dépôt de PCT1.
- L'accord confidentiel du 15.05.02 est par nature non opposable.

Le brevet US correspondant à PCT1 est donc valable.

Il est à noter que la divulgation survenue en février 04 s'oppose à ce que vous déposez une demande nationale aux US dans l'espoir de déclencher une procédure

d'interférence, si tant est qu'il vous soit possible de prouver que vous avez inventé cet objet avant M. Cervantes.

Concernant l'Europe, rien n'indique si Cervantes à accompli les actes nécessaires pour l'entrée en phase régionale EP de la demande PCT1.

PCT1 ayant été déposée le 15.07.02, c'est à dire après le 01.04.02, Cervantes disposait d'un délai de 31 mois pour engager la phase EP. Ce délai expirait le mardi 15 février 05.

En conséquence, sauf à avoir accompli les actes nécessaires avant cette date, Cervantes ne dispose d'aucun droit concernant l'utilisation de matières plastiques recyclées en Europe.

Il est à noter que dans le cas où ces actes ont été dûment accomplis, certaines dispositions nationales particulières relatives à la possession personnelle antérieure pourraient vous protéger à l'encontre d'un éventuel brevet européen correspondant à PCT1.

Ces dispositions relèvent du droit national et requièrent de manière générale que vous soyez en mesure d'apporter la preuve de l'utilisation secrète antérieure à PCT1.

Enfin, concernant le contexte du dépôt de PCT1, rien ne semble pouvoir être fait à l'encontre de Cervantes.

En effet, rien n'indique que M. Vinge à enfreint un accord de confidentialité en révélant à M. Cervantes la nature du noyau de l'aile. En tout état de cause, votre courrier laisse à penser qu'il ne sera pas possible d'établir la manière dont M. Cervantes a eu accès à cette information.

En l'absence du témoignage et de la collaboration à ce sujet de M. Vinge il est donc impossible d'entamer d'action en revendication de propriété.

I.c) Stratégie.

Il apparaît fondamental d'obtenir auprès de M. Vinge les droits concernant EP1.

En effet, comme indiqué précédemment, EP1 couvre la fabrication, par le biais du procédé et du produit, d'une aile comprenant un noyau en mousse et donc également d'une aile comprenant un noyau en mousse utilisant des matières plastiques recyclées.

EP1 couvre notamment l'Espagne qui était un état contractant lors du dépôt de EP1.

En conséquence, sous réserve de la validation de EP1 en Espagne, les actes de fabrication et de vente d'une aile correspondant à PCT1 par DQWE constituent des actes de contrefaçon de EP1.

EP1 est donc de nature à s'opposer à la libre exploitation de l'invention décrite dans PCT1 dans tous les pays dans lesquels EP1 sera validé.

De plus, si les caractéristiques matérielles requises de fourniture d'une traduction des revendications en espagnol ont été accomplies, la protection provisoire selon A67(2) CBE peut être appliquée depuis septembre 03 date de publication de EP1.

Ainsi, il est nécessaire pour améliorer la position :

- d'acquérir les droits sur EP1 et de procéder aux validations dans tous les pays sensibles et particulièrement l'Espagne ;
- de fournir à l'Office Espagnol une traduction des revendications de la demande EP1 telle que publiée pour faire valoir la protection provisoire.
- de constituer des éléments de preuve de la contrefaçon par Cervantes de EP1 par la fabrication et la vente de produits selon PCT1 qui de fait, reproduisent EP1.

Eventuellement, il peut être intéressant de tenter d'approcher Cervantes pour obtenir une licence de PCT1 aux US contre une licence de EP1 en Espagne.

II Concernant la technique des volets réglables.

En Europe.

Une protection peut être obtenue par le biais d'une demande divisionnaire de EP1.

En effet, selon vos indications, le dépôt initial de EP1 en danois contenait une description complète de cette technique que l'absence de dessins ne rendait pas inintelligible.

La traduction en anglais fournie le 25.07.02 ne contenait pas quant à elle cette description et il s'agissait d'une erreur et non d'un abandon.

En conséquence, bien que le texte utilisé au cours de la procédure était la traduction en anglais, langue de la procédure, il était possible, à tout moment, de rendre cette traduction conforme à la version originale (A14(2) CBE).

De telles modifications sont conformes à A123(2) qui doit être mis en œuvre par rapport au texte original et non à sa traduction.

En l'espèce, il est trop tard pour faire valoir ce droit dans la procédure d'EP1 puisque la délivrance a déjà été prononcée.

Toutefois, il est possible de déposer une demande divisionnaire d'EP1 jusqu'à la veille de la mention de la délivrance prévue en avril 2005.

Cette demande divisionnaire ne doit pas s'étendre au-delà du contenu de la demande d'origine de sorte qu'il est possible de déposer cette divisionnaire sur la technique des volets réglables.

Ce dépôt peut être fait uniquement par le titulaire de la demande principale de sorte que, selon le cas, si vous n'avez pas encore acquis EP1 en avril 2005, cela devra être fait par M. Vinge.

Dans le cas où vous auriez déjà acquis EP1, vous ne serez autorisé à effectuer ce dépôt qu'après avoir dûment procédé à votre enregistrement au registre européen des brevets.

Dans tous les cas, ce dépôt pourra être fait soit en danois qui est la langue du dépôt initial et dont M. Vinge aussi bien que vous peuvent se prévaloir selon A14(2), soit en anglais qui est la langue de la procédure.

Cette demande divisionnaire bénéficierait de la date de dépôt de EP1 du 29.04.02.

Concernant EP2, ce brevet a été délivré et validé dans tous les pays désignés.

