

ÉPREUVE D'UN CANDIDAT

Sauf indication contraire, les articles / réglés cités sont ceux de la CBE 2000.

Question 1

Conformément à la règle 56 CBE 2000, des dessins manquants peuvent être déposés à l'initiative du demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt (R56(2)) soit avant le :

17.2.2015 (2 mois, R56(2)) → 17.4.2015

Cependant, la date de dépôt des demande EP1 et EP2 est devenue la date de dépôt des dessins manquants (R56(2)), soit le 23.2.2015.

A cette date :

- le délai de priorité a expiré et
- UK1 et UK2 ont été rendues accessibles au public, et sont donc opposables à EP1 et EP2 selon l'A54(2), puisque EP1 et EP2 ne bénéficient pas de la date de priorité (A89).

Il est donc important que la date de dépôt de EP1 et EP2 ne soit pas modifiée, pour que leur nouveauté ne soit pas remise en cause par UK1 et UK2, respectivement.

En ce qui concerne EP1, les dessins ajoutés sont identiques aux dessins des UK1 : selon la règle 56(3), A peut donc demander à ce que la date de dépôt ne soit pas modifiée car EP1 revendique la priorité de UK1, qui comprend intégralement les dessins ajoutés.

Pour ce faire, A doit, dans le délai de 2 mois expirant le 17.4.2015 :

- Produire une copie de UK1 : fait lors du dépôt R56(3)a
- UK1 et EP1 sont probablement dans la même langue (description identique, UK1 rédigé en anglais) : sinon, il faudra fournir une traduction des dessins (R56(3)b) et
- Indiquer où figurent intégralement les dessins dans UK1 (R56(3)c).

De ce fait, la date de dépôt de EP1 restera le 17.2.2015.

Pour EP2, les dessins ne figuraient pas dans UK2 : il est impossible d'avoir recours à la R56(3). En conséquence, la date de dépôt de EP2 sera modifiée au 23.2.2015 (dépôt des dessins).

Pour éviter que UK2 ne soit opposable à EP2 (en conservant la date de dépôt du 17.2.2015), il convient de retirer les dessins ajoutés.

En réponse à la notification de l'OEB l'informant de la nouvelle date de dépôt (R56(2)), A devra donc retirer les dessins ajoutés (R56(6)). A disposera d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.

Ainsi, EP2 conservera la date du 17.2.2015, et UK2 ne pourra plus lui être opposée.

Il est à noter que A ne peut pas redéposer de demande « EP2 avec dessins », car il ne bénéficiera pas de la date de priorité (délai A87(1) expiré) et que UK2 sera ainsi opposable à la nouveauté (A89, A54(2)). Une telle demande ne sera donc pas nouvelle.

Question 2

- a) B n'a pas répondu à la notification selon la R53(3) lui demandant de déposer la traduction de IT1 dans un délai de 4 mois. En conséquence, le droit de priorité a été perdu (R53(3) + A88).

L'article 121 est applicable au délai de la R53(3), mais le délai pour demander la poursuite de la procédure a expiré (2 mois A121, soit août 2014).

L'article 122 aurait pu être appliqué sur le délai de requête en poursuite de la procédure (A122 + R136), mais :

- La restitutio in integrum n'aurait probablement pas été accordée car rien ne prouve que la vigilance nécessaire ait été observée, et
- Le délai de 2 mois à la cessation de l'empêchement a probablement expiré en août 2014 (date de réception de la notification).

Le droit de priorité est donc irrémédiablement perdu.

En conséquence, la date effective d'une revendication portant sur X serait le 2.1.2011 (A89).

De ce fait, l'article publié le 2.10.2010 est opposable au titre de l'A54(2), et détruit la nouveauté de cette revendication.

De plus, EP2 a été déposé avant la date effective de cette revendication (13.9.2010) et publié après: il est donc également opposable à la nouveauté de la revendication de EP1, au titre de A54 (3).

EP1 ne sera donc probablement pas délivré avec une revendication partant sur X, pour défaut de nouveauté au vu de l'article 54 et de EP2.

- b) EP2 a été délivré avec une mention de délivrance publiée le 12.11.2014. il est donc possible de faire opposition à EP2 jusqu'au 12.8.2015 (A99, délai de 9 mois).

