

## **Commentaires des correcteurs - Epreuve D 2008 - Partie I**

### **Traduction du texte original anglais**

Il s'agissait du premier examen européen de qualification après l'entrée en vigueur de la CBE 2000. La plupart des candidats ont montré qu'ils étaient bien au fait des nouvelles dispositions, ce qui leur a permis d'obtenir, pour l'épreuve D1 comme pour l'épreuve D2, la majeure partie des points prévus pour les questions afférentes à la CBE 2000.

Les questions relatives à la CBE 2000 ont généralement été bien traitées. Comme d'habitude, il est essentiel que les candidats indiquent une base juridique complète et détaillée, en mentionnant les articles et règles pertinents. Ceci vaut en particulier pour les questions relatives au PCT. Citer simplement les Directives, les décisions ou le Guide du déposant ne permet généralement pas d'obtenir le maximum de points pour une question.

Commentaires détaillés :

#### **Question 1**

Les candidats ont bien compris les conditions auxquelles une date de dépôt est accordée au titre de la CBE 2000. Ils ont également énuméré correctement les exigences de forme qui doivent être remplies pour que l'OEB engage la recherche.

#### **Question 2**

La plupart des candidats ont compris que le droit de priorité pouvait être sauvegardé en présentant une requête en restitutio in integrum, même s'il a échappé à certains que le délai de présentation de la requête est calculé à compter de l'expiration du délai de priorité non observé. Certains candidats ont en outre oublié d'indiquer qu'EP-X devait bel et bien être déposée. Il n'avait pas seulement été omis de revendiquer la priorité, mais aussi de déposer la demande.

#### **Question 3**

La plupart des candidats ont bien indiqué que les dispositions transitoires étaient applicables. Certains d'entre eux ont toutefois répondu en s'appuyant sur l'article 54(4) CBE 1973, ensemble la règle 138 CBE 2000, plutôt que sur la règle 87 CBE 1973. La règle 138 CBE 2000 ne s'applique cependant qu'aux droits nationaux antérieurs au sens de l'article 139(2) CBE 2000.

#### **Question 4**

Peu de candidats ont réalisé que le tiers devait prouver qu'une action en contrefaçon avait été introduite à son encontre. Cette exigence est énoncée à l'article 105(1)a) CBE.

#### **Question 5**

Les réponses données à cette question montrent que certains candidats citent la jurisprudence sans se référer aux dispositions correspondantes de la CBE. En l'occurrence, de nombreux candidats ont cité la décision J 2/01, sans mentionner les articles 59 et 118 CBE. Curieusement, peu de candidats ont indiqué qu'une nouvelle demande divisionnaire devait être déposée et que les droits devaient être transférés après le dépôt.

### Question 6

La demande a été déposée pour tous les Etats contractants, y compris donc pour les Etats-Unis. De nombreux candidats ont oublié que les inventeurs X et Y étaient des demandeurs pour les Etats-Unis et que leurs signatures étaient également requises.

### Question 7

De nombreux candidats ont répondu correctement que dans la phase européenne, l'inventeur désigné à tort doit donner son accord à la rectification.

### Question 8

Certains candidats ont cité la règle 90bis.3.d) PCT sans se rendre compte que seuls les délais n'ayant pas encore expiré avant le retrait de la revendication de priorité seraient recalculés. Ces candidats ont conclu à tort qu'une demande d'examen préliminaire international pouvait encore être déposée.

