

## **1. Etendue et situation juridique des demandes EP1 – EP2 – EP3 et Sean PCT**

EP1 : demande européenne déposée par Caledonian Sportswear le 18 mars 2006

Il s'agit d'un premier dépôt (date effective = date de dépôt = 18 mars 2006).

Elle décrit et revendique :

- la composition B + A
- le procédé de fabrication de feuilles en mousse minces
- les feuilles minces obtenues.

Les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été payées : la demande est donc réputée retirée conformément à A90 (3) à l'expiration du délai normal G4/98 (1 mois après le dépôt de la demande).

Une date de dépôt a néanmoins été accordée à cette demande : elle est susceptible de servir de priorité. Elle ne fait pas partie de l'état de la technique.

EP2 : demande européenne déposée par Caledonian Sportswear le 19 juin 2006

Cette demande revendique la priorité de UK1. Cette priorité n'est pas valable car EP2 a été déposée par Caledonian Sportswear alors que UK1 a été déposée par Sean Insulation. Caledonian Sportswear n'était titulaire ni de UK1 ni du droit de priorité au moment du dépôt de EP2 : selon A87(1) la priorité n'est pas valable. EP2 jouit donc uniquement de sa date dépôt.

- La publication US spectre (mai 2005) est opposable pour la nouveauté et l'activité inventive : a priori pas gênant.

- EP1 n'est pas un état de la technique car réputée retirée avant publication.

- La publication de AJSS en juin 2006 pourrait être opposable. Il faudra absolument enquêter sur sa date de mise à disposition au public. En effet, d'après T 750/94, la date indiquée sur une revue ne constitue pas la preuve que le document était accessible à cette date.

Néanmoins, si cette publication était accessible avant le 19 juin (le 18 juin par exemple ou avant), elle est opposable pour la nouveauté et l'activité inventive de EP2 et détruit la nouveauté de la combinaison B + A. Elle divulgue également la combinaison de B avec des polymères comme A, C et D pour diminuer l'épaisseur des feuilles en mousse pour les combinaisons de plongée et les maillots, ce qui pourrait détruire si ce n'est la nouveauté, au moins l'activité inventive des feuilles de mousse minces à base de la combinaison A + B.

- La divulgation orale de Me Money Penny en juin 2006 n'est, elle, pas opposable car réalisée dans le cadre d'un accord de confidentialité.

- La demande Sean PCT, revendiquant verbalement la priorité de UK1, si elle entre en phase régionale EP, pourrait être également un art antérieur opposable à cette demande, mais uniquement pour la nouveauté et pour les états désignés en commun pour lesquels les taxes de désignation ont été valablement payées. Pour ces états, la demande euroPCT résultant de Sean PCT, détruirait la nouveauté de la composition B + A revendiquée dans EP2.

Le procédé de fabrication ne semble décrit dans aucune antériorité.

EP3 : demande européenne déposée par Caledonian Sportswear le 7 juillet 2006

Il s'agit d'un premier dépôt (date effective = date de dépôt = 7 juillet 2006).

Cette demande décrit et revendique :

- procédé d'extrusion
- les compositions polymère B + classe Z
- les textiles (tissés et non tissés) avec les fils B +Z.

On suppose que les taxes ont été valablement payées.

- La publication de US spectre est opposable (nouveau et activité inventive) : a priori pas gênante.
- Sean PCT est opposable si elle rentre en phase européenne et uniquement, comme déjà dit pour EP2, pour les pays désignés en commun ... Elle ne serait opposable qu'à la nouveauté et détruirait la nouveauté de la composition B + classe Z car elle divulgue B + A et A est un composé bien connu de la classe Z.
- EP1 pas opposable (même raison que précédemment)
- La publication AJSS réalisée lors du mois de juin 2006 est opposable pour la nouveauté et l'activité inventive : elle détruit la nouveauté des compositions B + polymère de la classe Z (elle divulgue notamment B +A).
- EP2 est opposable (si elle est publiée) uniquement pour la nouveauté et pour les états en commun pour lesquels les taxes de désignation sont valablement payées. EP2 détruit également la nouveauté de la combinaison de B avec un polymère de la classe Z (A, F, C, D ou E étant connus pour appartenir à la classe Z).
- La divulgation de Me Moneypenny n'est pas opposable car sous couvert d'un accord de confidentialité.

Aucun document ne semble gênant pour le procédé d'extrusion, ni pour les textiles obtenus avec les fils.

Sean PCT : demande PCT déposée par Sean Insulation le 2 septembre 2006 sous priorité du dépôt UK1.

Cette demande jouit valablement de la priorité (même déposant que UK1, dans le délai de priorité de 12 mois) : sa date effective est donc le 16 septembre 2005.

Elle décrit et revendique (a priori valablement) la composition B + A ainsi que des feuilles de mousse isolantes et rigides.

