

Question 1

Le 11 novembre 2024, les déposants allemands A et B ont déposé conjointement une demande internationale PCT-AB auprès de l'OEB. PCT-AB revendique valablement la priorité d'une demande EP antérieure EP-B, déposée le 10 novembre 2023 par le demandeur B.

Le rapport de recherche européenne relatif à EP-B ne cite que des documents A. Aujourd'hui (le 11 mars 2025), A et B souhaitent différer l'entrée de PCT-AB dans la phase régionale devant l'OEB aussi longtemps que possible, pour des raisons stratégiques.

Quels actes doivent-ils être accomplis et pourquoi ?

PCT

- le délai de priorité de EP-B expirait le 10/11/2023 + 12 mois Art.8.1, Art.4C(1) CUP, R.80.2 = 10/11/2024 dimanche + 1 jour R80.5 = 11/11/2024 lundi
- la revendication de priorité a été déposée dans le délai et les autres critères de Art.4A(1) CUP semblent respectés
- notamment le critère même déposant est respecté dès lors que le demandeur de EP-B est aussi co-demandeur de PCT-AB, cf. par analogie G1/22
- la priorité est valablement revendiquée et les délais du PCT sont calculés à compter de la date de priorité, Art.2.xi
- il est possible retarder l'expiration des délais qui n'ont pas encore expiré en retirant la revendication de priorité, R90bis.3.a
- notamment le délai d'entrée en phase EP n'a pas encore expiré car il est censé expirer le 10/11/2023 + 31 mois Art.22.1, Art.22.3, R159(1) CBE, R80.2 = 10/06/2026 mercredi
- le retrait doit être demandé directement à IB ou à EP/RO, au plus tard le 10/11/2023 + 30 mois R90bis.3.a, R80.2 = 10/05/2026 dimanche + 1 jour R80.5 = 11/05/2026 lundi
- le retrait sera effectif dès le jour de la réception de la déclaration de retrait, R90bis.2.c
- tous les délais non encore expirés seront recalculés à compter de la date du dépôt international, puisqu'aucune autre priorité n'est revendiquée, R90bis.3.d
- notamment, le délai d'entrée en phase européenne va expirer le 11/11/2024 + 31 mois Art.22.3, R159(1) CBE, R80.2 = 11/06/2027 vendredi
- on note que la déclaration de retrait doit être signée par les deux co-déposants, R90bis.5
- si la déclaration est présentée par un mandataire ou par le représentant commun, celui-ci devra fournir un pouvoir signé par tous les co-déposants, R90.3, R90.4.e
- on note que si les déposants souhaitent retarder uniquement l'entrée en phase européenne, ils pourront toujours demander l'ouverture anticipée d'une ou plusieurs autres phases nationales, Art.22.1, Art.23.2
- on note également que si les déposants souhaitent conserver la revendication de priorité pour certaines phases nationales, il faudra demander l'ouverture anticipée de ces phases nationales avant de présenter la déclaration de retrait de priorité, R90bis.6.a
- dès lors que le rapport de recherche de EP-B ne cite que des documents A, il ne semble

pas y avoir de risques à retirer la déclaration de priorité, puisque l'état de la technique ne s'opposera pas à la brevetabilité de l'invention revendiquée, dans la mesure où celle-ci correspond à celle de EP-B

- mais EP-B sera publiée par OEB peu après le 10/11/2023 + 18 mois Art.93 CBE, R131(4) CBE = 10/05/2025
- EP-B sera considérée un état de l'art Art.54(3) pour la demande EP issue de PCT-AB et il faudra donc s'assurer que PCT-AB/EP revendique des caractéristiques différentes

Question 2

Le 16 janvier 2024, le demandeur C a déposé la demande de brevet IT-1 en italien auprès de l'Office italien des brevets. IT-1 revendique et décrit l'invention A. IT-1 a été retirée peu après le dépôt, sans avoir été publiée. Le 17 avril 2024, l'invention A a été publiée dans une revue.

Le 16 janvier 2025, le demandeur C a déposé la demande EP-1 auprès de l'OEB, revendiquant la priorité de IT-1. Les taxes de dépôt et de recherche ont été acquittées le jour même.

Le 17 février 2025, le demandeur C a déposé la demande EP-2 en anglais auprès de l'OEB. EP-2 revendique et décrit l'invention B. EP-2 ne revendique aucune priorité. Les inventions A et B ne sont pas liées.

Aujourd'hui (le 11 mars 2025), le demandeur C constate que par erreur, EP-1 ne revendique pas et ne décrit pas l'invention A, mais que EP-1 inclut la même description et les mêmes revendications que EP-2.

CBE

(a) Que doit faire le demandeur C pour obtenir un brevet pour l'invention A ?

