
Épreuve d'un candidat

Question 1

Votre principale préoccupation est que KM ou un autre concurrent ne puisse obtenir un brevet pour la méthode de pêche décrite dans EPKM.

Bien que KM ait procédé par ses propres moyens à la publication de la demande et du rapport de recherche préliminaire, la demande EPKM n'a pas encore été publiée par l'OEB selon l'article 93(1) CBE.

En l'état actuel des choses, le délai pour payer la taxe d'examen et les taxes de désignation pour KM ne court pas encore.

Le principal « défaut » de la demande EPKM semble provenir du fait qu'elle fait référence à votre demande EP1 alors qu'à la date de dépôt de EPKM, EP1 n'était pas encore publiée. En effet, le délai de 18 mois prévu à l'article 93(1) a) CBE n'expirera qu'en juillet 2010 (on suppose par ailleurs que vous n'avez pas publié EP1 dans votre rapport pour 2009).

Etant donné que vous reconnaissiez que la combinaison d'un filet de pêche et d'émetteurs est inventive, il semble difficile de contester la brevetabilité de EPKM et, par conséquent, de présenter des observations de tiers à l'OEB une fois que EPKM aura été publiée, puisque ces observations de tiers sont limitées à la brevetabilité de l'invention (article 115 CBE).

Le contenu de EP1 est essentiel pour pouvoir exécuter l'invention selon EPKM. En effet, votre signal est nouveau et révolutionnaire et aucune antériorité pertinente n'a été trouvée par l'OEB quant à un tel signal. De plus, EPKM énonce clairement que votre signal est utilisé. En conséquence, sans l'incorporation de votre demande EP1, la demande EPKM sera insuffisamment décrite.

Comme expliqué ci-dessus, votre demande EP1 n'était pas publiée à la date de dépôt de EPKM.

Les Directives C II 4.19 et la jurisprudence (T737/90) de l'OEB posent deux conditions à l'incorporation par référence dans une demande de brevet européen ou un brevet européen du contenu d'un document non accessible au public à la date de dépôt, ce qui est le cas pour EP1 vis-à-vis de EPKM.

La première condition veut qu'à la date de dépôt de EPKM, une copie de EP1 soit à la disposition de l'OEB. Etant donné que EP1 a été déposée à l'OEB le 12/01/09, soit avant la date de dépôt de EPKM, cette condition est remplie.

La deuxième condition veut qu'au plus tard à la date de publication de EPKM, EP1 ait été publiée. Or, ce n'est pas encore le cas.

EP1 sera normalement publiée à partir du 12/07/10. Il est donc possible, avant l'achèvement des préparatifs techniques pour la publication de EP1, c'est-à-dire cinq semaines avant le 12/07/10, soit jusqu'au 07/06/10, d'écrire à l'OEB pour demander le retrait de la demande EP1.

Ainsi, EP1 ne sera pas publiée (R67(2)CBE).

EPKM ne sera alors pas suffisamment décrite du fait qu'à sa date de publication, c'est-à-dire à compter du 10/08/10, EP1 ne sera pas publiée et le signal mis en œuvre dans la revendication de EPKM ne sera pas décrit.

Il faudra surveiller la date à laquelle la mention de la délivrance d'un brevet pour EPKM sera publiée au Bulletin européen des brevets et faire opposition dans un délai de 9 mois à compter de cette date en invoquant le motif d'insuffisance de description selon

l'art 100b) CBE et en expliquant qu'à la date de publication par l'OEB de EPKM, le signal utilisé n'était pas connu.

Du fait de cette opposition, EPKM sera vraisemblablement révoqué.

Par rapport aux autres concurrents, la divulgation sur le site internet de KM, au plus tard le 11/02/09 devrait constituer ne antériorité qui, si elle ne s'oppose pas à l'emploi de votre signal, indique que l'on peut associer filet de pêche et émetteur.

Aussi longtemps qu'aucune de vos demandes portant sur le signal de EP1, à savoir EP2 ou EP3 ne sera pas publiée, des concurrents ne pourraient obtenir de brevet valable sur la méthode mettant en œuvre le signal pour les raisons expliquées ci-dessus de non-suffisance de description. En outre, dès lors qu'une de vos demandes divulguant le signal, i.e. EP2 ou EP3, sera publiée, il sera difficile de soutenir qu'il n'était pas évident de combiner la méthode divulguée par KM sur son site internet depuis le 11/02/09 et le signal que vous avez inventé.

