

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

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

L'épreuve de cette année ne comportait pas un grand nombre de demandes ou d'inventions, ce qui rendait la phase d'analyse relativement simple. En revanche, il fallait que les candidats définissent des stratégies et des actions essentielles afin de répondre aux besoins du client.

L'analyse de la situation de départ et l'application des dispositions juridiques (par exemple, la marche à suivre pour requérir la poursuite de la procédure) ont globalement été traitées correctement. Toutefois, pour obtenir une bonne note, il convenait également d'identifier et de proposer les actions correspondant le mieux aux exigences du client.

Les principaux points à traiter dans l'épreuve de cette année étaient les suivants :

1. Dans la première partie, il fallait observer que EPKM ne divulguait pas la structure du signal nécessaire à la réalisation de la méthode de pêche, cette demande faisant uniquement référence à EP1. Dès lors, KA pouvait faire obstacle à la brevetabilité d'EPKM pour insuffisance de l'exposé en retirant EP1 avant sa publication. Il fallait également noter que la priorité de la demande EP1 ne pouvait être revendiquée, car la demande EP1 deviendrait accessible au public lors de la publication d'EP3 (en tant que document de priorité figurant dans le dossier d'EP3). La méthode de pêche décrite dans la demande EPKM serait alors suffisamment divulguée.  
En outre, il était important de noter que la divulgation de la méthode de pêche sur le site Internet de KM, combinée à la structure du signal exposée dans EP3, empêcherait toute délivrance ultérieure d'un brevet pour cette méthode.
2. Pour améliorer la situation de KA en matière de brevets en Europe, il fallait obtenir un brevet pour EP3. Le rapport de KA étant un document de l'état de la technique depuis la modification de la date de dépôt d'EP3, il était capital de rétablir la date de dépôt initiale de la demande EP3 et de revendiquer la priorité d'EP2. La plupart des candidats s'en sont aperçus et ont proposé la procédure adéquate pour y parvenir, à savoir ajouter une revendication de la priorité d'EP2 dans la demande EP3 et se servir du document de priorité pour déposer les parties manquantes (conformément à la règle 56(3) CBE), afin que la date de dépôt ne soit pas modifiée. Toutefois, la première chose à faire était de procéder au retrait des parties manquantes déjà déposées en réponse à la notification de l'OEB.
3. Pour aider Norwayfish à se défendre contre Swedishfish, la plupart des candidats ont remarqué que la divulgation d'EP4 était trop générale pour être destructrice de nouveauté à l'égard d'EPF, et que la demande PCTJU pouvait être utilisée pour soulever une objection d'absence de nouveauté dans le cadre d'une opposition à l'encontre de la demande EPF. La plupart des candidats ont également noté que la demande PCTJU pouvait encore entrer dans la phase régionale européenne par une poursuite de la procédure, et la majorité d'entre eux ont proposé la série adéquate de mesures à prendre. Pour répondre correctement à la question, il fallait indiquer que, puisque la CBE n'était entrée en vigueur en Norvège que le 01.01.2008, la Norvège était désignée dans EPF mais pas dans EP4, et n'était pas non plus couverte par les désignations EP de PCTJU (EP-PCTJU). Cependant, en vertu de la CBE 2000, EP-

PCTJU ferait partie de l'état de la technique pour tous les États membres (la demande EPF ayant été déposée après décembre 2007, la CBE 2000 s'applique aux procédures d'examen et d'opposition concernant EPF).

Précisons qu'aucun point n'a été retiré aux candidats qui ont estimé, en se fondant sur l'article 153 (4) CBE et la règle 165 CBE, qu'il suffisait de demander une poursuite de la procédure pour le paiement de la taxe de dépôt de la demande EP et la production d'une traduction de PCTJU pour que cette demande fasse partie de l'état de la technique au titre de l'art. 54(3) CBE.

