

## **Commentaires des correcteurs - Epreuve D 2009 - Partie I**

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

Pour ce qui est des aspects positifs, de nombreux candidats ont montré, de façon générale, qu'ils avaient une connaissance satisfaisante des dispositions pertinentes et de leurs sources. Dans certains cas, des références obsolètes ont toutefois été utilisées. Les candidats concernés ont perdu inutilement des points.

Par ailleurs, trop de candidats ont encore perdu des points parce qu'ils n'ont pas montré qu'ils pouvaient appliquer le droit aux faits particuliers de l'espèce. Il leur est en particulier rappelé que le but de l'épreuve D1 est de vérifier s'ils connaissent les textes juridiques et s'ils savent comment appliquer ces dispositions à une situation factuelle spécifique. Par conséquent, ils doivent forcément étayer leur réponse par une citation de la base juridique pertinente. Il importe en outre que les candidats ne se contentent pas de restituer le texte d'une disposition juridique, mais qu'ils en exposent les liens avec les faits présentés dans la question. De même, la simple reproduction d'éléments de la question ne permet pas d'obtenir des points.

De plus, l'attention des candidats est une nouvelle fois attirée sur le fait qu'ils doivent mentionner la base juridique la plus pertinente. Par exemple, si un article ou une règle de la CBE étayent de la façon la plus pertinente une réponse, il ne suffit pas de citer des passages de la brochure "Guide du déposant".

### **Remarques spécifiques :**

#### **Question 1**

Cette question a généralement été bien traitée. S'agissant du point b), certains candidats ont tenté d'appliquer l'article 14(4) CBE, car ils ont considéré à tort que la production de modifications équivalait au dépôt de pièces devant être produites dans un délai.

#### **Question 2**

Un nombre relativement limité de candidats ont effectivement tenu compte du projet de transfert de la société B à la société C pour traiter les conséquences liées à la formation de l'opposition dans chacune des options soumises.

#### **Question 3**

Cette question a généralement été bien traitée. La plupart des candidats ont compris qu'il était nécessaire de déposer une demande divisionnaire et de rétablir la désignation de l'Irlande dans EP-1.

#### **Question 4**

Certains candidats n'ont pas utilisé la dernière version du barème des taxes applicable, et ont donc suivi un raisonnement erroné. De plus, beaucoup d'entre eux ne savaient pas que l'OEB prélèverait le montant correct, puisque l'objet du paiement était clairement indiqué.

### **Question 5**

Un grand nombre de candidats n'ont pas établi de distinction claire entre les exigences linguistiques applicables à la production de modifications, celles régissant la présentation de requêtes, comme la demande d'examen préliminaire international ou la requête en examen, et celles relatives à la transmission de toute autre correspondance ou d'autres pièces à l'administration compétente. De plus, beaucoup de candidats n'ont pas répondu concrètement à la question de savoir si le roumain ou l'anglais pouvaient être utilisés pour les différents types d'éléments soumis. Certains ont totalement fait abstraction des dispositions du PCT pour la phase internationale, en citant celles de la CBE à la place.

### **Question 6**

Cette question a généralement été très bien traitée. En ce qui concerne le point b), certains candidats ne se sont pas rendu compte qu'il n'était pas possible d'inscrire la licence en tant que licence exclusive, l'entreprise B n'ayant pas donné son consentement. De plus, des candidats ont perdu des points, faute d'avoir indiqué que seule une partie intéressée est habilitée à présenter une requête en inscription d'une licence.

### **Question 7**

Cette question a généralement été bien traitée. Nombre de candidats n'ont pas cité la règle 81(1) CBE, selon laquelle la division d'opposition peut examiner d'office de nouveaux motifs d'opposition s'ils sont susceptibles de s'opposer au maintien du brevet européen.

### **Question 8**

Un nombre notable de candidats semblent ignorer que la date à laquelle une taxe est exigible est généralement le premier jour à compter duquel un paiement peut être effectué, et non le dernier jour du délai fixé. Consulter à cet égard les Directives, A-XI. De plus, les candidats n'ont pas vu que la taxe de désignation et la taxe d'examen sont en fait dues à la date de dépôt de la demande divisionnaire, étant donné que le demandeur a utilisé le formulaire 1001, par lequel l'examen est automatiquement requis.

### **Question 9**

Cette question a été très bien traitée par les candidats qui ont appliqué et cité les dispositions transitoires pertinentes.

