

Question 1

Selon l'article 76(1) et la R36(1) CBE, une demande divisionnaire peut être déposée tant que la demande antérieure (EP-A1) est en instance.

Le délai pour répondre à la notification selon l'article 94(3) pour la demande EP-A1 expire le :

5.10.2020 + 10 jours (R126(2) CBE) = 15.10.2020 + 4 mois (A94(3) + R131(4) CBE) = 15.02.2021 (lundi)

Si le demandeur A ne répond pas à cette notification, la demande sera réputée retirée (A94(4) CBE). La demande divisionnaire doit donc être déposée au plus tard le 15.02.2021 (date à laquelle la demande EP-A1 est encore en instance).

La demande EP-A2 a donc été déposée dans les temps.

En revanche, EP-A2 a été déposée en français. Or toute demande divisionnaire doit être rédigée dans la langue de procédure de la demande antérieure (article 76(1) + R36(2)), à savoir la langue officielle dans laquelle la demande antérieure a été déposée ou traduite (A14(3)). En l'occurrence, la demande EP-A1 a été déposée en anglais (langue officielle de l'OEB A14(1)). La langue de procédure de EP-A1 est donc l'anglais (A14(3)).

La seule exception à ce principe est lorsque la demande antérieure n'a pas été déposée dans une langue officielle, ce qui n'est pas le cas ici.

Si la condition de langue n'est pas remplie, la demande divisionnaire ne peut pas bénéficier de la date de dépôt de la demande antérieure et n'est pas traitée comme demande de brevet européen (J18/04, J13/14). De plus, tout document déposée dans une langue qui n'est pas la langue prescrite est réputée ne pas avoir été déposée (Dir A-VII-5).

Il est donc nécessaire de redéposer une demande divisionnaire en anglais auprès de l'OEB (A76(1) + R36(2)), et ce tant que la demande antérieure est en instance c'est à dire d'ici au 15.02.2021. Dès lors que la demande antérieure est réputée retirée, la demande divisionnaire ne pourra être valablement déposée que si il est ultérieurement remédié à la perte de droit notifiée (R112(1) + A121).

La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire (art 76(1) + R36(3)).

L'objet de la demande divisionnaire ne doit pas s'étendre au delà du contenu de la demande antérieure, ce qui semble être le cas ici pour l'objet revendiqué Y, puisque l'objet Y est bien décrit dans la demande antérieure (A76(1)).

Les taxes annuelles venues à échéance pour la demande parente doivent également être dues pour la divisionnaire au jour de son dépôt. La demande initiale ayant été déposée en 2018, la taxe pour la 3ème année est venue à échéance en 2020 et sera à acquitter au dépôt de la demande divisionnaire (A86(1) + R51(3)). Cette taxe ainsi que toute taxe due dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de la divisionnaire peut être acquittée dans les 4 mois du dépôt (R51(3) sans surtaxe).

Question 2

Le délai de priorité a bien expiré le 2.08.2019.

2.08.2018 + 12 mois (article 8.1 PCT + article 4 CUP + R80.2 PCT) = 2 août 2019 (vendredi).

Puisque la demande PCT a été déposée dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de priorité ci-dessus mentionné, il est possible, durant la phase internationale, de requérir une restauration du droit de priorité conformément à la R26.bis.3 PCT. Le délai de 2 mois pour restaurer la priorité expirait le : 2.08.2019 + 2 mois (R26bis.3.a + R80.2 PCT) = 2.10.2019 (mercredi).

Pour restaurer la priorité, l'USPTO applique le critère "non intentionnel" (R26.bis.3.a)ii).

La restauration du droit de priorité par l'USPTO produit ses effets dans tous les états désignés dont la législation nationale prévoit la restauration du droit de priorité sur la base de ce critère ou d'un critère plus favorable (R49ter.1.b)). L'OEB applique seulement le critère de la diligence requise (R26.bis.3.a)i) + Dir E-IX-2.3.5 + JO OEB 2007, 692 + PCT newsletter n°11/2007). Ainsi, la restauration du droit de priorité par l'USPTO sur la base du critère non intentionnel n'a pas d'effet envers l'OEB office désigné et une nouvelle requête en restauration du droit de priorité doit être présentée à l'OEB si le déposant souhaite obtenir une restauration sur la base du critère de la diligence requise (Dir/PCT-OEB F-IV-3.7).

La restauration du droit de priorité par un office désigné est possible sur requête puisque la demande PCT a bien été déposée dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de priorité (R.49ter.2.a).

