

Commentaires des correcteurs - Epreuve D 2007 - Partie I

Traduction du texte original anglais

GENERALITES

Il est rappelé aux candidats qu'ils doivent lire les questions attentivement et exploiter les informations qui s'y trouvent. Sans cela, ils risquent d'omettre des aspects à traiter, de ne pas appliquer les dispositions adéquates (par ex. la CBE au lieu du PCT), voire simplement de répondre hors sujet.

Nous rappelons également aux candidats que leur raisonnement doit s'appuyer sur des références juridiques.

Il est attendu des candidats qu'ils donnent à chaque question une réponse cohérente. Lorsque plusieurs solutions contradictoires sont proposées, aucun point n'est accordé.

Les copies doivent être écrites lisiblement.

Question 1

Cette question a généralement été traitée correctement. Certains candidats n'ont pas obtenu tous les points, soit parce qu'ils n'ont pas calculé le délai de paiement des taxes, soit parce qu'ils l'ont mal calculé. Il a échappé à un petit nombre de candidats que la question se rapportait à une demande internationale et non européenne, et ils ont donc renvoyé à l'article 78(2) CBE pour la taxe de dépôt et de recherche. Ces candidats n'ont obtenu aucun point.

Question 2

Nombre de candidats se sont contentés de citer les articles 23(2) ou 40(2) du PCT et la règle 107 CBE, sans préciser qu'il faut aussi demander à bénéficier de "PACE" pour que l'examen débute le plus rapidement possible. Selon le Communiqué du Président, "PACE" s'applique aussi explicitement aux demandes internationales entrant dans la phase européenne. Seul un petit nombre de candidats a fait remarquer à juste titre que le début de l'examen pouvait être accéléré davantage si le demandeur renonçait au droit d'être invité par l'OEB à confirmer qu'il désirait la poursuite du traitement de la demande.

Question 3

La majorité des candidats ont signalé correctement qu'en principe, la protection pour l'Allemagne pouvait être obtenue au moyen d'un brevet européen. Mais de nombreux candidats n'ont pas fourni de raisonnement satisfaisant pour montrer comment ce principe devait être appliqué dans la situation donnée. En particulier, seul un très petit nombre de candidats a calculé le délai d'entrée dans la phase européenne. Ce calcul était attendu car un brevet européen permettant d'obtenir la protection pour l'Allemagne ne pouvait être délivré que si le délai n'avait pas encore expiré. Qui plus est, bien souvent, aucune référence juridique n'a été citée.

Question 4

La plupart des candidats a analysé correctement le problème de priorité qui se posait et en a conclu que la priorité de la demande EP1 n'était pas valable. Cependant, beaucoup de candidats ont complètement ignoré l'information donnée dans l'énoncé au sujet de l'erreur de traitement interne commise par l'Office allemand des brevets et des marques, qui indiquait que la question de la divulgation non opposable au titre de l'article 55 CBE devait être traitée.

Question 5

Cette question n'a pas posé de problème sérieux à la plupart des candidats. Cependant, un nombre considérable d'entre eux n'ont pas précisé quelle date de dépôt était accordée à une demande déposée un jour où l'OEB n'est pas ouvert. Une poignée de candidats seulement savaient que cette question est traitée dans un Communiqué de l'OEB.

Question 6

Un nombre important de candidats n'ont pas calculé le délai de priorité et, par conséquent, n'ont pas vérifié si EP1 avait été déposé dans ce délai.

De plus, beaucoup de candidats ont appliqué à tort la règle 20(3) CBE au transfert du droit de priorité fondé sur EP1, et sont parvenus à la conclusion qu'à la date de dépôt de la demande EP2, la société M n'était pas l'ayant cause pour la demande EP1 et que la priorité n'était pas revendiquée valablement. Certains de ces candidats connaissaient la décision J 19/87 mais ont considéré que cette décision concernait le transfert d'une première demande nationale à laquelle s'appliquait la législation nationale, alors que le présent cas concernait le transfert d'une première demande européenne, à laquelle il fallait appliquer les dispositions de la CBE. Ces candidats en ont déduit que la règle 20(3) CBE s'appliquait au transfert du droit de priorité fondé sur la demande européenne EP1. Cette argumentation est incorrecte car la règle 20(3) s'applique au transfert d'une demande européenne et non au transfert d'une priorité en soi, qui n'est jamais enregistré.