## **Solutions possibles - Epreuve D 2009 - Partie I**

### **Réponse à la question 1 :**

a) Oui, conformément à l'article 14(2) CBE, les demandes de brevet européen peuvent être déposées dans n'importe quelle langue. Elles peuvent donc être déposées en italien par un national britannique résidant au Royaume-Uni. EP-1 doit être traduite dans une langue officielle de l'OEB.

b) Non, les modifications d'EP-2 doivent être produites dans la langue de la procédure en vertu de la règle 3(2) CBE. La langue de la procédure est celle dans laquelle la demande a été déposée (article 14(3) CBE). Il s'agit en l'occurrence du français.

c) Non, un national britannique résidant au Royaume-Uni ne bénéficie pas des dispositions spéciales prévues par l'article 14(4) CBE en matière de langues, et aurait dû former l'opposition en allemand, en anglais ou en français, conformément à la règle 3(1) CBE. L'opposition à EP-3 est donc réputée ne pas avoir été formée (article 14(4) CBE).

### **Réponse à la question 2 :**

Cas où l'opposition est uniquement formée pour le compte de A : Bien qu'il soit possible de former l'opposition seulement pour le compte de A, il n'est pas conseillé de le faire, car une opposition formée pour le compte de A ne peut être transmise à une autre société (cf. G 2/04).

Cas où l'opposition est uniquement formée pour le compte de B : Vous ne pouvez valablement former une opposition seulement pour le compte de la société B si vous n'êtes pas un employé de cette société (cf. article 133(3) CBE).

Pour ce qui est de la formation d'une opposition pour le compte des deux sociétés, il est possible, conformément à la décision G 3/99, de former une opposition conjointe. Cette approche est conseillée dans ce cas de figure. Une telle procédure permet à la société B d'être co-opposant et de le rester, même après avoir été vendue à la société C. En cas d'opposition conjointe des sociétés A et B, celles-ci ne sont pas obligées de se faire représenter par un mandataire agréé, puisqu'elles ont toutes deux leur siège dans l'un des Etats contractants (article 133 CBE), et la société B reste co-opposante après avoir été vendue à la société C. Si une opposition conjointe est formée, vous pouvez, en tant qu'employé de A, faire office de représentant si A est le représentant commun, soit parce que A a été indiquée explicitement en cette qualité dans l'acte d'opposition, soit parce que A est l'opposante citée en premier lieu (règle 151(1) CBE, G 3/99). Les signatures de A et de B, obligatoires, peuvent cependant être produites ultérieurement.

### **Réponse à la question 3 :**

Le demandeur A doit déposer une demande divisionnaire revendiquant l'invention distincte, celle-ci n'étant pas unitaire avec les revendications de EP1 (article 76(1) CBE, Directives, C-VI, 9.1.2 ou C-III, 7.10, dernier paragraphe). Conformément à l'article 76(2) CBE, l'Irlande est désignée dans la demande divisionnaire à condition d'avoir été désignée dans EP1.

Conformément à la règle 39(1) CBE, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la publication du rapport de recherche pour la demande EP1. Ce délai expire en l'occurrence le 13 février 2009 (vendredi). Le 3 mars 2009, il est trop tard pour acquitter, au titre de l'article 79(2) CBE, les taxes de désignation afférentes à l'Irlande pour EP 1. La désignation de l'Irlande est par conséquent réputée retirée, en application de la règle 39(2) CBE.

Cependant, le délai de dépôt d'une requête en poursuite de la procédure court encore (article 121(1) et règle 135(1) CBE : 20 février 2009 -> règle 126(2) CBE : 2 mars 2009 -> règle 131(4) CBE : 2 mai 2009, soit un samedi -> règle 134(1) CBE : 4 mai 2009). Il convient d'acquitter la taxe de poursuite de la procédure (règle 135(1) CBE), soit 50 % de la taxe de désignation (42,5 EUR ; article 2, point 12 du règlement relatif aux taxes), ainsi que la taxe de désignation pour l'Irlande (85 EUR ; article 2, point 3 du règlement relatif aux taxes).

La demande divisionnaire doit être déposée tant que EP1 est encore en instance (règle 36(1) CBE).

### **Réponse à la question 4 :**

La taxe annuelle due pour la septième année s'élève à 1 000 EUR. Une surtaxe (50 %) doit également être acquittée, soit au total 1 500 EUR (article 2, points 4 et 5 du règlement relatif aux taxes). Le montant de 847 EUR mentionné est insuffisant. Cependant, l'intention de faire prélever la taxe annuelle due pour la septième année ayant été clairement indiquée, l'OEB est tenu de prélever le montant correct (Directives, A-XI, 7.1.2, ou décision T 152/82 (JO 7/1984, 301), ou Réglementation applicable aux comptes courants, point 5.2, supplément au JO 10/2007, 16). La taxe a donc été valablement acquittée.

