

Commentaires des correcteurs - Épreuve D 2012 – partie II

Traduction du texte original anglais

L'épreuve DII demande aux candidats d'analyser une situation où coexistent plusieurs droits de brevet, et de proposer des mesures devant généralement être prises dans un certain délai. Il faut veiller à calculer correctement les délais.

Principaux éléments de l'épreuve de cette année :

- la revendication de priorité pour la revendication 1 de EP-2 était valable puisqu'elle portait sur une généralisation ne découlant pas directement et sans ambiguïté de EP-1 ;
- la revendication 2 de EP-2, qui revendique valablement la priorité de EP-1, détruisait la nouveauté de la revendication 1 de EP-WG ;
- l'entretien avec l'examinateur fixé pour le jour suivant indiquait que le rapport d'examen préliminaire international (IPER) de PCT-1 n'avait pas été émis malgré l'expiration du délai de 31 jours : les moyens invoqués par Membrain n'étaient pas encore accessibles au public et pouvaient servir de base au dépôt d'une nouvelle demande ;
- le délai d'entrée de PCT-1 dans la phase régionale a été dépassé, mais une entrée était toujours possible via la procédure de poursuite de la procédure ;
- on pouvait attaquer EP-CART pour manque d'activité inventive en faisant en sorte que Dialab forme un recours contre la décision de la division d'opposition et que Membrain intervienne dans la procédure de recours sur opposition ;
- bien que publiée à la date de dépôt de EP-CART et ne faisant pas elle-même partie de l'état de la technique, l'encyclopédie pouvait servir à attester les connaissances générales.

Commentaires relatifs aux questions

Question 1

La plupart des candidats se sont rendu compte que PCT-1 et EP-2 remplissaient les conditions de forme pour une revendication de la priorité à partir de EP-1, à savoir l'identification du demandeur et le dépôt dans le délai de priorité. Ils ont aussi compris que la revendication 1 de EP-2 ne pouvait pas bénéficier de la priorité de EP-1 puisqu'elle ne visait pas la même invention que EP-1. Maints candidats ont également remarqué que cette

revendication manquait de nouveauté par rapport à la publication sur le web par Watergate.

De nombreux candidats ont affirmé à juste titre que la revendication 2 de EP-2 bénéficiait de la priorité de EP-1 et détruisait la nouveauté de la revendication 1 de EP-WG.

La plupart des candidats ont estimé que le délai normal d'entrée dans la phase régionale de PCT-1 avait expiré, mais ils n'ont pas tous évoqué le délai manqué pour l'entrée dans la phase nationale US.

Rares sont les candidats à avoir compris que l'objection pour caractéristiques essentielles manquantes à la revendication de PCT-1 serait très vraisemblablement abandonnée.

Question 2

Maints candidats ont suggéré que Membrain devrait déposer une nouvelle demande apparentée à l'objet décrit dans la réponse soumise pour PCT-1.

Tous n'ont pas eu présent à l'esprit que l'examen préliminaire international (IPE) est confidentiel tant que l'IPER n'a pas été émis, et que les moyens invoqués par Membrain n'ont pas été rendus immédiatement accessibles au public. Plus rares encore sont ceux à avoir conclu qu'en raison de l'entretien de Membrain avec l'examinateur fixé au lendemain, l'IPE n'était pas terminé et que le dossier n'avait pas été rendu accessible au public par l'OEB. Ces candidats ont estimé que le mieux était de déposer la nouvelle demande le jour de l'entretien puisque l'IPER pouvait être établi n'importe quand après l'entretien.

Rares sont les candidats à avoir évoqué la couverture géographique et les revendications de la nouvelle demande.

Question 3

La plupart des candidats ont vu qu'il était possible d'entrer dans la phase régionale de PCT-1 en demandant la poursuite de la procédure. Ils sont cependant très rares à avoir indiqué que cela pouvait avoir lieu avant même l'envoi par l'OEB de la notification constatant la perte de droits.

Très peu de candidats ont estimé que Membrain devait présenter des observations de tiers sur la base de euro-PCT-1 et/ou EP-2 contre EP WG pour invalider sa première revendication.

Nombreux sont ceux à avoir analysé l'étendue de la protection qu'obtiendraient Membrain et Watergate après les actions proposées. Ils n'ont toutefois pas tous vu le parti que pouvaient tirer Membrain et Watergate des droits résultants afin de s'empêcher mutuellement d'utiliser leur invention. Certains candidats ont suggéré des accords de licence raisonnables.