EP1 a été déposé le 2.1.2011 sous priorité du 2.1.2010. Il a donc été publié aux environs du 2.7.2011 (18 mois de la priorité, A93). A sa publication, la priorité de EP étant donc considérée valide (perte du droit de priorité = juin 2014).

Selon l'A54(3) et les Directives F-VI-3.4 et G-IV-5.11, EP1 est donc opposable à la nouveauté de EP2 au titre de l'A54(3).

En effet, EP1 a été déposé sous priorité du 2.1.10 ; et à la date de sa publication, cette date de priorité était réputée valide.

Il est donc possible de faire opposition à EP2 sur la base du motif : absence de nouveauté au regard de EP1 (qui divulgue X) au titre de l'A 54(3).

Question 3

- a) En ce qui concerne la priorité, le PCT renvoie à la CUP (art 8.1 PCT).

Pour pouvoir revendiquer la priorité d'une demande antérieure, il faut donc que cette demande ait obtenu une date de dépôt, et qu'elle ait été déposée dans un état partie à la CUP ou à l'OMC (A8.1 + R4.10.a PCT).

L'Argentine est partie à la CUP depuis le 10.2.1967.

La priorité de A peut donc être revendiquée. Il importe peu que l'Argentine ne soit pas un état contractant du PCT.

- b) Selon l'A9.1 et la R18.3 PCT, une demande PCT peut être déposée si l'un au moins du codemandeur est le national d'un état contractant du PCT.
Hans est de nationalité allemande. L'Allemagne est un état contractant du PCT.
Ces conditions sont remplies. Hans et EE peuvent donc déposer conjointement PCT -A.

Il est à noter que, Hans étant le seul déposant à avoir le droit de déposer une demande PCT selon A9.1 PCT, il sera considéré comme étant le représentant commun pour la suite de la procédure (R90.2 a et b).

- c) La demande PCT doit être déposée dans l'offre récepteur (RO) prescrit, tel que prescrit par l'A10 + R19.1.a) PCT.

Selon la R19.1.a ii), la demande doit être déposée auprès de l'offre nationale de l'état contractant dont l'un des déposants est le national.

- 1) L'OEB peut ici être RO car Hans (un des codemandeur) a la nationalité d'un état partie à la CBE et au PCT (l'Allemagne) : A151 + R157(1) CBE et art 10 et R19.1.a ii) PCT et art 2xii PCT.
L'OEB accepte les dépôts PCT en anglais (A151 + R157(2) CBE, A3.4 i) + R12.1.a PCT)
- 2) Selon la R19.1.a ii), l'office d'Allemagne devrait également pouvoir être RO. Cependant, l'OABM n'autorise que les dépôts en allemand (A3.4i + R12.1.a PCT, guide du déposant PCT, phase internationale, annexe C).
PCT A étant en anglais, qui n'est pas accepté par la RO/OABM, PCT-A serait considérée comme ayant été reçue par l'OABM pour le compte d'IB/RO (R19.4 a ii).

L'OEB agira donc probablement en tant que RO. Si PCT-A est déposé auprès de l'OAMB, l'IB agira en tant que RO.

Question 4

EP-D1 a été déposé en japonais, ce qui est permis (A14(2)). Une traduction a donc été remise dans une langue officielle de l'OEB, l'anglais (A14(1) + A14(2)).

Conformément à l'A14(2) 2^{ème} phase, cette traduction peut être rendue conforme au texte tel que déposé en japonais (Directives A-VII-1.1) pendant toute la durée de la procédure devant l'OEB.

EP-D1 en japonais contient «µm».

Il est donc possible de corriger aujourd'hui la traduction en anglais de EP-D1 pour remplacer « © » par «µm». L'examen de EP-D1 sera poursuivi sur ce texte modifié.

EP-D2 a été déposé en anglais, ce qui constitue donc le texte tel que déposé. Il n'est pas évident dans EP-D2 que « © » doit être remplacé par «µm», il n'est donc pas possible de corriger EP-D2 au titre de la R139, d'autant que le document de priorité ne peut pas être utilisé comme base pour cette correction (G3/89, G11/91 et Dir H-VI-4.2.1).

EP-D2 a été déposé le 24.9.2014. Le délai pour insérer une partie manquante au titre de la R56(2) (2 mois du dépôt) a donc expiré le 24.11.2014. Il n'est donc pas possible de corriger EP-D2 en faisant appel à la R56.