Ainsi, le retrait de EP1 avant le mois de juin 2010 devrait permettre d'éviter l'obtention d'un brevet par vos concurrents pour la méthode de pêche selon EPKM.

Pour réduire autant que possible ce risque, vous pouvez vous-même publier EP1 sur votre site internet ou autre, quelques jours après la publication de EPKM par l'OEB.

Question 2

Nous partons de l'hypothèse que le retrait de EP1 sera demandé à l'OEB avant le mois de juin 2010.

Ainsi, EP1 ne sera pas opposable à vos demandes EP2 et EP3 car elle n'aura pas été publiée.

*EP2 :

EP2 ne peut servir de première demande dont la priorité pourrait être revendiquée pour le nouveau signal selon EP1 étant donné qu'à la date de dépôt de EP2, i.e. le 01/03/09, EP1 n'avait pas été retirée (article 87(4) CBE). Par contre, EP2 constitue une première demande pour les objets F1 et C.

L'état de la technique opposable à EP2 est : le document cité dans le rapport de recherche comme illustrant l'arrière plan technologique général, la conférence donnée le 20/01/09 et la publication sur le site de KM.

EP1 n'en fait pas partie car non publiée.

- Revendication 1 :

Cette revendication porte sur la structure du signal en tant que telle. Vous n'avez pas exposé les caractéristiques du signal lors de la conférence du 20/01/09, de sorte que cette divulgation n'affecte pas la brevetabilité de la revendication 1.

EPKM ne divulgue pas suffisamment le signal, se contentant de faire référence à votre demande EP1 qui ne sera pas publiée.

Or, l'OEB estime que seules les antériorités dont le contenu technique peut être reproduit sont destructrices de nouveauté (Directives C IV 6.2, C IV 9.4 et T206/83).

Ainsi, EPKM ne s'opposera pas à la brevetabilité de la revendication 1.

- Revendication 2 :

Aucun des documents opposables à EP2 ne divulgue un filtre F1. Le filtre semble également inventif, de sorte que la revendication 2 est probablement brevetable.

- Revendication 3

L'objection de l'Examinateur semblant fondée, il semble nécessaire de supprimer la revendication 3.

Sous réserve que vous payiez les taxes de désignation et d'examen dans le délai de 6 mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets du rapport de recherche européenne, vous pourrez rapidement obtenir une notification selon la R71(3) pour EP2 avec les revendications 1 et 2 actuelles.

*EP3 :

Actuellement, la date de dépôt de EP3 est le 02/02/10. En l'état actuel es choses, toutes les revendications de EP3 sont antérieures par votre rapport annuel qui était accessible au public dès la fin janvier 2010. Il est indifférent à cet égard que personne ne l'ait consulté.

Il faut par conséquent revenir sur cette date de dépôt corrigée par l'OEB.

Conformément à l'art 88(1)+ R52(2) CBE, la priorité de EP2 peut être revendiquée dans un délai de 16 mois à compter de la date de dépôt de EP2, à savoir jusqu'au 01/07/10. Comme expliqué ci-dessus, la priorité de l'objet F1 peut être revendiquée dans EP3 car EP2 est une première demande pour cet objet F1.

Etant donné que les pages 6 à 9 de EP3 figuraient intégralement dans EP2, il faut demander l'incorporation des parties de la description constituées des pages 6 à 9 de EP2 dans EP3 sans changement de la date de dépôt du 12/01/10, en application de la R56(3) CBE.

Le délai de deux mois, pour ce faire, expire le 12 mars 2010.

Les actions à entreprendre sont les suivantes :

- revendiquer la priorité de EP2 pour EP3 (il n'est pas nécessaire de fournir une copie de EP2, étant donné que EP2 est une demande européenne),
- requérir le maintien de la date de dépôt du 12/01/10 pour EP3 au titre de la R56(3) CBE,
- produire une traduction de EP2, si celle-ci n'est pas en anglais, allemand ou français,
- indiquer que les pages 6 à 9 manquantes de EP3 correspondent aux pages 6 à 9 de EP2 et,
- redéposer les pages 6 à 9 de EP3 (bien qu'elles aient déjà été fournies).

Le fait de rajouter une revendication de priorité de façon simultanée à la présentation d'une requête selon la R56(3) CBE est permise par l'OEB (Directives A II 5.4.1).

Ainsi, la date de dépôt du 12/01/10 sera maintenue et le rapport annuel de KA ne sera pas opposable.

Les revendications 1 et 2 devront être supprimées, car déjà protégées via EP2.

