

Commentaires des correcteurs - Épreuve D 2023

Objet et portée des commentaires des correcteurs

Les présents commentaires des correcteurs visent à permettre aux candidats de se préparer aux futurs examens (cf. article 6(6) du règlement relatif à l'examen européen de qualification des mandataires agréés).

Généralités

Il est rappelé aux candidats qu'ils doivent prêter attention à la façon dont les questions sont posées et qu'ils ne doivent pas simplement répéter les informations de l'épreuve dans la réponse. La répétition d'informations en soi ne rapporte aucun point. La soumission de réponses alternatives, l'une correcte et l'autre erronée, au choix des correcteurs, ne rapporte aucun point.

Concernant la Partie I, la totalité des points n'a été attribuée que lorsque tous les fondements juridiques ont été cités pour étayer l'analyse. Des candidats ont perdu de nombreux points en raison de fondements juridiques incomplets. Les correcteurs constatent que ce problème s'est accentué ces dernières années, les réponses de 2023 montrant un niveau historiquement bas dans la citation des fondements juridiques provenant par exemple des directives et de la jurisprudence. Il convient de noter que "répondre à une question de droit", comme le prévoit la Partie I, exige non seulement la compréhension des dispositions juridiques, mais aussi la capacité de citer les fondements juridiques corrects pour les réponses.

Le simple fait de citer le fondement juridique ou la répétition du texte qui en est extrait sans autre explication, raisonnement ou conseil ne rapporte en général pas de points. Cependant, un fondement juridique différent de celui qui est mentionné dans l'exemple de solution a également rapporté des points. Sur ce point, il convient de noter que l'examen en ligne qui permet un accès direct à une partie du programme sous forme électronique semble avoir été considéré comme une invitation à copier des articles, des règles et des paragraphes des

directives. La citation de ces dispositions ne peut rapporter la totalité des points que si, mis à part le texte recopié, une explication est fournie tenant compte de la situation exposée dans la question.

Des points n'ont souvent pas été attribués en raison d'erreurs de calcul des délais.

Il est rappelé aux candidats que les questions relatives au PCT constituent une partie substantielle de l'épreuve D.

Commentaires des correcteurs - Épreuve D 2023 - Partie I

Question 1 (10 points)

Dans l'ensemble, les candidats ont bien répondu à cette question. La plupart des candidats ont compris que DIV1 ne peut pas conduire à un brevet valide, car l'omission de la caractéristique B est contraire à l'art. 76(1) CBE et B ne peut pas être réintroduite dans DIV1 en raison de l'art. 123(2) CBE. Toutefois, la majorité des candidats n'ont pas cité les fondements juridiques des Directives H-V, 3.1 selon lesquels l'omission d'une caractéristique indispensable à la réalisation de l'invention eu égard au problème technique constitue une violation de l'art. 123(2) CBE et le même critère est appliqué pour l'appréciation de l'art. 76(1) CBE.

La majorité des candidats ont compris que la caractéristique facultative F devait être supprimée de DIV2. Cependant, de nombreux candidats n'ont pas compris que le fait que la demande de brevet EP-A était en instance au moment du dépôt de la demande divisionnaire DIV2 constituait une condition pour l'obtention d'un brevet valide pour DIV2. En outre, un certain nombre de candidats n'ont pas réussi à démontrer l'absence d'état de la technique pertinent pour B+D et que B+D était donc nouvelle et inventive.

La plupart des candidats ont correctement relevé qu'une demande divisionnaire fondée sur la demande de brevet EP-A devait être déposée pour poursuivre le traitement de l'invention E+F. La plupart des candidats ont également compris que la demande de brevet EP-A était toujours en instance jusqu'à l'expiration du délai de recours. Cependant, le fondement juridique exact G 1/09 n'a pas toujours été cité.

Question 2 (10 points)

Les candidats ont raisonnablement bien répondu aux parties (a) et (b) de cette question. La plupart des candidats ont réalisé que le délai pour corriger la revendication de priorité en vertu de la règle 26bis PCT avait déjà expiré. La plupart des candidats ont également réalisé que la revendication de priorité était considérée comme ayant été présentée et ont correctement calculé le délai pour déposer une demande d'examen préliminaire international.

La partie (c) a reçu de moins bonnes réponses. Certains candidats ont suggéré de rectifier la revendication de priorité en vertu de la règle 91.1 PCT, mais tous n'ont pas indiqué les

démarches nécessaires que le demandeur B devait effectuer pour demander la rectification. Peu de candidats ont indiqué les raisons pour lesquelles les conditions de rectification de la revendication de priorité étaient remplies si les démarches étaient effectuées. Certains candidats ont suggéré à tort de procéder conformément à la règle 26bis.2(e) PCT, qui ne conduisait pas à une rectification de la revendication de priorité, mais à une publication d'"informations à ce sujet".

