

---

## **Épreuve d'un candidat**

Chère Madame,

En réponse à votre courrier, veuillez trouver ci-joint les réponses à vos questions, certaines abréviations étant annexées en fin de courrier.

### **1. Situation actuelle de EP1, EP2, et EP3 et démarches à entreprendre**

#### **a/ EP1**

EP1 déposée le 20/12/2007 par SHL revendique valablement la priorité de GB1 déposée le 06/01/2007 par SHL (même demandeur), le délai de priorité de 12 mois expirant le 06/01/2008 (dimanche) prorogé au 07/01/2008, et ce pour l'objet revendiqué dans EP1, à savoir les compositions comprenant des appâts (AP), un adhésif (AD) et un composé contenant du cuivre choisi parmi les escargines et/ou le slugbamite, dite composition (AD, AP, ESC et/ou SLU), cet objet étant divulgué dans GB1 et la description de EP1 étant identique à celle de GB1, et des paragraphes de GB1 ont été utilisés pour rédiger la revendication de EP1.

Toutes les taxes ont été valablement acquittées et EP1 a été délivré le 1er mars 2009.

Vous pouvez valider EP1 dans les Etats contractants et d'extension où la CBE était en vigueur au 20/12/2007 (seule la Norvège est exclue, la Croatie et l'Ex-République Yougoslave de Macédoine étant des Etats d'extension au moment du dépôt d'EP1), comme par exemple l'Albanie pour gêner BigFarma.

Pour ce faire, vous devez produire les traductions requises dans les délais prévus par les législations nationales (Droit national, Tableau IV, col. 2) et acquitter les taxes requises, plus désigner le cas échéant un représentant, la taxe annuelle pour la 3ème année n'étant pas due pour les cinq prochains mois.

#### **b/ EP2**

De même que pour EP1, EP2 déposée le 07/01/2008 revendique valablement la priorité de GB1 (le délai de priorité étant prorogé au 07/01/2008) pour l'objet revendiqué dans EP2, à savoir un procédé pour recouvrir au moins une partie de la surface du pot avec des compositions comprenant ESC et/ou SLU.

De même que pour EP1, des paragraphes de GB1 sont utilisés pour cette revendication et EP2 a la même description que GB1.

Toutes les taxes ont été valablement acquittées et EP2 a fait l'objet d'une notification selon la règle R71(3) la semaine dernière.

Pour obtenir la délivrance d'EP2, vous devez maintenant :

- fournir la traduction de la revendication unique dans les deux autres langues officielles de l'OEB,

- acquitter les taxes de délivrance et d'impression,

dans un délai de 4 mois à compter de la notification selon la R.71(3) (la règle des 10 jours s'appliquant pour le point de départ du délai).

Aucune taxe annuelle n'est due pour la 3ème année à l'OEB.

### c/ EP3

De même que pour EP1 et EP2, EP3 déposée le 07/01/2008 revendique valablement la priorité de GB1 (le délai de priorité étant prorogé au 07/01/2008) pour les objets revendiqués :

- pot recouvert au moins en partie d'une composition comprenant ESC et/ou SLU,
- recouvrement selon une bande située entre un quart et trois quarts de la hauteur du pot.

De même que pour EP1 et EP2, ces objets sont divulgués dans GB1.

Toutes les taxes ont été valablement acquittées.

EP3 a été délivré le 1er mars 2009 et nous vous renvoyons à l'étude de EP1 pour la procédure de validation à suivre dans les Etats contractants et d'extension (Albanie) à la différence que la Norvège est maintenant accessible (date d'entrée en vigueur : 01/01/2008).

Cependant, certains problèmes peuvent se poser pour la demande EP2 et les brevets EP1 et EP3.

## 2. Brevetabilité et problèmes pour EP1, EP2 et EP3

Les trois demandes EP1, EP2 et EP3 ont été déposées après la date d'entrée en vigueur de la CBE 2000, de sorte que ce sont ses dispositions qui s'appliquent, en particulier l'application de l'A.54(3) CBE 2000.

