

---

## Epreuve d'un candidat - DI

Question 1 :

a) Les taxes annuelles pour une demande de brevet européen sont dues pour la 3<sup>ème</sup> année et pour chacune des années suivantes (A 86(1)). Ces taxes exigibles pour une demande initiale doivent également être acquittées pour la demande divisionnaire (R. 37(3)).

En 2004 il faudra donc payer la troisième annuité venue à échéance avant le dépôt de la demande divisionnaire ainsi que la quatrième annuité qui vient à échéance le 29/02/04 (dimanche) (A 86(1)) payable encore jusqu'au lundi 01/03/04 pour la demande principale R. 85(1) par analogie.

b) La troisième annuité de la demande divisionnaire est exigible au dépôt de cette demande R. 37(3). Cette taxe est payable dans le délai de 4 mois qui suivent le dépôt de la divisionnaire: R. 37(3). C'est-à-dire jusqu'au 29/05/04 (samedi), prorogée au mardi 01/06/04 (R. 85(1)).

La quatrième annuité venant à échéance le 29/02/04 payable encore jusqu'au 01/03/04 (cf. ci-dessus), elle doit être payée également dans le délai de 4 mois ci-dessus, car venue à échéance dans ces 4 mois (R. 37(3)). La 4<sup>ème</sup> annuité est donc payable jusqu'au mardi 01/06/04 (sans surtaxe).

c) Avec surtaxe:

- en ce qui concerne la 3<sup>ème</sup> annuité: A 86(2) + R. 37(3) + RRT A 2(5): dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la division avec une surtaxe de 10% (Dir A-IV, 1.4.3). Soit avant le 29/07/04.

- en ce qui concerne la 4<sup>ème</sup> annuité: 6 mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle + surtaxe de 10% (Dir A-IV, 1.4.3).

Echéance de la 4<sup>ème</sup> annuité: 29/02/04 + 6 mois = le 31/08/04 (J 4/91 "ultimo/ultimo").

---

Question 2 :

La demande EP FIRST ne peut être considérée comme une première demande au sens de l'A 4(A)(1) de la Convention de Paris (CVP). En effet, la demande de Modèle d'Utilité allemand a été déposé pour la même invention du même inventeur au nom de la société A avant la demande EP FIRST. EP FIRST ne peut donc être considéré comme un premier dépôt au sens de l'A 4(1) CVP. De plus les conditions prévues à l'A 4(4) CVP ne sont pas remplies.

La revendication de priorité au sens du PCT est gouvernée par les conditions de la CVP (art 8(2)a) PCT). La priorité de la demande EP FIRST n'étant pas valable, l'état de la technique divulgué avant la date de dépôt de PCT Late lui est opposable. La divulgation du modèle d'utilité en décembre 2002 est donc opposable.

Question 3 :

En application de G 9/92, si l'opposant est l'unique requérant, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure selon l'art 107 2ième phrase, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires au maintien du brevet. Dans la décision T 321/93, il a été confirmé que pour le cas où le seul opposant forme recours, le titulaire d'un brevet maintenu sous forme modifiée ne peut obtenir le maintien du brevet délivré s'il n'a pas lui-même formé de recours contre le maintien du brevet modifié.

La décision G 1/99 confirme cela: en principe il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l'opposant unique requérant dans une situation plus défavorable que s'il n'avait pas formé recours.

Les circonstances particulières exposées dans G 1/99 qui sont les exceptions à ce principe ne semblent pas remplies en l'espèce, le titulaire ne peut donc pas réintroduire la revendication 1.

---

#### Question 4 :

L'OEB en tant qu'office récepteur selon le PCT n'accepte comme langue de dépôt des demandes internationales que l'anglais, le français et l'allemand (R. 104(1) CBE). L'OEB n'accepte pas les langues non officielles autorisées prévues à l'A 14(2) CBE pour les demandes PCT, car le PCT s'applique au travers des articles 150 à 158 CBE et les règles correspondantes. L'OEB a donc transmis la demande PCT en espagnol au bureau international en application de la R. 19.4 a)ii) du PCT et le bureau international devient l'office récepteur pour cette demande. L'OEB n'a pas prévu de taxe de transmission selon le R. 19.4 b) (JO 1993, p 764).

La demande PCT est transmise au bureau international et conserve sa date de dépôt (R. 19.4 a)ii)). L'OEB remboursera les taxes acquittées qui seront à repayer au bureau international (guide du déposant 241):

- Taxe internationale (A 3.4(iv), R. 15.1 PCT): qui est composée de la taxe de base (R. 15.1 i)) + taxe par feuille de la demande en plus de la 31ième + taxes de désignation (maxi 5) (A 4.2, R. 15.1 ii), R. 15.2 a) PCT).
- Taxe de transmission (A 3.4(iv), R14.1a PCT).
- Taxe de recherche (A 3.4(iv), R. 16.1 b) PCT).

