

Epreuve d'un candidat

- Situation juridique actuelle de vos demandes

EP1 est une demande de brevet EP valablement déposée le 31/07/2009 par Membrain (M).

Elle a été abandonnée avant sa publication.

Cependant, elle donne naissance à un droit de priorité dans un délai de 12 mois à compter de son dépôt.

Le fait qu'elle a été déposée sans revendications n'a pas d'effet sur sa date de dépôt, car la présence de revendications n'est pas une condition nécessaire pour l'obtention d'une date de dépôt.

EP1 divulgue pour la première fois

- partie générale : module comprenant
 - o faisceau B et buse N en tout matériau adapté
- description détaillée : module comprenant
 - o faisceau B avec membrane en céramique de classe C
 - o Buse N en acier inoxydable

EP1 a été abandonnée. Elle ne pourra donner lieu à aucune protection.

PCT-1

Cette demande a été déposée le 3/05/2010.

Elle revendique la priorité de EP1 de manière valable. En effet,

- EP1 et PCT1 ont été déposées par Membrain
- Une demande EP donne naissance à un droit de priorité PCT
- Délai de 12 mois expire le 31/07/2009 + 12 M → 31/07/2010 (samedi) prolongé au 2/08/2010. PCT-1 a été déposée avant l'expiration du délai.
- EP1 est une première demande
- PCT1 et EP1 portent-elles sur le même objet ?
- PCT1 revendique un module comprenant :
 - o Une buse N
 - o Un faisceau B

sans préciser les matériaux de ces éléments.

Cet objet découle directement et sans ambiguïté de la partie générale de la demande EP1 telle que déposée. Par conséquent, PCT1 portent sur la même invention que EP1

La priorité de EP1 est donc valablement revendiquée. PCT1 bénéficie de la date de EP1(31/07/2009). Le fait que les matériaux soient présentés comme essentiels dans la description détaillée de EP1 n'a pas d'effet sur la validité de la revendication de priorité.

Objets

PCT1 revendique un module comprenant une buse N et un faisceau B.

PCT1 décrit, mais ne revendique pas un module comprenant un faisceau B avec des membranes en céramique de classe C et une buse en acier inox.

Opposabilité

- Aucun document n'était cité dans le RRI.
- Tous les documents mentionnés dans votre lettre sont postérieurs à la date effective dont bénéficie PCT1
- Les modules connus ne comprennent pas la buse N. Or, celle-ci apporte un effet technique : éliminer les incrustations sur les fibres, diminuant ainsi la fréquence des nettoyages et prolongeant la durée de vie des modules. Par conséquent, sous réserve que vos modules généraux (sans préciser le matériau) résolvent véritablement le problème technique que vous décrivez, ce module général devrait présenter une activité inventive par rapport aux modules connus.

Cela reste cependant à démontrer puisque vous avez dit dans la description de PCT1 que les matériaux inox pour la buse et céramique de classe C pour les membranes des faisceaux sont essentiels.

Il semble, compte tenu des résultats que vous avez présentés avec la demande d'examen préliminaire que les matériaux ne soient pas essentiels pour la résolution du problème technique puisque celui-ci est résolu également avec d'autres matériaux.

Il nous semble donc qu'une protection pourra être obtenue pour le module avec buse N et faisceau B via PCT1.

Le délai de 30 mois d'entrée en phase nationale pour le Brésil expirait le 31/07/2009 + 30M → 31/01/2011. Le délai de 31 mois d'entrée en phase nationale pour l'Inde expirait le 31/07/2009 + 31M → 29/02/2012. Il semble que PCT1 soit valablement entré en phase nationale dans ces pays.

Le délai de 31 mois pour entrer en phase régionale EP a expiré le 29/02/2012.

Le délai de 30 mois pour entrer en phase nationale US a expiré. Il n'est donc plus possible d'obtenir une protection aux Etats-Unis via PCT1 à moins que la législation US prévoise une restauration des droits.

EP2 a été déposée le 2/08/2010.

Elle revendique la priorité de EP1.

