

## **Commentaires des correcteurs Epreuve D 2010 - Partie I**

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

#### **Généralités**

Comme toujours, il est essentiel de lire attentivement les questions pour formuler une réponse correcte et complète. Il est également indispensable de se baser sur les derniers documents publiés. Pour cette épreuve, il convient de citer les bases juridiques les plus appropriées, mais la simple mention d'une base juridique ne saurait constituer une réponse à une question et donner lieu à des notes suffisantes pour réussir l'épreuve. De même, la simple reproduction des faits mentionnés dans une question ne donne pas lieu à l'attribution d'une note. Il est rappelé aux candidats qui se préparent à l'examen de consulter le programme de l'examen visé à l'article 13 REE ainsi que les dispositions d'exécution correspondantes du REE.

#### **Question 1**

Certains candidats ont éprouvé des difficultés à déterminer jusqu'à quel point la division d'opposition peut examiner d'office : (i) la mesure dans laquelle un brevet est mis en cause par l'opposition; et (ii) les motifs d'opposition.

#### **Question 2**

Il importait en l'occurrence que les candidats soient bien conscients des exigences relatives au dépôt des demandes divisionnaires, notamment dans le cas d'une série de demandes divisionnaires et d'un objet divulgué dans chaque élément de la série. En outre, les candidats étaient censés appliquer les articles 76(1) et 123(2) CBE. Si le premier définit les exigences relatives au dépôt d'une demande divisionnaire, le second doit être respecté pour l'examen des modifications apportées à toutes les demandes de brevet européen.

#### **Question 3**

Cette question portait sur la procédure selon le PCT. Les réponses basées sur la CBE ne sont pas correctes et n'ont obtenu aucune note. Le PCT a ses propres dispositions concernant la revendication d'une priorité (y compris un renvoi à la Convention de Paris) et le rétablissement des droits de priorité. La règle 26*bis*.3 PCT contient des dispositions détaillées, réparties sur dix paragraphes (a) à (j), dont certains sont pertinents pour cette question. Il faut citer les paragraphes concernés pour obtenir la totalité des notes.

#### **Question 4**

Même si la plupart des candidats ont vu que EP-A ne pouvait servir de base pour la revendication d'une priorité, certains d'entre eux ne sont pas arrivés à la conclusion que la date effective de PCT-A était dès lors sa date de dépôt. Par conséquent, le document CN-A publié antérieurement est compris dans l'état de la technique pour la demande PCT.

### **Question 5**

En général, les réponses à cette question étaient soit tout à fait bonnes, soit assez mauvaises. La question tournait autour d'un point clé : lorsque l'OEB établit un rapport complémentaire de recherche, les demandeurs peuvent profiter de l'occasion pour modifier les revendications.

### **Question 6**

Les candidats devaient répondre à des questions fondamentales sur les effets d'un brevet européen dans le droit national des Etats contractants. Le cadre dans lequel s'inscrivent ces effets découle de la CBE et les candidats sont censés en avoir connaissance.

### **Question 7**

Les commentaires relatifs à la question 6 s'appliquent. Il a été admis que les candidats ne disposaient pas d'un calendrier pour 2012 et qu'ils ne sauraient donc pas qu'il s'agissait d'une année bissextile. Par conséquent, la date exacte n'était pas requise pour obtenir la note maximale.

### **Question 8**

Une revendication indépendante qui contient 24 revendications dépendantes porte le total à 25 revendications. Par conséquent, les revendications 16 à 25 représentent dix revendications, et non neuf. Il s'agit là d'un point important, parce que l'objet qui n'est divulgué que dans une revendication est irrévocablement abandonné si la taxe de revendication n'est pas acquittée.

### **Question 9**

De nombreux candidats n'ont pas cité la disposition spécifique relative à la suspension de la procédure au cours d'une opposition. Certains d'entre eux ont eu des difficultés à déterminer le moment auquel le délai fixé par la notification expirait.

## **Solutions possibles - Epreuve D 2010 - Partie I**

### **Réponse à la question 1 :**

La mesure dans laquelle un brevet est mis en cause est déterminée par l'acte d'opposition, règle 76(2)c) CBE. La revendication de procédé 2 n'a pas été attaquée dans l'acte d'opposition. En conséquence, l'opposition se limite à l'objet de la revendication de produit 1, G9/91 ou G10/91. La requête concernant la revendication 2 sera rejetée.

Pour ce qui est de la revendication de produit 1, la nouveauté constitue un nouveau motif d'opposition, G7/95. Le document Dn est déposé tardivement et peut donc ne pas être pris en considération, article 114(2) CBE ou règle 116(1) CBE. Toutefois, la division d'opposition procédera à une évaluation préliminaire de la pertinence du nouveau document Dn ainsi que du nouveau motif d'opposition et, en fonction de leur pertinence, poursuivra d'office la procédure, règle 81(1) CBE, deuxième phrase ou G10/91.