Délai pour entrer dans la phase européenne :

2.08.2018 + 31 mois (art. 22(1) et (3) PCT, article 153 et R159(1) CBE + R131(4) = 2.03.2021 (mardi).

Le demandeur est donc entrée en phase européenne dans les temps.

Il faut donc former une requête en restauration du droit de priorité devant l'OEB agissant comme office désigné (R49ter.2.bi PCT). Pour cela il faut :

- requérir la restauration (R49ter.2.b.i) PCT)

- motiver la requête en démontrant que le demandeur a fait preuve de la diligence requise (R49ter.2.b.ii PCT + DIR E-IX, 2.3.5.3 OEB) de préférence en joignant toute preuve et déclaration

- payer la taxe correspondante qui s'élève à 640€ (R49ter.2.b.iii PCT + R49ter.2.d. + art (2(1).13 RRT).

Le délai pour le faire expire le :

2.03.2021 + 1 mois (R49ter.2b.i PCT + Art 22(1) + (3) PCT + R159(1) CBE + R131(4) CBE) = 2.04.2021 (jour chômé) prorogé au 04.04.2021 (R134(1) CBE).

Question 6

1. Le titulaire du brevet peut requérir une limitation du brevet devant l'OEB conformément à l'article 105 bis.

La requête doit être présentée auprès de l'OEB (Munich, Berlin ou Lahaye) (Article 105.bis.1). Elle doit être présentée par écrit et être signée (A.105.bis 1 + R92(1) + R50). La requête en limitation doit comporter le nom, l'adresse, la nationalité et l'état du domicile du titulaire (R92(2)a), ainsi

que le numéro du brevet et la liste des états contractants dans lesquels il a pris effet (R92(2)b). La requête doit également contenir le texte complet des revendications modifiées (R92.2.d) et préciser qu'elle n'est requise que pour l'Allemagne. Les modifications doivent être déposées dans la langue de la procédure (R3.(2))

Une taxe de limitation est à acquitter pour que la requête en limitation soit valablement présentée (Art 105.bis.(1) et Dir D-X-2.1.iii) d'un montant de 1165€ (art 2(1) point 10 bis RRT).

Conformément à la R138, un jeu de revendications différent peut être produit pour un état contractant donné lorsqu'il existe un droit national antérieur. La demande de brevet DE-G ayant une date effective antérieure et publiée après la date effective de EP-F constitue un droit national antérieur conformément à l'A.139(2) CBE.

Toutefois, le titulaire doit dans ce cas, avec la requête en limitation, informer l'OEB de l'existence du droit national antérieur (R138). A défaut, la requête en limitation sera rejetée (Dir D-X-10.1). La limitation n'aura d'effet qu'en Allemagne.

Si l'OEB fait droit à la requête en limitation en vertu de la R95(2), la division d'examen le notifie au requérant et l'invite à acquitter la taxe prescrite pour la publication d'un nouveau fascicule et à produire la traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l'OEB, dans un délai de 3 mois (Art 105.ter(2) + R95(3)).

2. Oui, l'OEB devrait considérer comme admissible la requête car, le principe de l'unité du brevet selon l'article 118 peut ne pas être respecté dans le cas d'un droit national antérieur (R138 et R139).

La division d'examen est compétente pour décider de la requête (A105.ter.1 + R91). Pour que la limitation soit acceptée, il faut que les revendications modifiées présentent une limitation par rapport aux revendications du brevet tel que délivré et doivent satisfaire à l'article 84 CBE, 123(2) et 123(3) (article 105.ter.1 + R95(2), + Dir H-IV-4.4). En l'occurrence, la revendication modifiée constitue bien une limitation puisque la revendication délivrée couvrait toute viande, et la revendication modifiée précise que la viande est une viande de bœuf. De plus, cette modification semble claire, et elle est supportée par la demande (conforme à A84 et A.123(2)). Il ne s'agit pas d'une extension de la protection par rapport au brevet délivré (conforme à A.123(3)).

A noter que l'OEB ne va pas vérifier si l'objet du brevet est brevetable en vertu de l'art antérieur DE-G (Dir H-IV--4.4.3).

Question 3

EPC1

EPC1 a été déposée, en acquittant les taxes de recherche et d'examen au dépôt.

Suite à l'examen effectué au dépôt visé à l'article 90(3), une invitation selon la R58 a été envoyée invitant le demandeur à déposer une ou plusieurs revendications.