- il faut demander le remplacement des revendications et de la description indûment déposées avec la demande EP-1, R56bis(1)
- la déclaration du demandeur sera prise en compte par OEB sans besoin de preuves supplémentaires, Dir. A-II-6.2
- il faut fournir les pièces correctes à OEB au plus tard le 16/01/2025 + 2 mois R56bis(3), R131(4) = 16/03/2025 dimanche + 1 jour R134(1) = 17/03/2025 lundi
- la revendication de priorité a été fournie lors du dépôt, la R56bis(4) est applicable
- il faudra fournir, avec les éléments corrects, une copie de IT-1 et une traduction de IT-1 dans la langue de la procédure, R56bis(4)a et b)
- il faudra en outre indiquer que l'ensemble de la description et des revendications de IT-1 doivent être prises en compte, R56bis(4)c)
- en effectuant ces actes, la date de dépôt va rester inchangée, R56bis(4)

- ceci est important car le délai de priorité de IT-1 expirait le 16/01/2024 + 12 mois
Art.87(1) R131(4) = 16/01/2025 jeudi
- la date de dépôt restant inchangée, la publication du 17/04/2024 aura eu lieu après la date effective Art.89, et elle ne fera donc pas partie de l'état de la technique Art.54(2)
- on note que la priorité semble valablement revendiquée
 - délai de 12 mois OK, cf ci-avant
 - même demandeur
 - même objet, après correction R56bis
 - première demande, peu importe qu'elle soit retirée avant publication, Art.87(3)
 - IT est un état CUP
- on note que, EP-1 n'a pas été déposée dans une langue officielle OEB, C doit également fournir une traduction de la demande dans les mêmes délais, à savoir au plus tard le 16/01/2025 + 2 mois Art.14(2), R6(1), R131(4) = 16/03/2025 dimanche + 1 jour R134(1) = 17/03/2025 lundi

(b) Le demandeur C souhaite en outre poursuivre la procédure relative à l'invention B. Que faut-il faire pour obtenir un brevet sur la base de EP-2.

- il faut payer les taxes de dépôt et de recherche au plus tard le 17/02/2025 + 1 mois
Art.78(1), R38(1), R131(4) = 17/03/2025 lundi
- on note que EP-2 a été déposée en anglais, langue officielle OEB, Art.14(1), Art.14(2)
- C n'aura donc pas droit à la réduction de la taxe de dépôt R7bis(1)

Question 3

Dans la procédure de recours faisant suite au rejet de la demande de brevet européen EP-D déposée par l'entreprise D, la chambre a renvoyé l'affaire aux fins de délivrer un brevet sur la base d'un texte complet, qui avait été décidé de manière définitive par la chambre. Dans le délai imparti par la notification émise au titre de la règle 71(3) CBE et reçue en novembre 2024, D a demandé une modification, à savoir l'ajout d'une autre revendication dépendante.

Dans une notification émise au titre de la règle 112 CBE en date d'aujourd'hui (le 11 mars

2025), D a été informée que EP-D est réputée retirée.

CBE

(a) Pourquoi la notification émise au titre de la règle 112 CBE a-t-elle été émise par l'OEB ?

- la division d'examen est liée par la décision de la chambre de recours, Art.111(2)

- c'est-à-dire que la procédure R71(6) ne peut pas être suivie et que seul le texte approuvé lors de la procédure de recours peut être délivré
- la demande est donc réputée retirée, R71(7), Dir. E-XII-9

- la demande EP-D peut encore être sauvée
- le délai pour effectuer les actes requis par R71(3) expirait en novembre 2024 + 4 mois, R71(3), R131(4) = mars 2025
- si le délai R71(3) n'a pas encore expiré, je conseille de présenter
 - en voie principale, les traductions des revendications dans les deux langues autres que la langue de la procédure, et le paiement de la taxe de délivrance, R71(3)
 - dans la lettre d'accompagnement, il faut argumenter que le délai n'a pas encore expiré et que la fourniture des traductions et le paiement de la taxe remplit les conditions de la R71(5) dans le délai de la R71(3)
 - il y a donc lieu de délivrer le brevet dans la forme issue de la procédure de recours
 - de manière subsidiaire, si OEB n'accepte pas cet argumentaire, une requête en poursuite de la procédure, accompagnée de ces mêmes actes, Art.121, R135
 - on note que si cette option est suivie avant l'expiration du délai R71(3), le délai de poursuite R135(1) sera a fortiori respecté car il expire plus tard, cf ci-après
 - on note que si OEB fait droit à la requête principale, la taxe de poursuite sera remboursée
- si le délai R71(3) a déjà expiré, il faut présenter une requête en poursuite de la procédure, au plus tard le 11/03/2025 + 2 mois Art.121(2), R135(1), R131(4) = 11/05/2025 dimanche + 1 jour R134(1) = 12/05/2025 lundi
- dans tous les cas la requête en poursuite de la procédure doit être accompagnée
 - des traductions des revendications R71(3)
 - du paiement de la taxe de délivrance R71(3)
 - du paiement de la taxe de poursuite R135(1), Art.2(1).12 RRT
- dans le cas présent, la taxe de poursuite correspond au montant forfaitaire de 300 EUR, Dir. E-VIII-2, Art.2(1).12 deuxième tiret RRT

(b) Un brevet peut-il être obtenu avec le texte complet, tel que décidé par la chambre, et avec la revendication dépendante supplémentaire ?