### **Réponse à la question 2 :**

Une demande divisionnaire peut faire office de demande antérieure au sens de l'article 76(1) CBE, c'est-à-dire de demande principale, G1/05 ou G1/06. DIV-2 constitue par conséquent une demande divisionnaire valable de DIV-1. DIV-2 ne satisfait cependant pas à l'article 76(1) CBE, étant donné que la méthode n'est pas divulguée dans DIV-1. DIV-2 peut néanmoins être modifiée eu égard à l'article 76(1) CBE, même si la demande antérieure n'est plus en instance (G1/05 ou G1/06). Il y a donc lieu de modifier DIV-2 en supprimant tout ce qui se réfère à la méthode.

Une revendication portant sur un ballon de football composé d'un nombre variable de pièces n'est pas possible, car elle s'étendrait au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée initialement, les 33 pièces ayant été divulguées comme étant essentielles pour obtenir l'effet technique, article 123(2) CBE.

Comme le ballon de football composé de 33 pièces fabriquées en PX est divulgué à la fois dans EP-1 et dans DIV-1, il peut être conservé dans DIV-2 (G1/05 ou G1/06).

### **Réponse à la question 3 :**

- a) Non, la priorité n'a pas été valablement revendiquée. Le délai de revendication du droit de priorité au titre de l'article 4.C(1) de la Convention de Paris, auquel l'article 8(2)a) PCT fait référence, a expiré le 27 février 2010. Comme il s'agissait d'un samedi, le délai a été prolongé jusqu'au lundi 1<sup>er</sup> mars 2010, conformément aux règles 2.4 PCT et 80.5 PCT. La lettre contenant PCT-X a donc été reçue trop tard, c'est-à-dire après l'expiration de l'année de priorité.
- b) L'office récepteur peut restaurer le droit de priorité conformément à la règle 26*bis*.3a) PCT, étant donné que la demande internationale n'a pas été déposée dans le délai de priorité bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée. La règle 26*bis*.3b)i) et e) PCT dispose que la requête en restitutio doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité, c'est-à-dire au plus tard le 3 mai 2010 (lundi). La requête en restitutio doit contenir tous les faits et circonstances pertinents, règle 26*bis*.3b)ii) PCT. La taxe prescrite au titre de la règle 26*bis*.3d) PCT doit être acquittée dans un délai de deux mois, règle 26*bis*.3e) PCT. L'article 2.13 du règlement relatif aux taxes fixe son montant à 550 EUR.

### **Réponse à la question 4 :**

- a) En vertu de l'article 80 CBE, la date de dépôt est la date à laquelle les documents produits contiennent, conformément à la règle 40(1) CBE : une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ; les indications qui permettent d'identifier le demandeur ou de prendre contact avec lui (en-tête) ; et un renvoi à une demande déposée antérieurement. La règle 40(2) CBE dispose que le renvoi doit indiquer la date et le numéro de dépôt. De plus, le demandeur doit avoir produit une copie certifiée conforme à l'OEB, règles 40(3) et 55 CBE.
- b) La situation exceptionnelle prévue par l'article 4.C de la Convention de Paris ne s'applique pas pour l'une des raisons suivantes : CN-A n'a pas été déposée dans ou pour le même Etat ; CN-A n'a pas été retirée avant le dépôt d'EP-A ; ou CN-A a été publiée. La demande internationale ne peut pas revendiquer valablement la priorité d'EP-A parce qu'elle n'est pas la première demande au sens de l'article 4 de la Convention de Paris, article 8(2)a) PCT. La date effective de PCT-A serait donc sa date de dépôt. CN-A ferait partie de l'état de la technique prépublié et détruirait la nouveauté de PCT-A.

### **Réponse à la question 5 :**

Pour PCT-U, l'OEB établira un rapport complémentaire de recherche européenne étant donné que l'USPTO a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA), article 153(7) CBE, pour l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications, en l'occurrence PCT-U1, règle 164(1) CBE. Pour poursuivre la procédure avec la seconde invention, à savoir PCT-U2, il convient, après réception de la notification au titre de la règle 161 CBE, de modifier la demande de manière à faire de PCT-U2 l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Une autre possibilité consiste à supprimer les revendications portant sur PCT-U1. L'OEB se fondera donc sur PCT-U2 pour établir le rapport complémentaire de recherche européenne.

Il ne sera pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne pour PCT-E puisque l'OEB a agi en tant qu'ISA, décision du Conseil d'administration en date du 25 octobre 2007 ou JO 2007, page 642. Par conséquent, USCO peut uniquement poursuivre la procédure avec l'invention ayant fait l'objet de la recherche, c'est-à-dire PCT-E1, règle 164(2) CBE, même si PCT-E est modifiée de manière à faire de PCT-E2 l'invention mentionnée en premier lieu dans les revendications. Il conviendra de déposer une demande divisionnaire portant sur PCT-E2.