Question 7

Dans l'ensemble, les candidats ont répondu correctement à cette question. Souvent, tous les points n'ont pas pu être accordés car les candidats ne se sont pas aperçus que la règle 85(1) CBE n'était pas applicable, la période prévue pour le dépôt de demandes divisionnaires n'étant pas un délai. Dans la partie b), certains candidats ont, à tort, cité l'article 122(5) CBE sans se rendre compte qu'à l'égard des demandes divisionnaires, cet article ne concernait pas la période prévue pour le dépôt de telles demandes mais le délai de paiement des taxes y afférentes.

Question 8

De nombreux candidats ont omis de faire une distinction claire entre l'instruction par l'audition d'une partie et l'instruction par l'audition d'un témoin. L'article 117(1)a) et d) CBE n'a que rarement été cité.

Question 9

La majorité des candidats a répondu correctement en citant la règle 87 CBE et en suggérant de déposer différents jeux de revendications pour les différents Etats. Le plus souvent, les candidats ont perdu des points car ils n'ont pas calculé le délai de paiement des taxes de désignation pour la demande D1, et il leur a donc échappé que les Etats valablement désignés étaient déjà connus. Quelques candidats n'ont pas vu que D1 était une demande européenne et non nationale. Certains n'ont pas traité la situation des Etats non désignés en commun.

Question 10

Les réponses apportées à cette question ont été relativement correctes. Toutefois, certains candidats, n'ayant apparemment pas apporté à l'examen le "Droit national relatif à la CBE", n'ont pas pu obtenir beaucoup de points pour cette question. A notre grand étonnement, certains candidats ont estimé qu'il fallait déposer une traduction pour GB.

Solutions possibles - Epreuve D 2007 - Partie I

Réponse à la question 1 :

Les taxes à payer sont les suivantes :

- taxe de transmission au titre de la règle 14.1 (a) PCT ou de l'article 152(3) CBE
- taxe internationale de dépôt au titre de la règle 15.1 du PCT
- taxe de recherche au titre de la règle 16.1 (a) (b) du PCT

Toutes les taxes doivent être payées à l'Office récepteur, à savoir l'OEB.

Elles doivent être payées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale (voir respectivement les règles 14.1 (c), 15.4 et 16.1 (f)). Selon la règle 80.2 du PCT, ce délai expire le 6 avril 2007. Cette date est celle du vendredi saint, où l'OEB n'est pas ouvert au public. Conformément à la règle 80.5 (i) du PCT, le délai d'un mois expire le jour ouvrable suivant, c'est-à-dire le mardi 10 avril 2007.

Sous réserve de payer une taxe pour paiement tardif, les taxes peuvent également être acquittées par le demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il y a été invité par l'OEB (règle 16bis.1. et 2. PCT, ou JO 1992, 383).

La taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche peuvent être remboursées, respectivement en vertu des règles 15.6 et 16.2 PCT.

Réponse à la question 2 :

Normalement, il est interdit à un office désigné de commencer le traitement d'une demande internationale avant l'expiration du délai d'entrée dans la phase internationale (art. 23(1), 39 et 40(1) PCT). Cependant, cette règle ne s'applique pas si le déposant présente une requête en ce sens (art. 23 (2) PCT ou 40 (2) PCT, voir aussi les Directives, partie E-IX, 5.5, le Communiqué du Président en date du 1.10.03 (JO 2003, 509) ainsi que le JO 2001, 586.

Le demandeur doit donc requérir un traitement anticipé.

Il doit également accomplir tous les actes nécessaires énumérés à la règle 107 CBE, à savoir requérir l'examen, payer la taxe, etc.

Avant l'entrée dans la phase européenne, il doit demander le traitement accéléré au titre de "PACE", conformément au Communiqué du Président en date du 1^{er} octobre 2001 (JO 2001, 459).

Il doit également renoncer au droit de recevoir une notification au titre de l'article 96(1) CBE.