4. Afin d'utiliser ses droits de brevets contre Swedishfish, dont toutes les activités sont exercées en Norvège, le client doit être titulaire de brevets valables en Norvège. Dès lors, il fallait se pencher sur la question fondamentale visant à savoir dans quels pays on pouvait faire valoir les droits d'EP4, PCTJU et EPF. On pouvait alors conclure que, pour les raisons mentionnées plus haut, la Norvège ne pouvait pas être désignée dans EP4 ni dans EP-PCTJU.  
Par conséquent, KA ne possédait aucun brevet valable en Norvège qui aurait pu être utilisé pour attaquer Swedishfish. Il fallait toutefois chercher à savoir si une entrée dans la phase nationale norvégienne était possible directement depuis PCTJU. Enfin, une fois EPF révoqué et aucune autre protection par brevet n'étant effective en Norvège, l'utilisation du matériau M serait libre dans ce pays.

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

### **1. Empêcher KM et qui que ce soit d'autre d'obtenir un brevet pour la méthode de pêche (14 points)**

EP1 est la première demande relative au signal qui n'attire que les poissons adultes.  
EPKM est la première demande portant sur la méthode de pêche utilisant ce signal.

La conférence publique et la vidéo qui y a été présentée font partie de l'état de la technique opposable à EPKM, mais comme les caractéristiques du signal n'étaient pas divulguées dans la vidéo, la conférence publique et la vidéo ne constituent pas une divulgation suffisante et ne peuvent être considérées comme des éléments pertinents de l'état de la technique.

EPKM divulgue l'utilisation du signal dans une méthode de pêche, mais pas les caractéristiques du signal nécessaires à l'exécution de la méthode de pêche en question, puisqu'elle se contente de renvoyer à EP1. Pour que la méthode de pêche revendiquée dans EPKM soit suffisamment divulguée, EP1 doit être disponible à l'OEB à la date de dépôt de EPKM (ce qui est le cas) et être accessible au public au plus tard à la date de publication de la demande EPKM.

La demande EP1 n'a pas encore été publiée. Si sa publication est évitée, la méthode de pêche exposée dans EPKM sera insuffisamment divulguée, et donc non brevetable. EP1 peut être retirée avant publication. Comme la publication d'EP1 aura lieu en juillet 2010, il reste donc environ 2 mois avant l'achèvement des préparatifs techniques (5 semaines avant la publication). Il faudrait retirer la demande EP1 d'ici là, pour être certain qu'elle ne sera pas publiée. De plus, il convient de ne revendiquer la priorité d'EP1 pour aucune autre demande de brevet européen (EP2 ou EP3 par exemple), car après la publication de cette demande ultérieure, qui aurait lieu en juillet 2010 (18 mois à compter de la date de priorité), le document de priorité, en l'occurrence EP1, serait également accessible au public en tant que partie du dossier.

Le document EP1 auquel renvoie EPKM n'étant pas accessible au public, l'exposé de la méthode de pêche revendiquée sera insuffisant et cette méthode ne sera dès lors pas brevetable. Il existe plusieurs manières de procéder à ce stade : KA pourrait informer KM de ce que sa demande ne sera pas brevetable en ce qui concerne la méthode de pêche, dans l'espoir que KM retirera ou abandonnera cette demande ou encore, dans le cas où un brevet serait délivré par l'OEB sur la base de la demande EPKM, KA pourrait faire opposition à EPKM en invoquant l'insuffisance de l'exposé.

Par ailleurs, la publication du contenu de la demande EPKM sur le site Internet de KM le lendemain du dépôt de cette demande, ou la publication de la demande EPKM elle-même, combinée à la publication de la structure et des caractéristiques du signal dans le rapport de KA paru fin janvier 2010, constituera une antériorité exposant suffisamment l'invention pour toute future demande relative à la méthode de pêche.

## **2. Améliorer la position de KA en matière de brevets en Europe (23 points)**

EP2 est la première demande à divulguer le filtre F1 et la circuit C1, mais elle ne divulgue pas suffisamment le circuit C1. EP3 constitue la première divulgation suffisante de C1 et de la connexion inventive entre C et F1.