La demande PCT-BF bénéficie d'une date de dépôt du 15/12/2006, antérieure à la date de priorité de EP1, EP2 et EP3, à savoir le 06/01/2007.

Si BigFarma (BF) fait en sorte que PCT-BF entre en phase régionale européenne (en acquittant les taxes requises dans un délai de 31 mois qui expire le 15/07/2009 ; aucune traduction n'étant à fournir car PCT-BF a été déposée en anglais à l'USPTO/RO qui n'accepte que l'anglais comme langue de dépôt : PCT-BF = PCT/US2006/999999), la demande PCT-BF constituera un état de la technique opposable à EP1, EP2, et EP3 au titre de la nouveauté selon l'A.54(3) CBE 2000 pour tous les Etats contractants, PCT-BF ayant été publiée en août 2008 soit après la date de priorité de EP1, EP2, et EP3.

Pour la suite, nous supposons que PCT-BF entrera en phase régionale EP.

#### a/ EP1

- EP1 revendique la composition (AP (Appât) + AD (Adhésif) + ESC et/ou SLU).

PCT-BF divulgue la composition ESC + AD et de manière générale composé organo-cuivre + AD, mais ne divulgue pas l'utilisation d'appât AP.

Donc l'objet revendiqué dans EP1 est nouveau au regard de PCT-BF.

- Vous nous dites que sont connus l'utilisation de cuivre comme répulsif à escargot et limaces, les composés SLU, les composés ESC ainsi que les appâts ; les adhésifs étant par ailleurs connus, constituant ainsi un état de la technique opposable au titre de la nouveauté et l'activité inventive.

La question est de savoir si votre composition complexe est inventive au regard de cet état de la technique.

Etudions les trois alternatives une par une :

- Composition AP + AD + ESC : probablement inventive pour son action combinée pour tuer les escargots et les limaces, allant au-delà du simple effet répulsif des bandes de cuivre métallique connues.
- Composition AP + AD + SLU : probablement non inventive car cette composition ne produit pas l'effet escompté dans l'ensemble du domaine, les compositions avec SLU-C et SLU-D n'éliminant pas les limaces comme vous nous l'indiquez dans votre courrier.
- Composition AP + AD + SLU + ESC : probablement inventive car, malgré les défauts de SLU-C et D, la présence de ESC suffit à produire l'effet escompté. Il n'en demeure pas moins que l'effet le plus puissant et surprenant observé pour la combinaison ne se produit probablement pas dans tout le domaine revendiqué, mais seulement avec SLU- A et B.

La revendication d'EP1 n'est donc pas valide.

#### b/ EP2

EP2 revendique un procédé pour recouvrir au moins une partie de la surface du pot avec une composition comprenant ESC et/ou SLU.

Or PCT-BF divulgue un procédé pour recouvrir intégralement le pot ou seulement un bord du pot avec une composition comprenant un composé organo-cuivre tel que ESC.

La revendication de EP2 n'est donc pas nouvelle car :

- un recouvrement au moins en partie couvre un recouvrement total ou d'un bord ;  
et
- l'une des alternatives ESC est divulguée dans PCT-BF

La revendication de EP2 n'est pas valide, sans compter le problème lié à l'absence d'effet dans tout le domaine revendiqué avec SLU.

### c/ EP3

EP3 revendique en :

- 1 : pot recouvert au moins en partie d'une composition comprenant ESC et/ou SLU ; et
- 2 selon 1 : recouvrement selon une bande située entre un quart et trois quarts de la hauteur du pot.

La revendication 1 de EP3 n'est pas nouvelle au regard de PCT-BF (même raisonnement que pour le procédé EP2)

La revendication 2 est par contre nouvelle car PCT-BF ne divulgue pas la localisation d'une telle bande.

Néanmoins, la revendication 2+1 avec SLU-C seul ou SLU-D seul ne produit aucun effet sur les limaces et escargots, de sorte que l'objet des revendications 1 et 2 de EP3 ne produit pas l'effet escompté dans tout le domaine et ainsi la revendication 2 n'est pas inventive.

