
Epreuve d'un candidat – DI

Abréviations utilisées

art = article - CBE par défaut

R = règle - CBE par défaut

"p IV 1.3" = Directives A IV 1.3

GD = Guide du déposant PCT

Dec. Pdt, Comm. Pdt ... = Décision du président de l'OEB, Communiqué

RACBE = Règles d'application de la CBE, édition 2002, français.

Question 1

Le délai pour former un recours est de 2 mois à compter de la signification de la décision de rejet (art. 108, 1^{ère} phrase).

La décision est réputée signifiée le 16/12/02 (R. 78(2)). Le délai expire le 16/02/03 (R. 83(4)). C'est un dimanche, le délai est prorogé au 17/02/03 (R. 85(1)).

Le 06/03/03, le délai a expiré, il n'est plus possible de former un recours.

On ne peut pas se prévaloir de l'omission de l'avertissement (R. 68(2), 3^e phrase).

Question 2

a) OUI.

Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire (art. 76) pour toute demande encore en instance (R. 25(1)).

Une demande est en instance jusqu'à la veille de la mention de publication de la délivrance (J 7/96, Comm. OEB du 9/01/02). C'est le cas ici, car la réponse à la notification selon l'art. 97(2) et R 91(4) est produite le 27/12/02, et que la décision relative à la délivrance est publiée dans un délai d'au moins 5 mois par rapport à cette date (art. 97(5)), en liaison avec art. 97(4) et art. 14(7) qui stipule qu'une traduction des revendications doit être produite). La délivrance n'interviendra pas avant le 27/05/03.

b) jusqu'au 22/04/03, la veille de la mention de délivrance. La demande divisionnaire peut être déposée tant que la demande initiale est en instance (R 25(1)). Elle est en instance jusqu'à la veille de la mention de délivrance (Comm OEB du 9/01/02).

c) NON

Les dispositions de l'art 76(1) et de la R 25(1) s'appliquent aux demandes de brevets, pas aux brevets délivrés.

Note : une telle question était sans objet avec la précédente version de la R 25(1).

Question 3

- la procédure de recours est close (G 7/91)
- la déclaration d'intervention n'est pas recevable
- on se repère à la décision T 517/97.

L'intervention selon l'art 105 est possible tant qu'une procédure de recours est pendante/en instance (G 1/94, D VII 7).

Dans le cas présent, le retrait du recours survient chronologiquement, par fax, avant la déclaration d'intervention. La procédure de recours n'est donc plus pendante au moment de l'intervention, qui n'est donc pas recevable. Un cas similaire s'est présenté, décision T 517/97.

Question 4

Le délai de 9 mois selon l'art 99(1) pour former une opposition expire le 19/03/03 (R 83(4)). C'est un mercredi ordinaire, pas de prorogation.

Le client est espagnol, et peut donc bénéficier des dispositions de l'art 14(4), pour la formation d'une opposition en espagnol. Une traduction dans une langue officielle devra être produite (art 14(4) 2^e phrase), dans un délai d'un mois à compter du 14/03/03 (R 6(2)). Ce délai expire le 14/04/03. Une confirmation de la télécopie devra être fournie, dans un délai d'un mois, sur invitation de l'OEB (R 36(5), Dec. Pdt. 26/09/92).

Le demandeur bénéficie d'une réduction de 20% du montant de la taxe d'opposition (art 12(1) RRT). Le montant de 488 € est donc correct.

La taxe a été payée par virement selon l'art 5(1)a) RRT. Il est réputé effectué le 20/03/03 (art. 8(1)a RRT), après l'expiration du délai d'opposition. Le délai sera toutefois considéré comme respecté en vertu de l'art 8(3)a)i), si une surtaxe de 10% est acquittée (art 8(3)b) RRT). Il faudra payer cette surtaxe et fournir les preuves de la date à laquelle l'ordre de virement a été passé (le 14/03/03 dans un établissement bancaire Espagnol), en vertu de art 8(4) RRT, dans un délai imparti par l'OEB.

Question 5

L'Examen préliminaire a été effectué, l'OEB est donc un office Elu. Le délai pour passer en phase régionale selon art 31 1) b) PCT et R 107(1) CBE est de 31 mois à compter de la date de priorité. Ce délai expire le 28/03/03, qui est un vendredi.

D'ici l'expiration de ce délai, il y a lieu

- de remettre la traduction dans une langue officielle (art 158(2) + R 107(1)a))
- de payer la taxe nationale de base (R 107(1)c) + R 106 a) + art 158(2)), égale à la taxe de dépôt
- de payer les taxes de désignation (R 107(1)d) + R 106 b) + art 158(2))
- de payer la taxe annuelle pour la 3^e année (R 107(1)g)
- de payer la taxe de recherche (R 107(1)a)), réduite de 20% selon art 157(3)b) et JO 1979, 368 si l'office Japonais a effectué la recherche internationale
- de requérir l'examen et payer la taxe d'Examen (R 107(1)f), art 94(2)).

Sauf pour la remise de la traduction, tous ces actes sont à effectuer pour le 28/03/03. Ainsi aucune surtaxe ne sera à acquitter.