Les taxes ont a priori été valablement payées.

L'entrée en phases régionales et nationales devra se faire avant le 16 mars 2008 (16 avril 2008 pour la phase européenne) (30 et 31 mois par rapport à la date de priorité).

**2. Actes à accomplir en vue d'obtenir une protection mondiale.**

Il faut avant le 19 mars 2007 [dépôt de EP1 (priorité la plus ancienne) + 12 mois +1 jour de prolongation (dimanche)] déposer une demande PCT revendiquant la priorité de EP1, EP2 et EP3, reprenant l'ensemble des descriptions de ces demandes et revendiquant :

- 1- la composition B + polymère de la classe Z
- 2- la composition B + A
- 3- le procédé de fabrication de mousse mince à base de B + Z
- 4- les feuilles de mousse mince avec polymère B et polymère classe Z
- 5- l'utilisation des feuilles mousse mince (B + Z) pour les combinaisons de plongée et les maillots de bain
- 6- les feuilles de mousse mince avec B seulement
- 7- l'utilisation des feuilles mousse mince avec B seulement pour combinaison de plongée
- 8- le procédé d'extrusion
- 9- les textiles tissés et non tissés obtenus avec les fils.

La revendication 1 a comme date effective la date de dépôt de EP2.

La revendication 2 a comme date effective la date de dépôt de EP1.

La revendication 3 a comme date effective la date de dépôt de EP2 (sauf pour le procédé associé à B + A qui jouit de la priorité de EP1).

Les revendications 4 et 5 ont comme date effective la date de dépôt de EP2 (sauf pour les feuilles minces avec B + A qui jouissent de la priorité de EP1).

Les revendications 6 et 7 ont comme date effective la date de dépôt de EP1.

Les revendications 8 et 9 ont comme date effective la date de dépôt de EP3.

En effet, ces demandes sont des premiers dépôts pour ces différents objets.

Des problèmes d'unité d'invention (notamment concernant les rev 6 et 7) pourraient apparaître mais ne posent pas de problème au niveau de la procédure internationale. Des demandes divisionnaires pourront être déposées ultérieurement pour protéger ces objets en phases nationales.

Via le PCT, une protection mondiale peut être obtenue à moindre coût pour le moment. Les phases nationales et régionales (notamment en Australie et en Europe seront engagées dans le délai).

EP1 ayant une date de dépôt, peut servir de priorité.

- La revendication 1 ne sera peut-être pas valable en Europe du fait de Sean PCT (même raison que pour EP2 : voir analyse EP2) : il sera néanmoins possible si besoin, d'exclure par un disclaimer la combinaison B + A pour les états désignés en commun.

- La revendication 1 (de même que la rev 4 hors B +A) ne sera peut-être pas valable si on peut prouver que la publication AJSS a eu lieu avant le dépôt de EP2, ce qu'il faut vérifier. Cette publication n'est en tout cas pas opposable à la combinaison B + A qui jouit de la date de dépôt de EP1.

Il serait souhaitable de procéder à une licence croisée avec Sean Insulation dans le but d'améliorer la situation des deux sociétés.

Sean Insulation détient a priori une protection « mondiale » sur la composition B + A : elle pourrait licencier Caledonian Sportswear sur cette composition. Au besoin Caledonian Sportswear pourrait prendre à sa charge certaines entrées en phases nationales notamment en Australie (son futur lieu de production). Sean Insulation pourrait céder en tout ou partie certaines de ces demandes nationales.

En échange, Caledonian Sportswear pourrait licencier Sean Insulation pour le procédé d'extrusion et/ou les textiles non tissés obtenus avec les fils (qui sont de très bons isolants).

Une autre possibilité serait que Caledonian Sportswear devienne codemandeur de Sean PCT.

Une autre possibilité serait qu'une demande divisionnaire soit déposée en Europe pendant la phase européenne de la demande PCT déposée par Caledonian Sportswear sur les textiles non tissés et cédée à Sean Insulation.

### **3. Etendue et situation juridique de EP Gold et UK Penny**

EP Gold : demande européenne déposée le 13 juillet 2006 par la société Goldfinger

Il s'agit d'un premier dépôt. Cette demande décrit et revendique le procédé de tissage ALFA. Cette demande semble résulter d'un abus à l'égard de Caledonian Sportswear suite à la divulgation sous couvert d'un accord de confidentialité de Me Money Penny. La société Goldfinger pourrait ne pas avoir droit au brevet.

Des extensions sont possibles à l'étranger sous priorité jusqu'au 13 juillet 2007.

Cette demande devrait être publiée en janvier 2008.