Question 3 (7 points)

Moins de la moitié des candidats ont remarqué qu'un ordre de prélèvement ne pouvait pas être déposé par fax et que la procédure de révocation n'était donc pas en instance.

La plupart des candidats ont réalisé qu'il était encore temps de former une opposition. En ce qui concerne le calcul du délai d'opposition, la totalité des points a également été attribuée aux candidats qui n'ont pas constaté la fermeture du bureau de Berlin le 08.03.2023 (publiée uniquement au JO 2022, A107 en novembre 2022) et qui ont donc conclu que le délai d'opposition prenait fin le 08.03.23.

Certains candidats ont remarqué que la taxe annuelle à payer à l'Office allemand des brevets et des marques pouvait encore être payée avec une surtaxe et que EP-C était actuellement en vigueur en Allemagne.

Peu de candidats ont relevé qu'une révocation ou une limitation du brevet dans le cadre d'une procédure d'opposition avait un effet ex tunc, tandis que l'entreprise D pouvait toujours être poursuivie pour contrefaçon en cas d'extinction pure et simple du brevet.

De nombreux candidats n'ont pas réalisé que la finalité et l'effet de la formation active d'une opposition sont différents de ceux de l'attente passive de l'extinction du brevet ou de l'issue d'une éventuelle procédure de révocation.

Question 4 (7 points)

Dans l'ensemble, les candidats ont bien répondu à cette question. La plupart des candidats ont compris que le recours était actuellement susceptible d'être rejeté pour cause d'irrecevabilité. La plupart des candidats ont également suggéré de corriger l'identité du requérant en vertu de la règle 139 CBE. Cependant, peu de candidats ont indiqué que la requête en rectification du nom du requérant devait être déposée dès que possible et que la preuve de l'intention initiale devait être fournie.

Peu de candidats ont mentionné qu'après correction du nom du requérant, le recours est recevable car la décision n'a pas fait droit aux prétentions de l'entreprise F.

Des points ont également été attribués aux candidats suggérant de demander la correction en vertu de la règle 101(2) CBE.

Question 5 (11 points)

La plupart des candidats ont donné la raison correcte pour laquelle PCT-G a été déclarée retirée et ont correctement énoncé la conséquence juridique selon laquelle PCT-G cessera d'avoir les effets d'un dépôt national régulier dans chaque État désigné.

Bien que certains candidats aient fait référence à la procédure d'excuse, peu de candidats ont indiqué les démarches à suivre pour réactiver PCT-G devant l'OEB. En particulier, peu de candidats ont relevé que G devait demander au Bureau international d'envoyer des copies des documents formant PCT-G à l'OEB et payer la taxe de dépôt en vertu de la règle 159(1)c) CBE.

De nombreux candidats n'ont pas réalisé que la cessation de l'empêchement était la date de réception effective de la notification constatant une perte de droits (Directives E-VIII, 3.1.3) et n'ont donc pas calculé correctement le délai pour présenter une requête en excuse (*restitutio in integrum*).

Question 6 (10 points)

Dans l'ensemble, les candidats ont bien répondu à cette question.

En ce qui concerne la partie (a), la plupart des candidats ont suggéré de remplacer la revendication délivrée par une revendication d'utilisation et par une revendication de procédé. Cependant, peu de candidats ont relevé que la revendication délivrée manquait de nouveauté et qu'il s'agissait d'un motif d'opposition en vertu de l'art. 100a) CBE. Certains candidats ont suggéré à tort de déposer une revendication de produit limitée à une utilisation spécifique, par exemple une revendication de produit excluant l'utilisation en tant que détergent, ou une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention.

La plupart des candidats ont réalisé que dans la situation (b), la revendication d'utilisation était exclue de la brevetabilité et devait être reformulée en tant que revendication de produit

limitée à une utilisation spécifique, c'est-à-dire "produit P pour une utilisation comme médicament". Cependant, peu de candidats ont donné les raisons pour lesquelles une telle revendication n'étendait pas la protection conférée.

Exemple de solution - Épreuve D 2023 - Partie I

Les références aux fondements juridiques se basent sur la situation au 31 octobre 2022

Réponse à la question 1 (10 points)

(a)

Aucun brevet valide ne peut être obtenu pour DIV1.

Une revendication sans B s'étend au-delà du contenu de la demande initiale, Directives H-V, 3.1, car les mêmes principes que ceux appliqués pour l'évaluation d'éléments ajoutés en vertu de l'art. 123(2) CBE doivent être appliqués dans l'appréciation de l'art. 76(1) CBE, G 1/05. En revanche, B ne peut pas être réintégrée dans DIV1, car elle n'est pas divulguée à l'origine dans DIV1, art. 123(2) CBE.