- oui, via une demande divisionnaire, Art.76(1)
- en l'état, EP-D est réputée retirée et elle n'est plus considérée en instance depuis le moment où la perte de droit s'est produite, J4/86, G4/98
- mais si les actions proposées au point a) sont mises en oeuvre avec succès, la perte de droit sera réputée ne pas s'être produite, Art.121(3)
- EP-D aura donc tout le temps été en instance et une demande divisionnaire déposée dans l'intervalle aura été valablement déposée, Dir. A-IV-1.1.1, R36(1)

- il faut donc accomplir les actes listés au point a) et déposer une demande divisionnaire
- à condition que l'objet de la revendication dépendante supplémentaire soit compris dans EP-D telle que déposée, EP-D-DIV aura la même date de dépôt que EP-D, Art.76(1)
- EP-D-DIV comprendra donc toutes les revendications de EP-D ainsi que la revendication supplémentaire
- on note que l'interdiction de la double brevetabilité ne va pas s'appliquer car EP-D et EP-D-DIV n'auront pas des jeux revendications identiques, c'est-à-dire que les jeux de revendications ne se recoupent que partiellement, T877/06, Art.125, G4/19, Dir. G-IV-5.4

Question 4

L'entreprise E a déposé un ordre de prélèvement automatique pour sa demande internationale PCT-E, pour laquelle l'OEB agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA). Au cours de la phase de recherche, l'ISA considère que les revendications de la demande PCT-E contiennent sept inventions et invite E à acquitter six taxes de recherche additionnelles.

(a) E n'est intéressée par aucune des inventions additionnelles. E a-t-elle besoin d'agir ?

PCT

- EP/ISA a invité E à payer les taxes additionnelles selon R17.3.a, R40.1.i, R40.1.ii
- ces taxes sont définies à la R158(1) CBE et Art.2(1).2 RRT OEB
- ces taxes doivent être payées directement à EP/ISA au plus tard 1 mois après l'invitation, R40.2.b, R40.1.ii
- la procédure devant EP/ISA peut faire l'objet du prélèvement automatique des taxes, point 2.1 RPA OEB
- sans action de la part de E, toutes les taxes additionnelles seront prélevées le dernier jour du délai, point 5.1.a RPA OEB
- il faut donc, avant l'expiration du délai R40.1.ii, avertir l'OEB que le demandeur ne souhaite payer aucune de ces taxes, JO 2024 Pub. Suppl. 2 point II.II.4

(b) Afin de permettre l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, le formulaire 1200 a été déposé et tous les actes prévus à la règle 159 CBE ont été accomplis, à l'exception du paiement des taxes. Toutes les taxes relatives à l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB seront-elles prélevées automatiquement ?

CBE

- l'ordre de prélèvement automatique cesse de produire ces effets à la fin de la procédure pour lequel il a été donné
- en particulier, l'ordre de prélèvement automatique donné à EP/ISA ne produit aucun effet dans les procédures devant EP/DO, Point 2.2 RPA
- dans le cas présent, il n'est valable que pour la procédure devant EP/ISA et va cesser de produire ces effets après l'émission du rapport de recherche et de l'opinion écrite, point 11.2 RPA
- il faut donc déposer un nouvel ordre de prélèvement automatique pour la procédure régie par la CBE devant EP/DO, point 2.1 RPA
- si E a sélectionné le prélèvement automatique dans le formulaire 1200, alors le nouvel ordre a été donné valablement et les taxes seront prélevées automatiquement, JO 2024 Pub. Suppl. 2
- si cela n'est pas le cas, ce nouvel ordre peut être donné par les services en lignes de OEB,

point 1.2 premier tirer RPA ; il doit être donné avant l'expiration du délai de 31 mois de la R159(1)

L'entreprise F a un ordre de prélèvement automatique actif pour sa demande de brevet européen EP-F, déposée le 16 février 2020.

(c) EP-F a été rejetée par la division d'examen. L'entreprise F a formé un recours contre cette décision le 28 février 2025. À cette date, il y avait 3 000 EUR sur le compte courant. Des taxes ont-elles été prélevées automatiquement ?

CBE

- l'ordre de prélèvement automatique reste actif tant que la demande n'est pas définitivement rejetée, point 11.1.b RPA, c'est-à-dire au moins jusqu'à la fin du délai de recours Art.108 première phrase, ou si un recours est formé, jusqu'à la fin du délai pour produire le mémoire de recours, Art.108 dernière phrase
- ici F a formé recours, donc l'ordre de prélèvement automatique est encore actif
- la taxe de recours doit être prélevée le jour de la réception de l'acte de recours, ici le 28/02/2025, point 5.1.c RPA
- la taxe annuelle pour la sixième année venait également à échéance le 28/02/2025 (fin de mois anniversaire), Art.86(1), R51(1)
- la taxe de recours est prélevée en premier, avant les autres taxes dues le même jour, point 4.5.a RPA
- la taxe de recours est de 2925 EUR, Art.2(1).11 RRT
- le compte était suffisamment approvisionné et elle a donc été prélevée le 28/02/2025, point 4.5.a RPA ; il restait 75 EUR sur le compte
- la taxe annuelle pour la sixième année est de 1155 EUR, Art.2(1).4 RRT
- le compte n'est pas suffisamment approvisionné et la taxe n'a donc pas été prélevée, point 6 RPA

L'entreprise G a déposé une demande de brevet européen EP-3 en février 2021, avec un ordre de prélèvement automatique pour EP-3. Le transfert de EP-3 à l'entreprise H a été inscrit à l'OEB en janvier 2025. EP-3 est encore en instance.