Nous sommes encore dans le délai de priorité :

1 an
24.3.201 ----- 24.3.2015
A87(1)

D peut donc déposer une nouvelle demande « EP-D3 », reprenant par exemple le texte de EP-D2 dans lequel « © » est corrigé par «µm», divulguant et revendiquant uniquement le dispositif selon la revendication 2 de JP-D.

Il conviendrait de déposer EP-D3 avant le 24.3.2015, en revendiquant la priorité de JP-D.

Pour pouvoir corriger le texte en anglais de EP-D3 si une autre erreur était détectée, il pourrait être envisagé de déposer EP-D3 en japonais et de déposer dans le délai prescrit (2 mois du dépôt A14(2) + R6(1)) une traduction en anglais.

Ainsi, via EP-D3, la procédure pourrait être poursuivie sur l'objet de la revendication 2 de JP-D.

Question 5

Selon la R30(1) (qui est une règle d'application de l'A78(1)), des séquences d'acide aminé sont exposés dans la demande, celle-ci doit contenir un listage de séquence. Ce n'est pas le cas ici.

a) Selon la R30(3) et A90(3), A90(4) et Décision au JO 2011, 372, E doit déposer un listage de séquence établi selon la norme ST.25 de l'OMPI (Décision au JO2011, 372, Art 1er (1)) dans un délai de 2 mois de la réception de la notification datée du 18.2.2015, soit le

18.2.2015 (10 jours, R126(2)) => 28.2.2015 (2 mois, R30(3)) => 28.4.2015

Dans le même délai, E dit acquitter une taxe de remise tardive, soit 230€ (art 2(1) point 14 bis RRT).

b) Si cette irrégularité n'est pas régularisée dans le délai, la demande est rejetée (A90(5) + R30(3)).

Il est possible de requérir la poursuite de la procédure A121 en effectuant dans le délai prescrit (2 mois de la réception de la notification du rejet) les deux actes non accomplis = fourniture du listage de séquence et paiement de la taxe pour remise tardive (A121, R135, Dir A-IV-5). Deux taxes de poursuite de la procédure (une pour chacun de ces actes) doivent donc être acquittées.

Il n'est pas possible de requérir la restitutio in integrum (A122(4) + R136(3)).

PARTIE II : Analyse juridique

- 1) Afin d'étudier la situation actuelle des différentes machines à imprimer, il convient d'étudier la situation des demandes de brevet EP-Z, EP-G, EP-X1, PCT-L, EP-X2 et EP-X3.

EP-Z

EP-Z a été déposée en mars 2012. Elle a donc été publiée en septembre 2013 (18 mois de la date de dépôt, A93). EP-Z a ensuite été retirée en novembre 2013. EP-Z décrit et revendique une machine M+A.

EP-Z étant réputée retirée, elle ne peut permettre l'obtention d'aucune protection à l'heure actuelle.

EP-Z résulte d'un abus de DRUCK-Z, qui a enfreint un accord de confidentialité. TIPOGRAF-X a introduit en octobre 2013 une action auprès d'un tribunal allemand contre DRUCK-Z (le tribunal saisi est compétent, puis qu'il s'agit de celui du siège de DRUCK-Z, demandeur de EP-Z).

Cependant, TIPOGRAF-X n'a pas demandé en parallèle la suspension de la procédure de EP-Z : DRUCK-Z pouvait donc valablement retirer EP-Z ce qu'il a fait en novembre 2013.

Le tribunal allemand a reconnu le droit au brevet pour la machine M+A à TIPOGRAF-X le 15.1.2015.

Selon l'A61(1)b, TIPOGRAF-X peut donc déposer une nouvelle demande (EP-Z2) avec le texte de EP-Z, et poursuivre à son compte la procédure.

Ce dépôt est possible bien que EP-Z soit retirée (G3/92).

EP-Z2 devra concerner des éléments divulgués par EP-Z (machine M+A). Elle sera considérée comme déposée en mars 2012 (comme EP-Z).

TIPOGRAF-X dispose d'un délai de 3 mois pour déposer EP-Z2, à compter de la décision du tribunal, soit jusqu'au 15.4.2015.