Pour DIV2, un brevet valide peut être obtenu. La demande initiale EP-A était en instance lorsque DIV2 a été déposée, règle 36(1) CBE. En l'état, la revendication de DIV2 avec la caractéristique F s'étend au-delà du contenu de la demande initiale, art. 76(1) CBE, car EP-A ne divulgue pas F en combinaison avec B+D. Par conséquent, la caractéristique F doit être supprimée de DIV2 pour se conformer à l'art. 76(1) CBE. Selon G 1/05, DIV2 peut être modifiée même si EP-A n'est plus en instance. La caractéristique F est facultative. Par conséquent, la suppression de la caractéristique F n'enfreint pas l'art. 123(2) CBE. En l'absence d'état de la technique pertinent pour B+D, B+D présente un caractère nouveau et inventif, art. 52(1), 54 et 56 CBE.

(b)

Une demande rejetée en première instance demeure en instance jusqu'à l'expiration du délai de recours, G 1/09.

Par conséquent, EP-A est en instance jusqu'au 03.01.2023 + 10 jours (règle 126(2) CBE) + 2 mois (art. 108 CBE) = 13.03.2023 (lun.).

Pour poursuivre le traitement de l'invention E+F, le demandeur A doit donc déposer une demande divisionnaire revendiquant et décrivant E+F sur la base de EP-A jusqu'au 13.03.23, règle 36(1) CBE.

Réponse à la question 2 (10 points)

(a)

La revendication de priorité et le numéro figurant dans le document de priorité ne sont pas cohérents. Bien que le demandeur n'ait pas répondu à l'invitation, la revendication de priorité est considérée comme ayant été présentée en vertu du PCT, car les exceptions prévues à la règle 26bis.2 PCT s'appliquent :

- L'irrégularité est liée à une incohérence entre une indication figurant dans la revendication de priorité et l'indication correspondante figurant dans le document de priorité, règle 26bis.2.c)ii) PCT, et
- PCT-B a été déposée dans le délai de priorité de US-B, règle 26bis.2.c)iii) PCT, c'est-à-dire avant le 09.07.2021 + 12 mois = 09.07.2022 (sam.), art. 8 PCT et art. 4C.1) Convention de Paris, prolongé jusqu'au 11.07.2022, règle 80.5 PCT.

(b)

La demande d'examen préliminaire international peut être présentée à tout moment avant l'expiration du dernier des délais suivants, règle 54bis.1.a)i) et ii) PCT :

- Un premier délai de trois mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au demandeur, à savoir le 12.07.2022 + 3 mois = 12.10.2022 (mer.)
- Un deuxième délai de 22 mois à compter de la date de priorité, à savoir le 09.07.2021 + 22 mois = 09.05.2023 (mar.)

La demande d'examen préliminaire international peut donc être présentée jusqu'au 09.05.2023.

(c)

Oui, il est possible de rectifier l'erreur dans la revendication de priorité en vertu de la règle 91.1 PCT, car cela n'entraînerait pas de changement de date de priorité, règle 91.1.g)iv) PCT.

L'erreur a été commise dans la requête. Par conséquent, B doit présenter une requête en rectification à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur, règle 91.1.b)i) PCT et règle 91.2 PCT.

La requête doit être déposée au plus tard le 09.07.2021 + 26 mois = 09.09.2023 (sam.), prolongée jusqu'au 11.09.2023, règle 80.5 PCT.

Elle doit préciser l'erreur à rectifier, c'est-à-dire le numéro de demande erroné, ainsi que la rectification proposée, c'est-à-dire revendiquer la priorité de US-B avec le numéro de demande correct.

La requête PCT fait partie de la demande internationale telle qu'elle a été déposée, art. 3.2) PCT. Par conséquent, la "date applicable" aux fins de la règle 91.1.c) PCT est la date du dépôt international, règle 91.1.f)i) PCT.

Il est évident qu'à la date de dépôt, le numéro de demande prioritaire erroné n'était pas ce qui était voulu et que le demandeur A ne pouvait avoir d'autre intention que le numéro de demande correct de US-B, c'est-à-dire la rectification proposée, car :

- la description de PCT-B comprend la revendication de priorité correcte,
- la description, les revendications et les dessins de PCT-B sont par ailleurs identiques à ceux de US-B, et
- la copie certifiée conforme de US-B a été déposée à la date de dépôt.

Les critères de rectification appliqués par l'OEB agissant en qualité d'office récepteur visés à la règle 91.1.c) PCT sont donc remplis et la revendication de priorité sera rectifiée.