S'il ne répond pas à cette invitation dans un délai de deux mois, la demande sera rejetée (art 90(5)).

La taxe de recherche est remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou réputée retirée avant que l'office n'ait commencé à établir le rapport de recherche (Article 9(1) RRT). En l'occurrence, si le demandeur ne fait rien, la demande sera automatiquement rejetée avant que l'OEB n'ait commencé à établir le rapport de recherche. Et la taxe de recherche sera donc intégralement remboursée, à hauteur de 1300€ (article 2(1) point 2 RRT).

De même, la taxe d'examen visée à l'article 94 est intégralement remboursée si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou réputée retirée avant que l'office n'ait commencé l'examen (article 11 RRT). En l'occurrence, si le demandeur ne fait rien, la demande sera automatiquement rejetée avant que l'OEB n'ait commencé l'examen. Et la taxe d'examen sera donc intégralement remboursée, à hauteur de 1635€ (article 2(1) point 6 RRT).

Le demandeur n'a donc rien à faire, le remboursement sera automatique.

EPC2

EPC1 a été déposée, en acquittant les taxes de recherche et d'examen au dépôt et en renonçant à la notification selon la R70(2) (notification invitant à confirmer qu'il maintient la demande suite à l'émission du rapport de recherche).

Le rapport de recherche a déjà été établi puisqu'il a été communiqué le mois dernier. Il n'existe donc aucune mesure pour rembourser la taxe de recherche selon l'article 9 RRT.

Puisque le demandeur a renoncé à l'invitation selon la R70(2) CBE, le rapport de recherche européenne est accompagné de la première notification d'examen au titre de l'article 94(3) et de la règle 71(1) CBE à la place de l'avis sur la brevetabilité visé à la R62 CBE (JO OEB 2015, A94n Dir C-VI-3). La division d'examen est devenue compétente dès la signification du rapport de recherche (R10(4)). Le demandeur peut retirer EPC2 : Ainsi la taxe d'examen est remboursée à hauteur de 50% si la demande de brevet européen est retirée avant l'expiration du délai de réponse à la notification selon la R94(3), d'après l'article 11b RRT : 50 % de 1635€ (article 2(1) point 6 RRT) = 817€.

Question 4

a) La demande EP-1 bénéficie d'une priorité partielle selon G1/15 (T282/12) :

Pour l'objet boulon fait en aluminium : la date effective est la date de dépôt du 08.06.2020, car la demande US-D n'est pas la première demande pour cet objet. (A87(4) CBE), la demande EP-DO constitue la première demande pour cet objet.

Pour l'objet Boulon fait en métal autre que aluminium : la date effective est la date de priorité du 07.06.2019 car pour cet objet, US-D constitue bien la première demande (A89)

EPD0 constitue un art antérieur selon l'article 54(3) car EPD0 a été déposée avant et publiée après les dates effectives de EP-D1. EPD0 est donc opposable à la nouveauté de la revendication dans son ensemble. EP-D0 qui décrit un boulon fait en aluminium détruit la nouveauté de la revendication (54(3)).

B) la revendication de EP-D1 peut être modifiée de façon à y introduire un disclaimer (G1/03, G1/16) selon la forme : "Boulon fait de métal, sous réserve que le boulon ne soit pas en aluminium". Un tel disclaimer est possible et admissible selon l'article 123(2) car il permet de rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation telle que définie à l'article 54(3) (G1/03, G1/16 et Dir H-V.4.1)

c) Si EPD0 avait été publiée en avril 2020 :

EPD0 aurait été opposable au titre de l'article 54(2) pour l'objet "boulon fait en aluminium" qui ne bénéficie pas de la date de priorité. EPD0 aurait donc détruit la nouveauté de l'objet de la revendication visant le boulon en aluminium.

A noter que EPD0 est opposable au titre de l'article 54(3) pour l'objet "boulon fait en métal autre que l'aluminium", mais ne détruit pas la nouveauté de cet objet car il ne mentionne aucun métal autre que l'aluminium.

L'objet de la revendication n'est donc pas nouveau dans son ensemble, car EPD0 est opposable selon l'article 54(2) et détruit la nouveauté d'une partie de l'objet revendiqué.

Il n'est pas possible dans ce cas d'effectuer un disclaimer, puisque EPD0 n'est plus un art antérieur selon l'article 54(3). De plus, EPD0 n'est pas une publication fortuite relevant de l'article 54(2) car EPD0 concerne le même domaine technique.