- délai de 12 mois (même calcul que précédemment) expirait le 2/08/2010. EP2 a été déposée avant l'expiration du délai.
- EP1 et EP2 déposées par Membrain
- EP1 première demande
- EP1 demande EP donne naissance à un droit de priorité.
-

Cependant, l'objet de la revendication 1 de EP1 est un module comprenant un faisceau B et des moyens d'injection d'air généraux. Les moyens d'injection d'air constituent une généralisation par rapport à l'objet divulgué dans EP1 qui ne s'en déduit pas directement et sans ambiguïté.

Par conséquent, l'objet de la R1 ne bénéficie pas de la date de dépôt de EP1. Il a pour date effective la date de dépôt de EP2 (2/08/2010).

L'objet de la R2 : module avec faisceau B avec membranes en céramique de classe C et buse N en acier inox découle directement et sans ambiguïté de EP1.

Il revendique valablement la priorité de EP1 et la R2 a donc pour date effective la date de dépôt de EP1 (31/07/2009).

Opposabilité

- R1

Délai prio US-WG expiré

Plus aucune ext possible

→ protection slmt US et EP

EP-WG

Prio OK

Doc opposables

- EP1 non retiré
- Manuel
- Buses connues
- PCT-1 → si entre encore en phase EP
- EP2 prio valable à la date de pub

R1 → pas nouveau PCT1 (si opposable)

R2 → polymère de classe P non décrits connu d'avant

- EP1 non opposable car retirée avant publication
- Le manuel d'aération des eaux a été publié en décembre 2009. Même s'il n'est pas certain qu'il ait été rendu accessible au public à cette date précise, elle est suffisamment éloignée de la date de dépôt de EP2 pour considérer qu'il est opposable à la R1 EP2 au titre de l'A54 (2). Il décrit des buses pour injecter de l'air dans de petits interstices. Il ne décrit pas de modules. La R2 est donc nouvelle par rapport à ce manuel.
- Il existe déjà des modules connus avec des faisceaux B mais sans moyens d'injection.

Il semble que l'objet de la R1 est dépourvu d'activité inventive en présence de la combinaison des buses connues et du manuel, qui divulgue des buses permettant d'aérer des eaux usées.

- US-WG n'est pas opposable car document US déposé avant publié après EP2
- EP-WG a été déposée le 2/05/2011 et revendique la priorité de US-WG déposée le 30/04/2010 et est opposable à la R1 de EP2 au titre de la nouveauté pour tous les Etats désignés dans EP2. Or, EP-WG a la même description que US-WG et décrit un module comprenant un faisceau B et une buse N. Par conséquent, EP-WG antécipise la R1 de EP2 puisque la buse N est un exemple de moyen d'aération.

Membrain ne pourra pas obtenir de protection sur le module comprenant le faisceau B et les moyens d'injection d'air.

Le communiqué Internet du 30/07/2010 est également opposable au titre de l'A54(2) à la R2 et antécipise celle-ci.

En revanche, la R2 a comme date effective le 31/07/2009.

Aucun document ne lui est opposable.

Aucun document n'a été cité dans le rapport de recherche.

En outre, le module comprenant la buse N présente une activité inventive par rapport aux modules connus sans buse.

Membrain pourra donc obtenir une protection en Europe dans tous les Etats désignés dans EP1 sur le module comprenant le faisceau B avec la membrane en céramique C et la buse N en acier inox.

Watergate a une demande US-WG déposée le 3/05/2010 et décrivant pour la première fois le module avec un faisceau B en polymère de classe P.

WG divulgue en outre un module comprenant un faisceau B et une buse N sans préciser les matériaux. La buse N est de préférence en acier inox.

EP-WG a été déposée le 2/05/2011 par renvoi à US-WG. Elle a la même description que US-WG.

Sa date de dépôt est le 2/05/2011 sous réserve que la copie certifiée conforme de US-WG ait été fournie dans le délai prévu.

