
Q1 :

Oui, selon R. 57bis CBE, les revendications et les dessins peuvent être modifiés, dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à des motifs d'opposition visés à l'A 100 CBE, même si le motif en cause n'a pas été invoqué par l'opposant.

Q2 :

- a) Non, le retrait de la première revendication n'aura pas l'effet souhaité.

Dans le présent cas, en application de A2xi) PCT qui stipule qu'il faut prendre la date de priorité la plus ancienne pour le calcul des délais, le délai pour entrer en phase nationale européenne en application des articles A39 1) a) + b) PCT et R 104 ter (1) CBE a expiré le 18 février 1999.

La phase internationale étant terminée depuis l'expiration du délai de 30 mois à compter de la priorité la plus ancienne, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la CBE pour l'effet du retrait d'une priorité (expiration du délai de 30 mois → 18 janvier 1999).

R. 90bis.3 PCT ne régit les retraits de priorité qu'en phase internationale et n'est donc pas applicable.

Selon les dispositions de la CBE, le retrait d'une priorité n'a d'effet que pour les délais qui ne sont pas expirés. Donc, dans le présent cas, l'effet souhaité ne se produit pas.

- b) Oui, la demande peut encore entrer en phase nationale. A cet effet, il y a lieu de payer la taxe nationale de base dans le délai supplémentaire de R. 85bis CBE qui est d'un mois à compter de la notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé.

La demande étant en anglais, il n'y a pas lieu de fournir une traduction, car l'anglais est une langue officielle de l'OEB A.14(1) CBE.

De plus, il faut payer les taxes de désignation R. 104ter bii) aussi dans le délai supplémentaire de R 85 bis CBE.

La taxe nationale de base et les taxes de désignation doivent être acquittées avec surtaxe de 50 %.

La demande comportant 10 revendications, il n'y a pas lieu de payer des taxes de revendications. Il faut payer une taxe de recherche réduite de 20 % en application de A 157 (3) b) pour le rapport de recherche complémentaire. La réduction est de 20 %.

Il faut présenter la requête en examen et payer la taxe d'examen avec surtaxe selon R. 85ter CBE.

Il faut payer la taxe annuelle selon R. 104ter e) pour la troisième année avant le 31/7/99 (samedi) prorogé jusqu'au 2/8/99.

Q3 :

- a) Pour le dépôt d'une demande de brevet européen, l'utilisation du formulaire Form 1001.1 est prescrite en application de R. 26 CBE.

Il est important de noter que ce formulaire contient une requête en examen précoché ainsi qu'une désignation expresse de tous les états contractants.

Les taxes exigibles à la date de dépôt sont donc :

- taxe de dépôt et de recherche A 78 (2) CBE
- les taxes de désignation A 79 (2) CBE
- le cas échéant les taxes de revendications R. 31(1) CBE pour les revendications en sus de 10 revendications
- la taxe d'examen A 94 (2) CBE.

Les délais :

Les taxes de dépôt et de recherche ainsi que les taxes de revendications sont dues dans un délai d'un mois à compter du dépôt, donc jusqu'au 2/4/99 (jour férié ; week end de Pâques) prorogé jusqu'au 6/4/99 en application de R. 85(1).

Les taxes d'examen et de désignations peuvent être payées jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la mention de publication du rapport de recherche européenne, donc environ jusqu'au 2/3/2000, car cette publication intervient généralement à 18 mois du dépôt.

- b) Si les taxes de dépôt et de recherche n'ont pas été payées en temps utile, la demande est réputée retirée A 90(3).
Pour les taxes de revendications, la demande est réputée avoir abandonné ces revendications R. 31(2) CBE.
Pour les taxes de désignation → retrait de la demande A 79(3) CBE.
Pour la taxe d'examen → demande réputée retirée A. 94(3) CBE.
- c) Oui, le paiement des taxes n'est pas nécessaire pour établir une date de dépôt selon A. 80 CBE.