Les délais de paiement courent à partir de la date de réception au bureau international: R. 19.4 c).

L'office chargé de la recherche et de l'examen préliminaire seront toute administration qui aurait été compétente si la demande internationale avait été déposée auprès de tout autre office récepteur d'un état contractant du PCT dans lequel le déposant est domicilié ou dont il est le national (cf. Annexe C du guide du déposant: le Bureau international en tant qu'office récepteur).

La société est espagnole et aura donc le choix entre l'OEB ou l'office espagnol. Si elle choisit l'OEB, il faudra fournir une traduction dans 1 des 3 langues acceptées par l'OEB (R. 12.1 a) PCT) dans le mois après réception de la demande au bureau international R. 12.3 a).

---

Question 5 :

a) Le déposant grec peut déposer en grec une demande de brevet européen (A 14(2) CBE). Toutefois, il doit fournir une traduction de la demande dans une des langues officielles de l'OEB (cf. A 14(1) CBE) au plus tard 13 mois à compter de la date de priorité revendiquée (R. 6(1) + Dir A-II, 4.10).

Ce délai de 13 mois expire le 13/03/04 (13 mars 2004 est un samedi), prorogé au 15/03/04 (R. 85(1) CBE).

Nous sommes le 24/03/04, ce délai a donc expiré et la demande est réputée retirée: A 90(3) CBE.

b) L'A 121 comme remède juridique est exclu car ce n'est pas un délai imparti par l'OEB (RJ 13/82). Le seul remède applicable pour obtenir une protection via un brevet européen est la *constitutio in integrum*: A 122 CBE (cf. Dir A-II, 4.11, Dir A-VIII, 1.1).

Il faut que les conditions de l'A 122(1) soient remplies et déposer une requête par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la cessation de l'empêchement (A 122(2)) et avant le délai de forclusion d'un an: A 122(2) 3ième phrase.

Question 6 :

EP1: le délai prévu à l'A 79(2) expire le 02/10/03 (jeudi). Les taxes pour AT, BE, ES et DE ont été acquittées pour ces pays.

La taxe pour NL n'a pas été acquittée, elle aurait pu être payée dans le mois suivant la notification prévue à la R. 85bis.1, avec surtaxe (RRT A2(3ter)), ou dans les 2 mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'A 79(2), soit le 02/12/03 (mardi) en application de la R. 85bis.2, le délai le plus tardif étant applicable (J 5/91).

Les autres états contractants pouvaient encore être désignés valablement en payant la taxe de désignation + surtaxe (RRT A2(3ter)) avant le 02/12/03 en application de la R. 85bis.2.

---

EP2 a été déposée le 12/08/03. Les taxes de désignation de AT, BE, ES et DE ayant été valablement acquittées, ces pays pouvaient être valablement désignés.

L'échéance A 79(2) expirant le 02/10/03 pour EP1, tous les pays contractants pouvaient être valablement désignés par EP2. Car l'effet rétroactif de l'éventuel non paiement des taxes de désignation prend effet seulement à l'expiration du délai A 79(2) (cf. G 4/98) pour EP1.

EP1 désignait donc valablement tous les états contractants à la date de dépôt de EP2 et cette dernière pouvait donc désigner tous les états contractants CBE (A 76(2) CBE).

Pour EP3:

EP3 a été déposé après expiration du délai A 79(2) de la demande mère EP1.

Les pays pour lesquels les taxes de désignation ont été valablement acquittées peuvent être désignés par EP3 (A 76(2)). Il s'agit des pays suivants: AT, BE, ES et DE.

La taxe pour NL n'a pas été acquittée. L'effet rétroactif de la non désignation de NL prend effet à l'expiration du délai prévu à l'A 79(2) donc le 02/10/03. La désignation de NL ne sera donc valable pour EP3 seulement si la taxe de désignation a été payée pour EP1 dans les délais supplémentaires (cf. ci-dessus). Il en est de même pour les autres états contractants (seulement si la taxe de désignation de ce pays a été payé avec surtaxe dans le délai R. 85bis.2 pour la demande EP1 (cf. ci-dessus).

Question 7 :

a) Le délai de 6 mois accordé pour répondre à C1 expirait le:

- C1 datée du 24/06/03 réputée reçue le 04/07/03 (R. 78(2) CBE)

+ 6 mois conduit au 04/01/04, prorogé au 05/01/04 (R. 85(1) CBE).

La nouvelle requête en prolongation a été rejetée en date du 08/01/04 et une notification selon la R. 69(1) datée du 22/01/04 a été signifiée.

Les délais impartis conformément à l'A. 96(2) sont de 4 mois: R. 84 + Communiqué du Président de l'OEB du JO 1980, p. 68 + Dir E-VIII, 1.2.

Ils sont prorogés sur requête avant expiration du délai jusqu'à 6 mois sans motif.

C'est le cas ici: la requête en prolongation a été faite le 28/10/03, donc avant expiration du délai de 4 mois: le 04/11/03 (mardi), la requête a été valablement produite.