Comme EP1 et pour les mêmes raisons, le dépôt était autorisé en danois et la traduction a été fournie dans les temps.

Du fait de la fourniture ultérieure du dépôt et de la décision de M. Vinge, EP2 ne bénéficie que de la date du 25 mai 02. Le fait que les dessins n'étaient pas nécessaires à la compréhension de l'invention n'influent pas sur cette date à partir du moment où le déposant a choisi de les maintenir et que la demande est redatée.

A la date du 25.05.02 aucun état de la technique public n'était opposable à EP2. Notamment, la divulgation faite par M. Vinge à vous-même le 15.05.02 était entreprise sous le sceau de la confidentialité et ne peut pas être opposable à EP2.

La divulgation du 04.07.02 ainsi que la publication d'EP1 sont toutes deux survenues après la date dont bénéficie EP2.

Toutefois, EP1 pourrait être opposé à EP2 au titre de A54(3) par le biais de la divisionnaire portant sur la technique des volets et correspondant aux pages non traduites de EP1.

Cette divisionnaire bénéficiant de la date d'EP1 qui est antérieure à celle d'EP2, son contenu serait opposable au titre de la nouveauté.

b) dans le reste du monde : aucun droit

Aucun dépôt sous priorité n'a été fait dans le délai d'un an qui s'est écoulé pour EP1 et EP2.

De plus la publication de ces demandes survenue en septembre 03 s'oppose à toute nouvelle demande même aux US (délai d'un an écoulé).

c) mesures à prendre.

- Procéder au dépôt d'une divisionnaire d'EP1 portant sur la technique des volets avant avril 2005 (publication de la mention de délivrance de EP1).

Soit en acquérant EP1, en enregistrant le transfert puis en déposant la divisionnaire (recommandé).

Soit en obtenant de M. Vinge qu'il fasse le dépôt de la divisionnaire pour ensuite acquérir les droits de EP1 et de la divisionnaire.

- Ne pas acheter EP2 ni aucune demande nationale correspondante.

Ces brevets ne sont pas valables et peuvent être annulés pour défaut de nouveauté par rapport à la divisionnaire de EP1.

- En conséquence, laisser M. Cervantes se porter acquéreur de EP2 et des demandes correspondantes.

Ceci ne présente aucun risque car :

- EP2 n'est pas nouveau par rapport à la divisionnaire (les dessins ne fournissant aucun élément supplémentaire)
- l'exploitation de l'objet de EP2 n'est pas libre de droits par rapport à la divisionnaire de EP1.

III concernant les alvéoles et les bosses.

a) en Europe.

Des droits existent pour vous concernant les alvéoles par le biais de EP3 et des droits existent pour M. Cervantes concernant les bosses et les alvéoles via EP4.

En effet, EP3 et EP4 décrivent et revendent respectivement des alvéoles et des bosses de manière particulière et ont toutes deux été valablement déposées le même jour soit le 04.07.02, le dépôt par télécopie étant autorisé par fax et en anglais aussi bien auprès de l'office Danois que de l'OEB.

Toutes les taxes ayant été acquittées et les demandes ayant été publiées, il apparaît donc que la confirmation requise de ces demandes a été produite à temps.

Aucun état de la technique ne s'oppose à ces demandes.

En effet, bien que déposées à 4 heures d'intervalle, elles bénéficient toutes deux de la même date de dépôt, seul critère définissant l'état de la technique.

En conséquence, ces demandes EP3 et EP4 ne peuvent pas être opposées l'une à l'autre.

De même, la divulgation survenue le 04.07.02 bien qu'antérieure aux dépôts se place le même jour et ne peut pas non plus être opposée à EP3 et EP4.

En Europe, l'exploitation des alvéoles est donc soumise à l'accord préalable de vous et de M. Cervantes.

L'exploitation des bosses n'est couverte que par EP4 et donc par M. Cervantes.

b) dans le reste du monde : aucun droit.

En effet, comme pour EP1 et EP2, aucune extension dans le délai de priorité écoulé n'a été faite sur la base de EP3 ou EP4.

La publication de ces demandes en janvier 04 s'oppose à toute nouvelle demande sur ces objets même aux US (délai de grâce d'un an écoulé).

c) mesures.

La situation est gênante car Cervantes peut exploiter la variante avec les bosses tout en empêchant à quiconque d'exploiter la variante avec les alvéoles.

Au cas par cas, devant les cours nationales, il serait possible de défendre que la portée d'EP3 s'étend à la variante des bosses pour obtenir une protection aussi large que EP4.

Dans ce cas une solution de licences croisées est envisageable.

Aucune vente n'ayant encore été réalisée ni par vous ni par DQWE, il est souhaitable de trouver un accord avant de commencer l'exploitation.

d) concernant la manière dont Cervantes a eu accès à l'invention, il n'est pas possible d'intenter une action en revendication.

En effet, la divulgation du 04.07.02 ainsi que la discussion que vous avez eue avec lui n'étaient pas confidentielles et ne peuvent pas permettre de contester la propriété d'EP4.

IV mesures hostiles.

Eventuellement en procédant comme indiqué précédemment, il est possible d'amener Cervantes à acquérir EP2.

Une opposition contre EP2 sur la base de la divisionnaire d'EP1 serait alors possible dans le délai de 9 mois après la délivrance d'EP2 qui expire le lundi 2 mai 2005.

Une telle opposition peut être formée par un homme de paille afin que votre nom n'apparaisse pas.

La constitution de preuves de la contrefaçon de EP1 peut également être faite de manière anonyme.