La revendication 3 sera valable car aucun document opposable, à savoir EP2, EPKM ou la divulgation sur internet ou votre conférence ne divulgue un tel circuit C1 et car la connexion électrique dans C1 est inventive.

Ainsi, un brevet pourra être délivré avec la seule revendication 3.

On peut enfoncer noter que la solution consistant en vertu de la R56(6) CBE à demander que les pages déposées le 02/02/10 ne soient pas prises en compte afin de ne pas décaler la date de dépôt n'est pas souhaitable, étant donné que le circuit C1 revendiqué comprend F1 et donc qu'en demandant en vertu de la R56(6) jusqu'au 29/03/10 de ne pas tenir compte des parties manquantes, F1 ne serait pas décrit dans la demande, ce qui appellerait une objection d'insuffisance de description à l'encontre de la revendication 3 de EP3.

Vous pouvez déposer une demande divisionnaire de EP3 portant sur un appareil photographique subaquatique auquel est intégré le circuit final C1.

Vous pouvez déposer une demande divisionnaire de EP2 portant sur un procédé permettant à des plongeurs de photographier des poissons adultes dans des régions côtières en les attirant à l'aide du signal électromagnétique tel que décrit dans EP1 ou EP2.

Question 3

EPF ayant été déposée en février 2008, soit après l'adhésion de la Norvège à la CBE, EPF a aussi été validée en Norvège et confère des droits en Norvège.

EPF bénéficie de la date de priorité de S1, de sorte que l'état de la technique opposable à EPF s'apprécie à la date de dépôt de S1.

Votre demande EP4 a été déposée le mois de mai 2007, soit avant que la Norvège n'adhère à la CBE.

Votre demande EP4 n'a été publiée qu'en novembre 2008, soit après la date de priorité dont bénéficie EPF.

Ainsi, EP4 est opposable au titre de l'article 54(3) CBE à EPF, y compris pour la Norvège.

EPF revendique des filets pour fermes piscicoles fabriqués dans le matériau M.

EP4 divulgue des filets pour fermes piscicoles fabriqués avec des matériaux appartenant à la classe G. G est une classe contenant M.

L'OEB considérant qu'une divulgation générale n'affecte pas la nouveauté d'une divulgation spécifique, EP4 n'affecte pas la nouveauté de EPF.

Or, EP4 n'est opposable qu'au titre de la nouveauté.

EP4 ne semble pas pouvoir remettre en cause la validité de EPF.

Votre demande PCT-JU décrit elle explicitement l'emploi du matériau M pour la fabrication de filets de fermes piscicoles. Ainsi, PCT-JU remet potentiellement en cause la nouveauté de EPF.

Il reste à savoir dans quelle mesure PCT-JU est opposable à EPF.

PCT-JU a été déposée avant la date de dépôt dont bénéficie EPF mais n'a été publiée qu'après.

D'après la R165 CBE, pour que PCT-JU soit opposable à la nouveauté de l'objet revendiqué dans EPF, y compris en Norvège, il faut que PCT-JU soit remise à l'OEB en anglais, français ou allemand et que la taxe de dépôt soit payée.

Ces formalités devaient être effectuées dans un délai de 31 mois à compter du dépôt de PCT-JU, soit jusqu'en décembre 2009.

Ce délai n'ayant pas été respecté, une notification selon la R160(2) CBE a été envoyée le 04/01/10. La poursuite de la procédure peut être requise dans un délai de deux mois expirant le 15/03/10 (ce délai part du 14/01/10 en vertu de la R126(2) CBE et est prorogé jusqu'au lundi 15/03/10 en vertu de la R134(1) CBE).

Si la poursuite de la procédure est valablement requise, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai seront réputées ne pas s'être produites (art 121(3) CBE) et PCT-JU sera opposable dans tous les Etats contractants, y compris la Norvège au titre de l'article 54(3) CBE.

Il faut donc, jusqu'au 15/03/10 :

- déposer le formulaire OEB 1200 en ligne, en payant la taxe de dépôt de 100€ plus la surtaxe de 50% de 100€,
- déposer la traduction de PCT-JU dans une langue officielle et payer la taxe de poursuite de la procédure s'élevant à 210€

Etant donné que ces demandes avaient presque le même contenu, il est souhaitable de réutiliser la description de EP4, dans la mesure où elle est dans l'une des langues

officielles de l'OEB et où elle figure dans la description de PCT-JU et de la compléter dans cette même langue officielle de l'OEB par ce qui n'était décrit que dans PCT-JU. Ainsi, la demande PCT-JU sera opposable à EPF ans tous les Etats contractants. Il sera alors possible, avant l'expiration du délai pour faire opposition visé à l'article 99(1) CBE, qui expire le 7 juin 2010 (car le 6 juin 2010 est un dimanche) de faire opposition à EPF en invoquant le défaut de nouveauté de la revendication de EPF au vu de PCT-JU selon l'article 100a)+52(1)+54(3) CBE.