### **Réponse à la question 6 :**

En Italie, il est obligatoire de produire une traduction du fascicule du brevet dans un délai de trois mois à compter de la publication dans le Bulletin de la mention de la délivrance du brevet conformément à l'article 65(1) CBE et au Droit national relatif à la CBE, tableau IV, ou au JO 2008, page 123. Le délai de trois mois a expiré le 9 février 2010 ; la traduction a donc été dûment produite.

L'Italie a adopté la disposition au titre de l'article 70(3) CBE, cf. Droit national relatif à la CBE, tableau V. Comme la revendication traduite confère une protection moins étendue que la revendication dans la langue de la procédure, la traduction est considérée comme le texte faisant foi en Italie.

L'article 70(4)a) CBE dispose que X peut déposer une traduction révisée. Néanmoins, Y a le droit de continuer à produire et à vendre le nouveau produit, même après la publication de la traduction révisée, l'Italie ayant pris des dispositions au titre de l'article 70(4)b) CBE, cf. Droit national relatif à la CBE, tableau V. X ne peut donc rien faire contre Y. Toutefois, si Y n'a pas agi de bonne foi conformément à l'article 70(4)b) CBE, X peut l'empêcher de vendre le nouveau produit.

### **Réponse à la question 7 :**

- a) Conformément à l'article 86(1) et à la règle 51(1) CBE, la première taxe annuelle est due le 28 février 2010 (dimanche). Elle peut toutefois être acquittée jusqu'au 1<sup>er</sup> mars 2010.
- b) La première taxe annuelle pour FR et DK est due le 28 février 2011, Droit national relatif à la CBE, tableau VI, colonne 2a, article 141(1) CBE. La première taxe annuelle pour IT est due le 29 février 2012, Droit national relatif à la CBE, tableau VI, colonne 2a), article 141(1) CBE. Toutes les taxes annuelles peuvent être acquittées sans surtaxe jusqu'à la date respective, Droit national relatif à la CBE, tableau VI, colonne 2b).
- c) En vertu de l'article 1(1) de l'accord de Londres sur l'application de l'article 65 CBE, aucune traduction ne doit être produite pour FR, Droit national relatif à la CBE, tableau IV, colonne 2. DK exige une traduction des revendications en danois, article 1(2) et (3) de l'accord de Londres, Droit national relatif à la CBE, tableau IV, colonne 2. IT n'ayant pas signé l'accord de Londres, une traduction complète en italien est requise, Droit national relatif à la CBE, tableau IV, colonne 2.

### **Réponse à la question 8 :**

- a) La règle 45(1) CBE dispose que des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième. Le montant des taxes pour les revendications 16 à 25, soit dix revendications, est de 10 x 200 EUR, soit 2 000 EUR ; RRT 2.15. Comme EP1 a été déposée par renvoi, le demandeur dispose de deux mois à compter de la notification au titre de la règle 55 CBE l'informant de l'obligation de déposer une copie certifiée conforme d'US1 conformément à la règle 40(3) CBE. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'OEB pourra voir combien de revendications sont comprises dans US1 et émettre une notification au titre de la règle 45(2) CBE invitant le demandeur à acquitter dix taxes de revendication dans un délai d'un mois à compter de la signification de cette notification.
- b) Ne pas acquitter les taxes de revendication dues pour les revendications 16 à 25. La règle 45(3) CBE dispose que les revendications pour lesquelles les taxes n'ont pas été acquittées dans les délais sont réputées abandonnées.
- c) Conformément à la décision J15/88, les revendications supplémentaires 16 à 25 ne peuvent être réintroduites durant la procédure d'examen que si les caractéristiques correspondantes faisaient partie de la description ou des dessins initiaux. Dans ce cas, dix taxes de revendication supplémentaires doivent être acquittées avant la délivrance d'EP1, conformément à la règle 71(6) CBE. Le montant de ces taxes est de 10 x 200 EUR, soit 2 000 EUR, RRT 2.15.

**Réponse à la question 9 :**

La règle 78(1) est pertinente pour la suspension de la procédure d'opposition. En vertu de cette règle, la règle 14(2) à (4) est applicable. Si la procédure d'opposition n'avait pas été suspendue, le délai de quatre mois aurait expiré à la date suivante : 5 janvier 2009 plus 10 jours (règle 126(2)), soit le 15 janvier 2009, plus quatre mois (règle 131(4)), ce qui donne le 15 mai 2009. Le délai de quatre mois courait à la date de la suspension de la procédure d'opposition et a donc été interrompu, règle 78(1) ensemble la règle 14(4). La partie du délai qui n'a pas encore expiré commence à courir à la date de la reprise de la procédure d'opposition, règle 78(1) CBE ensemble la règle 14(4) CBE. La partie du délai non encore expirée est d'une semaine (du 8 mai 2009 au 15 mai 2009). La règle 14(4) CBE dispose que le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois. Par conséquent, le délai de quatre mois expire le 3 mars 2010.