La seule possibilité serait de limiter l'objet de la revendication en citant les autres métaux (autre que l'aluminium) éventuellement décrits dans la demande, sous réserve que l'article 123(2) soit respecté.

Question 5

Situation A) :

PCTE a été déposée en Portugais auprès de l'OEB.

L'OEB en tant que RO accepte comme langue de dépôt l'anglais, le français ou l'allemand (art 3.4.i) et R12.1.a PCT + article 151 et R157(2) OEB).

L'article 14(2) n'est pas applicable (les dispositions du PCT prévalent, conformément à l'article 150(2) CBE).

Conformément à l'article 10 PCT et la R19 PCT, la demande doit être déposée auprès de l'OR prescrit. La demande déposée en portugais n'est pas dans une langue acceptée par l'OR en vertu de la R12.1.a) PCT. Conformément à la R19.4 PCT, la demande est réputée reçue par l'OEB pour

le compte de l'IB agissant en tant qu'office récepteur selon R19.1.a)iii PCT.

L'OEB est compétente en tant qu' ISA pour effectuer la recherche conformément à A16.2 PCT + R35.3.a) et c) PCT. La langue dans laquelle la demande est déposée n'est pas acceptée par l'OEB en tant qu'ISA qui accepte dans ce cas, que l'anglais le français ou l'allemand (article 152 + R158 CBE, guide déposant annexe D-OEB).

Le portugais est une langue de publication (R48.3.a) mais n'est pas une langue acceptée par l'ISA.

Conformément à la R12.3a) PCT, une traduction est à fournir dans une langue qui est acceptée par l'OEB/ISA, qui est une langue de publication (R48.3 PCT) et acceptée pr l'Office récepteur, soit en anglais, français ou allemand. Ladite traduction doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt : 3.01.2021 + 1 mois (R12.3.a) + R80.2 PCT) = 3.02.2021

Si la traduction n'est pas remise, ce qui est le cas, le délai pour la remettre expire dans un délai d'un mois à compter de l'invitation ou de deux mois à compter de l'de la réception de la demande (R12.3.c)ii) :

- 3.01.2021 + 2 mois (R12.3.c)ii) + R80.2 PCT) = 3.03.2021

ou

- 29.01.2021 + 1 mois (R12.3.c)ii) + R80.2 PCT) = 28.02.2021 (dimanche) prorogé au 1er mars 2021

Le délai qui expire le plus tard s'applique soit le 03.03.2021.

A noter qu'une surtaxe doit être acquittée pour remise tardive (R12.3c)ii)

Situation B) :

L'OEB est office récepteur car pour l'obtention d'une date de dépôt la description et les revendications doivent être rédigées dans la langue prescrite (article 11.1.ii) et R20.1.c) PCT).

L'anglais est une langue prescrite par l'OEB (art 3.4.i) et R12.1.a PCT + article 151 et R157(2) OEB guide déposant annexe C-OEB). l'OEB est donc un RO compétent pour la demande (Article 10 + Article 8 + R19.1 PCT)

Une traduction des dessins doit être remise dans la langue dans laquelle la demande va être publiée (article 3.4.i) et R26.3.ter.a), à savoir l'anglais ici (R48.3 PCT). Le délai est de 2 mois à compte

Question 1 : Situation brevet actuelle

S)

La laisse S est divulguée dans le modèle d'utilité italien W-IT. Ce modèle d'utilité a été retiré avant publication et ne donne donc droit à aucune protection pour WUFF en Italie sur cet objet.

La laisse S est décrite et revendiquée dans la demande W-EP telle que délivrée. La demande W-EP est délivrée et en vigueur en France, au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne.

La date effective de la revendication couvrant S est le 29.06.2016 (date de dépôt de W-EP). En effet, cet objet ne bénéficie pas de la priorité de W-IT, car W-IT n'était pas la première demande pour cet objet. W-JP est la première demande déposée par WUFF décrivant la laisse S au sens de l'article 87. W-IT ne peut être considérée comme une première demande au sens de l'article 87(4) car la demande W-JP n'a pas été déposée dans le même pays, et a été retirée après sa publication.

L'article PUSSY PRESS publié le 4.01.2017 fait partie de l'état de la technique opposable au titre de l'article 54(2). L'article décrit une laisse S et détruit donc la nouveauté de la revendication de W-EP décrivant la laisse S.