(d) La taxe annuelle pour la cinquième année a-t-elle été acquittée pour EP-3 ?

CBE

- la taxe pour la 5e année venait à échéance le 28/02/2025 (fin de mois anniversaire), Art.86(1), R51(1)
- G est une partie qui s'est retirée de la procédure au sens du point 10.3 RPA, puisque depuis janvier 2025 G n'est plus le demandeur inscrit au REB
- dès lors que l'ordre de prélèvement automatique n'a pas été révoqué explicitement selon point 10.1 RPA, OEB va continuer de l'exécuter
- si le compte de G était suffisamment approvisionné le 28/02/2025, la taxe annuelle 5e

année a été prélevée, point 4.5.b RPA

Question 5

En août 2024, le déposant I a déposé la demande internationale PCT-I en anglais auprès de l'Office suédois des brevets, en désignant cet office comme ISA. PCT-I comporte deux revendications indépendantes portant sur les inventions C et D. C et D ne sont pas liées par un seul concept inventif général.

La semaine dernière, I a reçu une invitation à acquitter une taxe de recherche additionnelle pour l'invention D.

Quelles sont les options si I souhaite que l'OEB effectue un examen préliminaire international uniquement pour l'invention D dans PCT-I ? Quels actes doivent-ils être accomplis et pourquoi ?

PCT

- PCT-I a été traitée par SE/RO et SE/ISA, I est donc un national suédois ou résidant en SE, Art.9.1, R18.3
- EP/IPEA n'effectuera pas d'examen préliminaire international pour une invention qui n'a pas fait l'objet de la recherche par EP/ISA ou par une autre ISA située et opérant pour un État CBE, R66.1.e, Guide Dép. Annexe E/EP
- il faut donc qu'une recherche soit effectuée sur l'invention D
- Option 1 :
 - payer la taxe additionnelle et obtenir une recherche sur l'invention D par SE/ISA
 - SE/ISA va rechercher l'invention D et le rapport de recherche couvrira cette invention, Art.17.3.a
 - la recherche effectuée par SE/ISA sera acceptée par EP/IPEA car SE est partie à CBE, Guide Dép. Annexe E/EP
 - il faudra alors présenter la demande d'examen auprès de EP/IPEA
- Option 2 :
 - requérir directement l'examen préliminaire auprès de EP/IPEA et présenter en même temps une demande de recherche internationale supplémentaire à EP/SISA, Dir. PCT-OEB B-XII-11
 - EP/SISA est compétente pour
 - en plus des actes ci-après pour la demande d'examen, il faut alors aussi présenter une demande de SIS, au plus tard en aout 2024 + 22 mois R45bis.1.a, R80.2 = juin 2026
 - la demande de SIS doit être présentée à IB, R45bis.1.b
 - dans le même délai il faut payer la taxe de traitement R45bis.2.a et la taxe de recherche supplémentaire R45bis.3.a
 - dans ce cas, OEB effectuera d'abord la recherche supplémentaire, puis l'examen préliminaire, Dir. PCT-OEB B-XII-11

- Dans tous les cas, pour demander l'examen préliminaire international il faudra
 - présenter la demande directement à EP/IPEA, Art.31.6.a
 - payer à EP/IPEA la taxe d'examen préliminaire, Art.31.5, R58.1.a, R158(2) CBE, Art.2(1).19 RRT OEB
 - au plus tard en aout 2024 + 22 mois R54bis.1.a.ii, R80.2 = juin 2026, ou 3 mois après la réception de l'ISR si ce délai expire plus tard, R54bis.1.a.i
- on note que la SE est liée par le Chapitre II et que EP/IPEA est compétente pour un demandeur suédois ou résident en SE, Guide Dép. Annexe E/EP

D2

1. Quelle est la situation actuelle en matière de brevets pour ce qui est des objets suivants :

(a) un dispositif d'attache de selle de vélo avec des moyens d'amortissement sous forme de

1.1 (i) sphères en caoutchouc (O),

1.1.1 O dans P-MY

- déposé par Sandobike le 28/05/2021 sans revendiquer de priorité
- première demande de Sandobike pour O
- aucun document pertinent n'a été cité au rapport de recherche
- la brochure de Selle SA de mars 2022 est postérieure à la date de dépôt et ne fait pas partie de l'état de la technique
- les selles traditionnelles assurent l'amortissement par des inserts dans le couvre-selle
- O est nouveau par rapport à ces selles
- O permet une expérience de conduite étonnamment meilleure, tout en supprimant les chocs violents
- O implique une activité inventive
- MyIPO a délivré un brevet pour P-MY pour l'objet O
- vous avez fait l'acquisition de P-MY en 2021
- P-MY vous fournit des droits en MY