Réponse à la question 3 (7 points)

(a)

La requête en révocation a été valablement déposée par fax. Cependant, l'ordre de prélèvement n'est pas valable parce qu'il a été déposé par fax, RCC2022 7.1.3.

Par conséquent, la procédure de révocation n'est pas en instance à l'heure actuelle, art. 105bis(1) CBE.

(b)

Le délai prévu pour la formation d'une opposition expire le 08.06.22 + 9 mois (art. 99(1) CBE) = 08.03.23 (mer.) prolongé jusqu'au 09.03.23 (règle 134(1) CBE) puisque l'OEB à Berlin est fermé ce jour-là.

Une première raison de former une opposition contre EP-C est qu'il n'y a aucune certitude quant à la révocation de EP-C, car la procédure de révocation n'est pas en instance.

La deuxième raison est que la taxe annuelle à payer à l'Office allemand des brevets et des marques est arrivée à échéance le 30.09.22, mais elle peut encore être payée avec une surtaxe jusqu'au 31.03.23, Droit national, tableau VI. Étant donné que l'Allemagne est partie à l'accord de Londres, EP-C est actuellement en vigueur en Allemagne. La taxe annuelle et la surtaxe peuvent être acquittées après la fin du délai d'opposition. Par conséquent, à la fin du délai d'opposition, rien ne garantit que EP-C s'éteindra en Allemagne.

Une troisième raison est que, indépendamment du fait que l'entreprise C laisse ou non EP-C s'éteindre en ne payant pas les taxes annuelles, il est toujours conseillé de former une opposition parce qu'une révocation ou une limitation au cours d'une procédure d'opposition a un effet *ex tunc*, art. 68 CBE. Si le brevet s'éteint simplement, l'entreprise D pourra toujours être poursuivie pour avoir contrefait le brevet avec ses produits vendus entre juillet 2022 et l'extinction du brevet.

Réponse à la question 4 (7 points)

(a)

Le délai de recours a pris fin le 19.12.2022 +10 jours (règle 126(2) CBE) + 2 mois (art. 108 CBE) = 28.02.2023 (mar.), l'acte de recours a donc été déposé dans les délais.

Le transfert du brevet a été enregistré par l'OEB avant que la décision ne soit rendue. L'entreprise E n'était donc pas partie à la procédure. Par conséquent, l'entreprise E n'était pas admise à former le recours, art. 107 CBE.

Actuellement, le recours est donc susceptible d'être rejeté comme irrecevable, règle 101(1) CBE.

(b)

L'erreur dans l'identité du requérant peut être corrigée en vertu de la règle 139 CBE, à condition que la rectification ne reflète pas un changement d'avis ultérieur sur l'identité du requérant, mais exprime uniquement le but poursuivi lors du dépôt du recours (G 1/12).

Par conséquent, vous pouvez améliorer la situation en demandant la correction du nom du requérant en vertu de la règle 139 CBE dès que possible, de sorte que l'entreprise F devienne le requérant. Pour cela, vous devez fournir la preuve de l'intention initiale, par exemple une copie de l'e-mail de l'entreprise F vous chargeant de former un recours.

L'OEB corrigera alors l'identité du requérant pour en faire l'entreprise F.

L'entreprise F étant une partie à la procédure aux prétentions de laquelle il n'a pas été fait droit, le recours sera recevable, art. 107 CBE.

Réponse à la question 5 (11 points)

(a)

Une demande PCT doit comporter un abrégé, art. 3.2) PCT. L'absence d'abrégé constitue une irrégularité en vertu de l'art. 14.1)a)iv) PCT. L'invitation de l'INPI est une invitation en vertu de l'art. 14.1)b) et de la règle 26.1 PCT.

Un délai de deux mois a été fixé en vertu de la règle 26.2 PCT, qui a expiré le 9 février 2023 (jeu.).

PCT-G a donc été déclarée retirée par l'INPI, parce que G a déposé l'abrégé trop tardivement, art. 14.1)b) PCT.

Si rien n'est fait, conformément à l'art. 24.1)ii) PCT, PCT-G cessera d'avoir les effets d'un dépôt national régulier dans chaque État désigné, conformément à l'art. 11.3) PCT.

(b)

L'OEB agissant en qualité d'office désigné excuse la non-observation du délai pour des motifs admis en vertu de la CBE, art. 48.2)a) PCT, à savoir la poursuite de la procédure ou la restitutio in integrum, règle 82bis.2 PCT, art. 121 et art. 122 CBE.

En vertu de la CBE, en ce qui concerne le délai de deux mois visé à la règle 58 CBE en cas d'absence d'un abrégé, la poursuite de la procédure est exclue (règle 135(2) CBE), mais la restitutio in integrum est possible (art. 122 CBE et règle 136(3) CBE).

