

## **Epreuve d'un candidat**

### **(Epreuve D)**

#### **Partie I**

1. Oui, le demandeur peut être sûr que la demande ne sera pas publiée car elle est définitivement retirée avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication (règle 48(2) CBE), qui sont réputés achevés à la fin du jour précédent une période de 7 semaines avant l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de priorité (JO 1-2/93,55)
2. i) Oui. Le mandataire devrait redéposer une demande de brevet EP le 18.4.95 en revendiquant la priorité de la demande FR. Ceci est encore possible car le délai de priorité de 12 mois (art. 87(1) CBE) expire le 14.4.95 (qui est un jour où l'OEB est fermé). Le délai est donc prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où tous les bureaux de réception de l'OEB sont ouverts, à savoir le mardi 18.4.95 (règle 85(1) CBE) (car le 15 est un samedi, le 16 un dimanche et le 17 un jour férié).  
ii) Oui, car le 19.4.95, il est trop tard pour redéposer la demande EP (voir i) et l'omission d'indiquer lors du dépôt de la demande EP la date ou le pays du premier dépôt prioritaire n'est pas corrigéable (règle 41(2) CBE).
3. La requête est recevable, toutes les conditions de l'art. 122 étant remplies :
  - la requête est présentée (le 21.9.94) dans un délai de 2 mois à compter de la cessation de l'empêchement, qui a lieu lors de la réception de la notification selon la règle 69(1), à savoir 10 jours après son envoi (règle 78(3) CBE) = 15.8.94. Le délai expire donc le 15.10.94.
  - l'acte non-accompli (payer la taxe annuelle et la surtaxe) l'est dans ce délai (le 21.9.94)
  - la requête est présentée dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé (1 an à partir du 30.9.93), donc jusqu'au 30.9.94 - art. 122(2) dernière phrase)
  - la requête motivée est présentée dans le délai (le 6.10.94)
4. i) en Autriche, car c'est le pays (état contractant de la CBE) où le demandeur a son siège (art. 2 du Protocole sur la Reconnaissance).  
ii) en Belgique, car le demandeur (société canadienne) n'a ni domicile ni siège dans un état contractant de la CBE (donc l'art. 2 du PSR ne s'applique pas). C'est alors le pays (état contractant CBE) où la personne qui fait valoir son droit a son domicile (art. 3 du Protocole sur la Reconnaissance)  
iii) en Allemagne, car le demandeur n'a ni domicile ni siège dans un état contractant CBE (société islandaise) (l'art. 2 du PSR ne s'applique pas). La personne qui fait valoir le droit n'a ni domicile ni siège dans un état contractant CBE (domicile en Islande) (l'art. 3 du PSR ne s'applique pas).

Il n'existe pas de convention écrite entre les parties, donc l'art. 5 du PSR ne s'applique pas. Dans ce cas, c'est l'Allemagne (art. 6 du Protocole sur la Reconnaissance)

5. i) Oui, pour autant que la demande EP remplit les conditions pour qu'une date de dépôt lui est accordée, une demande PCT peut revendiquer la priorité d'une demande antérieure déposée dans ou pour tout pays partie à la Convention de Paris (art. 8(1) PCT). L'art. 4 de la Convention de Paris s'applique (art 8.2.a PCT), qui dispose que tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier donne naissance au droit de priorité (art. 4.A.2 de la Convention de Paris). Une demande EP à laquelle une date de dépôt est accordée, a dans les pays désignés la valeur d'un dépôt national régulier (art. 66 CBE)  
ii) Non, car s'il existe 2 demandes de brevet EP (l'une pouvant être une demande EP directe et l'autre une demande EP issue d'une demande PCT) du même demandeur avec la même priorité couvrant la même invention, pour les mêmes états désignés, le demandeur est invité par l'OEB à faire un choix (Directives C IV 6.4)
6. Le produit Y fait partie de l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE car il était accessible au public avant la date de priorité du brevet en question. En effet, le produit Y a été vendu à la société C sans accord de confidentialité (la commercialisation est considérée comme une mise dans le domaine public). En outre, la composition chimique du produit Y fait partie de l'état de la technique dès lors qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition (G 1/92).

Le fait que C a eu la possibilité d'analyser la composition chimique de Y suffit pour que Y fasse partie de l'état de la technique. Il ne faut pas que C ait réellement procédé à l'analyse de Y.

