

Commentaires des correcteurs - Épreuve D 2012 – partie I

Traduction du texte original anglais

Comme tendance positive, on a pu constater cette année que davantage de candidats ont cité correctement les bases juridiques. Celles-ci avaient toujours été source de difficultés par le passé, surtout dans les questions relatives au PCT.

Il est rappelé aux candidats qu'ils doivent tenir pour acquis les faits exposés dans le sujet et se limiter à ces faits. On se reporterà à cet égard au dernier paragraphe des commentaires concernant la question 6.

Question 1

La majorité des candidats ont compris que le 27 décembre 2011 était la date déterminante pour calculer le délai de recours, mais ils n'ont pas tous cité une décision T en rapport avec le fait qu'une rectification de la décision en application de la règle 140 CBE possède un effet rétroactif.

Certains n'ont pas compris que la prorogation des délais au titre de la règle 134(1) CBE n'est pas applicable à la date à laquelle la décision est réputée remise conformément à la règle 126(2) CBE.

D'autres candidats ont pensé que la référence à l'article 56 CBE plutôt qu'à l'article 54 CBE supposait un vice de procédure, et ils n'ont fait aucune observation sur la rectification au titre de la règle 140 CBE.

Rares sont ceux à avoir remarqué que le remboursement de la taxe de recours est possible si le recours est retiré dans les délais.

Question 2

Certains n'ont pas fait la différence entre les conditions afférentes à DIV1 et DIV2, parce qu'ils n'ont pas tenu compte de la date d'entrée en vigueur de la règle 36 CBE. Rares sont ceux à avoir eu présentes à l'esprit les dispositions transitoires applicables à DIV2.

Bien que seules les exigences relatives au dépôt aient été demandées à la rubrique a), certains candidats ont perdu du temps à répertorier d'autres exigences (paiement, taxes).

Nombreux sont ceux à ne pas avoir compris que la communication du rapport partiel de recherche ne marque pas le commencement du délai de division obligatoire visé à la règle 36(1)b) CBE.

Question 3

La plupart des candidats bien ont fait référence à la recherche **internationale** supplémentaire et aux dispositions correspondantes du PCT.

Néanmoins, certains ont proposé d'entrer dans la phase régionale devant l'OEB pour que la deuxième invention fasse l'objet d'une recherche dans le cadre de la recherche

européenne complémentaire. De telles réponses n'ont pas récolté de point puisque la question précise que le client souhaite qu'une recherche soit faite par l'OEB **avant** de décider de l'entrée en phase nationale/régionale.

Tout le monde n'a pas précisé à quel office la requête devait s'adresser et pour quelle date les taxes devaient être acquittées.

Très rares sont ceux à avoir identifié, comme base juridique, l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre de l'article 16(3) PCT.

Question 4

Les réponses à cette question étaient généralement correctes.

Concernant l'article 150(2) CBE, il faut tenir compte du fait que la revendication de priorité s'effectue au titre du PCT, mais le terme "même invention" doit être interprété conformément à la jurisprudence afférente à l'article 87(1) CBE (cf. article 27(5) PCT). Les points étaient quand même attribués s'il était répondu à la question en faisant référence uniquement à l'article 87 CBE ou à l'article 8 PCT ensemble l'article 4 de la Convention de Paris.

Certains candidats ont considéré à tort que le dépôt tardif des revendications entraînait l'attribution d'une nouvelle date de dépôt à EP-X conformément à la règle 56(2) CBE. Or cette règle ne s'applique que si des parties de la description ou des dessins manquent.

Question 5

La plupart des candidats ont mentionné l'anglais et le chinois comme langues de publication. Pour obtenir la totalité des points, il fallait détailler le contenu de la publication.

Question 6

Même si la plupart des candidats sont arrivés à la bonne conclusion, à savoir qu'il était trop tard pour ajouter une revendication de priorité, nombreux sont ceux à ne pas avoir vu qu'une rectification pouvait être demandée au titre de la règle 139 CBE.