Réponse à la question 3 :

Sur le formulaire de requête PCT/RO/101, tous les Etats et régions sont désignés automatiquement, conformément à la règle 4.9(a)(i) PCT. Par conséquent, en vertu de la règle 4.9 (a)(iii) PCT, EP est également désigné.

La protection par brevet en Allemagne peut donc toujours être obtenue par l'intermédiaire de la désignation existante d'un brevet européen, au sein duquel il conviendra de désigner l'Etat contractant DE.

Pour PCT-X, l'entrée dans la phase européenne doit avoir lieu au plus tard le 9 mars 2007 (règle 107(1) CBE).

Réponse à la question 4 :

DE-1 n'est pas une première demande au sens de l'art. 87(1) CBE. L'article 87(4) CBE ne s'applique pas ici car DE-0 a été retirée seulement après le dépôt de DE-1 (voir aussi les Directives, partie C-V, 1.4).

Puisque la priorité revendiquée par EP-1 n'est pas valable, la date effective de la demande EP-1 est sa date de dépôt européenne (le 1^{er} février 2005). De ce fait, DE-0 a été publiée avant la date effective et fait partie de l'état de la technique pertinent pour EP-1, conformément à l'art. 54(2) CBE.

Il serait utile d'examiner si la publication de DE-0 peut constituer une divulgation non opposable au sens de l'art. 55 CBE. Cependant, la publication d'une demande par un office national suite à une erreur, d'après la décision T 585/92 ou les Directives, partie C-IV 8.3, ne constitue pas un abus à l'égard du demandeur au sens de l'art. 55(1)a) CBE.

Réponse à la question 5 :

- a) Les dispositions concernant la boîte aux lettres automatique de l'OEB figurent dans le Communiqué de l'OEB en date du 6 décembre 2004 (JO 2005, 44), ou dans les Directives, partie A-II.1. Selon ces textes, la boîte aux lettres de l'OEB à Munich peut être utilisée à toute heure, même les jours où l'OEB n'est pas ouvert. La date à laquelle la demande a été glissée dans la boîte aux lettres automatique, c'est-à-dire le (dimanche) 5 mars 2006, est la date de dépôt.

Par conséquent, le délai visé à l'art. 87(1) CBE a expiré le 5 mars 2007. Il est alors trop tard pour revendiquer valablement une priorité le 6 mars 2007.

- b) La date de dépôt de la première demande était le 3 mars 2006. Le délai de priorité au sens de l'article 87(1) CBE expire donc le 3 mars 2007. Comme le 3 mars 2007 était un samedi, le délai est étendu jusqu'au 5 mars 2007 conformément à la règle 85(1) CBE.

Le délai a donc expiré le 5 mars 2007 et la priorité a été valablement revendiquée.

Réponse à la question 6 :

Selon l'art. 87(1) CBE, le droit de priorité appartient au déposant de la demande précédente ou à son ayant cause.

D'après les Directives, partie A-III, 6.1 ou la décision J 19/87, un transfert du droit de priorité valable selon les dispositions nationales et effectué avant la date de dépôt de la demande ultérieure est suffisant. La preuve de ce transfert peut être produite ultérieurement.

Le transfert de la demande EP1 – et donc le transfert du droit de priorité – a eu lieu en novembre 2006 et était valable selon les dispositions nationales polonaises. De ce fait, à la date de dépôt d'EP2, la société M est bien l'ayant cause au sens de l'art. 87 (1) CBE.

Il peut être fait usage du droit de priorité pendant 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande EP1, soit jusqu'au 22 décembre 2006.

La priorité de la demande EP1 est donc valablement revendiquée.

Réponse à la question 7 :

- a) La règle 25(1) CBE dispose que la demande initiale doit encore être en instance. Une demande est en instance au sens de la règle 25 (1) CBE jusqu'à (mais non y compris) la date de publication de la mention de la délivrance au Bulletin ; voir les Directives, partie A-IV, 1.1.1 ou le Communiqué de l'OEB en date du 9 janvier 2002 (JO 2/2002, 112). La demande divisionnaire peut donc être déposée jusqu'au 1^{er} mai 2007.