7. i) Il faut déposer la feuille contenant la figure 2 avant l'expiration du délai de priorité et requérir que la date de dépôt accordée sera celle à laquelle les dessins sont déposés. Une demande EP doit contenir les dessins auxquels se réfèrent la description (art. 78(1) d CBE). Si les dessins ont été déposés après la date de dépôt, la section de dépôt notifie que les dessins sont réputés supprimés à moins que le demandeur ne présente, dans un délai d'un mois, une requête aux fins d'obtenir une demande dont la date est celle à laquelle les dessins ont été déposés (art. 91(1) g et art. 91(6) et règle 43(1) CBE).  
ii) Si le demandeur veut maintenir la revendication de priorité, il ne faut rien entreprendre. La section de dépôt invitera le demandeur à déposer la figure manquante dans un délai d'un mois. A défaut de réponse à cette invitation, les références aux dessins seront réputées supprimées (règle 43(2) CBE). Il ne sera plus possible de déposer la figure après, moyennant une requête en correction selon la règle 88 CBE, car les dessins ne peuvent faire l'objet d'une telle correction que dans les limites de ce que l'homme du métier serait objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement de l'ensemble de la description, revendications et dessins tels que déposés. Le document de priorité ne peut pas servir de base pour la correction (G 11/91 et G 3/89).

Si par contre le demandeur ne veut pas maintenir la revendication de priorité, il peut déposer la feuille manquante (hors délai de priorité) et requérir que la date de dépôt sera celle à laquelle la feuille est déposée.

8. i) En principe, la demande EP doit comprendre la désignation de l'inventeur (art. 81 CBE) ce qui implique que la désignation doit être accomplie au moment du dépôt de la demande. Si toutefois la désignation n'est pas faite dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité de la demande EP (art. 91(1)f CBE) et que la section de dépôt s'en aperçoit avant l'expiration de ce délai (ou même après), elle invite le demandeur à remédier à l'irrégularité dans un délai de 2 mois (et au moins jusqu'à la fin des 16 mois) (l'art. 91(2) CBE et règle 42(1) CBE et par analogie à la règle 42(2) CBE). S'il n'est pas remédié à l'irrégularité dans ce délai, la demande EP est réputée retirée (art. 91(5) CBE). Toutefois, une poursuite de la procédure n'est pas possible car, à l'origine, c'est un délai fixé par la CBE qui n'a pas été respecté (il fallait désigner l'inventeur au moment du dépôt, donc il s'agit d'une irrégularité immédiate lors du dépôt) et non un délai imparti par l'Office européen des brevets (condition de l'art. 121(1) CBE). Cependant, dans les nouvelles Directives éditées en décembre 1994, une poursuite selon l'art. 121 est possible dans ce cas (Dir A III 5.4) mais ceci est contraire aux principes évoqués plus haut.

Une restitutio selon l'art 122 est possible pour autant que le demandeur puisse faire preuve de la vigilance nécessitée, car l'empêchement a pour conséquence directe que la demande EP est réputée retirée (art. 91(5) CBE) et le titulaire n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'OEB (désigner l'inventeur lors du dépôt).

- ii) La traduction doit être produite dans un délai de 3 mois à compter du dépôt de la demande EP et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de 13 mois à compter de la date de priorité (c'est le délai le plus court qui s'applique - règle 6(1) CBE). Si ce délai n'est pas respecté, la demande EP est réputée retirée (art. 90(3) CBE).

Une poursuite selon l'art. 121 n'est pas possible car il s'agit du respect d'un délai fixé dans la CBE et non un délai imparti par l'OEB (art. 121(1) CBE).

Un restitutio selon l'art 122 est possible car un délai à l'égard de l'OEB n'a pas été respecté (le délai de la règle 6(1) CBE) est que l'empêchement a pour conséquence directe que la demande est réputée retirée (art. 122(1) CBE).

9. Une seule demande EP peut être déposée pour les pays suivants : Irlande, Liechtenstein, Monaco et Suisse. Les effets de cette demande EP peuvent être étendus à la Slovénie en vertu de l'accord conclu entre l'Organisation européenne des brevets et la Slovénie sans devoir déposer une demande séparée pour la Slovénie.

Il n'est pas possible de désigner la Croatie dans la demande EP ni d'étendre les effets de cette demande à la Croatie. Une demande distincte nationale en Croatie devrait être déposée auprès de l'Office national croate.

Acte à accomplir :

- déposer une demande EP en désignant IE, LI, MC, CH et en désignant la Slovénie pour l'extension.

