
Epreuve D, partie I, d'un candidat

1. La Règle 94.1 b) PCT qui s'applique à une demande internationale déposée après le 1^{er} juillet 98, dispose qu'à partir de la date de publication, les tiers peuvent avoir accès aux documents contenus dans les dossiers du bureau international, sous réserve de l'Art. 38 PCT, qui vise la confidentialité de l'examen préliminaire international.

L'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international ne délivre donc pas de copie du rapport d'examen. En revanche l'inspection du dossier sera possible auprès de l'OEB en tant qu'office élu, si le déposant a accompli au moins un des actes pour entrée en phase régionale devant l'OEB, conformément à la R. 104ter (1) CBE (R. 94.3 PCT).

2. Non,

Si l'opposant retire son opposition pendant la procédure de recours, cela entraîne immédiatement la clôture du recours (G 8/93), que le breveté accepte ou non la clôture et même si la chambre estime que les conditions de la CBE ne sont pas remplies.

La décision de la division d'opposition acquiert ainsi force de chose jugée : il n'y aura donc pas révocation du brevet.

Pour modifier éventuellement les revendications, le breveté devra se tourner vers les instances nationales de chaque Etat contractant.

3. L'Argentine n'étant pas un Etat partie au PCT, la voie du PCT n'est pas ouverte pour ce déposant argentin (Art. 9 et R. 18.3 PCT).

Une demande de brevet européen peut être déposée au nom de cette entreprise argentine soit auprès de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin (Art. 75.1 a CBE), soit auprès du service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant (Art. 75.1 b CBE). En l'espèce, il serait pratique que la demande soit déposée auprès de l'Office Espagnol.

Elle peut être déposée dans une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais ou français), conformément à l'Art. 14(1) CBE.

Notons qu'elle ne peut pas être déposée en espagnol, car l'entreprise argentine n'a pas de siège sur le territoire d'un Etat contractant dont la langue officielle est l'espagnol (Art. 14(2) CBE).

Notons également qu'un dépôt à l'Office Espagnol en toute langue de l'Art. 14(1) CBE est possible (Droit National relatif à la CBE).

4. La requête en examen doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la date de la publication du rapport international de recherche, ou au plus tard dans le délai de 21 mois de la priorité si celui-ci expire plus tard (R. 104ter (1)(d), Art. 94(2) CBE, Directives A.VII.5.2 et C.VI.1.1.3).

En l'espèce le délai de 6 mois à compter de la publication du rapport international expire le 6 mai 99. 05/11/98 + 6 mois → 05/05/99, qui est férié à La Haye, donc prorogé jusqu'au 06/05/99 (R. 85(1) CBE).

Le délai de 21 mois (Art. 150(2) CBE et R. 104ter (1) CBE) expire le 05/02/99, donc plus tôt.

Le délai pour présenter la demande d'examen sans payer de surtaxe est donc le 6 mai 99.

Notons que le fait qu'une recherche européenne complémentaire est en lieu n'exerce pas d'influence sur ce délai (Directives C VI.1.1.3).

5. a) Non, il n'y aura pas de nouvelle notification conformément à la R. 51(4) CBE, mais directement une notification selon la R. 51(6) CBE (Directives C VI.15.1.2).
b) La requête en modification faisant suite à la notification établie selon la R. 51(4) CBE doit être considérée comme un accord au sens de la Règle 25, c'est-à-dire l'accord du demandeur sur le texte tel que modifié. Le dernier délai pour le dépôt de la demande divisionnaire européenne est le jour auquel l'OEB reçoit cette requête en modification (Directives A IV.1.1.2 et J 29/95).
6. a) Date de dépôt effectif = 21 mars 2000
Pour obtenir une date de dépôt, il faut que la description soit accompagnée d'au moins une revendication (Art. 80d CBE et Directive A II.4.1).
b) Date de dépôt effectif = 1er mars 2000
Pour l'attribution d'une date de dépôt, la CBE n'exige pas que les textes figurant dans les dessins soient rédigés dans la même langue que celle qui a été utilisée dans la description et les revendications. Si les dessins ont tous été déposés à la date de dépôt de la demande, ils font partie du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée à l'origine, même s'ils contiennent des textes rédigés dans une langue officielle autre que la langue de la procédure (T 382/94).
c) Date de dépôt effectif = 17 mars 2000
La Lettonie n'est pas un Etat contractant de la CBE. L'Art. 14(2) et la R. 6(2) ne peuvent donc pas être appliqués.
7. Un recours doit être formé par écrit auprès de l'OEB dans un délai de 2 mois à compter du jour de la signification de la décision (Art. 108 CBE).

La décision, en date du 03/12/99, est réputée signifiée le 13/12/99 (R. 78(2) CBE).

Le délai de 2 mois expire le 13/02/2000 (Art. 83 CBE), prorogeable jusqu'au 14/02/2000, le 13 étant un dimanche (R. 85(1) CBE).

Le 3 mars 2000, le délai pour former le recours a expiré.

Toutefois, il est surprenant que ce soit le client qui ait reçu la décision de l'OEB, et non le mandataire qui s'était valablement constitué auprès de l'OEB le 23/11/99

(Art. 133 et 134 CBE, R. 101(1) CBE et décision du président de l'OEB en date du 19/07/91). En effet, si un mandataire a été désigné, les significations doivent lui être faites (Règle 81 CBE et Directives E.I.2.4).

L'OEB a donc commis une erreur.

Il convient de former un recours dans le délai de 2 mois à compter du 3 mars 2000 (→ 3 mai 2000), en attirant l'attention de l'OEB sur ce vice de la signification (R. 82 CBE et Directives E I.2.5).