Dans ce cas, elle revendique valablement la priorité de US-WG car :

- délai de 12 mois expire le 30/04/2010 + 12M → 30/04/2011 prolongé au 2/05/2011.
- US-WG et EP-WG déposées par Watergate.
- US-WG est une première demande.
- US Etat de la CUP

→ date effective de EP-WG est la date de dépôt de US-WG (30/04/2010).

PCT-1 et la R2 de EP2 bénéficient de la date de dépôt de Ep1.

PCT-1 n'est pas entrée en phase EP et n'est pas opposable à EP1 (déposée avant et publiée après).

EP2 pour les parties bénéficiant de la priorité est opposable à EP-WG au titre de l'A54(3) CBE (déposée avant, publiée après) sous réserve que EP-2 soit publié ce qui semble être le cas puisque publication prévue le 31/07/2009 + 18M → 31/01/2011 et EP2 est encore en instance. Or, EP2 décrit un module comprenant une buse N et un faisceau B. Elle antécipise donc la revendication 1 de EP1 [on suppose que EP-WG renvoie également aux revendications de US-WG]. En revanche, elle ne décrit pas le faisceau en polymère de classe P.

Le manuel d'aération et les modules connus ne divulguent pas la buse N. Par conséquent, les objets des R1 et R2 sont nouveaux et inventifs par rapport à ces documents pris seuls ou en combinaison, même si les faisceaux avec membrane en polymère P sont connus.

Watergate pourra donc obtenir une protection sur le module avec le faisceau B en polymère de classe P et la buse N en Europe.

En outre, il semble qu'il pourra obtenir une protection aux Etats-Unis où se trouvent ses sites de production sur les objets de la R1 et de la R2. En effet, seuls les modules connus et le manuel sont opposables puisque PCT1 n'est pas entré en phase US. Or, la buse spéciale N n'est pas évidente en présence de ces documents. Cela serait cependant à vérifier en fonction de la législation nationale.

Les délais de priorité de EP1 et EP2 ont expiré. Il n'est plus possible d'étendre ces demandes pour obtenir une protection ailleurs.

Les membranes en polymère de classe P revêtu du revêtement spécial K ont été décrits de manière détaillée dans la demande d'examen préliminaire que vous avez envoyée à l'OEB. Il semble cependant qu'il soit essentiel d'obtenir une protection sur cet aspect qui est très avantageux.

Aucun des documents que vous avez cités ne divulgue le revêtement spécial K.

La demande préliminaire et tous ces documents associés sont confidentiels avant que le rapport d'examen ne soit établi. En revanche, une fois qu'il aura été établi, l'OEB y donnera accès selon la R94.3 via l'inspection en ligne, même si la demande

PCT n'entre pas en phase nationale EP puisque PCT1 a déjà été publiée en février 2011.

Les informations sur le revêtement ne seront donc accessibles à compter de la date à laquelle le rapport d'examen aura été établi.

Nous pourrions encore déposer dès que possible une demande PCT [afin d'obtenir la protection potentielle la plus large possible] en particulier aussi en Inde, au Brésil, en Europe et dans les pays émergents].

Dans cette demande nous reprendrons les informations communiquées à l'OEB/IPEA et nous revendiquerons un module avec la buse N, le faisceau B avec les membranes en polymère P revêtues du revêtement K.

Une protection devrait pouvoir être obtenue dans tous les pays où la demande PCT entrera en phase nationale puisque le revêtement K est nouveau et non évident en présence des documents cités : il apporte un effet technique particulier, à savoir que les membranes sont aussi rigides que celles en céramique, mais moins sensibles aux vibrations.

Ce raisonnement suppose que l'IPER n'a pas encore été établi. Vous n'en avez pas parlé dans votre lettre.

Le délai est en principe celui qui expire le plus tard parmi :

- 28 mois à compter de la date de priorité : 31/07/2009 + 28 mois → 31/11/2011
- 6 mois à compter de la date de réception de la traduction par l'IPEA – on suppose que PCT1 a été déposée dans une langue acceptée par l'OEB donc il n'y a pas de traduction à fournir.
- 6 mois à compter du moment prévu pour le commencement de l'examen préliminaire.