En conclusion, à l'heure actuelle, aucune des revendications de EP1, EP2, et EP3 n'est valide, des améliorations/actions doivent donc être prises.

### 3. Améliorations

#### a/ Pour EP1

Suite à la délivrance de EP1, vous ne pouvez plus modifier les revendications. Nous vous suggérons de rapidement requérir une limitation (A.105 bis) sur requête écrite auprès de l'OEB, en acquittant la taxe de limitation requise, et en produisant une revendication relative à une composition comprenant (AD+AP+ESC et/ou SLU- A)

Avec cette revendication, vous devrez fournir une note expliquant que vous en limitez la portée en vous limitant à SLU- A (et non plus aux SLU en général) et que vous ne contrevenez pas aux dispositions de l'A.123(2) car SLU-A était divulgué dans la demande telle que déposée, de manière implicite car l'homme du métier déduirait directement et sans ambiguïté que le SLU des mines de Hosta la Vista ne pouvait être que du SLU-A.

Cette nouvelle revendication serait nouvelle et inventive au regard de l'état de la technique connue (voir point 2.a/)

#### b/ Pour EP2

La demande EP2 est encore en instance de sorte que vous pouvez encore déposer des demandes divisionnaires, et vous pouvez en outre modifier les revendications de EP2 malgré la notification selon la règle R.71(3).

Nous vous conseillons de modifier la demande en présentant les nouvelles revendications suivantes, en produisant les traductions des revendications modifiées dans les deux autres langues, et en acquittant les taxes requises (voir point 1.b/).

- Revendication 1 :

Procédé pour recouvrir au moins une partie de la surface du pot avec une composition comprenant ESC et/ou SLU-A.

- Revendication 2 :

Procédé dans lequel le recouvrement se fait selon une bande au niveau de un quart et trois quarts de la hauteur du pot.

En fonction de l'entrée ou non de PCT-BF en phase régionale EP, nous nous limiterons ou non à la combinaison Rev. 1+2 (sauf éventuellement pour Malte et la Norvège que PCT-BF ne pouvait pas désigner par la voie européenne) et/ou Rev. 1 avec SLU-A seul et/ou Rev.1 avec SLU-A + ESC.

Une argumentation sur l'A.123(2) devra également être fournie pour SLU-A comme au paragraphe 3.a/.

Il est essentiel de se limiter à SLU-A pour avoir une activité inventive, faute de quoi la revendication ne serait pas inventive dans tout le domaine.

Nous pouvons également rajouter des revendications relatives à l'appât, comme :

- Revendication 3 selon 1 ou 2 où la composition comprend en outre un appât.

Une demande divisionnaire peut également être déposée pour revendications 1 + 3 ci-dessus.

c/ Pour EP3

Pour EP3, nous pouvons procéder comme pour EP1 en requérant une limitation du type :

- Revendication 1 modifiée : Pot recouvert au moins en partie d'une composition comprenant ESC et/ou SLU-A.

(essentiel pour ne pas être invalidé pour défaut d'activité inventive dans tout le domaine)

- Revendication 2 selon 1: identique à la revendication 2 d'origine

- Revendication 3 selon 1 ou 2 : la composition comprend en outre un appât.

Si PCT-BF entre en phase EP, nous pourrions nous limiter ultérieurement à Rev.1+2 et/ou Rev.1+3 et/ou Rev.1 avec SLU-A seul et/ou Rev.1 avec SLU-A + ESC (car Rev.1 avec ESC seule ne serait pas nouvelle).

Il n'est pas possible pour EP1, EP2 et EP3 d'apporter une limitation à SLU-B faute de support dans les demandes d'origine et donc risque de contrevenir à l'A.123(2).

Il est également envisageable de déposer des divisionnaires de EP2 sur l'utilisation des compositions pour tuer les escargots et les limaces, à savoir :

- composition comprenant AD + ESC et/ou SLU-A
- composition comprenant en outre AP.

Une limitation ultérieure à une utilisation avec :

- AD + SLU-A,
- AD + SLU-A + ESC,
- AD + AP + ESC et/ou SLU-A,

pourrait être envisagée ultérieurement pour se limiter par rapport à PCT-BF si elle entre en phase EP.