8. a) Conformément à la Règle 38(4) CBE, une traduction de la demande japonaise antérieure dans l'une des langues officielles de l'OEB, ou une déclaration confirmant l'identité entre le texte de la demande japonaise et celui de la demande européenne devra être fournie par le déposant auprès de l'OEB au plus tard dans le délai fixé à la Règle 51(6) CBE. Vu le stade de la procédure, nous ne pouvons pas attendre plus longtemps que le déposant japonais fournit une traduction selon la R. 38(4) CBE et le Renseignement juridique N° 19/99.

Pour inciter l'OEB à requérir que le déposant fournit rapidement une traduction de sa demande antérieure, on pourrait faire appel aux dispositions de l'Art. 115, à savoir soumettre à l'OEB le problème de l'identité entre le texte de la demande antérieure et le texte de la demande européenne sous forme d'observations de tiers. Pour cela il serait nécessaire de fournir également à l'OEB l'article publié le 24/06/97, qui, si la priorité n'est pas valable, serait un document opposable au titre de l'Art. 54(2) CBE, à l'encontre des éléments non contenus dans la demande japonaise.

8. b) Toutefois, bien que cette solution soit la moins coûteuse, il n'est pas certain qu'elle soit la plus rapide.

En outre, notre client pourrait être dans une situation peu favorable en tant que tiers non partie à la procédure selon l'Art. 115. En effet, si la division d'Examen estime que l'article intercalaire n'est pas pertinent ou que la priorité est valable, notre client ne pourra pas argumenter de manière complète, et une opposition ultérieure sur la base du même article aura sans doute moins de poids.

Aussi, nous conseillons de faire traduire la demande japonaise afin de vérifier si la priorité est valable, et dans la négative, éventuellement former une opposition si le brevet vient à être délivré (Art. 99 CBE).

Par ailleurs, il serait judicieux de rechercher si d'autres procédures ont eu lieu dans d'autres pays sur la base de la même demande japonaise, auquel cas la traduction anglaise de cette demande antérieure serait peut-être accessible.

9. Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifiée de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle que déposée (Art. 123(2) CBE). Ceci est un motif d'opposition Art. 100 c) CBE, qui a été soulevé par l'opposant dans ce cas, d'après les informations du client.

La modification consiste en une limitation à une plage de paramètre donnée pertinente.

Cette modification est telle que les informations ainsi présentées à l'homme du métier, par le biais de cette modification, ne dérivent pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée initialement (T 514/88 et Directives C VI.5.4 notamment). Elle n'est donc pas conforme à l'Art. 123(2) CBE.

La question se pose de déterminer si le titulaire de brevet pourra revenir au texte initial pour échapper à l'objection selon l'Art. 123(2) CBE.

En fait, si le breveté veut supprimer cette limitation, il sera confronté aux dispositions de l'Art. 123(3) CBE, selon lequel, au cours de la procédure d'opposition, les revendications de brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.

Comme considéré par la Grande Chambre de recours (G 1/93), trois cas sont possibles :

- si l'on peut remplacer la caractéristique ajoutée par une autre sans contrevir à l'Art. 123(3), le brevet peut être maintenu. Ce n'est pas le cas ici ;
- si une caractéristique ajoutée n'a pas de sens technique, elle peut être supprimée sans contrevir à l'Art. 123(3). Ce n'est pas le cas ici, car il est fait mention d'une «contribution technique» ;
- si une caractéristique ne fait que limiter la protection en excluant une partie de la protection sans contrevir à l'Art. 123(2), elle peut être maintenue. Ce n'est pas le cas ici.

Aucun de ces cas ne s'applique pour pouvoir maintenir le brevet.

En conclusion, et comme vu dans la décision G 1/93, le brevet en cause contient une «extension restrictive» et doit être révoqué.

10. Non, la publication de la mention de la délivrance et du fascicule du brevet européen clôt la procédure de délivrance (Art. 97(4) CBE et 98 CBE). La demande n'est plus en instance et une correction selon la R. 88 serait irrecevable. En outre on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une erreur d'impression de la part de l'OEB (Renseignement juridique n° 17/90).

Le délai d'opposition a expiré (9 mois à compter du 26/05/99, Art. 99 CBE).

En tout état de cause, la correction n'est pas primordiale car le texte du brevet qui fait foi est celui rédigé dans la langue de la procédure, à savoir l'anglais (Art. 70(1) CBE).

Il conviendra toutefois de corriger les revendications françaises auprès de l'INPI en France (Droit National relatif à la CBE).

11. Le délai de 3 mois pour fournir une réponse (facultative) à l'opinion écrite, en date du 20 décembre 99, expire le 20 mars 2000 (Règle 80.2 PCT). Aujourd'hui, 5 avril 2000, ce délai a expiré. L'OEB en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, n'est pas tenu de prendre en considération des modifications présentées après le 20 mars 2000 (Règle 66.4 bis PCT). En outre, l'OEB doit tenir compte du délai pour établir le rapport d'examen (R. 69.2 PCT).

Il est possible de soumettre des modifications à l'OEB même après l'expiration du délai donné par l'opinion écrite. Si l'OEB ne les prend pas en considération, cela n'a pas de conséquence et il n'y aura pas de rejet au stade international (Art. 33(1) PCT, opinion préliminaire et sans engagement).

Il sera possible de soumettre les modifications et arguments devant les offices élus (Art. 41 PCT et R. 78 PCT), après l'entrée dans les phases nationales à effectuer dans le délai de 30 mois (Art. 39 PCT), à savoir avant le 16/08/2000.