Cependant EP Gold ne fait aucune mention du procédé d'extrusion et des fils requis pour mettre en œuvre le procédé de tissage revendiqué. Cette demande est donc insuffisamment décrite car à la date de dépôt, l'homme du métier n'est pas en mesure d'exécuter l'invention (T435/91, Dir C.II.4.1), aucun procédé d'extrusion n'étant connu à cette date pour réaliser les fils de composition B + A nécessaires à la mise en œuvre de l'invention. Le communiqué de presse ne peut pas être utilisé car il est intervenu postérieurement au dépôt (Août 2006). Cette demande pourrait donc ne pas aboutir devant l'OEB. La priorité de dépôt ultérieure sous priorité pourrait également ne pas être valable du fait de cette insuffisance de description.

UK Penny : demande nationale UK déposée le 20 décembre 2006 par Me Money Penny décrivant et revendiquant le procédé de tissage BETA, décrivant également le procédé ALFA et mentionnant le communiqué de presse d'Août 2006.

Une demande PCT devrait être déposée sous priorité avant le 20 décembre 2007 pour obtenir une protection « mondiale ». Cette demande devrait revendiquer non seulement le procédé BETA mais aussi le procédé ALFA. En effet, à la date de dépôt de UK Penny, les procédés ALFA et BETA sont parfaitement et suffisamment décrits dans UK Penny puisque UK Penny fait référence au communiqué de presse d'août 2006 qui décrit un procédé d'extrusion pour réaliser les fils pour mettre en œuvre le

procédé ALFA et le procédé BETA. La priorité est donc valable, de même que UK Penny.

Par ailleurs EP Gold (Etat de la technique A54 (3)) ne pourra pas être opposable à la phase européenne de cette demande PCT car seules les antériorités dont l'enseignement technique peut être reproduit sont destructrices de nouveauté (Dir C IV 5.2 et C IV 7.3 a).

Me Money Penny reconnaissant à Caledonian Sportswear la propriété sur le procédé ALFA, une cession partielle de UK Penny serait souhaitable et envisageable. L'extension PCT pourrait avoir lieu ensuite en copropriété par exemple, pour limiter les frais et permettre à Caledonian Sportswear d'avoir une protection « mondiale » à moindre coût sur le procédé ALFA (et BETA si un accord est trouvé avec Madame Money Penny).

#### **4. Effet d'EP Gold sur les affaires de Caledonian Sportswear**

A partir de la publication d'EP Gold (au plus tard en janvier 2008), une protection provisoire existera en Europe pour Goldfinger pour le procédé de tissage ALFA ainsi que les tissus tissés obtenus (sous réserve dans certains pays pour Goldfinger de fournir une traduction des revendications dans une langue requise).

Les ventes réalisées en Europe par Caledonian Sportswear de tels tissus pourraient donc constituer des actes de contrefaçon.

Goldfinger pourrait également obtenir une protection pour ce procédé ALFA et les tissus obtenus dans d'autres pays, notamment en Australie.

Par ailleurs, la mise en œuvre du procédé BETA reproduisant les caractéristiques du procédé ALFA, la mise en œuvre de ce procédé BETA ainsi que les fils et tissus obtenus pourraient également constituer des actes de contrefaçon, ce qui serait très gênant pour Caledonian Sportswear.

#### **5. Façons de résoudre le conflit**

Caledonian Sportswear ne souhaitant pas engager une procédure en revendication de propriété, d'autres solutions sont possibles pour résoudre le conflit avec Goldfinger.

- La première consiste à attendre la délivrance éventuelle de EP Gold et ensuite à faire opposition à cette demande au motif que l'invention n'est pas exposée de façon suffisamment complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Remarque : Des observations de tiers ne sont pas possibles pendant la procédure de délivrance sur les motifs de suffisance de description ou sur le fait que le demandeur n'a pas droit au brevet.

- Une autre solution serait d'expliquer à Goldfinger que grâce à UK Penny (et ses extensions), Me Money Penny et Caledonian Sportswear (si cession partielle) détiennent des droits valables sur le procédé ALFA et sous réserve que Goldfinger « n'embête » pas Caledonian Sportswear concernant le procédé ALFA, Caledonian Sportswear « n'embêtera » pas non plus Goldfinger.

- Au besoin, avec l'accord de Me Money Penny, le procédé BETA pourrait être licencié à Goldfinger en échange d'une licence sur le procédé ALFA.
- Une autre solution encore (solution la meilleure à moindre coût) serait de faire une licence croisée entre Sean Insulation et Goldfinger. En effet Sean Insulation détient des droits sur la composition A + B (via UK1 et Sean PCT), Goldfinger ne peut donc pas utiliser le procédé ALFA, ni les tissus obtenus, sans l'accord de Sean Insulation. Une licence sur Sean PCT pourrait donc être accordée en échange d'une licence pour Caledonian Sportwear sur le procédé ALFA (EP Gold + extensions éventuelles).