### **Réponse à la question 5 :**

a) La demande a été déposée en français et le français est une langue de publication. Conformément à la règle 55.1 PCT, la demande d'examen préliminaire international doit par conséquent être déposée en français. La règle 12.2 a) PCT prévoit que toute modification doit être rédigée dans la langue dans laquelle la demande est déposée. Toute autre correspondance adressée à l'OEB agissant en qualité d'IPEA peut être transmise en anglais, conformément à la règle 92.2 b) PCT et au JO 2007, 617.

b) Les modifications doivent être déposées en français pendant la phase européenne (règle 3(2) CBE et article 153(2) CBE). Les pièces devant être produites dans un délai déterminé peuvent être déposées en anglais ou en roumain en vertu de l'article 14(1) et (4) CBE. L'anglais peut être utilisé pour toute autre correspondance avec l'OEB, conformément à la règle 3(1) CBE.

### **Réponse à la question 6 :**

a) Oui, il est possible d'inscrire la concession d'une licence, conformément à la règle 23(1) CBE, selon laquelle la règle 22(1) et (2) CBE est applicable. A est une partie intéressée au sens de la règle 22(1) CBE, et est donc habilitée à requérir seul l'inscription. A doit déposer une requête en inscription et fournir des preuves suffisantes du contrat relatif à la concession de licence. La taxe d'administration mentionnée à la règle 22(2) CBE doit être acquittée.

b) Conformément à la règle 24 a) CBE, une licence ne peut être inscrite en tant que licence exclusive que si le demandeur et le licencié le requièrent. Le demandeur B ne consentant pas à l'inscription de la licence de A en tant que licence exclusive, l'inscription correspondante ne peut être effectuée.

### **Réponse à la question 7 :**

Oui, il est possible de produire le document concerné en tant qu'observation d'un tiers, conformément à l'article 115 et à la règle 114 CBE, et ce bien que votre client ne soit plus partie à la procédure après avoir retiré son opposition. Cependant, les observations ne peuvent être prises en considération que jusqu'à la clôture de la procédure (Directives, E-VI, 3).

L'OEB peut poursuivre d'office la procédure en cas de retrait de l'opposition (règle 84(2) CBE). Bien que la nouveauté soit un motif d'opposition qui n'ait pas été soulevé pendant le délai d'opposition, la division d'opposition peut tenir compte de nouveaux motifs au titre de l'article 114(1) CBE si le document fourni à l'appui de ces motifs est de prime abord pertinent (règle 81(1) CBE, cf. également décisions G 9/91 et/ou G 10/91).

### **Réponse à la question 8 :**

La taxe de dépôt et la taxe de recherche visées à l'article 78(2) CBE sont dues. Conformément à la règle 36(3) CBE, elles doivent être acquittées dans un délai maximum d'un mois à compter du dépôt, à savoir d'ici le 3 avril 2009. La taxe de recherche est remboursée, en application de l'article 9(2) du règlement relatif aux taxes.

Cinq taxes de revendication sont dues, conformément à la règle 45(1) CBE. Elles peuvent être acquittées dans un délai maximum d'un mois à compter du dépôt des revendications ou à compter de la notification signalant que le délai visé à la règle 45(2) CBE n'a pas été observé.

La taxe d'examen prévue à l'article 94(1) CBE est exigible à la date de dépôt, en raison de la requête en examen sur le formulaire 1001 (cf. article 4(1) du règlement relatif aux taxes ou Directives, A-XI, 5.2.2). Elle peut être acquittée jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche (règle 70(1) CBE).

Les taxes de désignation visées à l'article 79(2) CBE sont exigibles à la date de dépôt (Directives, A-XI, 5.2.1). Elles peuvent être acquittées dans un délai de six mois à compter

de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche (règle 36(4) CBE).

Les montants des taxes sont fixés à l'article 2 du règlement relatif aux taxes.

**Réponse à la question 9 :**

Bien que la demande divisionnaire soit réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure, conformément à l'article 76(1) CBE, la date à laquelle la demande divisionnaire est reçue détermine si la CBE 2000 est applicable (Communiqué de l'OEB, en date du 20 septembre 2007, JO 10/2007, 504 ; article 7(1) de l'acte portant révision de la CBE, ou article premier (1) des dispositions transitoires). L'article 54(3) CBE 2000 est donc applicable. La demande divisionnaire n'est devenue pendante qu'après l'entrée en vigueur de la CBE 2000.

Par conséquent, D1 détruit la nouveauté de l'objet de toutes les revendications de la demande divisionnaire pour tous les Etats contractants, en application de l'article 54(1) et (3) CBE 2000. D2 détruit la nouveauté de l'objet de la revendication 1, selon l'article 54(2) CBE 2000.