Q4 :

Le délai de 16 mois pour fournir la désignation de l'inventeur a expiré le 11/2/99 (selon A. 91(5) CBE). Selon R. 42(1) et directives A III 5.4, l'OEB accorde un délai minimum de 2 mois pour remédier à la désignation de l'inventeur.

Dans le cas présent, la notification selon R. 42(1) est réputée reçue le 20/12/98 (R. 78(3)) et le délai expire le 20/2/99 (samedi) prorogé jusqu'au 22/2/99 (R. 85(1) CBE).

Par conséquent, la désignation a été fournie dans le délai imparti selon la notification selon R. 42(1). Dans un délai de 2 mois à compter de la notification selon R. 69(1), réputée reçue le 27/3/99 → expiration du délai 27/5/99 (jeudi), il faut requérir une décision selon R. 69(2) CBE et prouver que la désignation a été fournie dans les délais.

Q5 :

- a) Le transfert d'un brevet européen ne peut être enregistré dans le registre européen des brevets selon R. 61 CBE que dans le délai opposition ou pendant la procédure d'opposition. Le transfert du brevet EPA contre lequel aucune opposition a été formée (délai d'opposition expiré) ne peut pas être inscrit au registre européen des brevets.
- b) Le transfert des demandes de brevet est régi par A 71, A 72, R 20 CBE. On peut donc inscrire rapidement le transfert de la demande B dans le registre européen des brevets.
- c) C est une demande de brevet. Selon A 71 CBE, la demande peut aussi être transférée pour un seul état. On peut donc procéder à l'inscription du transfert de C pour l'un des états désignés.
- d) D est un brevet européen. Selon A 73 CBE, seules des licences pour des demandes de brevet peuvent être inscrites au registre. De plus, R. 61 CBE ne se réfère ni à A 73 CBE, ni à R 20 CBE, l'inscription de la licence concernant D n'est pas possible. Il faut procéder à l'inscription de cette licence auprès des offices nationaux des états désignés.
- e) L'Ecosse n'est pas un état contractant de la CBE, mais une partie de territoire d'un pays contractant, le Royaume-Uni. A 71 CBE ne prévoit pas de transfert pour seulement une partie de territoire. Cette licence pour l'Ecosse ne peut pas être inscrite au registre européen des brevets.
- f) La garantie pour un prêt personnel étant un droit réel, son transfert peut être inscrit au registre européen en application de A. 71 et R. 21(1) CBE.

Q6 :

Taxes à payer pour l'entrée en phase régionale :

- a) en application de R. 104ter b) et c), il faut payer pour PCT1 lors de l'entrée en phase nationale :
- la taxe nationale de base : 250 DM A2.1 RRT
 - des taxes de désignation : 150 DM pour chaque état désigné A3 RRT
 - la taxe de recherche réduit de 20 % en application de A 157 (3) CBE et décision du Conseil d'administration du 14/9/79
Donc 1 700 DM - 340 DM = 1 360 DM.
- b) En application de R. 104ter b) + c) + d) + e), il faut payer pour PCT2 lors de l'entrée en phase nationale :
- la taxe nationale de base : 250 DM A2.1 RRT
 - des taxes de désignation : 150 DM pour chaque état désigné A3 RRT
 - comme l'OEB était IPEA et n'accepte cette charge que si l'OEB a également fait la recherche, aucune taxe de recherche, A 157(3)a)
 - 3 taxes de revendications
 - 50 % de la taxe d'examen en application de R. 104ter(6) et A 12(2) RRT, et
 - la taxe annuelle pour la troisième année.

Q7 :

J'aurais demandé à mon client de me faxer de toute urgence sa demande de brevet canadien et j'aurais déposé cette demande le jour même, le 15/7/98 à l'INPI en revendiquant la priorité.

En effet, en application de R85(3) ensemble R85(1) CBE, le délai de priorité qui expire normalement le 14/7/98 (A 87 CBE) est prorogé jusqu'au 15/7/98, car le 14/7/98 l'INPI était fermé à cause de la fête nationale.