Question 4

La plupart des candidats ont remarqué que pour répondre à l'action en contrefaçon intentée contre Membrain, il fallait que Dialab forme un recours contre la décision de la division d'opposition pour donner à Membrain l'occasion d'intervenir comme contrefacteur présumé. La plupart des candidats ont indiqué les actions nécessaires concernant le recours, mais ils n'ont pas fourni assez de détails concernant la procédure d'intervention.

Maints candidats ont compris que même si elle ne faisait partie de l'état de la technique, l'encyclopédie pouvait servir à attester les connaissances générales. Ils ont remarqué que la seule attaque raisonnable contre EP-CART était basée sur le manque d'activité inventive. Ils n'ont cependant pas tous argumenté contre EP-CART en combinant D1 avec les connaissances générales.

Rares sont les candidats à s'être rendu compte que le manque d'activité inventive était un nouveau motif d'opposition, et qu'invoqué par Dialab, il ne serait admis qu'avec l'accord de Watergate, alors qu'invoqué par Membrain comme intervenant, il serait admis sans condition.

Exemple de solution - Épreuve D 2012 – partie II

Réponse à la question 1

EP-1 a été valablement déposée puisque des revendications ne sont pas indispensables pour obtenir une date de dépôt. EP-1 est le premier dépôt pour un module de membrane comprenant la buse N spécialement conçue et la combinaison des membranes en céramique C avec la buse en acier inoxydable.

EP-2 a été déposée dans le délai de priorité (31.07.2010 prolongé jusqu'au 02.08.2010). La priorité peut être revendiquée à partir de EP-1 vu que le sort ultérieur de la demande est sans importance. La priorité n'est pas valable pour la revendication 1 de EP-2, car elle porte sur une généralisation qui ne découle pas de EP-1, c'est-à-dire sur une invention différente. Le manuel constitue l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE pour la revendication 1 de EP-2. La publication sur l'internet constitue l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE pour la revendication 1 de EP-2. La divulgation sur le site internet détruit la nouveauté de l'objet de la revendication 1 de EP-2.

La priorité est valable pour la revendication 2 de EP-2, car elle porte sur la combinaison des membranes en céramique et de la buse en acier inoxydable divulguée dans EP-1. La revendication 2 de EP-2 est nouvelle et inventive.

PCT-1 revendique valablement la priorité de EP-1 puisqu'elle a été déposée dans le délai de priorité et la revendication de PCT-1 découle directement et sans ambiguïté de la partie générale de EP-1. L'objet de la revendication unique de PCT-1 est nouveau et inventif.

US-WG est le premier dépôt pour un module avec une buse N et un faisceau de fibres en polymère P, et il n'y a pas d'art antérieur s'y rapportant. EP-WG revendique valablement la priorité puisqu'elle a été déposée dans le délai de priorité (30.04.2011 prolongé jusqu'au 02.05.2011) et qu'elle porte sur le même objet que US-WG en raison du dépôt par renvoi. Ayant été publiée et sa priorité étant valable, EP-WG constitue l'état de la technique au sens de l'article 54(3) pour la revendication 1 de EP-2. L'objet de la revendication 2 de EP-2 constitue l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE à l'encontre de l'objet de la revendication 1 de EP-WG, puisque la revendication 2 de EP-2 revendique valablement la priorité de EP-1. L'objet de la revendication 1 de EP-WG n'est pas nouveau au vu de la revendication 2 de EP-2.

La demande pour PCT-1 a été valablement déposée puisque le délai est la transmission du ISR + 3 mois.

Il est suffisamment démontré à l'examinateur qu'un module fonctionne également avec d'autres matériaux que les fibres céramiques. Il y a de fortes chances pour que disparaîsse l'objection pour caractéristique essentielle manquante et qu'un IPER positif soit établi.

Le délai de 30 mois pour l'entrée dans la phase nationale US avec PCT-1 a expiré.

Réponse à la question 2

Les éléments de preuve soumis à l'OEB au sujet des membranes révolutionnaires comprenant le revêtement ne sont PAS ENCORE accessibles au public vu la confidentialité de l'IPE. L'OEB autorise l'accès à l'IPE une fois l'IPER établi. L'IPER n'a pas encore été établi puisque l'entretien avec l'examinateur n'a pas encore eu lieu.

Déposer, demain au plus tard, c'est-à-dire le jour de l'entretien, une nouvelle demande portant sur les membranes révolutionnaires. La nouvelle demande doit être (a) une demande PCT, (b) un dépôt prioritaire pour une demande PCT ultérieure en vue de couvrir les marchés importants, y compris les pays émergents ou (c) des dépôts nationaux pour ces pays. Cette fois, s'assurer de demander la protection aux États-Unis, pour obtenir des droits de brevet empêchant Watergate de fabriquer le produit aux États-Unis. Les revendications des nouvelles demandes doivent porter sur une fibre membranaire en polymère P comprenant le revêtement K. Inclure des revendications dépendantes, portant par exemple sur un faisceau de ces membranes et sur des moyens pour injecter de l'air dans le faisceau.