Certains candidats ont attribué une seule date de priorité à l'ensemble de la demande, au lieu de faire la distinction entre les priorités pour Inv1 et pour Inv2.

Rien dans la question ne suggérait une requête en restitutio in integrum au titre de l'article 122 CBE, mais certains candidats ont malgré tout perdu du temps à spéculer en ce sens.

Certains candidats ont conjecturé que la priorité de Inv2 était valable parce qu'elle pouvait découler de Inv1. Rien pourtant dans la question ne plaideait en faveur d'une telle hypothèse.

Question 7

La majorité des candidats ont mentionné G1/07 et G1/04, mais ils ont rarement appliqué ces décisions aux données du problème comme elles devaient l'être.

Maints candidats sont passés à côté du fait que la demande n'avait pas encore été déposée, et ils ont suggéré d'insérer un disclaimer dans la revendication.

Question 8

Les candidats ont majoritairement compris - point crucial - que l'objet amélioré a été rendu accessible au public via l'inspection publique. Certains ont pensé à tort que les revendications modifiées satisfont aux exigences de l'article 123(2) CBE du fait que l'objet amélioré est en lui-même suffisamment exposé au titre de l'article 83 CBE.

Exemple de solution - Épreuve D 2012 – partie I

Réponse à la question 1

La rectification d'une erreur contenue dans une décision en application de la règle 140 CBE a un effet rétroactif (T116/90 ou T212/88). La rectification en date du 24 janvier 2012 ne change pas la date de la décision datée du 27 décembre 2011.

La décision rejetant la demande est réputée avoir été remise le 6 janvier 2012 (27 décembre 2011 + 10 jours, règle 126(2) CBE). Cette date marque le commencement du délai de recours. Conformément à l'article 108 CBE, l'acte de recours doit être déposé dans les 2 mois à compter de la signification de la décision. Par conséquent, le délai pour former un recours et payer la taxe de recours expire aujourd'hui, le 6 mars 2012. Il est conseillé de déposer l'acte de recours et de payer la taxe de recours aujourd'hui même.

Si le client décide de ne pas poursuivre le recours, la taxe de recours lui est remboursée conformément à la règle 103(1)b) CBE, pour autant que le recours soit retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et avant l'expiration du délai de dépôt de ce mémoire.

Si votre client décide de poursuivre le recours, le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans les 4 mois à compter de la signification de la décision (article 108 CBE). Ce délai expirant le dimanche 6 mai 2012, il se prolonge jusqu'au lundi 7 mai 2012 (règle 134(1) CBE).

Réponse à la question 2

a) La règle 36(1) CBE modifiée est entrée en vigueur le 1^{er} avril 2010.

DIV1 a été déposée le 14 décembre 2009, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la règle 36 CBE modifiée. On applique donc l'ancienne règle 36(1) CBE exigeant seulement que la demande antérieure soit en instance. De surcroît, d'après l'article 76(1) et la règle 36(2) CBE (version en vigueur jusqu'au 31 mars 2010), la demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure pour EP1 auprès de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin. DIV1 ayant été déposée en anglais auprès de l'OEB à Munich, et EP1 étant encore en instance le 14 décembre 2009, toutes les conditions étaient réunies.

DIV2 a été déposée le 30 septembre 2010, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la règle 36 CBE modifiée. D'après la règle 36(1)a) CBE modifiée, le demandeur peut déposer une demande divisionnaire avant l'expiration des 24 mois à compter de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne (c'est-à-dire EP1). Ce délai expirait avant le 1^{er} avril 2010. D'après les dispositions transitoires applicables à la règle 36(1) CBE modifiée (article 3 de la décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009, JO 2009, 298 ou 485), une demande divisionnaire de EP1 pouvait encore être déposée jusqu'au 1^{er} octobre 2010. De surcroît, d'après l'article 76(1) et la règle 36(2) CBE, la demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure pour EP1 auprès de l'OEB à Munich, La Haye ou Berlin. DIV2 ayant été déposée en anglais avant le 1^{er} octobre 2010 auprès de l'OEB à Berlin, et EP1 étant encore en instance le 30 septembre 2010, toutes les conditions étaient réunies.

