

Traduction de l'épreuve d'un candidat  
(Epreuve D)

1. L'art. 87(1) CBE confère un droit de priorité pour le dépôt d'une demande dans ou pour tout Etat partie à la Convention de Paris.

L'art. 8(1) PCT confère également le droit de revendiquer, dans une demande internationale, la priorité d'une demande déposée dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris.

Taiwan n'est pas partie à la Convention de Paris.

- a) La revendication de priorité est valable. La demande PCT a été déposée dans un délai d'un an à compter du premier dépôt dans un Etat partie à la Convention de Paris. L'article 8(2)a) PCT garantit l'application de l'art. 4 de la Convention de Paris.

Le demandeur était le même dans tous les cas, ce qui satisfait à l'exigence de l'article 87(1) CBE. La Suisse est un Etat partie au PCT, qui donne à une personne le droit de déposer une demande PCT en vertu de sa nationalité (article 9(1) PCT).

- b) Le droit national, CBE, est en fin de compte déterminant. Un modèle d'utilité peut donner un droit de priorité valable, art. 87(1) CBE. En l'occurrence, l'art. 87(4) CBE s'appliquerait. Si l'on suppose que la demande de modèle d'utilité n'a pas été retirée, abandonnée ou refusée au moment où la demande de brevet a été déposée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité, il n'y a pas de revendication valable en ce qui concerne les Etats parties à la CBE.

2. L'article 60(2) CBE donne le droit au brevet européen à la personne qui a déposé la demande européenne dont la date de dépôt est la plus ancienne. L'art. 89 CBE indique que la date de priorité est considérée comme celle du dépôt à cette fin.

L'art. 60(2) CBE s'applique uniquement pour les Etats désignés.

A possède donc ce droit pour FR, DK, IT, SE.

B a le droit antérieur pour NL.

S'agissant de l'Allemagne, le droit national s'applique; l'art. 4 de la Convention de Paris confère le droit de priorité à A, lequel possède la date de priorité la plus ancienne (4.1.93), ainsi que, par conséquent, le droit au brevet allemand.

3. a) La décision du Président de l'OEB en date du 26.5.92 autorise le dépôt de pièces par téléfax conformément à la règle 36(5) CBE.

Conformément à la règle 36(3), un acte d'opposition doit être signé, étant donné qu'il s'applique à la procédure d'opposition en vertu de la règle 61a. Lorsqu'une pièce n'est pas signée, celle-ci garde le bénéfice de sa date si elle est signée dans un délai imparti par l'OEB (règle 36(3) deuxième et troisième phrases).

L'acte aura donc la date de dépôt du fax (par analogie au renseignement juridique 13/82, il conviendrait d'être en mesure de déposer le document signé avant d'être invité à le faire).

Pour qu'une opposition soit valablement faite, la taxe doit être acquittée dans le délai d'opposition (art. 99(1), dernière phrase).

Le paiement par débit d'un compte courant à l'OEB est autorisé pour acquitter les taxes (cf. décision du Président).

Le directeur général est-il un employé disposant d'un pouvoir (ou un mandataire agréé) ? Si la société A a son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE, un employé disposant d'un pouvoir peut agir au nom de la société, art. 133(3) CBE. Si c'est le cas ici, tout est en ordre.

Si la société A n'a ni domicile ni siège sur le territoire de l'un des Etats parties à la CBE, elle doit désigner un mandataire agréé (art. 133(2)). La signature apposée par une personne non autorisée sera considérée comme non valable (T 665/89) et le demandeur sera invité à désigner un mandataire qui devra signer l'acte (règle 36(3)).

b) Pas de copie signée :

Invitation à signer selon la règle 36(3), avec probablement une invitation selon la règle 59 à fournir deux exemplaires de l'acte et des documents y afférents.

Une invitation à donner un pouvoir sera également émise dans le cas où aucun mandataire agréé n'est désigné, règle 101(1) et décision du Président.