- payer une taxe de dépôt et une taxe de recherche au plus tard 1 mois après le dépôt (art. 78(2) CBE) ou dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant le non-respect du délai principal (règle 85bis (1) CBE) moyennant une surtaxe (50 % - art. 2.3ter du Règlement relatif aux taxes).
  - payer 3 taxes de désignations (une seule pour CH et LI - art. 2.3bis du Règlement relatif aux taxes) dans un délai de 12 mois à compter du dépôt ou à compter de la priorité, si une priorité est revendiquée (art. 79(2) CBE) ou dans un délai supplémentaire d'un mois à compter d'une notification signalant le non-respect du délai (règle 85bis (1) CBE) moyennant une surtaxe (50 % avec un maximum de 1400 DM - art. 2.3.ter du RRT) pour les Etats désignés explicitement dans la requête en délivrance. Les taxes pour les Etats désignés à toutes fins utiles peuvent encore être payées dans un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai principal (règle 85bis (2) CBE), (ceci est un délai composé RJ 5(93) moyennant la même surtaxe).
  - payer une taxe d'extension dans le même délai de l'art. 79(2) CBE. Toutefois, la règle 85 bis(1) ne s'applique pas aux taxes d'extension, seulement la règle 85 bis(2) s'applique. Donc, à l'expiration du délai de base, la taxe d'extension peut être acquittée dans un délai supplémentaire de 2 mois moyennant le versement d'une surtaxe de 50 % du montant de la taxe (JO 1-2/94,75 : art. 3)
  - payer des taxes de revendication pour chaque revendication en sus de la dixième dans un délai d'un mois à compter du dépôt ou dans un délai supplémentaire d'un mois à compter de la signification d'une notification signalant le non-respect du délai principal (règle 31(1) CBE).
10. Un recours devrait être formé contre la décision de rejet au plus tard le 18.4.95 (la décision est réputée reçue le 17.2.95 - Règle 78(3) CBE 2 mois à compter de la signification de la décision (art. 108 CBE) donc 17.4.95 qui est un jour férié, le délai est donc prorogé jusqu'au 18.4.95 (règle 85(1) CBE)). La taxe de recours doit être payée dans ce délai. Un mémoire de recours exposant les motifs doit être déposé au plus tard le 19.6.95 (la décision est réputée reçue 10 jours après sa signification, donc le 17.2.95; les 4 mois après la signification expirent le 17.6.95, qui est un samedi - art. 108 CBE; le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où tous les bureaux sont ouverts, donc jusqu'au 19.6.95 - règle 85(1) CBE).

Dans le mémoire de recours :

devrait être demandé comme requête principale : le maintien des revendications qui ont été rejetées en argumentant que l'examinateur a mal interprété l'état de la technique. Si la Chambre fait droit à cette requête, un remboursement de la taxe de recours (règle 67 CBE) n'est pas possible car l'interprétation erronée de l'état de la technique n'est pas un vice substantiel de procédure (T162/82).

devrait être demandé comme requête subsidiaire : le maintien des revendications modifiées comme l'a proposé l'examinateur. Si la Chambre fait droit à cette requête, le remboursement de la taxe de recours n'est possible pour la même raison.

Si on présentait la requête subsidiaire uniquement et qu'une révision préjudicelle était accordée dans ce cas (art. 109 CBE, l'examinateur a lui-même proposé les modifications), le remboursement de la taxe de recours ne serait pas possible non plus car en cas de révision

préjudiciable, il faut aussi qu'il y ait un vice substantiel de procédure (règle 67 CBE). Donc, requérir uniquement la demande subsidiaire ne ferait pas gagner de l'argent au demandeur.

Afin de maintenir la demande EP, il faut payer la taxe annuelle pour la troisième année ainsi que la surtaxe au plus tard le 31.7.95 (règle 37(1) CBE et art. 86(2) CBE). Le délai de grâce de 6 mois expire aussi à la fin du mois (J 4/91). La taxe annuelle était due le 31.1.95 (règle 37(1) CBE) mais elle peut encore être payée valablement au plus tard le 31.7.95 moyennant une surtaxe (10 % de la taxe payée en retard - art. 2.5 du RRT). Une taxe annuelle pour la troisième année est due car la demande a été en instance au cours de cette année qui va du 9.1.95 au 8.1.96, le rejet de la demande EP étant signifié le 7.2.95.