La conférence publique et la vidéo du 20 janvier 2009 ne peuvent être considérées comme des antériorités pertinentes pour EP2 ou EP3 parce que les caractéristiques du signal ou des circuits qui le produisent n'y ont pas été exposées et que le signal n'a pas été suffisamment divulgué.

Dès la publication d'EPKM, dans l'hypothèse où elle se produirait, EPKM constituerait un état de la technique pouvant être utilisé uniquement pour apprécier la nouveauté (document selon l'art. 54(3)) des demandes EP2 et EP3, mais elle n'est en tant que telle pas pertinente, car elle ne divulgue ni la nature du signal, ni le circuit qui produit ce signal.

Dans l'hypothèse d'une publication d'EP2, cette demande ferait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et permettrait uniquement de contester la nouveauté des revendications 1 et 2 d'EP3.

EP2 peut conférer à KA des droits sur le filtre F1 et le signal, mais pas sur le circuit C1, insuffisamment exposé. Ainsi, le seul moyen pour KA d'obtenir une protection pour C1 est d'utiliser EP3.

Cependant, la date de dépôt d'EP3 a été reportée au 02.02.2010 après le dépôt des pièces manquantes. Le rapport de KA contenant EP3 a été rendu accessible au public à la bibliothèque fin janvier 2010, même si personne ne l'avait encore consulté. Ce rapport serait donc destructeur de nouveauté pour EP3 vu sa nouvelle date de dépôt. Pour que KA puisse obtenir une protection par brevet en utilisant EP3, il faut que la date de dépôt/de priorité de cette demande soit antérieure à la fin janvier 2010.

Il est possible de rétablir la date de dépôt d'origine d'EP3.

Votre requête en rectification datée du 02.02.2010 doit être retirée afin d'éviter la modification de la date de dépôt. Vous pouvez le faire dans un délai d'un mois après signification de la notification au titre de la règle 56 CBE, soit jusqu'au 27.03.2010, avec prolongation jusqu'au 29.03.2010. La demande EP3 aura alors une date de dépôt antérieure à la publication du rapport, et ce dernier ne fera donc plus partie de l'état de la technique.

Les parties manquantes doivent être déposées pour que l'exposé d'EP3 soit suffisant. Il faut pour cela revendiquer la priorité d'EP2 et demander l'introduction des parties manquantes sans modification de la date de dépôt.

La demande EP3 a été déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt d'EP2, qui a expiré le 01.03.2010. Une revendication de priorité peut être ajoutée jusqu'à 16 mois après la date de priorité, c'est-à-dire jusqu'au 01.07.2010 (règle 52 CBE).

KA doit demander l'ajout à EP3 d'une revendication de la priorité d'EP2 et requérir une rectification (au titre de la règle 56(3) CBE) afin d'introduire les pages manquantes 6 à 9. La requête en rectification est encore possible jusqu'au 12.03.2010 (dans un délai de 2 mois à compter du dépôt d'EP3). Par conséquent, le retrait des parties manquantes

introduites suite à votre requête en rectification du 02.02.2010 doit être effectué avant le 12.03.2010, vous ne pouvez pas attendre jusqu'au 29.03.2010. Vous ne pouvez pas non plus attendre jusqu'au 01.07.2010 pour ajouter la revendication de priorité.

Les revendications portant sur l'appareil de photographie subaquatique comprenant le circuit C1 et la connexion inventive entre F1 et C pourraient être incluses dans EP3, ou dans une éventuelle demande de brevet divisionnaire.

### **3. Aider Norwayfish (NF) dans son conflit avec Swedishfish (SF) (19 points)**

EPF revendique valablement la priorité de S1, la date de dépôt effective d'EPF remonte donc à octobre 2007.

EP4 est un document de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE pour EPF. Comme EP4 ne divulgue pas le matériau M, mais seulement la classe générale G, EPF est nouveau par rapport à EP4.

Le seul document qui divulgue le matériau M est PCTJU. Si PCTJU entre valablement dans la phase européenne régionale (EP), il constituera un document de l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE pour EPF. KA devrait accepter l'offre de JU et se faire transférer les droits de brevet conférés par PCTJU.