b) EP1 et DIV2 ayant été retirées et n'étant plus en instance comme l'exige la règle 36(1) CBE, d'autres demandes divisionnaires de EP1 ou DIV2 ne peuvent plus être valablement déposées.

Pour DIV1, le délai de 24 mois imparti par la règle 36(1)a) CBE modifiée a expiré. Dès lors, aucune demande divisionnaire ne peut être déposée aussi longtemps que la division d'examen n'a pas émis une notification confirmant l'objection pour absence d'unité ou élévant une autre objection pour absence d'unité (règle 36(1)b) CBE modifiée).

Réponse à la question 3

a) Oui, cela est possible. N'agissant pas en tant qu'ISA, l'OEB est compétent pour effectuer une recherche internationale supplémentaire, voir l'article 3(4) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI (JO 2010, 307) et la règle 45bis.9. a) et b) PCT.

b) La demande de recherche internationale supplémentaire peut être présentée à tout moment avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité [règle 45bis.1.a)]. Ce délai qui expire le 5 mai 2012 est prolongé jusqu'au 7 mai 2012 en vertu de la règle 80.5 PCT. La demande de recherche internationale supplémentaire doit être déposée directement auprès du BI [règle 45bis.1.b) PCT] et doit indiquer que l'OEB agira en tant qu'ISA [45bis.1.b)ii) PCT].

La demande internationale a été déposée en espagnol. L'espagnol n'étant pas une des langues acceptées par l'OEB en vertu de l'accord entre l'OEB et l'OMPI, une traduction de la demande internationale en DE, FR ou EN doit être produite conjointement à la requête [règle 45bis.1.c)ii) PCT].

Il doit être indiqué dans la requête que la seconde invention doit faire l'objet d'une recherche [règle 45bis.1.d) PCT].

La taxe de traitement et la taxe de recherche sont dues au BI dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire [règle 45bis.2 et règle 45bis.3 PCT].

Réponse à la question 4

a) Non, cela n'est pas possible.

Le produit A1 n'étant pas divulgué dans EP-X telle que déposée initialement, la revendication pour le produit A1 de PCT1 ne porte pas sur la "même invention" que EP-X (article 87(1) CBE). Aussi, une revendication portant sur A1 n'a pas droit à la date de priorité de EP-X. Sa date effective est la date de dépôt de PCT1. Le document publié en mars 2010 est compris dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. La revendication pour A1 n'est pas nouvelle au vu de la divulgation de ce document.

b) PCT1 a été déposée dans le délai de priorité, lequel expirait le 20.12.2010 (article 8 PCT et article 4 Convention de Paris). Si le projet d'article avait divulgué A1, EP-X aurait divulgué A1 et la revendication de priorité aurait été valable. La publication de mars 2010 n'aurait donc pas été comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE et n'aurait pas été destructrice de nouveauté. Aussi la protection par brevet pouvait-elle être obtenue pour la revendication portant sur le produit A1.

Réponse à la question 5

a) La publication internationale comprend une description, des revendications et éventuellement des dessins [règle 48.2.a) ii) à iv) PCT], une page normalisée de couverture [règle 48.2.a)i) PCT] avec l'abrégé [règle 48.2.b)iii) PCT], le titre et le rapport de recherche.

Les modifications et la déclaration au titre de l'article 19 PCT ayant été déposées auprès du BI dans le délai de la règle 46.1 PCT, elles seront également publiées [règle 48.2.f) et règle 48.2.a)vi) PCT].