## **Solutions possibles - Epreuve D 2008 - Partie I**

### **Réponse à la question 1 (7 points) :**

- a) Il est possible de déposer une demande de brevet européen en japonais (article 14(2) CBE). Le fax contient une indication selon laquelle un brevet européen est demandé, donc il est satisfait à la règle 40(1)a) CBE. Le nom et l'adresse électronique, ou le numéro de fax, constituent des moyens d'identification suffisants s'ils permettent de prendre contact avec le demandeur (règle 40(1)b) CBE). L'article est considéré comme une description. Seule une description est requise (aucune revendication n'est nécessaire) (règle 40(1)c) CBE). Le dépôt par fax est possible (règle 2(1) CBE, décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007, édition spéciale n° 3 du JO 2007, page 7, et Directives, A-II 1.2). Toutes les conditions de la règle 40 sont remplies ; conformément à l'article 80 CBE, une date de dépôt est accordée.
- b) Désigner un mandataire (article 133(2) CBE, règle 57 h) CBE) dans un délai de deux mois à compter de l'invitation visée à la règle 58 CBE. Produire une traduction dans une langue officielle de l'OEB dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande (article 14(2) CBE, règle 6(1) CBE), c'est-à-dire jusqu'au 4 mai 2008 (qui est un dimanche), prolongé au 5 mai 2008 (qui est un jour férié à La Haye), prolongé donc au 6 mai 2008, ou, conformément à la règle 57 a) CBE, dans un délai de deux mois à compter de l'invitation visée à la règle 58 CBE. Acquitter la taxe de dépôt et la taxe de recherche dans un délai d'un mois à compter du dépôt (règle 38 CBE) (c'est-à-dire jusqu'au 4 avril 2008). Utiliser le formulaire de requête en délivrance (Form 1001) pour satisfaire à la règle 41 CBE dans un délai de deux mois à compter de l'invitation visée à la règle 58 CBE (règle 57 b) CBE). Déposer des revendications et un abrégé conformément à l'article 78(1)c) et e) CBE (règle 57 c) et d) CBE), dans un délai de deux mois à compter de l'invitation visée à la règle 58 CBE.

### **Réponse à la question 2 (5 points) :**

Le délai de 12 mois prévu à l'article 87(1) CBE a expiré le 26 février 2008. Un modèle d'utilité allemand peut servir de base pour revendiquer la priorité d'une demande de brevet européen (article 87(1) CBE). Puisque DE-U est accessible au public, il détruira la nouveauté d'EP-X si le droit de priorité n'est pas sauvagardé (article 54(2) CBE). Il convient de présenter une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE et d'acquitter la taxe correspondante. Le délai de présentation de la requête et de paiement de la taxe est de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité (règle 136(1) CBE). Ce délai expire le 26 avril 2008, qui est un samedi ; il est donc prolongé jusqu'au 28 avril 2008 (règle 134(1) CBE). La requête doit être motivée et indiquer les faits invoqués à son appui (règle 136(2) CBE). La demande EP-X doit être déposée dans un délai de deux mois (règle 136(2) CBE) et la priorité de DE-U doit être revendiquée. L'accident de voiture et le séjour ultérieur à l'hôpital semblent être des motifs suffisants pour la restitutio in integrum (Directives, E-VIII 2.2.1).

### **Réponse à la question 3 (4 points) :**

L'article 54(4) CBE 1973 continue de s'appliquer aux brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la CBE 2000 (cf. décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 relative aux dispositions transitoires, article premier, point 1, édition spéciale n° 1 du JO 2007, p. 197 ou édition spéciale n° 4 du JO 2007, p. 237). La règle 87 CBE 1973 reste donc applicable en l'espèce (cf. article 2 de la décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006, modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000). Il convient de déposer un jeu de revendications distinct pour DE, FR, GB et IT, conformément à la règle 87 CBE 1973, qui renvoie à l'article 54(4) CBE 1973, et d'inclure une ou plusieurs revendications de produit restreintes.

### **Réponse à la question 4 (5 points) :**

- a) Oui : en vertu de l'article 105 CBE, l'intervention du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance est recevable (cf. G 1/94 et G 3/04). La déclaration d'intervention doit être présentée par écrit et motivée (règle 89(2) CBE), dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite (règle 89(1) CBE), c'est-à-dire jusqu'au 10 avril 2008. La preuve doit être apportée qu'une action en contrefaçon fondée sur le même brevet a été introduite à l'encontre de l'entreprise C (article 105(1)a) CBE). La taxe d'opposition doit être acquittée (règle 89(2) CBE).
- b) Une procédure de recours ne peut être poursuivie avec l'intervenant dans la procédure de recours après que l'unique recours a été retiré (cf. G 3/04).