W-JP ne fait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) car il ne s'agit pas d'une demande européenne. W-IT n'a pas été publiée et a été retirée et donc ne fait pas partie de l'état de la technique opposable. HP-PCT pourrait faire partie de l'état de la technique opposable au titre de l'article 54(3) à condition que HP-PCT entre en phase européenne, ce qui n'est pas le cas à ce stade.

Aucun titre ne peut donner droit à une protection sur la laisse S.

S+O

La laisse S+O est divulguée dans le modèle d'utilité italien W-IT. Ce modèle d'utilité a été retiré avant publication et ne donne donc droit à aucune protection pour WUFF en Italie sur cet objet.

La laisse S+O est décrite dans la demande W-EP. Cet objet n'est pas revendiqué dans la demande telle que délivrée, mais WUFF a proposé comme requête en procédure d'opposition une revendication couvrant l'objet S+O.

La date effective de la revendication couvrant S+O est le 29.06.2016 (date de dépôt de W-EP). En effet, cet objet ne bénéficie pas de la priorité de W-IT, car W-IT n'était pas la première demande pour cet objet. W-JP est la première demande déposée par WUFF décrivant la laisse S+O au sens de l'article 87. W-IT ne peut être considérée comme une première demande au sens de l'article 87(4) car la demande W-JP n'a pas été déposée dans le même pays, et a été retirée après sa publication.

L'article PUSSY PRESS publié le 4.01.2017 fait partie de l'état de la technique opposable au titre de l'article 54(2). L'article décrit une laisse S mais ne décrit pas l'objet S+O, qui est donc nouveau au regard de l'article. De plus, une activité inventive peut être reconnue puisque S+O comprend l'attache ingénieuse O conçue pour détacher la laisse du collier si la tension dépasse une certaine limite. L'article ne décrit pas une telle solution, qui semble donc inventive.

W-JP ne fait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) car il ne s'agit pas d'une demande européenne. W-IT n'a pas été publiée et a été retirée et donc ne fait pas partie de l'état de la technique opposable. HP-PCT pourrait faire partie de l'état de la technique opposable au titre de l'article 54(3) à condition que HP-PCT entre en phase européenne, ce qui n'est pas le cas à ce stade.

Le brevet W-EP, maintenu modifié à l'issue de la procédure d'opposition pourrait donc donner droit à une protection valable pour WUFF sur l'objet S+O, dans les pays où le brevet européen est en vigueur, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne.

S+O+C

La laisse S+O+C est décrite et revendiquée dans HP-PCT déposée le 18.06.2018 sans revendiquer de priorité. La date effective de cet objet est donc le 18.06.2018. La demande PCT a été publiée en décembre 2019 et est rentrée en phase en Chine en décembre 2020.

L'article PUPPY PRESS fait partie de l'état de la technique mais ne décrit qu'une laisse S. L'objet S+O+C est donc nouveau. Il est également inventif car la connexion C permet de maintenir une connexion entre le collier et la laisse S après que l'attache O se soit détachée, et s'est révélée étonnamment positive sur le comportement du chien. A ce stade, la demande HP-PCT permet donc une protection valide en Chine sur l'objet S+O+C.

HP-PCT n'est pas rentrée en phase européenne à ce stade. Mais il convient de noter que pour une demande Euro-HP-PCT, la demande W-EP ne serait pas considérée comme un art antérieur selon l'article 54(3) car la revendication de priorité basée sur W-IT n'est pas valable pour les objets S et S+O (n'est pas une première demande) ni pour les objets S+O+C et S+Y décrits dans W-EP (car W-IT ne décrit pas ces objets). Ainsi, W-EP ne bénéficie pas du droit de priorité pour aucun objet et sa date effective est donc postérieure au dépôt de HP-PCT. Ainsi, si HP-PCT rentrait en phase européenne, il serait possible d'obtenir une protection sur l'objet S+O+C, l'état de la technique étant le même que pour la demande HP-PCT.

La laisse S+O+C est également décrite et revendiquée dans W-EP déposée le 29.06.2018 et revendiquant la priorité de W-IT. Comme expliqué ci-dessus, la priorité n'est pas valable pour cet objet car W-IT ne décrit pas l'objet S+O+C. Ainsi, la date effective à prendre en compte est la date de dépôt du 29.06.2018. A cette date, l'article PUPPY PRESS fait partie de l'état de la technique mais ne décrit qu'une laisse S. L'objet S+O+C est donc nouveau. Il est également inventif car la connexion C permet de maintenir une connexion entre le collier et la laisse S après que l'attache O se soit détachée, et s'est révélée étonnamment positive sur le comportement du chien.