Il semble que ce délai n'ait pas commencé à courir. En effet, vous n'avez payé qu'une taxe alors que deux taxes sont dues pour l'examen préliminaire : la taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire. Ces taxes sont normalement dues dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande d'examen a été présentée (10/11/2011 + 1 mois → 10/12/2011 prolongé au 12/12/2011). Cependant, il semble que vous n'avez pas encore reçu d'invitation de l'OEB à payer la taxe. Vous pourrez donc encore payer la taxe non acquittée sans surtaxe sous réserve de la payer avant de recevoir une invitation de l'OEB.

Tout ce qui précède n'est vrai que si la demande d'examen a été présentée dans le délai applicable, ce qui est le cas puisque bien que le délai de 22 mois ait expiré le 31/07/2009 + 22 mois → 31/05/2011, le délai de 3 mois à compter de la transmission du RRI n'a expiré que le 11/08/2011 + 3M → 11/11/2011. La demande a été présentée le 10/11/2011, donc avant l'expiration du délai.

c) Pour améliorer la situation de PCT1 il faudrait que nous payions la taxe non acquittée pour l'examen préliminaire dès que possible. En principe, l'examen ne peut commencer avant. L'examen ne pourra commencer qu'après cette date. La 1^{ère} opinion écrite de l'IPEA sera la même que celle de l'ISA.

Il ne nous semble pas certain qu'il soit possible d'obtenir une entrevue avec l'Examineur dans le cadre du PCT. Cependant, nous pourrions solliciter un entretien téléphonique selon les nouvelles dispositions pour expliquer nos arguments.

Si nous parvenons à convaincre l'Examineur, nous devrions pouvoir obtenir un IPER positif puisque son objection d'absence de fondement deviendrait infondée.

Nous pourrions alors obtenir une protection en Europe sur module avec le faisceau B en céramique et la buse N en acier inox via EP2, et sur le module comprenant le faisceau B et la buse N généraux au Brésil et en Inde, et éventuellement dans d'autres pays où le délai d'entrée en phase nat. n'a pas expiré.

Nous devrions également faire entrer PCT1 en phase EP en accomplissant tous les actes de la R159. Cela est possible puisque ce délai de 31 mois bénéficie de la poursuite de la procédure.

Dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la notification selon la R160(1) il faudra donc accomplir chacun des actes de la R159(1) et payer les taxes de poursuite de procédure pour chaque acte. Vous obtiendrez alors en Europe une protection sur le module avec la buse N et le faisceau B sans préciser les matériaux, puisqu'aucun document ne les divulgue avant EP1 et qu'ils ne sont pas évidents en présence des modules connus.

Watergate aura une protection sur le module avec le faisceau avec membrane en polymère B et la buse N en Europe et aux USA.

Nous aurons également une protection en Inde et au Brésil sur le module avec buse N et faisceau B général. En outre, aucun tiers ne pourra obtenir de protection sur tous ces objets puisqu'ils ont tous été publiés, via le communiqué Internet et les publications de PCT1, USWG et EP WG.

Vous pourrez donc produire librement :

- le module avec buse N en acier inoxydable et membrane en céramique C via PCT1 et EP2.

Cependant WG pourra vous empêcher de produire les modules à buse N en d'autres matériaux et faisceau en polymère de classe P sans revêtement en Europe où se trouvent vos usines, et aux USA.

Vous pouvez également produire librement le module avec buse générale disponible qui ne fait l'objet d'aucune protection par brevet.

Vous pouvez empêcher grâce à l'Euro-PCT1 WG de produire des modules avec buse N et faisceau en polymère P en Europe, en Inde et au Brésil.

En outre, vous pourrez obtenir des droits sur le module avec faisceaux à membranes en polymère P + revêtement K, qui est bien plus avantageux techniquement. Cependant, ce module est couvert à EP-WG et US-WG.