Donc, la revendication de priorité pour la demande déposée par mes soins à l'INPI sera valable.
L'autre demande faxée à l'OEB, on peut la retirer.

Q8 :

- a) Oui, le traitement d'une demande européenne peut être accéléré en vertu du programme PACE (voir communiqué du président de l'OEB du 1 juillet 1997).
- b) Oui, selon ce même communiqué du président du 1 juillet 1997, PACE s'applique également aux demandes entrant en phase régionale.
Si la demande n'est pas encore entrée en phase régionale, je déposerai une requête en vertu de A 23 2) PCT pour que l'OEB traite la demande internationale et pour entrer directement en phase régionale avec traitement accéléré de la procédure lors de cette phase régionale.
- c) Oui, il est possible d'accélérer le traitement d'opposition devant l'OEB selon le communiqué du 19 mai 1998 du président de l'OEB lorsqu'une action de contrefaçon concernant le brevet européen en cause est en instance devant un tribunal national d'un Etat contractant. La requête peut être déposée à tout moment et doit être motivée.
- d) Oui, on peut accélérer le traitement d'un recours devant l'OEB selon le communiqué du 19 mai 1998 du vice-président de l'OEB s'il y a un intérêt légitime, comme par exemple une action en contrefaçon engagée ou envisagée ou si des négociations de licence sont en cours.

Q9 :

Il faut entrer en contact avec la société B (l'adresse figure dans le dossier) et lui demander de former un recours selon A106 CBE contre le rejet de l'opposition. Si le recours est valablement formé dans les

délais de A 108 CBE, la société A peut intervenir dans le recours de la procédure d'opposition selon A 105 CBE et la décision G 1/94.

Il est important de faire attention aux points suivants :

- 1) La procédure d'opposition est close. Selon les directives EIII.9, la procédure est close à partir du prononcé de la décision en procédure orale. Le fait que le résultat de la procédure orale n'a pas encore été consigné est sans incidence.
La signification de la décision fait courir les délais de A 108. Toutefois, la société B peut former un recours dès à présent.
- 2) Il sera important que la société B forme le recours le plus tôt possible, car pour fournir la déclaration d'intervention, nous ne disposons que d'un délai de 3 mois à compter du 12.3.99 à laquelle la contrefaçon a été introduite, donc jusqu'au 12.6.99 (samedi) prorogé jusqu'au 14.6.99 en vertu de R. 85(1) CBE. Dans ce délai, il faut présenter la déclaration d'intervention par écrit et motivée et payer la taxe d'opposition et aussi la taxe de recours. Selon G 1/94, on pourrait introduire le document D et soulever tous les motifs d'opposition pertinents, à savoir le défaut d'activité inventive (motif selon A 100 a) CBE).
Pour être sûr que l'intervention ne soit pas rejetée, il faut d'abord que B forme le recours valable et ensuite on présente la déclaration d'intervention.

Q10 :

L'accord d'extension est entré en vigueur pour la Roumanie le 15/10/1997 et pour l'Ex-République yougoslave de Macédoine le 1/11/1997. Le dépôt de la demande PCT est antérieur à l'entrée en vigueur des accords d'extension et une requête en extension ne peut pas être valablement déposée (voir : Accord d'extension pour MK JO 1997, p. 538 A 2) et pour l'Ex-République yougoslave de Macédoine. En revanche, l'accord d'extension pour la Roumanie (voir JO 1996, p. 601) prévoit dans son art. 2 que l'accord d'extension est valable par les demandes internationales déposées à compter du 15/10/96. Cet accord est donc applicable à la présente demande PCT. Etant donné qu'un rapport d'examen préliminaire international a été demandé et selon A3 de l'accord d'extension avec la Roumanie, on doit appliquer R. 104ter (1) pour le délai de paiement de la taxe d'extension qui expire le 2/7/99.