On pourra remettre la traduction dans un délai de 2 mois à compter de la signification selon R 108(3) (sinon demande réputée retirée, R 108(1)), en acquittant une surtaxe de 500 € (art 2.3quater RRT).

- On note que la copie du document de priorité selon R 111(2) sera mise au dossier par l'OEB car l'office récepteur est le Japon (R 38(4) + V 3.2 + Dec. Pdt 22/12/89).

Question 6

* H peut-il devenir partie à la procédure d'opposition ?

OUI

La qualité d'opposant est transmise à l'unique héritier, avec l'élément patrimonial (G 4/88).

La règle 60(2) prévoit que les héritiers participent à la procédure d'opposition.

* Extension de l'opposition à la méthode de production

NON

La mesure dans laquelle la validité est contestée, selon art 99 et R 55 c) est limitée à la composition P.

La division d'opposition n'est pas compétente pour examiner des éléments non contestés (G 9/91, G 10/91). Il n'y aura pas d'Examen d'office selon l'art 114(1)*. G 9/91 précise que cela est possible pour des revendications dépendantes dont la validité est de prime abord douteuse. Dans le cas présent, il s'agit d'une revendication indépendante.

* au-delà de la mesure de l'acte d'opposition, c'est-à-dire au-delà de la revendication 1.

Question 7

OUI, il est possible d'obtenir une protection forme d'un modèle d'utilité (Droit National relatif à la CBE, VII, colonne 5).

Il faut pour cela

- Présenter une requête en transformation selon art 135(1)b), dans un délai de 3 mois à compter de la signification du rejet (art 135(2)), à l'OEB (art 136(1)), et payer la taxe de transformation (art 136(1)). L'OEB transmettra la requête à l'INPI (Portugal).
- Payer une taxe de présentation, une taxe de dépôt, une taxe de publication, et produire une traduction en portugais, dans un délai de 2 mois à compter de la réception par l'INPI de la requête en transformation (art 136(2) CBE, Droit National partie VII).

Les actes devant l'INPI devant être effectués par le demandeur, ou par un mandataire agréé au Portugal.

La demande de modèle d'utilité portera la date de dépôt de la demande EP (art 66, art 135(2), art 140).

Question 8

a) i) NON

Le client est habilité à déposer une nouvelle demande selon art 61 1) b). Il doit le faire dans un délai de 3 mois à compter de la décision passée en force de chose jugée (art 61(1)). Ce délai expire le 11/05/03. C'est un dimanche, le délai est prorogé au 12/05/03 (R 85(1)).

L'art 61(2) stipule que les dispositions de l'art 76 relatives aux demandes divisionnaires sont applicables. Cet article stipule que la demande ne doit pas contenir d'éléments s'étendant au-delà de la demande telle que déposée, comme de nouveaux modes de réalisation (art 76(1) 2^e phrase).

- ii) - année pendant laquelle la nouvelle demande a été déposée :
OUI, R 37(4).
- année précédente : NON, R 37(4).

b) OUI, selon Art. 61(1)b), et G 3/92 qui précise qu'il n'est pas nécessaire que la demande initiale soit encore en instance.

Question 9

a) NON

Aucune disposition de la CBE ou du PCT ne prévoit de remboursement dans le cadre d'une déclaration selon l'art 17.2 a)i), dans le cas où l'OEB en tant qu'ISA ne peut pas s'appuyer sur un rapport de recherche déjà effectué.

b) L'objet de la revendication est une méthode thérapeutique au sens de R 39.1 iv) PCT, dont l'OEB a signifié qu'il était exclu de la recherche (GD, Annexe D). Cela justifie la déclaration selon art 17.2 a)i) PCT. Cette méthode est considérée comme non susceptible d'application industrielle par l'art 52(4) CBE. Elle n'est donc pas brevetable (art 52(1)).

Toutefois l'implant proprement dit est brevetable. Pour obtenir un brevet Européen, il faudra modifier les revendications*, soit durant la phase internationale (art 19, art 34 PCT), soit lors du passage en phase régionale (art 28 PCT, art 41 PCT), soit en phase régionale (art 123(1), R 86(2)(3)).

On peut passer en phase régionale, à titre d'office élu ou désigné, et le cas échéant en requérant un passage en phase nationale anticipée.

* Revendication visant l'implant proprement dit.

Question 10

- La Thaïlande n'est pas un état contractant au PCT, ni à la convention de Paris (CUP), mais fait partie de l'OMC.
- La société NL peut déposer une demande PCT (soit 9(1) PCT).
- La revendication de priorité pour la demande internationale est valable car la Thaïlande est membre de l'OMC (R 4.10a) PCT + art 8 PCT), si la demande PCT est déposée dans un délai de 12 mois (R 4.10 i) PCT + art 8 PCT).
- Toutefois, la revendication de priorité ne sera pas reconnue par l'OEB, qui a émis une réserve selon R 4.10 d). La revendication de la demande Thaïlandaise est incompatible avec l'art 87(1) CBE, qui se réfère aux Etats de la CUP.