Selon les Directives E-IX, 2.9.1 et 2.9.2, G doit :

- demander au Bureau international d'envoyer des copies des documents formant PCT-G à l'OEB agissant en qualité d'office désigné ;
- payer la taxe de dépôt visée à la règle 159(1)c) CBE ;
- demander à l'OEB agissant en qualité d'office désigné d'excuser la non-observation du délai, payer la taxe de restitutio in integrum (règle 136(1) CBE) et prouver qu'il a fait preuve de toute la diligence requise (règle 136(2) CBE).

Ces démarches doivent être effectuées avant le 06.03.2023 + 2 mois (règle 136(1) CBE) = 06.05.2023 (sam.), prolongé en vertu de la règle 134(1) CBE jusqu'au 08.05.2023 (lun.), car la cessation de l'empêchement est la date de réception effective de la notification constatant une perte de droits, Directives E-VIII, 3.1.3.

Réponse à la question 6 (10 points)

(a)

La revendication délivrée manque de nouveauté, art. 100a), 52(1) et 54(3) CBE. Il n'existe aucun fondement pour une revendication de produit modifiée qui satisferait à l'exigence de nouveauté.

Il convient donc de modifier EP-H comme suit :

La revendication délivrée devrait être remplacée par une revendication portant sur "l'utilisation du produit P comme fertilisant". Cette revendication satisfait aux exigences de l'art. 123(3) CBE, car elle définit l'utilisation du produit P dans un but précis en vue d'obtenir un effet, G2/88. En outre, la revendication d'utilisation satisfait aux exigences de l'art. 123(2) CBE, car cette utilisation est divulguée initialement dans EP-H. Cette revendication est également nouvelle, art. 54 CBE, car EP-J ne présente pas l'utilisation particulière de P en tant que fertilisant.

De plus, il convient d'ajouter une revendication portant sur le procédé de production de P tel que divulgué dans EP-H. Étant donné que ce procédé n'aboutit qu'au produit P et qu'une

revendication de produit confère une protection à tous les procédés de fabrication de ce produit, cette revendication n'étend pas la protection conférée, article 123(3) CBE et Directives H-V, 7.2. En outre, étant donné que cette revendication de procédé est initialement divulguée dans EP-H, elle satisfait à l'exigence de l'art. 123(2) CBE. Puisque EP-J divulgue un procédé différent, la revendication de procédé est nouvelle (art. 54 CBE).

(b)

La revendication modifiée relative à l'utilisation du produit P devra être reformulée en une revendication de produit limitée à une utilisation spécifique, c'est-à-dire "produit P pour une utilisation comme médicament." La raison en est qu'une revendication portant sur "l'utilisation du produit P comme médicament" est exclue de la brevetabilité, car elle porte sur une méthode de traitement thérapeutique du corps humain ou animal, art. 53c) CBE. Une telle revendication n'étend pas la protection conférée (Art 123(3) CBE), car la portée de la protection des revendications de produit limitées à une utilisation spécifique est limitée à la substance ou à la composition dans le contexte de son utilisation médicale, Directives G-VI, 7.1. L'utilisation médicale du produit P n'étant pas connue de l'état de la technique, une telle revendication satisfait à l'exigence de nouveauté en vertu de l'art. 54(4) CBE.

Commentaires des correcteurs - Épreuve D 2023 - Partie II

La plupart des candidats ont suivi dans leur réponse le déroulé des questions et ont discuté de la situation brevet par objet, comme cela leur était demandé. Cette façon de structurer la réponse avait pour but d'aider les candidats à ne pas perdre de points en raison d'une analyse incomplète. L'analyse de la revendication de EP-Z était attendue dans le cadre de la réponse à la question 1 (comme indiqué ci-dessous), mais elle a également été présentée par certains candidats avec le conseil de faire opposition au brevet dans la réponse à la question 3. Dans ce cas, l'interversion des parties correspondantes de la réponse n'a pas nui à l'exhaustivité et à l'attribution des points. En revanche, les candidats qui ont proposé la solution possible pour le dépôt invalide de la demande divisionnaire tout en analysant la situation actuelle n'ont pas toujours obtenu la totalité des points pour cet aspect.

Les candidats doivent analyser l'état de la technique disponible indiqué dans l'épreuve, discuter de la date effective de l'objet revendiqué et conclure à la brevetabilité et/ou à la validité de la ou des revendications, même s'il est indiqué dans l'épreuve qu'un rapport de recherche ne contient que des documents de catégorie A ou qu'une communication relative à l'intention de délivrer le brevet "IGRA" a été émise. Certains candidats n'ont pas fourni une analyse complète telle que décrite ci-dessus et n'ont pas obtenu la totalité des points.