Si TIPOGRAF-X dépose EP-Z2 avant cette date, avec une revendication portant sur M+A :

- la divulgation du prototype en mars 2012 ne lui sera pas opposable, car effectué sous accord de confidentialité
- EP-Z n'est pas opposable (EP-Z2 « la remplace »)
- Les autres divulgations ou dépôts sont postérieurs, et donc non opposables.

La machine M+A devrait donc être reconnue nouvelle.

De plus, la caractéristique A permet d'augmenter la vitesse d'impression, ce qui n'est pas évident au regard de l'art antérieur, d'autant que cette caractéristique a constitué une « percée » pour TIPOGRAF-X, preuve de non-évidence.

La revendication de EP-Z2 devrait donc être reconnue nouvelle et inventive.

TIPOGRAF-X pourrait donc obtenir via EP-Z2 une protection sur une machine M+A.

EP-G

EP-G a été déposée en mai 2012 au nom de ICPR-G.

EP-G décrit des machines M+A et M+A+B.

EP-G revendique des machines M+A et M+A+B.

La demande EP-Z (et a fortiori la potentielle demande EP-Z2) est opposable à EP-G au titre de l'article 54(3). EP-Z décrit les machines M+A, et détruit donc la nouveauté de la revendication portant sur M+A.

Aucune autre divulgation (présentation de février 2012, dépôt de EP-X1, PCT-L, EP-X2 ou EP-X3) n'est opposable à EP-Z car soumis à accord de confidentialité (présentation de février 2012) ou ultérieures.

Il est à noter que ICPRG ne peut se prévaloir de la rupture de confidentialité par DRUCK-Z concernant le dépôt de EP-Z, car il ne s'agit pas d'un abus à son égard, mais à l'égard de TIPOGRAF-X.

EP-Z est donc opposable à EP-G

La revendication M+A de EP-G devrait donc être refusée pour absence de nouveauté au regard de EP-Z.

Par contre, une machine M+A+B n'est pas décrite par EP-Z.

Une telle revendication devrait donc être reconnue nouvelle (et inventive : avantage de pouvoir utiliser différents types de papier).

EP-G devrait permettre de protéger les machines M+A+B.

Il est à noter qu'il est possible de porter à la connaissance de l'OEB le document EP-Z via des observations de tiers, afin que la revendication M+A soit reconnue comme antériorisée.

EP-X1

EP-X1 a été déposée en juillet 2012 par TIPOGRAF-X, sans revendiquer de priorité.

Il n'est pas possible de revendiquer la priorité de EP-Z, car, en particulier, le délai de 16 mois à compter de la priorité a expiré en juillet 2013. Il ne serait ainsi pas possible non plus de revendiquer la priorité de EP-Z2.

EP-X1 décrit et revendique une machine M+A.

EP-Z n'est pas opposable à EP-X1 (art 55) car il a été publié pas plus tôt que 6 mois avant le dépôt de EP-X1, et qu'il résulte d'un abus évident de DRUCK-Z, qui a rompu un accord de confidentialité, à l'encontre de TIPOGRAF-X.

De même, la divulgation de février 2012 n'est pas opposable, car soumise à accord de confidentialité.

EP-G constitue un document au titre de l'art 54(3) à l'encontre de EP-X1.

EP-G divulgue une machine M+A.

La revendication de EP-X1 n'est donc pas nouvelle au regard de EP-G.

On peut noter que si TIPOGRAF-X dépose EP-Z2, EP-Z2 sera également un document au titre de l'art 54(3) à l'encontre de EP-X1.

Aucune protection ne devrait donc être obtenue via EP-X1.

PCT-L

PCT-L a été déposée par PRINT-L le 8 septembre 2012.

PCT-L décrit et revendique une machine M+A+C.

PCT-L est la première demande à divulguer les caractéristique C (les seules autres divulgations de la caractéristique C sont le dépôt de EP-X2 et EP-X3 et la foire de février 2015, qui sont postérieurs).

La revendication de PCT-L devrait donc être considérée comme nouvelle.

De plus, la caractéristique C permet de réduire le nombre d'impressions défectueuses, ce qui ne pouvait être déduit de l'art antérieur.

La revendication de PCT-L devrait donc également être reconnue inventive.

Si PCT-L entre en phase régionale européenne, elle devrait donc permettre de protéger des machines M+A+C.