1.1.2 O dans PCT-MY

- déposé par Bikey le 26/05/2022
- revendique valablement la priorité de P-MY car
 - même objet
 - délai 12 mois expirait le 28/05/2021 + 12 mois = 28/05/2022 samedi + 2 jours = 30/05/2022 lundi : respecté
 - le demandeur est le successeur en droit de Sandobike
 - MY fait partie de la CUP
 - P-MY était bien la première demande
- date effective de O dans PCT-MY est le 28/05/2021, date de priorité
- l'état de la technique est le même que celui au point 1.1.1
- O est nouveau et inventif pour les mêmes raisons détaillées au point 1.1.1
- des brevets auraient pu être délivrés pour O dans les phases nationales
- dans la phase EP, OEB vous a demandé de fournir les résultats des recherches antérieures
- vous n'avez pas répondu et la demande Euro-PCT-MY est réputée retirée
- la notification R112 date de septembre 2024
- il est trop tard pour y remédier par la poursuite de procédure, car le délai expirait deux

mois plus tard, en novembre 2024

- la restitutio n'est pas non plus applicable car vous avez délibérément choisi de ne pas répondre
- aujourd'hui Euro-PCT-MY ne vous confère pas de droits
- les délais d'entrée dans les autres phases nationales expiraient le 28/05/2021 + 30 mois = 28/11/2023 ou au plus tard fin décembre 2023
- aucun autre droit ne peut être obtenu via PCT-MY

1.1.3 O dans EP-DIV

- déposée le 30/04/2024 comme divisionnaire de Euro-PCT-MY
- le délai de réponse à l'invitation de PCT-MY en vertu de Art.124 expirait le 04/04/2024 + 2 mois = 04/06/2024 mardi
- PCT-MY était donc encore en instance le 30/04/2024
- EP-DIV a été valablement déposée et sa description est identique à PCT-MY : Art.76(1) est respecté
- date effective de O dans EP-DIV est la date de priorité 28/05/2021
- l'état de la technique est le même que celui au point 1.1.1
- O est nouveau et inventif pour les mêmes raisons détaillées au point 1.1.1
- EP-DIV ne revendique pas O
- en l'état, EP-DIV ne vous fournit pas de droits sur O

1.2 (ii) pyramides en caoutchouc (P), ou de

1.2.1 P dans P-MY

- déposé par Sandobike le 28/05/2021 sans revendiquer de priorité
- première demande de Sandobike pour P
- aucun document pertinent n'a été cité au rapport de recherche
- les selles traditionnelles assurent l'amortissement par des inserts dans le couvre-selle
- P est nouveau par rapport à ces selles
- P permet une expérience de conduite étonnamment meilleure, tout en supprimant les chocs violents
- P implique une activité inventive
- MyIPO a délivré un brevet pour P-MY pour l'objet P
- vous avez fait l'acquisition de P-MY en 2021
- P-MY vous fournit des droits en MY

1.2.2 P dans PCT-MY

- déposé par Bikey le 26/05/2022
- revendique valablement la priorité de P-MY pour les mêmes raisons détaillées au point

- 1.1.2, qui s'appliquent mutatis mutandis à l'objet P
- date effective de P dans PCT-MY est le 28/05/2021, date de priorité
- l'état de la technique est le même que celui au point 1.2.1
- P est nouveau et inventif pour les mêmes raisons détaillées au point 1.2.1
- mais comme détaillé au point 1.1.2, il n'est plus possible d'ouvrir les phases nationales de PCT-MY et Euro-PCT-MY est irrémédiablement réputée retirée
- PCT-MY ne vous fournit pas de droits sur l'objet P

1.2.3 P dans EP-DIV

- déposée le 30/04/2024 comme divisionnaire de Euro-PCT-MY
- comme détaillé au point 1.1.3, PCT-MY était encore en instance le 30/04/2024, et EP-DIV remplit les conditions Art.76(1)
- date effective de P dans EP-DIV est la date de priorité 28/05/2021
- l'état de la technique est le même que celui au point 1.2.1
- le rapport de recherche ne cite pas d'autres documents pertinents
- P est nouveau et inventif pour les mêmes raisons détaillées au point 1.2.1
- EP-DIV va être délivré par OEB et vous fournira des droits sur l'objet P dans les états CBE où nous le validerons, notamment DE IT FR

1.3 (iii) cubes en caoutchouc (R) :

- R est une réalisation spécifique de l'élément en caoutchouc Q
- R ne fait, en tant que tel, l'objet d'aucune demande de brevet ou brevet

1.3.1 Q dans PCT-MY

- déposé par Bikey le 26/05/2022
- revendique la priorité de P-MY
- cette revendication de priorité doit être analysée selon les principes de G1/15
- valable pour les objets O et P, qui sont des réalisations spécifiques de Q, pour les mêmes raisons détaillées au point 1.1.2 et 1.2.2
- non valable pour les objets Q-autre-que-P-O car le critère de même objet n'est pas rempli
- date effective de O et P est la date de priorité 28/05/2021
- date effective de Q-autre-que-P-O est la date de dépôt 26/05/2022
- l'état de la technique comprend les éléments mentionnés au point 1.1.1
- la brochure de Selle SA a été publiée en mars 2022, avant la date effective de Q-autre-que-P-O : état de la technique Art.54(2) pour Q-autre-que-P-O
- la brochure divulgue R, exemple spécifique de Q-autre-que-P-O
- Q-autre-que-P-O n'est pas nouveau
- c'est pour cela que vous aviez limité PCT-MY à l'objet O lors de l'entrée en phase EP