Il est rappelé aux candidats qu'aucun point n'est attribué pour des spéculations allant au-delà des faits présentés dans l'épreuve.

Question 1.

Dans l'ensemble, les candidats ont bien répondu à la question 1 et, en particulier, la majorité d'entre eux ont reconnu le caractère invalide de la revendication de priorité dans EP-Z. Cependant, les conséquences de la priorité invalide n'ont pas toujours été analysées de manière complète et/ou correcte. Par exemple, peu de candidats ont expliqué que la revendication de priorité invalide a entraîné le changement de statut du disclaimer, qui est passé d'un disclaimer non divulgué admissible, remplissant les critères de G1/03, à un élément ajouté en vertu de l'art. 123(2) CBE. De nombreux candidats ont répondu correctement que EP-Y était devenu un état de la technique à part entière, mais un grand nombre d'entre eux ont perdu de vue l'état de la technique restant. Seuls les bons candidats

ont fourni une réponse contenant à la fois les raisonnements exhaustifs pour l'élément ajouté et pour l'absence d'activité inventive en ce qui concerne la revendication de EP-Z. Un nombre étonnamment élevé de candidats a soutenu, à tort, l'absence de nouveauté sur la base de EP-Y.

La particularité de deux premiers dépôts différents pour les couches avec électrodes métalliques, c'est-à-dire un dépôt (EP-Y) pour les électrodes spécifiques en argent et un autre dépôt (EP-Z) pour les électrodes génériques en métal, a été traitée correctement par très peu de candidats. Cependant, la majorité des candidats ont obtenu des points en rédigeant la réponse sur l'un des deux dépôts et en concluant à l'invalidité de la revendication de priorité.

Peu de candidats ont relevé que les taxes annuelles étaient dues pour EP-WA.

Question 2.

Le droit d'exécuter l'invention ou la liberté d'exploitation a très souvent été analysé(e) de manière superficielle, car les candidats n'ont pas fait de distinction entre les pays mentionnés dans l'épreuve et n'ont pas pris en compte les droits de brevet des parties dans chaque pays concerné.

De manière surprenante, quelques candidats ont considéré qu'un brevet était une licence d'exploitation, plutôt qu'un droit d'empêcher d'autres personnes d'opérer.

Question 3.

De nombreux candidats ont proposé de remédier à l'erreur commise lors du dépôt de EP-WDIV au moyen d'une nouvelle demande divisionnaire. Les réponses proposant de corriger l'erreur en présentant une requête en rectification en vertu de la règle 139 CBE ont également obtenu quelques points.

Pratiquement tous les candidats ont proposé de faire opposition à EP-Z. De nombreux candidats ont suggéré de former l'opposition au motif d'éléments ajoutés. Moins nombreux sont ceux qui ont proposé comme motif l'activité inventive. Le motif d'absence de nouveauté n'a pas donné lieu à l'attribution de points. De nombreux candidats ont reconnu que le disclaimer ne pouvait pas être simplement supprimé, mais moins nombreux sont ceux qui ont expliqué pourquoi la conclusion de la procédure d'opposition ne concernerait pas Whiter. Dans l'ensemble, les candidats ont bien répondu qu'une demande PCT devait être déposée pour les couches comprenant la substance X, parce que la demande internationale pouvait fournir une protection aux États-Unis et en Chine. Peu de candidats ont reconnu la pertinence

de l'annonce de Zuma si une date effective antérieure n'était pas garantie en revendiquant la priorité de EP-WC. Les candidats proposant de déposer une demande divisionnaire de EP-WC n'ont pas obtenu la totalité des points.

Peu de candidats ont obtenu des points concernant la nécessité de déposer au moins une autre demande revendiquant CU-Em-transmit afin de sécuriser les marchés non-CBE pour le nouveau produit de Whiter.

Exemple de solution - Épreuve D 2023 - Partie II

Question 1 – Situation actuelle

a) CU-Em

EP-Y est la première demande pour des couches comprenant une unité de contrôle et des électrodes, qui sont toutefois constituées d'un métal spécifique, à savoir l'argent, pour détecter la présence d'urine. EP-Y est retirée et ne peut être réactivée.

EP-Z est la première demande pour des couches comprenant une unité de contrôle et des électrodes en métal en général pour détecter la présence d'urine.

Indépendamment du disclaimer, l'objet revendiqué par EP-Z ne revendique pas valablement la date de priorité de US-Z, car les deux demandes ne portent pas sur la même invention, le matériau de l'électrode étant plus générique dans US-Z que dans EP-Z.