4. G 1/91 - il n'est pas nécessaire que les revendications résultant de l'opposition satisfassent à l'exigence d'unité de l'invention selon l'art. 82.

a) Les modifications doivent être appropriées (règle 57(1)) et nécessaires (règle 58(2)) pour répondre aux objections. Il n'y a pas de garantie de modification (T 406/86).

Les modifications doivent satisfaire aux conditions de la Convention (art. 102(3), à savoir des art. 84 et 123, mais pas de l'art. 82, cf. ci-dessus). La décision T 472/88 a autorisé les objections soulevées au titre de l'art. 84 à l'encontre de tout manque de clarté mis en évidence par les modifications. D'après la décision T 127/85, la question de la clarté selon l'art. 84 devrait uniquement être examinée lorsqu'elle résulte d'une modification. La division d'opposition doit donc vérifier s'il est satisfait aux dispositions de l'art. 84 (en ce qui concerne les modifications).

Les décisions G 9/91 et G 10/91 ont confirmé que l'art. 123(2) et (3) devait être pris en considération. Les modifications seront autorisées dans le seul cas où elles ne donnent lieu ni à une extension de l'objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ni à une extension de la protection.

Conformément à l'art. 114(2), il est possible de ne pas tenir compte d'une modification présentée tardivement.

- b) Oui, soit au cours de la procédure (c'est-à-dire par écrit ou lors de la procédure orale avant le prononcé d'une décision intermédiaire) - Droit d'être entendu selon l'art. 113(1) - toutes les parties - les tiers qui ont fait opposition sont parties à la procédure d'opposition en vertu de l'article 99(4) ou en réponse à une notification établie conformément à l'art. 58(4).

5. a) Le formulaire standard de requête contient une clause de désignation à toutes fins utiles de tous les Etats et de renoncement à la notification selon la règle 85bis(1).

La règle 85bis(2) autorise de telles désignations à toutes fins utiles, moyennant le paiement d'une taxe, assortie d'une surtaxe (art. 2 N° 3ter RRT - 50 % de la taxe).

Conformément à l'art. 79(2) - application du délai prévu à l'art. 78(2) - la taxe pour DK était due au plus tard un mois après le dépôt - soit le 3 février 94 (pas de prorogation en vertu de la règle 85(1)a) - tous les bureaux de l'OEB étaient ouverts).

La règle 85bis(2) autorise le paiement de la taxe (comme examiné) dans un délai de deux mois à compter du 3 février 94, c'est-à-dire jusqu'au 3 avril 1994.

Toutefois, cette date tombait un dimanche et au moins un bureau de l'OEB au sens de l'art. 78(1)a) était fermé le 4 avril. Par conséquent, le délai est prorogé en vertu de la règle 85(1) jusqu'au 5 avril 1994 (aujourd'hui).

Paiement de la taxe et de la surtaxe aujourd'hui.

- b) 30.12.93 + 1 mois -> 30.1.94, qui est un dimanche. Par conséquent, le délai normal est prorogé en vertu de la règle 85(1) au 1<sup>er</sup> février 1994.

Le délai supplémentaire prévu à la règle 85bis(2) est calculé à compter de l'expiration du délai normal. Il expire donc le 1<sup>er</sup> avril 1994. Or, comme c'est Vendredi Saint - l'OEB est fermé les 1<sup>er</sup>, 2, 3 et 4 avril - le délai supplémentaire est prorogé en vertu de la règle 85bis(1) au 5 avril 1994.

La réponse est donc la même que pour la question a).

- c) Oui. La taxe de désignation serait alors due dans un délai de 12 mois à compter du dépôt, soit le 4 janvier 1994 (art. 79(2)).

Le délai supplémentaire de deux mois aurait dans ce cas expiré le 4 mars 1994.

Il serait donc trop tard pour le DK.

Art. 79(2) - aucune taxe à payer, le DK n'est pas désigné.

NB:

Les taxes peuvent être acquittées par toute personne (renseignement juridique 6/91 relatif à l'art. 7(1) du règlement relatif aux taxes). Le plus simple serait, pour le mandataire de Munich, de payer les taxes comme indiqué sous a) et b).