- comme détaillé avant, PCT-MY ne fournit pas de droits aujourd'hui, et a fortiori pas de droits sur Q

1.3.2 Q dans EP-DIV

- comme analysé plus haut, EP-DIV respecte les conditions Art.76(1)
- mais l'analyse faite pour Q au point 1.3.1 est également applicable ici
- de plus EP-DIV ne revendique pas Q
- EP-DIV ne vous fournit aucun droit sur Q

1.4 Exploitation des attaches de selle

Vous pouvez interdire à vos concurrents d'exploiter

- O et P en MY, sur la base de P-MY
- P dans les états CBE où EP-DIV sera validé après délivrance, notamment FR DE IT ; selon le droit national, vous bénéficiez également d'une protection provisoire dans ces états

Concernant les objets R et O

- son effet technique semble être le même que celui obtenu par O et P
- on pourrait argumenter que R et O sont des équivalents évidents de P
- en tant qu'équivalent de P, il serait protégé par EP-DIV (cf. Protocole interprétation Art.69)
- mais cette équivalence sera appréciée par les juridictions nationales, notamment par les tribunaux de DE FR IT
- sur la base de l'équivalence avec P, vous pourriez être capable d'interdire à l'exploitation de R et O dans les états CBE où EP-DIV sera validé après délivrance, notamment FR DE IT
- ceci pourrait être utile en particulier vis-à-vis de Selle SA

(b) un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et un commutateur à monter sur le guidon d'un vélo pour sélectionner les vitesses

1.5 (i) par un fil électrique (A).

1.5.1 A dans IT-A

- déposé par Campagnelli le 06/06/2018 sans revendique de priorité
- première demande de Campagnelli pour A
- a été retirée avant publication

- mais a été disponible au public en même temps que la publication de EP-ABC en tant que document de priorité, peu après le 06/06/2018 + 18 mois = 06/12/2019
- aujourd'hui IT-A ne fournit pas de droits

1.5.2 A dans EP-ABC

- déposé par Campagnelli le 14/05/2019 en revendiquant la priorité de IT-A et EP-B
- la priorité de IT-A est valablement revendiquée (même objet, même demandeur, délai 12 mois, première demande, état CUP)
- date effective de A dans EP-ABC est le 06/06/2018, date de priorité
- A est différent des systèmes traditionnels connus car il comprend un moteur électrique et un commutateur connecté au moteur
- aucun autre document pertinent n'a été cité
- A permet au cycliste de toujours actionner le commutateur avec la même force, quelle que soit la vitesse engagée
- A implique une activité inventive
- OEB a délivré un brevet pour A en 2023
- vous avez formé valablement opposition contre EP-ABC, mais en l'état elle ne va pas aboutir et EP-ABC devrait être maintenu tel que délivré
- EP-ABC fournit des droits à Campagnelli dans les états CBE où il a été validé

1.6 (ii) sans fil par une connexion radio (B), ou

1.6.1 B dans EP-B

- déposé par Campagnelli le 20/09/2018 sans revendiquer de priorité
- première demande de Campagnelli pour B
- date effective de B dans EP-B est le 20/09/2018, date de dépôt
- B est différent des systèmes traditionnels connus car il comprend un moteur électrique et un commutateur connecté au moteur
- aucun autre document pertinent n'a été cité
- B permet au cycliste de toujours actionner le commutateur avec la même force, quelle que soit la vitesse engagée
- B implique une activité inventive
- EP-B est toujours en instance et OEB devrait délivrer un brevet pour B
- EP-B a été transféré à M. Alessi
- EP-B va fournir des droits sur B à M. Alessi dans les états CBE où le brevet sera validé, notamment FR DE IT

1.6.2 B dans EP-ABC

- déposé par Campagnelli le 14/05/2019 en revendiquant la priorité de IT-A et EP-B

- OEB a considéré la priorité de EP-B valable car aucune preuve contraire ne lui a été fournie
- date effective de B dans EP-ABC est le 20/09/2018, date de priorité
- B est nouveau et implique une activité inventive pour les mêmes raisons détaillées au point 1.6.1
- OEB a délivré un brevet pour B en 2023
- vous avez formé valablement opposition contre EP-ABC, mais en l'état elle ne va pas aboutir et EP-ABC devrait être maintenu tel que délivré
- EP-ABC fournit des droits à Campagnelli dans les états CBE où il a été validé

1.7 (iii) en tant que tel (C) :

1.7.1 C dans EP-ABC

- déposé par Campagnelli le 14/05/2019 en revendiquant la priorité de IT-A et EP-B
- priorité à analyse selon les principes de G1/15
- la priorité de IT-A est valable pour A, cf. plus haut
- la priorité de EP-B a été considérée valable par OEB pour B, cf. plus haut
- la priorité n'est pas valable pour l'objet restant C-autre-que-A-B
- date effective de C-autre-que-A-B dans EP-ABC est le 14/05/2019, date de dépôt
- l'état de la technique est le même que aux points 1.5.2 et 1.6.2
- C-autre-que-A-B est nouveau et implique une activité inventive pour les mêmes raisons détaillées au point 1.6.1
- A et B sont nouveaux et inventifs comme analysé respectivement aux points 1.5.2 et 1.6.1
- l'ensemble de l'objet C a donc été considéré brevetable par OEB
- OEB a délivré un brevet pour C en 2023
- vous avez formé valablement opposition contre EP-ABC, mais en l'état elle ne va pas aboutir et EP-ABC devrait être maintenu tel que délivré
- EP-ABC fournit des droits à Campagnelli dans les états CBE où il a été validé