La description et les revendications [règle 48.3.a) PCT], les modifications au titre de l'article 19 PCT [règle 46.3 PCT] et la déclaration au titre de l'article 19 PCT [règle 46.4 PCT] seront publiées en chinois. L'abrégé, le titre et le rapport de recherche seront publiés en anglais et en chinois [règle 48.3.c) PCT].

b) Conformément à la règle 86.1.i) et 86.2.a) PCT, une traduction en français de l'abrégé est publiée dans la Gazette. Cette traduction est disponible sur le site internet de l'OMPI.

Réponse à la question 6

Pour Inv1, EP1 revendique valablement la priorité de IT1, car EP1 a été déposée dans le délai de priorité et pour la même invention (article 87(1) CBE). Par conséquent, le document D ne fait pas partie de l'état de la technique et la protection peut être obtenue pour Inv1.

Comme EP1 ne revendique pas la priorité de IT2 pour Inv2, la date effective pour Inv2 dans EP1 est le 28 octobre 2011. Cette date est postérieure à la publication de D. Par conséquent, à l'heure qu'il est, D est compris dans l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE, et détruit la nouveauté de Inv2 dans EP1. Aussi la protection pour Inv2 dans EP1 ne peut-elle être obtenue qu'avec une revendication valable de la priorité de IT2.

L'insertion d'une déclaration de priorité au titre de la règle 52(2) CBE n'est plus possible, car le délai de 16 mois a expiré le 28 février 2012. Une poursuite de la procédure n'est pas de mise (règle 135(2) CBE).

Il est possible de présenter une requête en rectification de la déclaration de priorité au titre de la règle 139 PCT, première phrase. EP1 n'ayant pas encore été publiée et les préparatifs entrepris en vue de la publication n'étant pas terminés, une telle requête a des chances d'aboutir (J3/91, J6/91 ou J9/91).

Réponse à la question 7

D'après G1/07, toute méthode comprenant une étape chirurgicale est exclue de la brevetabilité au titre de l'article 53c) CBE. Toute méthode comprenant (a) est donc exclue de la brevetabilité.

Les méthodes de diagnostic mises en oeuvre dans le corps humain, telles que (b), ne sont pas exclues au titre de l'article 53c) CBE (G1/04). La méthode de biopsie (a) n'étant pas une caractéristique essentielle de la méthode de diagnostic de la maladie, elle peut être omise de la revendication (article 84 CBE). Par conséquent, (b) pris isolément est brevetable.

Réponse à la question 8

Nouveau et inventif par rapport à l'objet divulgué initialement, l'objet des revendications modifiées s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, ce qui est contraire à l'article 123(2) CBE. Les revendications modifiées ne sont donc pas recevables, et aucune protection ne peut être obtenue via EP1 pour l'objet amélioré.

EP1 ayant été publiée, les dossiers en rapport avec EP1 peuvent être inspectés conformément à l'article 128(4) CBE. Les modifications déposées par le demandeur en juin 2011 ne sont pas exclues de l'inspection publique par la règle 144 CBE. Elles ont été rendues accessibles au public à partir de juin 2011, c'est-à-dire avant la date de dépôt de EP2. Ces modifications sont comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, et elles détruisent la nouveauté de l'objet amélioré revendiqué dans EP2. Par conséquent, aucune protection ne peut être obtenue via EP2 pour l'objet amélioré.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No. _____

Paper D 2012 - Marking Sheet

Category	Maximum possible	Marks awarded	
Part I	Question 1	5	
	Question 2	6	
	Question 3	5	
	Question 4	4	
	Question 5	5	
	Question 6	6	
	Question 7	4	
	Question 8	5	
Part II	Question 1	20	
	Question 2	9	
	Question 3	12	
	Question 4	19	
Total	100		

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

PASS
(50-100)

COMPENSABLE FAIL
(45-49)

FAIL
(0-44)

28 June 2012

Chairman of Examination Committee III