La date effective est, par conséquent, la date de dépôt de EP-Z.

EP-Y a été déposée avant et publiée pendant le délai de priorité de EP-Z, et elle constitue un état de la technique à part entière.

L'objet de la revendication modifiée est nouveau, car aucun des documents de l'état de la technique ne divulgue d'électrodes qui sont fabriquées dans un métal autre que l'argent. Cependant, il n'implique pas d'activité inventive par rapport au manuel, car la caractéristique distinctive est une alternative bien connue pour les électrodes de couches pour détecter la présence d'urine.

En revendiquant des électrodes qui ne sont pas fabriquées en argent, la revendication délivrée de EP-Z comporte un disclaimer non divulgué, car l'argent n'était pas mentionné dans EP-Z.

Un disclaimer non divulgué peut être admis pour rétablir la nouveauté par rapport à une divulgation fortuite et/ou un droit antérieur. EP-Y n'est ni un simple droit antérieur, ni une divulgation fortuite, puisqu'elle concerne des couches permettant la détection d'urine, comme EP-Z. Par conséquent, le disclaimer non divulgué n'est pas admissible, car il représente un élément ajouté.

Dans l'ensemble, la revendication de EP-Z n'est pas valide.

b) CU-Em-sound

EP-WA est la première et unique demande pour des couches comprenant des moyens d'avertissement acoustiques, une unité de contrôle et des électrodes en métal pour détecter la présence d'urine.

EP-WA ne revendique pas de priorité et la date effective correspond à la date de dépôt.

L'objet revendiqué est nouveau, car l'état de la technique ne divulgue pas de couches comprenant des moyens d'avertissement acoustiques. Il implique également une activité inventive, car il n'est pas suggéré et il remédie à l'inconvénient de l'indicateur visuel.

Les taxes annuelles sont venues à échéance le 30.09.2022. Il convient de vérifier si elles ont été acquittées. En tout état de cause, elles peuvent être acquittées avec une surtaxe jusqu'au 31.03.2023.

EP-WA pourrait aboutir à la délivrance d'un brevet.

c) CU-EG

EP-WB est la première et unique demande pour des couches comprenant une unité de contrôle et des électrodes spéciales G en plastique conducteur pour mesurer le glucose dans l'urine.

EP-WB ne revendique pas de priorité et la date effective correspond à la date de dépôt.

L'objet revendiqué est nouveau, car l'état de la technique ne divulgue pas de couches munies d'électrodes spéciales G configurées pour mesurer le glucose. Il implique également une activité inventive, car il n'était pas évident d'adopter des électrodes connues utilisées dans un domaine éloigné.

EP-WB a été limitée à la revendication de cet objet, et Whiter a déjà approuvé les documents en vue de la délivrance, de sorte que l'on peut s'attendre à ce que la décision de délivrance soit rendue.

d) CU-EP

EP-WB est la première demande pour des couches comprenant une unité de contrôle et des électrodes spéciales P en plastique conducteur pour mesurer le pH de l'urine.

Cet objet n'est désormais revendiqué dans EP-WDIV que de manière invalide, car EP-WA est la demande initiale en raison de l'erreur commise dans le formulaire 1001.

EP-WA ne divulgue pas CU-EP et, par conséquent, cet objet dans EP-WDIV s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

CU-EP n'a pas fait l'objet d'une revendication qui pourrait donner lieu à une protection par brevet.

e) CU-Em-transmit

EP-WC est la première et unique demande pour des couches comprenant un émetteur pour un babyphone, une unité de contrôle et des électrodes en métal pour détecter la présence d'urine.

EP-WC ne revendique pas de priorité et la date effective correspond à la date de dépôt.

L'objet revendiqué est nouveau, car l'état de la technique ne divulgue pas de couches comprenant des émetteurs. Il implique également une activité inventive, car il n'est pas suggéré et il apporte une amélioration de la qualité du sommeil des nouveau-nés.

EP-WC pourrait aboutir à la délivrance d'un brevet avec la revendication couvrant CU-Em-transmit.

f) Couches X

EP-WC est la première et unique demande pour des couches qui comprennent la substance X pour neutraliser les odeurs d'urine.

Cet objet n'est toutefois revendiqué dans aucune demande.

Question 2 – Liberté

a) Zuma est libre de produire et de vendre des couches qui neutralisent les odeurs d'urine et dans lesquelles l'absorbant comprend la substance X, parce qu'il n'existe aucune protection par brevet nulle part, y compris aux États-Unis, où ils ont l'intention d'être actifs.

b) Indépendamment de l'invalidité de la revendication, la portée de la revendication délivrée dans EP-Z couvre les couches comprenant une unité de contrôle et des électrodes en or

pour détecter la présence d'urine, que Whiter produit et produira, car l'or est un métal qui n'est pas exclu par le disclaimer.