HP-PCT pourrait faire partie de l'état de la technique opposable au titre de l'article 54(3) à condition que HP-PCT entre en phase européenne, ce qui n'est pas le cas à ce stade. A ce stade, W-EP revendique donc valablement l'objet S+O+C. Le brevet W-EP, maintenu modifié à l'issue de la procédure d'opposition pourrait donc donner droit à une protection valable pour WUFF sur l'objet S+O+C, dans les pays où le brevet européen est en vigueur, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne.

S+Y

La laisse S+Y est décrite et revendiquée dans W-EP déposée le 29.06.2018 et revendiquant la priorité de W-IT. Comme expliqué ci-dessus, la priorité n'est pas valable pour cet objet car W-IT ne décrit pas l'objet S+Y. Ainsi, la date effective à prendre en compte est la date de dépôt du

29.06.2018. A cette date, l'article PUPPY PRESS fait partie de l'état de la technique mais ne décrit qu'une laisse S. L'objet S+Y est donc nouveau. Il est également inventif car Y permet d'émettre un son aigu qui est étonnamment efficace pour qu'un chien arrête de tirer sur la laisse.

W-JP ne fait pas partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) car il ne s'agit pas d'une demande européenne. W-IT n'a pas été publiée et a été retirée et donc ne fait pas partie de l'état de la technique opposable. HP-PCT pourrait faire partie de l'état de la technique opposable au titre de l'article 54(3) à condition que HP-PCT entre en phase européenne, ce qui n'est pas le cas à ce stade.

Le brevet W-EP, maintenu modifié à l'issue de la procédure d'opposition pourrait donc donner droit à une protection valable pour WUFF sur l'objet S+Y, dans les pays où le brevet européen est en vigueur, à savoir la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne.

S+Y est décrit mais n'est pas revendiqué dans P-EP. Même si il avait été revendiqué, P-EP n'aurait pu donner droit à une protection sur cet objet car W-EP qui représente un art antérieur selon l'article 54(3) décrit déjà cet objet. Ainsi toute revendication de P-EP couvrant S+Y n'aurait pas été valable pour défaut de nouveauté au regard de W-EP.

S+Y+A

S+Y+A est décrit dans P-EP mais n'y est pas revendiqué. P-EP aurait pu donner lieu à une protection sur S+Y+A, car à la date effective du 2.07.2018, aucun état de la technique antérieur ne décrit cet objet. En effet, l'article PUSSY PRESS qui fait partie de l'état de la technique au titre de l'article 54(3) ne décrit pas cet objet et la demande W-EP qui fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) ne le décrit pas non plus.

S+Y+A n'est pas revendiqué dans P-EP, et P-EP a déjà été délivrée (12.11.2020). Il est donc trop tard pour déposer une demande divisionnaire sur la base de cet objet, pouvant donner droit à une protection en Europe sur S+Y+A. Il convient de noter que P-EP a été publiée, l'objet S+Y+A fait donc maintenant partie de l'état de la technique et empêche de déposer une demande sur cet objet.

Aucun titre de protection ne couvre donc l'objet S+Y+A.

S+Y+B

S+Y+B est décrit et revendiqué dans P-EP qui a été déposée le 2.07.2018 sans revendiquer de priorité. P-EP a été délivrée et est pour l'instant en vigueur en IT, FR, UK.

La date effective de cet objet est le 2.07.2018. A cette date, l'article PUSSY press fait partie de l'état de la technique selon l'article 54(2) mais ne décrit qu'une laisse S. L'objet S+Y+B est donc nouveau. L'objet S+Y+B semble également inventif puisque Y permet d'émettre un son aigu qui est étonnamment efficace pour qu'un chien arrête de tirer sur la laisse.

HP-PCT pourrait constituer un art antérieur selon l'article 54(3) à condition que la phase européenne soit valablement engagée, ce qui n'est pas le cas à ce stade.

La demande W-EP fait partie de l'état de la technique opposable à P-EP selon l'article 54(3) car W-EP a été déposée avant la date effective de P-EP et publiée après. W-EP décrit l'objet S+Y mais ne décrit pas l'objet S+Y+B. Cet objet est donc nouveau au regard de W-EP. En revanche, la caractéristique B ne semble pas pouvoir justifier d'une activité inventive, car P-EP ne démontre pas que le problème technique objectif (protéger les oreilles du promeneur de chien du son aigu) est résolu sur toute la portée car aucune barrière acoustique adaptée qui fonctionne n'est décrite dans P-EP.

