

Rapport des correcteurs - Épreuve D 2025

Objet et portée du rapport des correcteurs

Le rapport des correcteurs a pour but de 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).

Remarques générales

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. Quelques candidats ont perdu des points en raison de fondements juridiques incomplets. 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. Un fondement juridique différent de celui qui est mentionné dans l'exemple de solution rapportait également 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. Il est rappelé aux candidats d'apporter leurs propres calendriers pour le calcul des dates.

Rapport des correcteurs - Épreuve D 2025 - Partie I

Question 1 (8 points)

Dans l'ensemble, les candidats ont plutôt bien répondu à cette question. De nombreux candidats ont compris que la revendication de priorité doit être retirée pour différer l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB aussi longtemps que possible et ont indiqué les actes qui devaient être accomplis. Certains candidats ont perdu du temps à émettre des hypothèses sur la possibilité que l'état de la technique devienne pertinent après le retrait. Très peu de candidats se sont cependant rendu compte que EP-B deviendra un droit antérieur détruisant la nouveauté si elle n'est pas retirée.

Les candidats suggérant uniquement de ne pas accomplir les actes pour l'entrée, ainsi que la poursuite de la procédure, n'ont obtenu aucun point car l'entrée est seulement temporairement différée jusqu'à ce que la poursuite de la procédure soit accordée. Une fois que la poursuite de la procédure est accordée, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai d'entrée sont réputées ne pas s'être produites. Dans la question, il était exigé que l'entrée soit différée aussi longtemps que possible. Parce que l'expiration du délai et la date de l'examen sont séparées de plus d'un an, la totalité des points était exceptionnellement attribuée dès l'indication du mois, plutôt que la date exacte.

Question 2 (7 points)

Dans l'ensemble, les candidats ont bien répondu à cette question. La plupart des candidats ont indiqué que la procédure visée à la règle 56bis CBE pouvait être utilisée. Certains candidats ont cependant oublié de mentionner que les pièces correctes de la demande doivent être déposées. Très peu de candidats se sont rendu compte que la règle 56bis(4) CBE exige une requête explicite pour conserver la date de dépôt. Les excellents candidats ont également constaté que les pièces de la demande ou parties indûment déposées continuent de figurer dans EP-1, qui deviendra donc un droit antérieur détruisant la nouveauté pour EP-2. La plupart de ces candidats ont correctement suggéré l'ajout à EP-2 d'une revendication de priorité de EP-1. Certains ont cependant perdu des points en calculant le délai pour l'ajout de la revendication de

priorité à compter de la date de dépôt de IT-1, au lieu de la date de dépôt de EP-1. Parce que l'expiration du délai et la date de l'examen sont séparées de plus d'un an, la totalité des points était exceptionnellement attribuée dès l'indication du mois, plutôt que la date exacte.

Question 3 (9 points)

Pour de nombreux candidats, cette question semble avoir été la plus difficile de la Partie I. Certains candidats n'avaient pas connaissance du principe de la chose jugée et ont émis des hypothèses quant au motif de la notification de la perte d'un droit. De nombreux candidats se sont rendu compte que la revendication additionnelle ne peut pas être ajoutée à EP-D. Moins de candidats ont conclu qu'il était possible d'obtenir le même résultat via le dépôt d'une demande divisionnaire. Certains de ces candidats ont cependant suggéré à tort de réactiver EP-D en sollicitant une décision au titre de la règle 112(2) CBE et en formant un recours, ce qui n'est pas suffisant car l'effet suspensif n'est que temporaire. Très peu ont noté qu'il existe un problème de double protection par brevet.

Question 4 (10 points)

Bien que cette question porte sur un point relativement standard, c.-à-d. le paiement des taxes, les réponses n'étaient pas bonnes. De nombreux points ont été perdus en raison de l'inexactitude du fondement juridique. Tandis que les parties (b) et (d) ont été plutôt bien résolues, dans la partie (a), de nombreux candidats n'ont pas compris que les taxes de recherche additionnelles sont automatiquement prélevées si rien n'est fait et, dans la partie (c), très peu de candidats ont mentionné la date à laquelle le paiement est réputé effectué et de nombreux candidats ont négligé le fait que les taxes annuelles arrivaient à échéance le même jour que la taxe de recours.

Question 5 (11 points)

Dans l'ensemble, les candidats ont bien répondu à cette question. De nombreux candidats ont compris qu'aucun examen ne sera effectué pour les éléments n'ayant pas fait l'objet d'une recherche. Très peu de candidats ont cependant mentionné la possibilité de demander une SIS pour réaliser la recherche. Il est rappelé aux candidats que, si la tâche donnée consiste à fournir les options juridiques, la totalité des points n'est attribuée que si toutes les options pertinentes sont indiquées.

Exemple de solution - Épreuve D 2025 - Partie I

Les références aux fondements juridiques se basent sur la situation au 31 octobre 2024.

Réponse à la question 1 (8 points)

Pour différer l'entrée de PCT-AB dans la phase régionale devant l'OEB aussi longtemps que possible, A et B doivent retirer la revendication de priorité, règle 90bis.3.a) PCT, auprès du BI, règle 90bis.3.c) PCT.