Le brevet EPF devrait être révoqué et, étant donné que l'exploitation de NF et la fabrication des filets par NF sont exclusivement en Norvège, la demande S1 et le brevet en résultant ne pourront être opposés à NF car étant limités à la Suède.

Il faut noter que KA peut faire opposition à EPF, étant donné qu'il n'est nul besoin d'un intérêt à agir pour ce faire (G3/97 et Directives D I 4).

Vous pourrez ainsi aider NF en faisant opposition au brevet européen EPF et en obtenant la révocation de EPF pour tous les Etats contractants de la CBE, y compris la Norvège.

Question 4

Etant donné que EP4 a été déposée alors que la Norvège n'avait pas encore adhéré à la CBE, EP4 ne confère aucune protection pour la Norvège, puisque seuls les Etats contractants parties à la CBE à la date de dépôt de EP4 (art 79(1) CBE) peuvent être désignés.

EP4 a en effet été déposée en mai 2007 alors que la Norvège n'a adhéré que le 01/01/08.

Or, comme Swedenfish a toutes ses fermes situées en Norvège et que chaque ferme piscicole de SF fabrique ses filets localement, on ne peut poursuivre SF qu'en Norvège. Ainsi, EP4 n'est pas utilisable contre SF.

La Norvège est un Etat contractant du PCT depuis le 01/01/80. Le dépôt de PCT-JU en mai 2007 vaut ainsi désignation de la Norvège (R4.9.a)i) PCT).

Le délai pour rentrer en phase nationale devant l'Office norvégien des brevets est de 31 mois à compter de mai 2007 (d'après les informations données dans le Guide du déposant, phase nationale, fiche « NO »). Ce délai expirait en décembre 2009.

D'après le Guide du déposant, la taxe de base nationale doit être payée dans le délai de 31 mois, seules la traduction ou la copie de la demande pouvant être fournies ultérieurement dans un délai de deux mois à compter du délai non respecté qui a, ici déjà expiré.

Ainsi, il est trop tard pour valider PCT-JU en phase nationale devant la Norvège.

Concernant une entrée en phase européenne de PCT-JU, il est possible de demander la poursuite de la procédure jusqu'au 15/03/10 (voir question 3)) en payant les taxes suivantes :

- taxe de désignation+ surtaxe de 50% des taxes de désignation payées,
- taxe de recherche+ surtaxe de 50%,
- taxe d'examen+ surtaxe de 50%

Il convient aussi, avant l'expiration d'un délai supplémentaire de six mois à compter de l'expiration du délai de 31 mois compté à partir du dépôt de PCT-JU, de payer la taxe de 3^{ème} annuité avec une surtaxe de 50%.

Cependant, étant donné qu'à la date de dépôt de PCT-JU, la Norvège n'était pas un Etat contractant de la CBE, le brevet européen obtenu sur la base de PCT-JU ne pourra conférer de droits pour la Norvège (décision J30/90).

En conséquence, un tel brevet européen ne pourrait être utilisé que dans des pays dans lesquels SF n'exploite pas.

En conclusion, ni PCT-JU, ni EP4 ne peuvent empêcher SF d'exploiter l'invention en Norvège.

Ces demandes peuvent cependant dissuader SF d'exploiter hors de la Norvège.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2010 - Marking Sheet

	Maximum possible	Marks awarded	
		Marker	Marker
Part I	Question 1	4	3,5
	Question 2	5	4
	Question 3	5	4
	Question 4	4	2
	Question 5	4	4
	Question 6	5	4,5
	Question 7	4	3
	Question 8	5	4
	Question 9	4	4
Part II	Question 1	14	13
	Question 2	23	21,5
	Question 3	19	16,5
	Question 4	4	3,5
Total Part I + II		100	87,5
			86,5

Examination Committee III agrees on 87 marks and recommends the following grade to the Examination Board:

PASS
(50-100)

COMPENSABLE FAIL
(45-49)

FAIL
(0-44)

30 June 2010

Chairman of Examination Committee III