6. a) Retirer l'approbation du texte - il n'est pas possible d'établir une notification en vertu de la règle 51(6) (T 1/92 - il doit être établi avec certitude que le demandeur approuve le texte). Conformément à l'art. 113(2), l'OEB ne peut prendre de décision que sur le texte accepté par le demandeur. Demander simultanément une modification afin de tenir compte de l'état de la technique et donner son accord sur le texte à condition que celui-ci ait été modifié.

Si la modification n'est pas autorisée, l'examen devrait être repris. (Les Directives confirment que cela se produit, à titre exceptionnel, lorsqu'il existe de nouvelles raisons de mettre en question la validité des revendications selon la règle 51(4)).

La question de savoir si l'accord donné par le demandeur conformément à la règle 51(4) est contraignant est actuellement en instance dans l'affaire G 7/93. Toutefois, l'intérêt du public devrait être protégé. L'OEB ne devrait pas délivrer de brevets qu'il considère non valables, lorsqu'il a encore l'occasion de reprendre la procédure d'examen.

- b) Il est trop tard pour engager une action telle que sous a).

En revanche, faire opposition à son propre brevet. Conformément à l'art. 99(1), toute personne peut former une opposition, ce qui a été confirmé par la décision G 1/84 afin d'inclure le titulaire du brevet. Faire opposition à son propre brevet après la publication de la mention de la délivrance et dans le délai prévu à l'art. 99(1), au motif que la revendication 1 est dénuée de nouveauté. Conformément à l'art. 100a), l'objet n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57.

7. a) Art. 17(3)a) PCT

L'USPTO agissant en qualité d'ISA établit le rapport de recherche internationale sur les parties de la demande qui ont trait à l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications.

- b) L'art. 17(3)b) PCT exige implicitement qu'un office désigné revoie l'invitation (pas avant l'expiration du délai prévu à l'art. 22 PCT - cf. art. 23(1) - à moins que le déposant ne l'ait requis, art. 23(2)).

L'OEB peut exiger le paiement d'une taxe s'il considère l'invitation justifiée, faute de quoi l'invention n'ayant pas fait l'objet de la recherche est considérée comme retirée, art. 17(3)b) PCT.

La règle 104ter(4) CBE dispose que la division de la recherche de l'OEB doit examiner si la demande satisfait à l'exigence d'unité d'invention. Dans la négative, le demandeur est invité à acquitter une nouvelle taxe de recherche ; s'il accepte, l'OEB procède à une recherche supplémentaire pour les deux inventions.

La division d'examen tranchera la question de l'unité (application de l'article 3(4) iii) et de la règle 13 PCT en raison de l'art. 27(1) PCT). Si elle maintient l'objection, une invention devra être supprimée de la demande, la protection de cette invention pouvant alors être assurée par le biais d'une demande divisionnaire.

Dans le cas où la division d'examen rejette l'objection d'absence d'unité (c'est-à-dire qu'elle la juge injustifiée) - la taxe supplémentaire est remboursée si le demandeur le requiert - règle 46(2) CBE.

Si, en réponse à une invitation de la division de la recherche, le demandeur n'acquiesce pas une taxe additionnelle conformément à la règle 104ter(4), il ne peut garder l'invention 2 sans déposer une demande divisionnaire, conformément à la décision G 2/92.

#### 8. Conséquence d'une réponse tardive

Art. 96(3) : la demande est réputée retirée.

Conformément à la règle 69(1), l'OEB envoie une notification constatant la perte de droits.

La demande sera poursuivie si, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la notification établie en vertu de la règle 69(1), la poursuite de la procédure est requise, la taxe acquittée et une réponse produite (afin que l'acte non accompli le soit), cf. art. 121(1) et (2) CBE.

#### Proposition

Requérir une prorogation du délai de réponse, avant l'expiration du délai, conformément à la règle 84, dernière phrase. L'OEB accorde habituellement une prorogation de délai pouvant aller jusqu'à six mois au total, sans qu'il soit nécessaire de présenter des motifs ; cf. Directives E VIII 1.6 et communiqué du Vice-Président de la DG 2.