Réponse à la question 3

Le délai d'entrée dans la phase EP avec PCT-1 a expiré le 29.02.2012, mais la poursuite de la procédure reste possible. La poursuite de la procédure peut être demandée avant même la réception de la notification de la perte de droits.

Demander la poursuite de la procédure en payant les taxes et en accomplissant les actes requis, c'est-à-dire en prenant toutes les mesures nécessaires pour entrer dans la phase régionale.

Une fois la taxe de dépôt payée pour PCT-1, euro-PCT-1 constitue l'état de la technique au sens de l'article 54(3) à l'encontre de la revendication 1 de EP-WG.

Présenter des observations de tiers ou former une opposition contre EP-WG renvoyant à euro-PCT-1 et/ou EP-2.

Watergate pourra obtenir un brevet européen basé sur la revendication 2 de EP-WG.

Pour autant qu'il soit satisfait aux exigences nationales, Watergate peut réclamer un dédommagement à Membrain sur la base de la protection provisoire conférée par EP-WG, car Membrain fabrique les modules en Autriche.

Membrain pourrait de son côté réclamer un dédommagement sur la base de la protection provisoire conférée par PCT-1.

Watergate détiendra les droits de brevet sur les modules utilisant les membranes en polymère P, et pourra empêcher Membrain d'exploiter les modules comprenant les membranes en polymère P, avec ou sans le revêtement K. Membrain pourra empêcher Watergate d'exploiter les modules de Watergate utilisant les membranes en polymère P et comprenant la buse N en Europe et dans les pays émergents, au moyen des droits conférés par les brevets nationaux basés sur PCT-1.

Négocier une licence croisée prévoyant par exemple qu'en Europe, Membrain puisse produire les modules en polymère P en Europe et Watergate les modules comprenant la buse N.

Ni Watergate ni Membrain n'auront la protection pour les modules utilisant les buses moins chères disponibles sur le marché avec des membranes sans le revêtement K. Membrain peut donc produire et vendre ces modules, mais sans pouvoir empêcher Watergate de faire de même.

Réponse à la question 4

La décision de la division d'opposition est toujours susceptible de recours étant donné que le délai de deux mois court à compter de la signification de la décision écrite. La date butoir pour le dépôt du recours est le 08.05.2012. La date butoir pour le dépôt du mémoire exposant les motifs est le 09.07.2012.

L'encyclopédie ne constitue pas en elle-même l'état de la technique puisqu'elle a été publiée le jour du dépôt de EP-CART. Toutefois, un enseignement n'entre pas dans les connaissances générales parce qu'il est publié dans un livre. Il y est inclus parce qu'il faisait partie des connaissances générales avant la date de publication du livre. Parce qu'elle reflète les connaissances générales, l'encyclopédie peut servir à démontrer que l'utilisation du composé R pour contrôler la taille des pores faisait partie des connaissances générales avant la date de dépôt.

L'objet de la revendication 1 manque d'activité inventive si l'on combine D1 et les connaissances générales de l'homme du métier puisqu'il n'y a pas d'effet technique inattendu.

Le manque d'activité inventive est un nouveau motif d'opposition.

Si Dialab forme un recours, Membrain peut toujours intervenir comme contrefacteur présumé au stade du recours. Le délai d'intervention est de 3 mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été engagée (07.05.2012). Pour que la procédure suive son cours, Dialab doit déposer un acte de recours, payer la taxe de recours et présenter ses motifs en temps opportun.

Dans la procédure de recours, un nouveau motif d'opposition invoqué par le requérant/opposant n'est examiné que si le titulaire du brevet y consent. Par conséquent, si Dialab invoque l'activité inventive comme nouveau motif, Watergate doit donner son accord pour que ce nouveau motif soit examiné. En revanche, si Membrain intervient dans la procédure de recours, Membrain peut invoquer ce nouveau motif sans l'accord de Watergate.

Membrain doit présenter un acte d'intervention, prouver qu'une action en contrefaçon a été engagée, payer la taxe d'opposition, produire des motifs et invoquer l'activité inventive comme motif sur la base de D1 et des connaissances générales de l'homme du métier. Les connaissances générales de l'homme du métier ne doivent pas être attestées, sauf si elles sont mises en doute, mais comme il est probable que Watergate les contestera, il est judicieux de déposer une copie de l'encyclopédie le plus tôt possible, c'est-à-dire conjointement à l'acte d'intervention.

Il faut s'assurer que Dialab ne retire pas son recours, sinon la procédure prendrait fin.

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