### **Réponse à la question 5 (4 points) :**

Conformément à l'article 59 CBE, deux demandeurs peuvent déposer une demande de brevet européen désignant des Etats contractants différents. En vertu de l'article 118 CBE, les demandeurs qui ont désigné des Etats différents pour une même demande sont considérés comme codemandeurs, si bien que l'unicité de la demande n'en est pas affectée. La demande divisionnaire ne peut être déposée que conjointement (cf. J 2/01, JO 2005, 88). EP-D n'est donc pas traitée comme une demande divisionnaire.

Conformément à la règle 36(1) CBE, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande antérieure encore en instance. Une nouvelle demande divisionnaire peut encore être déposée au nom des deux demandeurs (article 76 CBE, règle 36(1) CBE). Les droits du demandeur B peuvent être transférés au demandeur A après le dépôt.

### **Réponse à la question 6 (5 points) :**

La publication ne peut être évitée qu'en retirant la demande. La déclaration de retrait doit parvenir au Bureau international (BI) avant l'achèvement de la préparation technique de la publication (article 21.5) PCT ou règle 90bis.1.c) PCT). La demande est retirée en déposant une déclaration de retrait auprès du BI ou de l'office récepteur (règle 90bis.1.b) PCT).

La préparation technique est achevée 15 jours avant la date de publication, soit en l'occurrence vers la mi-mars 2008 (paragraphe 305 du Guide du déposant du PCT). La déclaration de retrait doit être déposée de préférence auprès du BI, afin de garantir qu'elle sera reçue dans les délais. Elle doit être signée par tous les demandeurs (règle 90bis.5.a) PCT), c'est-à-dire par les entreprises B et D, ainsi que par les inventeurs X et Y, qui sont les demandeurs pour les Etats-Unis.

### **Réponse à la question 7 (5 points) :**

La rectification est possible au cours de la phase internationale : une requête doit être présentée auprès du BI pour enregistrer un changement d'inventeur, Mme Grey étant remplacée par Mme White (règle 92bis.1.a)ii) PCT). La requête doit parvenir au BI dans un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (règle 92bis.1.b) PCT). Ce délai expire le 21 mars 2008 (extension possible du fait du vendredi saint et du lundi de Pâques). La requête peut également être présentée auprès de l'OEB en tant qu'office récepteur (cf. paragraphe 429 du Guide du déposant du PCT), qui la transmettra ensuite au BI.

La rectification est également possible au cours de la phase européenne : il convient d'obtenir le consentement de la personne désignée à tort, puis de présenter une requête en rectification de la désignation de l'inventeur auprès de l'OEB, en remplaçant Mme Grey par Mme White (règle 21(1) CBE). La rectification dans la phase internationale est préférable, puisque la personne désignée à tort n'est pas tenue de signer pour exprimer son consentement.

### **Réponse à la question 8 (5 points) :**

- a) Oui, la revendication de priorité peut être retirée jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité (règle 90bis.3.a) PCT), c'est-à-dire jusqu'au 14 juin 2008, délai prolongé au 16 juin 2008 au titre de la règle 80.5 PCT.
- b) Le délai pour présenter une demande d'examen préliminaire international expire 22 mois à compter de la date de priorité (règle 54bis.1.a)ii) PCT) ou trois mois à compter de la transmission du rapport de recherche internationale (règle 54bis.1.a)i) PCT). Le délai de 22 mois, calculé à partir de la date de priorité initiale, a déjà expiré le 14 octobre 2007 (délai prolongé au 15 octobre 2007 au titre de la règle 80.5 PCT). Le délai de trois mois a expiré le 30 juillet 2007 (un lundi). Les deux délais ayant déjà expiré, le retrait de la revendication de priorité ne modifie pas le calcul de ce délai (règle 90bis.3.d) PCT). Il est donc trop tard pour déposer une demande d'examen préliminaire international.