De plus, un défaut de suffisance de description (article 83 CBE) empêche une protection valable de l'objet S+Y+B car aucune barrière acoustique adaptée qui fonctionne n'est décrite dans P-EP. De plus, ceci n'est pas à la portée de l'homme du métier puisque PUGS n'a pas encore réussi à obtenir une telle barrière qui fonctionne. L'invention n'est pas exposée dans la demande P-EP de manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et est donc contraire à l'article 83 CBE.

P-EP ne donne donc pas droit à une protection valable pour l'objet S+Y+B.

Question 2 :

Comme expliqué ci-dessus, l'objet S+Y+B n'est pas valablement revendiqué dans P-EP pour une raison d'insuffisance de description (A83 CBE). L'opposant WUFF a, à juste titre, soulevé un motif d'opposition selon l'article 100b) au motif que la caractéristique "barrière acoustique" n'est pas suffisamment divulguée. Au regard des éléments développés dans la question 1, l'OEB sera probablement d'avis que cette caractéristique n'est pas exposée de manière claire et complète et ne maintiendra aucune revendication modifiée comprenant cette caractéristique.

L'objection de nouveauté de WUFF n'est en revanche pas sérieuse car W-EP ne décrit pas de barrière acoustique.

PUGZ pense pouvoir surmonter ces objections en modifiant la revendication P-EP en y remplaçant la caractéristique "B" par "A". En revanche, ceci n'est pas possible car une telle modification serait contraire à l'article 123(3) car elle étendrait la protection par rapport à la revendication telle que délivrée (via la suppression de la caractéristique B).

PUGS ne peut donc pas supprimer la caractéristique B (serait contraire à A123(3)) et ne peut rajouter aucune limitation permettant de surmonter l'objection d'insuffisance de description.

Il n'existe aucune solution pour maintenir le brevet sous une forme valable. De plus, il est trop tard pour déposer une demande divisionnaire car la demande n'est plus en instance.

Question 3 :

Entrée en phase Européenne pour HP-PCT

Pour améliorer la situation Brevet, il est important pour PUGZ et HOUND d'entrer en phase européenne via la demande HP-PCT.

Le délai d'entrée dans la phase européenne est de 31 mois à compter de la date de dépôt de HP-PCT. Ce délai expirait donc le :

18.06.2018 + 31 mois (A22(1) et (3) PCT + A153 et R159(1) OEB) = 18.01.2021 (lundi).

Le délai a donc expiré, mais il est possible de requérir une poursuite de procédure selon l'article 121 CBE.

Comme aucune des exigences de la R159 n'est remplie, la demande est réputée retirée (R160). La poursuite de procédure doit donc être requise

pour chacune des exigences dans un délai de 2 mois à compter de la réception d'une notification de perte de droit (qui n'a visiblement pas encore été reçue).

Dans ce délai de 2 mois il sera nécessaire de :

- préciser les pièces de la demande sur lesquelles la procédure EP doit se fonder
- payer la taxe de dépôt et de recherche (l'OEB n'ayant pas été ISA de la demande PCT, un rapport de recherche complémentaire est nécessaire)
- payer la taxe de désignation (puisque le délai prévu à la R39 a expiré : délai de 6 mois à compter de la publication PCT soit 18.12.2019 + 6 mois : 18.06.2020)
- présenter la requête en examen et payer la taxe d'examen (puisque le délai prévu à la R70 a expiré : délai de 6 mois à compter de la publication PCT soit 18.12.2019 + 6 mois : 18.06.2020)
- payer la taxe annuelle due pour la 3ème année (qui est venue à échéance le 30.06.2020) : elle peut être valablement acquittée dans les 6 mois (soit jusqu'au 18.07.2021 prorogé au 19.07.2021) à condition qu'une surtaxe soit également payée.

Dans ce même délai, 4 taxes de poursuite de procédure doivent être acquittées :

- une taxe concernant l'ommission du paiement de la taxe de dépôt (équivalant à 50% de la taxe de dépôt)
- une taxe concernant l'ommission du paiement de la taxe de désignation (équivalant à 50% de la taxe de désignation)
- une taxe concernant l'ommission du paiement de la taxe de recherche (équivalant à 50% de la taxe de recherche)
- - une taxe concernant l'ommission de la présentation de la requête en examen et du paiement de la taxe d'examen (composée d'une taxe forfaitaire de 255€ + 50% de la taxe de désignation)

A noter que HOUND (chinois) devra se faire représenter en phase européenne par un mandataire agréé (A133).