1.8 Exploitation des systèmes de changement de vitesse

Campagnelli peut vous interdire

- d'exploiter A, B et C dans les états CBE où EP-ABC a été validé

M. Alessi pourra interdire

- d'exploiter B dans les états CBE où le brevet sera validé, notamment FR DE IT
- il jouit en outre d'une protection provisoire, selon les lois nationales applicables, pour l'objet B

1.9 (c) un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et des moyens pour sélectionner les vitesses, ces moyens incluant un capteur GPS (D).

1.9.1 D dans DE-GPS

- déposé par Bikey le 22/03/2024 sans revendiquer de priorité
- première demande de Bikey pour D
- date effective de D est le 22/03/2024 date de dépôt
- D se différencie des systèmes traditionnels car il comprend un moteur électrique et des moyens pour sélectionner les vitesses
- connectés au moteur
- EP-ABC, EP-B et IT-A ont tous été publiés ou rendus accessibles au public avant fin 2023 : état de la technique Art.54(2)
- D se distingue de ces documents car les moyens pour sélectionner les vitesses comprennent un capteur GPS
- D est nouveau
- grâce au capteur GPS, il est possible de sélectionner automatiquement la bonne vitesse, de sorte que l'effort global du cycliste est considérablement réduit, puisque le cycliste roule toujours sur la vitesse optimale
- D implique une activité inventive
- on note que la revendication 2 de DE-GPS porte sur E et dépend de la revendication 1 portant sur D
- E est donc également nouveau et inventif
- l'office allemand devrait délivrer un brevet pour DE-GPS
- ce brevet vous permettra d'interdire l'exploitation de D et E en Allemagne

2. En l'état actuel des choses :

(a) sommes-nous libres de produire et de vendre des systèmes de changement de vitesse pour vélos selon nos deux prototypes ?

2.1 Exploitation des produits D et E

- EP-ABC protège C, qui est un système comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et un commutateur à monter sur le guidon d'un vélo pour sélectionner les vitesses
- D est un système comprenant un moteur électrique et des moyens pour sélectionner les vitesses avec un capteur GPS
- il faut distinguer
 - D1, les implémentations de D où le moyen pour sélectionner les vitesses est un commutateur monté sur le guidon : celles-ci sont une implémentation spécifique de C qui comprend, en plus, un capteur GPS

- D2, les implémentations de D où le moyen pour sélectionner des vitesses n'est pas un commutateur monté sur le guidon : celles-ci ne sont pas couvertes littéralement par EP-ABC, mais pourraient être considérées comme des équivalents. Cela dépendra de leurs caractéristiques spécifiques et de l'interprétation faite par la juridiction nationale.
- à titre conservatoire, on peut considérer que Campagnelli peut vous interdire de fabriquer et vendre D dans les états CBE où EP-ABC a été validé
- E étant un exemple spécifique de D, il est également un exemple spécifique de C
- à ce titre, Campagnelli peut vous interdire de fabriquer et vendre E dans les états CBE où EP-ABC a été validé
- Campagnelli n'a pas de droits aux US et à TW
- les délais de priorité pour rechercher une protection dans ces pays ont expiré
- Vous êtes donc libre, vis-à-vis de Campagnelli, de fabriquer et vendre D et E aux USA et à Taiwan

(b) Selle S.A. est-elle libre de produire et de vendre sa gamme existante et sa nouvelle gamme prévue de dispositifs d'attache de selle de vélo ?

2.2 Exploitation des attaches de selle R et O

- comme analysé au point 1.4, O et R semblent être des équivalents de P
- après la délivrance de EP-DIV vous pourrez interdire à Selle SA de fabriquer et vendre R et O dans les états CBE où nous aurons validé EP-DIV, notamment FR IT DE
- en l'état, vous n'avez pas de droits sur P, ni sur O, aux US ni à TW
- il n'est plus possible d'ouvrir des phases nationales pour PCT-MY, ni de revendiquer la priorité de l'une de vos demandes
- Selle SA sera donc libre d'exploiter R et O aux USA et à Taiwan