Un délai supérieur à 6 mois n'est accordé qu'exceptionnellement (R. 84 2ième phrase, communiqué du Président JO 1980, p. 68, Dir E-VIII, 1.2).

---

La conséquence de la non réponse dans les délais (avant le 05/01/04: 6 mois) est que la demande est réputée retirée: A 96(3).

L'A 121 est un remède juridique possible. La notification de perte de droit selon la R 69(1) est datée du 22/01/04.

Elle est réputée signifiée le 01/02/04 (R. 78(2)). Le délai pour bénéficier de l'A 121 expire donc le 01/04/04 (jeudi).

Il faut présenter une requête écrite à l'OEB avant cette date (en poursuite de procédure), A 121 (2) 1ère phrase, Dir E-VIII, 2.1, payer la taxe correspondante (A 121(2)) 3ième phrase, RRT A 2(12)) et effectuer l'acte non accompli (répondre à la notification A 96(2) + R. 51(2)) avant la fin du délai de 2 mois (A 121(2) 2ième phrase) donc avant le 01/04/04.

b) Non car la décision de la division d'examen ne met pas fin à la procédure (A 106(3)). Il peut être déposé en même temps que la requête selon l'A 121 (cf. ci-dessus), une requête en remboursement de la taxe de poursuite de la procédure (dans le même délai).

Cette demande sera examinée dans la décision finale et pourra faire l'objet d'un recours à ce moment-là (lors de la décision finale: A 106(3)).

Cependant si la décision finale est favorable au client, cela n'a pas vraiment de sens, vu le montant de la taxe de recours vis-à-vis de la taxe de poursuite de la procédure (RRT A 2(11): 1020 euros taxe de recours, RRT A 2(12), 75 euros taxe A 121).

c) Il s'agit d'une constatation généralement faite par un agent des formalités (Dir E-VIII, 1.9.2). Pour former un recours, il faut requérir une décision de l'OEB en l'espèce: R. 69(2) CBE (+RJ 16/85). Seule cette décision est susceptible de recours (A 106(1)). La décision est motivée: R. 69(2) + R. 68(2).

Question 8 :

a) Le déposant peut payer les taxes additionnelles et protester dans le délai de la R. 40.3 PCT (R 40.2 c)). Il faut motiver cette réserve et payer la taxe de réserve en réponse à l'invitation de l'15A R. 40.2 e).

b) Il n'affectera pas la demande mais pas de rapport de recherche internationale pour les inventions concernées (A 17.3(a)).

---

Question 9 :

a) Au sens du PCT l'art antérieur est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une divulgation écrite avant la date de dépôt internationale (R33.1(a) PCT).

Le rapport de recherche mentionnera séparément toute divulgation orale et une divulgation écrite s'y rapportant (R33.1(b) PCT).

Le PCT ne reconnaît pas les divulgations orales comme de l'art antérieur: R. 64.2 PCT.

b) L'OEB le prendra en compte: A 54(2): divulgation orale citée (Dir C-IV, 5.2).

Question 10 :

Je recommande à mon client de ne pas agir ainsi: en effet, en application de G 3/98, le délai de 6 mois prévu à l'A 55 doit être calculé à compter de la date de dépôt de la demande européenne et non à compter de la date de priorité.

L'exposition mentionnée est bien une exposition visée à l'art 55 de la CBE (divulgation non opposable du fait de son exposition dans une exposition officielle): cf. JO 2002 p. 228. Pour bénéficier de l'A 55 CBE, (A 55(1)b)), il faut donc avoir déposé la demande de brevet européen au plus tard 6 mois après le 24/09/03 (art 55(1)) + G 3/98, soit le 24/09/04. Il s'agit d'aujourd'hui. Il faut donc déposer la demande aujourd'hui, mais une demande européenne. Soit directement à l'OEB, soit via l'office suisse des brevets (A 75(1)a) ou A 75(1)b): cf. Tableau II Droit national relatif à la CBE). Il faut absolument fournir l'attestation prévue à l'A 55(2) lors du dépôt (Dir A-IV, 3), car sinon le client ne bénéficiera pas de l'immunité A 55.

---

Question 11 :

Le délai pour présenter la poursuite de la procédure expire le:

- la notification R. 69(1) est réputée reçue le 14/09/03 (R. 78(2)).
- les deux mois A 121(3) expirent le 14/11/03.

Selon l'A 121(1), c'est au titulaire de requérir la poursuite de la procédure. Or pour l'OEB, la société A est titulaire jusqu'au 27/11/03.

Un transfert n'a d'effet pour l'OEB qu'à compter de son inscription: R. 20(3) + J 9/90 + T 656/98 (effet non rétroactif).

La requête en poursuite de procédure aurait donc dû être déposée par A et n'a donc pas été valablement présentée par B !

(La taxe a par contre été valablement acquittée, puisque payable valablement par toute personne: RJ 6/91).