Intérêt :

Comme expliqué ci-dessus, EUro-HP-PCT a une date effective du 18.06.2018. W-EP ne fait pas partie de l'état de la technique opposable selon l'article 54(3) et donc Euro-HP-PCT pourrait donner droit à une protection valable en europe pour l'objet S+O+C. Contrairement à l'étude de marché effectuée par PUGZ en 2018, la laisse S+O+C a un succès commercial (car vendue avec succès par WUFF). ainsi, rentrer en phase européenne, permettrait à PUGZ d'obtenir une protection pour cet objet en europe dans les pays d'intérêt (UK, Fr et IT) mais également en Allemagne (territoire d'intérêt pour le concurrent).

De plus, rentrer en phase européenne, permettrait à HP-PCT de rentrer dans l'état de la technique opposable selon l'article 54(3) vis à vis de W-EP, car la date effective de W-EP pour l'objet S+O ou S+O+C est le 29.06.2018. Ainsi HP-PCT a été déposée avant et publiée après et est rentrée en phase (taxe de dépôt acquittée) et constitue donc un art antérieur selon l'article 54(3) qui détruit la nouveauté de la revendication S+O et S+O+C, qui était jusqu'à ce jour valablement revendiquée dans W-EP.

Il se trouve que WUFF compte justement modifier son brevet européen en opposition afin de viser S+O et S+O+C. Ainsi, il est important de rentrer en phase européenne, puis de soumettre le document HP-PCT à l'attention de l'OEB en procédure d'opposition de préférence avant la date limite pour fournir les soumissions écrites avant la procédure orale (soit 2 mois avant la PO : avant août 2021). Ce document considéré comme tardif sera probablement accepté par la DO car il s'oppose manifestement à la brevetabilité de W-EP. De plus, le motif de nouveauté a déjà été invoqué dans l'acte d'opposition à l'encontre des 3 revendications de W-EP.

Une protection provisoire peut être obtenue via Euro-HP-PCT le plus tôt possible en déposant éventuellement aux offices des traductions de revendications lorsque cela est nécessaire : ceci permettant d'obtenir des dommages et intérêts sur une plus longue période. Il peut également être envisager de signifier les revendications au contrefacteur. + Examen accéléré en phase européenne pour obtenir protection rapide.

Une fois le brevet Euro-HP-PCT délivré, il est important de valider le brevet EUro-HP-PCT dans les territoires d'intérêts du client (UK, Fr, IT, DE) en déposant une traduction en italien pour l'Italie et en acquittant les taxes de maintien pour UK, FR et DE

Sur cette base, une licence croisée peut éventuellement être négociée avec WUFF. Afin que Wuff autorise PUGZ à fabriquer et vendre S+Y en Europe (Fr, UK, IT, DE), et afin que PUGZ autorise WUFF à fabriquer et vendre S+O+C (en Chine ou dans les pays européens validés).

Une requête en révocation du brevet P-Ep peut également être présentée afin d'économiser des coûts (prioritaire sur la procédure d'opposition).

A noter : il ne semble pas que la demande HP-PCT décrive l'objet S+O en tant que tel (sans la caractéristique C) : à vérifier car cela peut être intéressant de revendiquer cet objet en phase européenne (soit en modifiant les revendications à l'entrée en phase soit en déposant une demande divisionnaire).

Aucune solution ne semble être disponible pour protéger l'objet S+Y+A, puisque P-EP a été publiée et le délai de priorité a expiré (2.07.2019).

Question 4 :

Suite à ces démarches :

PUGZ obtiendra via HP-PCT une protection pour S+O+C en Chine et en Europe dans les états contractants de la CBE dans lesquels le brevet européen est validé.

WUFF ne pourra donc pas fabriquer et vendre les produits S+O+C en chine et en Europe dans les états contractants de la CBE dans lesquels le brevet européen Euro-HP-PCT est validé.

WUFF obtiendra via W-EP une protection pour S+Y en Europe dans les pays où le brevet européen W-EP est en vigueur (FR, UK, It, DE). PUGZ ne pourra donc pas fabriquer et vendre les produits S+Y, S+Y+A et S+Y+B en France, en UK, en Italie ou en Allemagne.

Ils seront tous les deux libres de produire et vendre S et S+O.