PRINT-L a jusqu'à 31 mois du dépôt, soit jusqu'au 8 avril 2015, pour entrer en phase régionale européenne.

De même, PCT-L devrait permettre d'obtenir une protection sur les machines M+A+C dans les pays où PCT-L en phase nationale / régionale.

EP-X2

EP-X2 a été déposée le 10.3.2014 par TIPOGRAF-X.

EP-X2 décrit et revendique des machines M+A+B, M+A+C et M+A+B+C.

L'art antérieur opposable à EP-X2 est

- Présentation de février 2012 : non car confidentiel
- EP-Z : si EP-Z a été publiée avant le 10.9.2014 (soit plus de 6 mois avant le dépôt de EP-X2) elle est opposable à EP-X2. Sinon, elle n'est pas opposable (A55)
- EP-G : opposable à la nouveauté et à l'activité inventive (A54(2) + A56)
- EP-X1 a été publié en janvier 2014, et est donc opposable à la nouveauté et à l'activité inventive (A54(2) + A56)
- EP-X3 : déposée après donc non opposable
- Foire février 2015 : ultérieure donc non opposable.

Revendication M+A+B

Cet objet a été divulgué par EP-G, et n'est donc pas nouveau.

Revendication M+A+C

- Si PCT-L entre en phase régionale EP, il constituera un document 54(3) au regard de EP-X2, et détruira la nouveauté de cette revendication.
- Si PCT-L n'entre pas en phase régionale EP, aucun art antérieur opposable ne divulguant C, cette revendication devrait être reconnue nouvelle. De plus, C permet de réduire le nombre d'impressions défectueuses, ce que ne laissait pas présager l'art antérieur. Cette revendication devrait donc également être reconnue inventive.

Revendication M+A+B+C

Aucun art antérieur ne décrit cette combinaison.

De plus, aucun art antérieur opposable ne décrit ni au regard l'effet technique résultant de la combinaison de B et C (réduction du bruit produit par la machine en fonctionnement).

Cette revendication devrait donc être reconnue nouvelle et inventive.

EP-X2 devrait donc permettre de protéger :

- M+A+B+C
- M+A+C si PCT-L n'entre pas en phase régionale européenne.

EP-X3

EP-X3 a été déposée le 20 janvier 2015 par TIPOGRAF-X.

EP-X3 décrit et revendique une machine M+A+B+C+D.

EP-X3 ne divulgue cependant pas suffisamment les caractéristique D et son effet.

EP-X3, dans son contenu actuel, pourrait donc être rejetée pour insuffisance de description.

Afin d'éviter ce rejet, il conviendrait de compléter la demande (R56(4)) dans les 2 mois du dépôt de EP-X3, soit avant le :

2 mois
20.1.2015 ----- 20.3.2015
R56(2)

La date de dépôt de EP-X3 deviendra alors la date où le paragraphe de divulgation de D aura été ajouté.

Du fait de cette incorporation, les divulgations suivantes seront opposables EP-Z, EP-G, EP-X1, PCT-L, EP-X2 (article 54(3)) et foire de février 2015

Lors de la foire de février 2015, un prototype de machine M+A+B+C+D a été divulgué.

Cependant, la caractéristique D est cachée dans la machine et n'est pas visible depuis l'extérieur.

De plus, jusqu'à maintenant, aucune information sur la caractéristique D n'a été divulguée.

Ainsi, la machine M+A+B+C+D n'ayant pas été vendue, mais ayant uniquement fait l'objet d'une démonstration, l'homme du métier n'a pas été en mesure d'analyser la composition de la machine.

La caractéristique D n'a donc pas été rendue accessible au public lors de la foire de février 2015.

Aucun art antérieur opposable n'a donc rendu accessible au public une machine A+B+C+D+M.

De plus, aucun des arts antérieurs opposables ne décrit ni ne suggère que la caractéristique D permet de réduire la consommation d'encre d'une machine M+A+B+C.

La revendication de EP-X3 devrait donc être reconnue nouvelle et inventive au regard de l'art antérieur.

Récapitulatif

Machine M+A :

Aucune protection à l'heure actuelle.

TIPOGRAF-X pourrait déposer une nouvelle demande EP-Z2 (via A61(1)b) sur cet objet et obtenir une protection.