Le délai d'entrée dans la phase européenne de PCTJU (31 mois à compter du dépôt) a expiré en décembre 2009. Il est encore possible de requérir une poursuite de la procédure, et ce dans les deux mois qui suivent la signification de la notification signalant la perte de droits. Ce délai prend fin le 14.03.2010, avec prolongation jusqu'au 15.03.2010. Au moment de la requête en poursuite de la procédure, tous les actes nécessaires à l'entrée dans la phase européenne doivent avoir été accomplis et la taxe de poursuite de la procédure doit avoir été acquittée pour chaque acte non accompli.

*[En vertu de l'art. 153 et de la règle 165 CBE, il semble suffisant de créer une antériorité au titre de l'art. 54(3) CBE en déposant la traduction de PCTJU et en payant la taxe de dépôt et les différentes taxes de poursuite de la procédure. Il est cependant conseillé, dans le cas présent, d'accomplir tous les actes qui ne l'ont pas été en vue de l'entrée dans la phase européenne, afin d'avoir la certitude que la demande sera publiée, étant donné qu'en cas de non-respect des exigences définies à la règle 159 CBE, la demande est réputée retirée à compter de l'expiration du délai de 31 mois.]*

Pour entrer dans la phase européenne après l'expiration du délai de 31 mois, KA et JU peuvent agir en tant que codemandeurs, mais ils doivent agir par l'intermédiaire d'un mandataire agréé. Autre possibilité : si le transfert de droits a lieu avant l'entrée dans la phase européenne, KA peut agir seul, mais devra demander l'enregistrement du transfert par l'OEB au moment de l'entrée dans la phase européenne.

EP-PCTJU faisant désormais partie de l'état de la technique au titre de l'art. 54(3) CBE, une opposition doit être formée contre EPF pour absence de nouveauté. Le délai d'opposition à l'encontre d'EPF expire le 09.06.2010.

La demande EPF ayant été déposée après janvier 2008, elle est censée désigner la Norvège, puisque la Norvège a adhéré à la CBE le 01.01.2008. La demande PCTJU, quant à elle, a été déposée avant janvier 2008 et ne peut par conséquent désigner la Norvège.

Toutefois, (la CBE 2000 s'applique et) EP-PCTJU fait partie de l'état de la technique au titre de l'art. 54(3) CBE pour EPF dans tous les États contractants. Par conséquent, le brevet EPF sera révoqué et SF perdra les droits de brevet conférés par EPF dans tous les États parties à la CBE, y compris la Norvège. Une fois EPF révoqué, l'action en contrefaçon engagée contre NF ne devrait pas aboutir.

#### **4. Utiliser les droits de brevet contre Swedishfish (SF) (4 points)**

La demande EP4 a également été déposée avant janvier 2008 et ne peut donc désigner la Norvège.

Toutes les activités de SF sont basées en Norvège. Nous ne pouvons donc agir contre SF que si nous détenons des droits de brevets valables en Norvège. Ni EP4, ni EP-PCTJU, ne nous conféreront de droits en Norvège : NF ne peut donc pas les utiliser contre SF.

PCTJU désignait la Norvège et aurait pu entrer directement dans la phase nationale norvégienne, mais le délai pour entrer dans la phase nationale norvégienne a déjà expiré. Il faudrait savoir s'il est encore possible d'entrer dans la phase nationale norvégienne maintenant. S'il est possible de faire entrer PCTJU dans la phase nationale norvégienne, KA détiendra un brevet norvégien couvrant le matériau M. SF sera alors contrefacteur du brevet et pourrait à ce titre être poursuivi/empêché de continuer. Si PCTJU ne peut plus entrer dans la phase nationale norvégienne, le matériau M pourra être utilisé librement par tous en Norvège après la révocation d'EPF, puisqu'il ne sera plus protégé par aucun droit de brevet.

EP4 et EP-PCTJU pourraient être utilisées comme état de la technique opposable à S1, si le droit suédois le permet.