3. Que pouvons-nous faire pour améliorer notre situation ?

3.1 Opposition contre EP-ABC

- il faut répondre à l'avis provisoire de la division d'opposition en produisant une copie du contrat de 2019 transférant le droit de priorité de EP-B à M. Alessi
- cela nous permettra de contester la validité de la revendication de priorité, car le critère du même demandeur ne sera pas rempli
- on soulevera également le motif de l'Art.100a) + Art.54 pour défaut de nouveauté
- ce motif sera recevable en vertu de l'Art.114 et G10/91 car il est pertinent de prime

abord, comme expliqué ci après

- en privant EP-ABC de la priorité de EP-B, les dates effectives sont les suivantes
 - pour A, la date de priorité de IT-A
 - pour B, la date de dépôt
 - pour C-autre-que-A, la date de dépôt (cet objet comprend l'objet B)
- EP-B est donc une demande EP déposée en 2018, avant la date effective de B et C-autre-que-A, et publiée après : etat de la technique Art.54(3) pour ces deux objets
- B n'est pas nouveau par rapport à EP-B
- C-autre-que-A n'est pas non plus nouveau par rapport à EP-B
- Campagnelli va pouvoir limiter EP-ABC au seul objet A
- La division d'opposition devrait maintenir EP-ABC dans cette version limitée

3.2 Délivrance de EP-B et accord avec Alessi

- il faut conclure un accord avec M. Alessi afin d'obtenir des droits sur EP-B (cession ou licence, par exemple)
- au minimum, cet accord doit vous garantir le droit d'exploiter B et le droit d'agir en contrefaçon
- il faut s'assurer que OEB délivre EP-B
- en clarifiant que EP-ABC ne peut pas profiter de la priorité de EP-B, l'objet B dans EP-ABC et dans EP-B n'auront pas la même date effective, ni le même demandeur ; il ne devrait donc pas y avoir d'objections de double brevetabilité
- B est brevetable, comme analysé au point 1.6.1
- un examen accéléré pourrait également être demandé pour obtenir rapidement une délivrance

3.3 Délivrance de EP-DIV

- il faut modifier les revendications pour ajouter une deuxième revendication indépendante portant sur l'objet O
- cette modification est conforme aux Art.76(1) et 123(2) car l'objet O était présent à la fois dans la description de PCT-MY et dans la description de EP-DIV
- comme détaillé au point 1.1.3, O est nouveau et inventif
- il faut argumenter que les exigences Art.82 et R43(2)c) sont satisfaites car O et P sont des solutions alternatives au même problème, à savoir obtenir expérience de conduite meilleure, tout en supprimant les chocs violents
- on peut demander d'accélérer l'examen (PACE) pour obtenir rapidement une délivrance
- OEB devrait donc délivrer un brevet EP-DIV protégeant les objets P et O

3.4 Extension de DE-GPS

- le délai de priorité de DE-GPS va expirer le 22/03/2024 + 12 mois = 22/03/2025 samedi + 2 jours = 24/03/2025 lundi
- je vous conseille au plus tard le 24/03/2025 de revendiquer la priorité de DE-GPS pour
 - déposer une demande PCT-GPS, qui pourra ensuite entrer notamment en phases EP et US et qui vous donnera des droits sur D et E dans les états CBE, notamment IT FR DE, et aux USA
 - déposer une demande de brevet à Taiwan ; la revendication de priorité sera reconnue en vertu des ADPIC car Taiwan est membre de l'OMC
- il faudra penser à ne pas désigner DE dans la demande PCT-GPS
- il est impératif de respecter le délai de priorité et de revendiquer la priorité de DE-GPS afin d'éviter que la présentation que vous avez faites à Bike&Gravel le week-end dernier ne fasse partie de l'état de la technique
- comme analysé au point 1.9.1, des brevets devraient pouvoir être délivrés pour les objets D et E
- ces brevets vous fourniront des droits aux US, TW et en Europe notamment en IT FR DE

4. Après ces améliorations :

(a) serons-nous libres de produire et de vendre des systèmes de changement de vitesse pour vélos selon nos deux prototypes ?

- le seul droit restant à Campagnelli portera sur l'objet A, c'est-à-dire un système avec un commutateur de guidon dans lequel le commutateur est connecté par un fil électrique au moteur
- concernant votre premier prototype sans commutateur de guidon
 - l'absence du commutateur de guidon fait sortir ce prototype de la portée de la protection de l'objet A
- concernant votre deuxième prototype avec un commutateur de guidon connecté sans fil par une connexion radio
 - l'absence de fil fait sortir ce prototype de la portée de la protection de l'objet A
 - on note que la communication radio présente des avantages par rapport au fil et ne devrait pas être couverte par la théorie des équivalents
- Campagnelli ne pourra pas vous interdire d'exploiter les deux prototypes que vous avez présenté au salon Bike&Gravel

(b) Selle S.A. sera-t-elle libre de produire et de vendre sa gamme existante et sa nouvelle gamme prévue de dispositifs d'attache de selle de vélo ?

- le brevet EP-DIV que nous allons obtenir protégera les objets O et P
- vous pourrez donc interdire à Selle SA de fabriquer et vendre O dans les états CBE où nous validerons le brevet, notamment FR DE IT
- concernant R, le raisonnement sur les équivalents détaillé au point 1.4 continue d'être

applicable : la mesure dans laquelle vous pourrez interdire l'exploitation de R dépendra de l'interprétation des juridictions nationales

- notons que vous n'avez pas de droits sur O et P aux USA, ni à TW ; mais EP-DIV vous permettra d'interdire à Selle SA d'importer dans les états CBE validés, notamment IT FR DE, les produits O (et potentiellement R) qui seraient fabriqués ailleurs dans le monde et en particulier aux USA ou à Taiwan