Bien que le 1^{er} mai 2007 soit férié, l'extension jusqu'au 2 mai 2007 au titre de la règle 85(1) CBE n'a pas lieu d'être, puisque la période prévue pour le dépôt de demandes divisionnaires n'est pas un délai à proprement parler.

- b) Le recours légal constitué par la restitutio in integrum (art. 122 CBE) s'applique aux délais impartis par l'OEB. Puisque la règle 25(1) CBE pose comme condition que la demande EP antérieure soit en instance, elle ne pose pas de délai. L'art. 122 CBE n'est donc pas applicable. Cet aspect a été traité dans les décisions J 24/03 et J 18/04 et il y est également fait référence dans les Directives, partie A-IV, 1.1.1.

Réponse à la question 8 :

Conformément à l'art. 104(1) CBE ou aux Directives, partie E-IV 1.9, chaque partie à une procédure d'opposition supporte généralement les frais qu'elle a encourus.

Comme M. A est partie à la procédure d'opposition, conformément à l'art. 99(4) CBE, l'instruction était une audition d'une partie au sens de l'art. 117(1)a) CBE. M. A n'a donc pas droit au remboursement de ses frais.

Comme M. X est un client de M. A, il n'est pas partie à la procédure. Dans son cas, l'instruction est une audition d'un témoin ou d'un expert au sens de l'art. 117(1)d) ou e) CBE.

D'après la règle 74(2) CBE ou les Directives, parties E-IV 1.10 ou la communication de l'OEB publiée au JO 1983, p. 100, les témoins et experts ont droit à un remboursement adéquat par l'Office européen des brevets de leurs frais de déplacement et de séjour. Par conséquent, M. X a droit à un remboursement.

Réponse à la question 9 :

La règle 87 CBE autorise différents jeux de revendications pour différents Etats contractants dans le cas où la demande entre en conflit avec l'état de la technique. Il peut s'agir :

soit de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE

soit de droits de priorités nationaux au sens de l'art. 139(2) CBE.

Le document D1 fait partie de l'état de la technique visé à l'art. 54(3) CBE puisque sa date de dépôt est antérieure à celle de la demande EP et qu'il a été publié après la date de dépôt de celle-ci. Le document D1 fait partie de l'état de la technique uniquement pour les Etats désignés à la fois dans EP et dans D1 (cf. art. 54(4) CBE) et pour lesquels des taxes de désignation ont été acquittées (règle 23bis CBE). On peut déterminer quels sont ces pays car le délai de paiement des taxes de désignation pour D1 a expiré (en janvier 2004, cf. article 79(2) CBE + délai de grâce possible).

D2 fait partie de l'état de la technique national au sens de l'article 139(2) CBE.

Il y a donc lieu de déposer les jeux de revendications suivants pour obtenir la protection la plus large possible :

- Un premier jeu de revendications pour les pays désignés à la fois dans EP et D1, où la revendication indépendante combine les caractéristiques A et B.
- Un deuxième jeu de revendications pour DE afin de surmonter le conflit avec D2. La revendication indépendante doit combiner les caractéristiques A, B et C.
- Un troisième jeu de revendications maintenu tel quel pour tous les autres pays.

Réponse à la question 10 :

D'après l'art. 65 (1) CBE, les Etats membres peuvent exiger qu'une traduction soit produite lors de la phase nationale. Selon la brochure "Droit national relatif à la CBE", tableau IV, les exigences suivantes doivent être remplies dans les différents Etats membres :

- pour une validation en TR, le brevet doit être traduit en turc. La traduction en turc doit être produite dans un délai de 3 mois à compter de la mention de la délivrance, c'est-à-dire avant le 28 février 2007, mais peut également être produite dans un délai supplémentaire de 3 mois sous réserve du paiement d'une surtaxe. De plus, le demandeur doit désigner un mandataire agréé en Turquie.
- pour une validation en FR, il est trop tard pour produire la traduction française. Il est cependant possible de tenter un rétablissement dans un droit selon la législation nationale française.
- pour une validation en GB, aucune action ne doit être entreprise.