En vertu de la règle 78(1), les significations sont effectuées par lettre recommandée - à un mandataire agréé conformément à la règle 81.

La règle 83(2) dispose que le délai part de la réception de la pièce signifiée lorsque l'événement est une signification. Conformément à la règle 78(3), une lettre recommandée envoyée dans un Etat contractant de l'OEB (par ex. à un mandataire agréé) est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste.

Par conséquent, le délai de quatre mois n'est pas encore venu à expiration (il peut encore rester jusqu'à 10 jours) et une requête en prorogation selon la règle 84 sera accordée. Aucune taxe n'est à payer.

S'il faut plus de temps, il est possible d'opter pour la poursuite de la procédure telle que décrite ci-dessus, moyennant le paiement de la taxe exigée à l'art. 121(2), qui s'élève à 150 DEM ou à une somme équivalente (art. 2 N° 12 RRT).

Une requête selon la règle 84 en vue d'obtenir une nouvelle prorogation au-delà du délai de deux mois, ce qui porterait le délai à six mois, serait probablement rejetée, cf. communiqué du Vice-Président de la DG 2 et Directives, comme ci-dessus.

9. La règle 90(1)a) prévoit l'interruption de la procédure en cas de décès du demandeur.

D'après la décision J .../87, une telle interruption s'applique au délai supplémentaire pour le paiement des taxes annuelles, nonobstant la règle 90(4) (conformément à la décision J 7/83).

Toutefois, dans le cas présent, le demandeur n'est pas décédé. Le transfert de A à B ne produit aucun effet à l'égard de l'OEB en vertu de la règle 20(3), étant donné que l'OEB n'a reçu aucune requête en vue de l'inscription du transfert conformément à la règle 20(1) et que la taxe exigée à la règle 20(2) n'a pas été acquittée.

A est le demandeur vis-à-vis de l'OEB. Par conséquent, la procédure n'est pas interrompue. La demande est donc réputée retirée, art. 86(3). L'art. 121 (poursuite de la procédure) ne s'applique pas car le délai n'a pas été imparti par l'Office.

10. Renseignement juridique 18/92, le demandeur peut engager une procédure.

Règle 104ter(1) - délai de 21 mois - ici le 10 janvier 94.

Règle 104ter(1)b) - taxe nationale (de base, de désignation et de recherche) : acquittée en temps voulu.

Règle 31(1) : aucune taxe n'est due au titre des revendications excédentaires.

Taxe d'examen :

Art. 94(2) : la taxe est due dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche européenne, dont le rapport de recherche internationale tient lieu.

La taxe d'examen doit être payée et l'examen requis d'ici le 28 avril 1994, faute de quoi un délai supplémentaire d'un mois sera fixé conformément à la règle 85ter. Dans ce cas, il faudra payer une surtaxe s'élevant à 50 % de la taxe d'examen, art. 2 N° 7 RRT. Conformément à la règle 85ter, l'Office enverra une notification si aucune requête en examen n'est présentée (y compris le paiement de la taxe) au 28.4.94. S'il n'est toujours pas formulé de requête, la demande est réputée retirée (art. 94(3)).

En outre, une taxe annuelle due pour la troisième année - doit être payée le 30 avril 1994 (règle 37(1) - application de l'art. 86(1)).

Date limite pour le paiement : lundi 2 mai 1994, le délai étant prorogé en vertu de la règle 85(1) jusqu'au premier jour suivant où l'OEB est ouvert (le 30.4.94 est un samedi).

En cas de non-paiement, la taxe peut être acquittée dans un délai de six mois, soit le 31 octobre 1994 au plus tard (J 4/91 - pas de délai composé), cette taxe étant assortie d'une surtaxe s'élevant à 10 % de la taxe annuelle (art. 2 N° 5 RRT).

Cela suppose qu'une date de dépôt ait été attribuée à la demande, après avoir satisfait aux exigences de l'art. 80.

Il doit être remédié aux irrégularités constatées par la section de dépôt procédant à un examen selon l'art. 91, dans le délai fixé à la règle 41(1), faute de quoi la demande est rejetée (art. 91(3)).