En Europe, où EP-Z est en vigueur, Whiter n'est pas libre de produire ni de vendre les couches comprenant des moyens d'avertissement acoustiques, une unité de contrôle et des électrodes en or, ni les couches comprenant un émetteur, une unité de contrôle et des électrodes en or pour détecter la présence d'urine.

En Europe, Whiter est libre de produire et de vendre les couches CU-EG et CU-EP, parce que les électrodes sont en plastique conducteur et que la revendication de EP-Z est limitée aux électrodes en métal.

Aux États-Unis comme en Chine, Whiter est libre de produire et de vendre, car il n'existe aucune protection par brevet couvrant aucune des couches susmentionnées, US-Z ayant été abandonnée et aucun autre brevet n'ayant été déposé.

Question 3 – Améliorations

Déposer à nouveau une demande divisionnaire pour CU-EP

Comme EP-WDIV sera rejetée, ne payez pas de taxes pour cette demande.

Déposez correctement une nouvelle demande divisionnaire EP-WDIV2 sur la base de EP-WB.

Vous avez déjà approuvé le texte pour la délivrance de EP-WB et, par conséquent, l'OEB va bientôt rendre la décision de délivrance. La nouvelle demande divisionnaire doit être déposée dès que possible, tant que EP-WB est toujours en instance.

Les revendications de EP-WDIV2 doivent porter sur CU-EP.

EP-WB ne revendique pas de priorité et la date effective correspond à la date de dépôt.

L'objet revendiqué est nouveau, car il n'existe pas d'état de la technique pertinent concernant des couches dotées d'électrodes spéciales pour mesurer le pH. Il implique également une activité inventive, car il n'était pas évident d'adopter des électrodes connues utilisées dans un domaine éloigné.

EP-WDIV2 pourrait donner lieu à une délivrance, conférant à Whiter une protection par brevet pour les couches CU-EP en Europe.

Faire opposition à EP-Z

Whiter doit former une opposition contre la délivrance de EP-Z.

Le délai pour le dépôt de l'acte est le $17.08.22+9M=17.05.2023$ (mer.).

Sur la base de l'analyse effectuée dans la réponse à la question 1, déposez un acte d'opposition sur la base de l'activité inventive et des éléments ajoutés.

Le disclaimer ne peut être remplacé que par une autre caractéristique restrictive divulguée dans EP-Z telle qu'elle a été déposée initialement. Dans le cas contraire, la protection conférée par EP-Z sera étendue.

Les seules caractéristiques appropriées dans EP-Z seraient le cuivre et le platine et, par conséquent, aucun fondement dans EP-Z, telle qu'elle a été déposée initialement, ne permet de la limiter à l'or ou à tout sous-groupe de métaux comprenant l'or.

EP-Z sera révoquée ou tout au plus maintenue sous une forme modifiée, qui ne couvre pas le mode de réalisation comportant des électrodes en or.

Whiter sera alors libre de produire et de vendre, également en Europe, des couches avec des électrodes en or.

Déposer une demande PCT pour X

Whiter doit déposer une demande PCT avec une revendication portant sur une couche qui comprend la substance X en tant qu'absorbant. La priorité doit être revendiquée à partir de EP-WC, sinon l'annonce de Zuma constituera l'antériorité destructrice de nouveauté.

L'objet revendiqué sera nouveau, car il n'existe pas d'autre état de la technique pertinent concernant les couches comportant la substance X.

Il impliquera également une activité inventive, en raison de la neutralisation surprenante des odeurs.

Le dépôt doit être effectué dès que possible, et au plus tard le 06.05.23 (sam.), prolongé jusqu'au 08.05.23 (lun.), pour respecter le délai de 12 mois.

La publication anticipée de la demande PCT sera demandée.

Poursuivez le traitement dans la phase nationale/régionale pour US, EP et Chine.

Une fois les brevets délivrés, Whiter sera en mesure d'empêcher Zuma de produire et/ou de vendre les couches qui comprennent la substance X, en particulier aux États-Unis, où ils ont prévu de lancer cette activité.

Déposer une demande PCT à partir de EP-WC

Whiter doit déposer une demande PCT avec une revendication portant sur CU-Em-transmit, en revendiquant la priorité de EP-WC. Par conséquent, au plus tard le 06.05.2023 (sam.), prolongé jusqu'au 08.05.2023 (lun.).

Poursuivez le traitement dans la phase nationale/régionale pour US, EP et Chine.

Une fois les brevets délivrés, Whiter sera en mesure d'empêcher Zuma de produire et/ou de vendre CU-Em-transmit.