Par conséquent, vous devriez envisager des licences croisées avec WG:

- lui conférer une licence sur le brevet issu de votre nouvelle demande PCT et sur Euro-PCT1 au moins en Europe et aussi aux USA pour la nouvelle demande.
- lui demander une licence en Europe sur EP-WG.

Il faudra aussi que nous communiquions PCT-1 et EP2 à l'OEB dans le cadre d'observations de tiers concernant l'absence de nouveauté de EP-WG. Nous pourrions également faire opposition si EP-WG est délivré au motif de l'absence de nouveauté de EP-WG en présence de EP2 et PCT-1.

PCT-1 est devenu opposable au titre de l'A54(3) à EP-WG puisqu'elle est entrée en phase régionale EP.

Vous contrefaites EP-Cart, puisque vous produisez une membrane Q avec un pourcentage de R de 4% donc dans la plage revendiquée. Il faut donc entreprendre quelque chose pour invalider EP-Cart.

Il semble que vous puissiez vous entendre avec Dialab. Vous devriez donc lui demander de former un recours à l'encontre de la décision de la division d'opposition avant le 27/02/2012 + 10j → 8/03/2012 date à laquelle la décision est réputée signifiée + 2 mois → 8/05/2012.

Le recours sera probablement rejeté.

Cependant, si un recours valable est en instance, vous pourrez intervenir dans la procédure selon l'A105 puisque WG a introduit une action en contrefaçon à votre encontre (G1/94).

Pour cela vous devrez présenter une déclaration d'intervention, apporter les preuves de l'action en cf introduite par WG et fournir un acte d'opposition en soulevant le motif d'absence d'activité inventive en présence de D1 cité dans le RR, de l'encyclopédie illustrant les connaissances de l'homme du métier à la date du dépôt de l'EP-Cart, fournir ces deux documents et payer la taxe d'opposition.

En effet, l'objet de la revendication est dépourvu d'activité inventive en présence de D1 qui décrit des membranes Q en polymère Alpha et de l'encyclopédie, qui dit qu'il est courant d'utiliser 1 à 5% du composé R pour contrôler la taille des pores de membranes constituées de polymères.

L'encyclopédie ne peut pas être utilisée en tant que telle puisqu'elle a été publiée à la date de dépôt de l'EP-Cart (23/06/2006). Cependant, puisqu'elle enseigne qu'il est courant d'utiliser de telles plages en pourcentages, nous pourrions soutenir que ce document est cité simplement pour illustrer les connaissances générales de l'homme du métier, bien que post-publié (T1110/03).

L'intervenant peut soulever de nouveaux motifs. Vous pourrez donc soulever de nouveaux motifs. Vous pourrez donc soulever le motif d'absence d'AI même s'il n'a pas été soulevé auparavant.

Il est probable que le recours aboutisse à une décision de révocation de EP-Cart.

Dans ce cas, vous ainsi que Dialab pourrez exploiter librement en Europe la membrane Q couverte par la revendication de EP-Cart.

Si l'OEB n'accepte pas l'encyclopédie comme illustrant les connaissances de l'homme du métier, le recours sera rejeté et vous serez obligé de demander une licence à WG.

Il est indispensable que Dialab fasse recours. En effet, la procédure d'opposition n'est plus en instance puisque la décision de rejet de l'opposition a été prise et vous ne pouvez intervenir que dans une procédure en instance.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2012 - Marking Sheet

Category		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	5	3	3
	Question 2	6	5,5	6
	Question 3	5	5	4
	Question 4	4	4	4
	Question 5	5	4	3,5
	Question 6	6	6	6
	Question 7	4	4	3,5
	Question 8	5	5	5
Part II	Question 1	20	17	18,5
	Question 2	9	7	6,5
	Question 3	12	9,5	9,5
	Question 4	19	12,5	13,5
Total		100	82,5	83

Examination Committee III agrees on 83 marks and recommends the following grade to the Examination Board:

PASS
(50-100)

COMPENSABLE FAIL
(45-49)

FAIL
(0-44)

28 June 2012

Chairman of Examination Committee III