#### 4. Demande PCT et GB2

Le délai de priorité pour revendiquer valablement la priorité de GB2 expirait le 3/01/2009 (dimanche) prorogé au 5/01/2009.

Il est donc trop tard pour que la demande PCT (dite PCT2) revendique valablement la priorité de GB2.

Il n'en demeure pas moins que aujourd'hui 3 mars 2009, nous pouvons encore déposer PCT2, eg. auprès de l'OEB/RO, et requérir la restitutio in integrum quant au délai de priorité ; le délai de 2 mois pour le faire expirant le jeudi 5 mars (après-demain).

L'OEB/RO reconnaît une telle restitutio, prévue dans le PCT, en appliquant le critère de « diligence requise ».

Selon vos instructions, j'agis dès aujourd'hui en vertu de votre pouvoir pour :

- déposer PCT2 auprès du RO/OEB avec la description de GB2 ;
- requérir la restitutio in integrum pour le délai de priorité en présentant une requête écrite, en motivant la requête sur la base de vos explications, et en payant la taxe de restitutio ;
- indiquer à l'OEB qu'ils ont déjà encaissé les taxes requises (sauf celles de restitutio) et que ce paiement vaut pour la demande PCT2 (ceci pouvant jouer en notre faveur pour la diligence requise car vous avez acquitté les taxes dans le délai de priorité de GB2) ;
- déposer votre pouvoir reçu cet après-midi ;
- désigner vous et Iris comme inventrices.

Pour PCT2 seront opposables notamment PCT-BF, EP1, EP2 et EP3, sous certaines conditions comme l'entrée en phase EP de PCT-BF, et ce seulement au titre de la nouveauté car publiées après.

Or, aucune de ces demandes ne divulgue le composé SLU-B, notamment EP1, EP2 et EP3 qui divulguent (implicitement) SLU-A et de manière générale SLU.

Donc les revendications de PCT2 seront valides si limitées à SLU-B ; ces revendications pouvant être déposées ultérieurement après le dépôt que je vais effectuer avant le 5 mars 2009.

Le nouveau procédé pour préparer du SLU finement broyé utilisé dans les compositions destinées à tuer les escargots et limaces pourra faire également l'objet d'une revendication valide, faute d'état de la technique pertinent sur cette technologie.

Pour remarque, il est important que PCT2 bénéficie de la priorité de GB2 pour que les publications de EP1, EP2, EP3 (en juillet 2008) et de PCT-BF (en août 2008) ne soient pas prises en compte au titre de la nouveauté et de l'activité inventive.

## 5. Stratégie à suivre à l'égard de BigFarma

a/ Surveiller PCT-BF, via l'inspection du dossier, pour vérifier si PCT-BF entre ou non en phase régionale EP.

b/ BigFarma, avec PCT-BF, peut obtenir une protection pour :

- l'utilisation des composés organo-cuivre, et en particulier ESC, avec l'adhésif et vous empêcher d'exploiter librement vos compositions comme celles décrites et revendiquées dans GB1 et GB2 ;
- un pot comprenant intégralement ou sur le bord un composé organo-cuivre + adhésif et vous empêcher, notamment par équivalence, d'exploiter les pots décrits dans GB1 et GB2.

Par contre, vous pouvez l'empêcher d'exploiter librement :

- les composés avec           SLU-A  
                                          SLU-B  
                                          SLU-A + ESC  
                                          SLU-B + ESC
- pots avec bande sur un quart et trois quarts hauteur,
- pots avec composé comprenant appât + adhésif + ESC.

Vous êtes en bonne position pour mettre en place une concession de licences croisées et/ou cotitularité et/ou licences gratuites.

## Abréviations

Sylibium Horticural Ltd.	: SHL
BigFarma	: BF
Composés organo-cuivre	: COC
Escargine	: ESC
Slugbanite	: SLU
Slugbanite A, B, C ou D	: SLU-A, B, C ou D
Adhésif	: AD
Appât	: AP