Machine M+A+B

Pourrait être protégé par EP-G (ICPR-G)

Machine M+A+C

PCT-L : protection possible dans tous les territoires où PCT-L entrera en phases nationales / régionales

EP-X2 : protection possible si PCT-L n'entre pas en phase régionale européenne.

Machine M+A+B+C

Pourrait être protégé par EP-X2

Machine M+A+B+C+D

Pourrait être protégé par EP-X3

2) Un brevet n'accorde pas de droit d'exploitation, mais permet d'empêcher un tiers d'exploiter, et en particulier de produire, vendre et utiliser le produit couvert par le brevet dans les états où celui-ci s'applique.

En l'occurrence, si EP-G était délivré (avec une portée vraisemblablement restreinte à M+A+B, voir plus haut), ICPR-G pourrait empêcher TIPOGRAF-X de produire, vendre ou utiliser toute machine comprenant M+A+B, donc en particulier à une machine M+A+B+C+D.

De même, si PRINT-L décide d'entrer en phase régionale européenne, PCT-L pourrait conduire à l'obtention d'un brevet européen couvrant des machine comprenant M+A+C, et donc en particulier une machine M+A+B+C+D.

Ainsi, TIPOGRAF-X n'est pas, à ce jour, libre de produire, de vendre et d'utiliser une machine M+A+B+C+D en Europe (l'imprimerie étant basé en Italie, on suppose que le marché européen intéresse en premier lieu TIPOGRAF-X).

3) Afin d'améliorer sa situation, TIPOGRAF-X peut entrer en négociation avec ICPR-G et PRINT-L.

Cependant, afin d'être en position dominante, il pourrait être conseillé à TIPOGRAF-X de déposer dans un premier temps la demande EP-Z2 évoqué plus haut.

Ainsi, TIPOGRAF-X disposerait d'une protection pour les machines M+A, et pourrait empêcher, en Europe :

- ICPR-G de produire, vendre ou utiliser une machine M+A+B, et
- PRINT-L de produire, vendre ou utiliser une machine +A+C.

TIPOGRAF-X serait donc de ce fait dominant lors des négociations.

Il pourrait être proposé à ICPR-G une négociation de licences croisées :

- licence de TIPOGRAF-X à ICPR-G pour permettre l'exploitation de M+A+B, notamment en Islande
- licence de ICPR-G à TIPOGRAF-X pour permettre l'exploitation de M+A+B+C+D, notamment en Italie.

Il pourrait être proposé à PRINT-L un partage des territoires d'exploitation (accord contractuel). PRINT-L évoluant sur le marché asiatique, et TIPOGRAF-X évoluant sur le marché européen.

Ainsi, il pourrait être conclu que PRINT-L n'entre pas en phase européenne avec PCT-L, ce qui permettra à TIPOGRAF-X d'obtenir une protection sur les machines M+A+C via EP-X2 en Europe, et d'exploiter librement M+A+B+C+C+D en Europe.

De plus, TIPOGRAF-X ayant encore la possibilité de déposer une demande PCT revendiquant la priorité de EP-X3 (et ce au moins jusqu'au 20.1.2016, la date de EP-X3 allant probablement être modifiée), TIPOGRAF-X pourrait s'engager à ne pas entrer en phase nationale ou régionale sur le marché asiatique via ce PCT.

De plus, des licences croisées pourront être négociées, pour l'Europe notamment, dans le cas où PRINT-L décide d'entrer en phase européenne avec PCT-L :

- licence de PRINT-L à TIPOGRAF-X pour permettre l'exploitation de M+A+B+C+D
- licence de TIPOGRAF-X à PRINT-L pour permettre l'exploitation de M+A+C.

Examination Committee III: Paper D 2015 - Marking Details				Candidate No	
Category		Maximum possible	Marks awarded		
			Marker 521	Marker 560	
Part I	Question 1	9	9	9	
Part I	Question 2	8	7	8	
Part I	Question 3	9	9	9	
Part I	Question 4	7	6	6	
Part I	Question 5	7	5	6	
Part II	Question 1	30	24	22	
Part II	Question 2	4	1	2	
Part II	Question 3	26	12	14	
Total			73	76	

Examination Committee III agrees on 75 points and recommends the grade PASS