Cela est possible car la date d'aujourd'hui, 11 mars 2025, est antérieure au 11 mai 2026 (lun.), 10 novembre 2023 + 30 mois → 10 mai 2026 (dim.) → 11 mai 2026 (lun.), règle 90bis.3.a) PCT, règles 80.2 et 80.5 PCT.

Si aucun représentant commun n'est désigné, le premier demandeur nommé est considéré comme le représentant commun pour A et B, règle 90.2.b) PCT et règle 151(1) CBE.

Dans ce cas, le retrait doit être signé à la fois par A et B, règle 90bis.5 PCT, PCT-AG 11.056.

Le délai d'entrée dans la phase régionale devant l'OEB n'a pas encore expiré, règle 159(1) CBE, 10 novembre 2023 + 31 mois → 10 juin 2026, et sera donc recalculé à partir de la date de dépôt, règle 90bis.3.d) PCT, 11 novembre 2024 + 31 mois → 11 juin 2027 (ven.).

B devra retirer EP-B avant la publication, qui doit avoir lieu en mai 2025, sinon elle deviendra état de la technique détruisant la nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE, Directives, G-IV, 5.1.1.

Réponse à la question 2 (7 points)

(a)

Il est important de conserver la date de dépôt de IT-1, établissant la priorité, comme date effective de EP-1, sinon la publication dans une revue deviendra état de la technique détruisant la nouveauté.

Le demandeur C devra donc déposer les pièces correctes de la demande, à savoir les revendications et la description de IT-1 dans les 2 mois à compter de la date de dépôt, Directives, A-II, 6.4, 16 janvier 2025 + 2 mois → 16 mars 2025 (dim.) → 17 mars 2025 (lun.), règle 56bis(3) CBE, règle 131(4) et règle 134(1) CBE, et, conformément à la règle 56bis(4) CBE (première phrase),

- i) demander à ce que la date de dépôt soit conservée ;
- ii) produire une copie de IT-1, directement ou via le système DAS, Directives, A-III, 6.7 ;
- iii) produire une traduction dans une langue officielle de l'OEB, Directives, A-II, 6.4.3 et A-II, 5.4.4 ; et
- iv) indiquer, au titre de la règle 56bis(4)c) CBE, l'endroit où les parties figurent intégralement dans la traduction du document de priorité.

Les pièces correctes de la demande seront ensuite incorporées dans le dossier et la date de dépôt reste la même.

(b)

En l'état, EP-1 deviendra état de la technique détruisant la nouveauté au titre de l'article 54(3) CBE pour EP-2,

car les pièces de la demande ou parties indûment déposées continuent de figurer dans la demande, règle 56bis(4) CBE, dernière phrase.

Cependant, le demandeur C peut toujours ajouter à EP-2 une revendication de la priorité de EP-1, car les conditions nécessaires pour revendiquer la priorité par le même demandeur, dans un délai de 12 mois, et pour que EP-1 constitue la demande antérieure pour le même objet B sont satisfaites. C devra donc ajouter la revendication de priorité dans un délai de 16 mois à compter de la date de la priorité la plus ancienne

pour l'objet B, règle 52(2) CBE, c.-à-d. jusqu'au 16 janvier 2025 + 16 mois → 16 mai 2026 (sam.) → 18 mai 2026 (lun.), règle 52(2) CBE, règle 131(4) CBE et règle 134(1) CBE.

Réponse à la question 3 (9 points)

(a)

Une notification émise au titre de la règle 71(3) CBE a été envoyée au demandeur pour l'informer du texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen et l'inviter à acquitter la taxe de délivrance et de publication, ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure, dans un délai de quatre mois.

Étant donné que le demandeur a demandé d'autres modifications au titre de la règle 71(6) CBE, au lieu de satisfaire aux exigences de la règle 71(3) CBE dans le délai prescrit, la demande est réputée retirée au titre de la règle 71(7) CBE, car la procédure prévue à la règle 71(6) CBE ne peut pas être appliquée compte tenu du caractère contraignant (chose jugée) résultant de l'article 111(2) CBE au titre de l'article 164(2) CBE, Directives, E-XII, 9. Pour cette raison, le demandeur a reçu la notification émise au titre de la règle 112 CBE.

(b)

Un brevet avec le texte complet, tel que décidé par la chambre, et la revendication dépendante supplémentaire ne peut être obtenu qu'en déposant une demande divisionnaire. Cela n'est possible que si EP-D est encore en instance, règle 36(1) CBE. EP-D n'est cependant pas en instance actuellement car elle est réputée retirée, Directives, A-IV, 1.1.1.

Par conséquent, D doit demander la poursuite de la procédure en acquittant la taxe de poursuite de la procédure, ainsi que la taxe de délivrance et de publication, et produire une traduction des revendications, telles que décidées par la chambre, dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure afin de réactiver EP-D, article 121 CBE et règle 135(1) CBE.

Il est encore temps de le faire, car la notification émise au titre de la règle 112 CBE n'a été reçue qu'aujourd'hui, c.-à-d. jusqu'au 11 mars 2025 + 2 mois → 11 mai 2025 (sam.) → 13 mai 2025 (lun.), règle 131(4) CBE et règle 134(1) CBE.

Une fois EP-D réactivée, D doit déposer une demande divisionnaire au titre de l'article 76(1) CBE, comprenant le texte complet, tel que décidé par la chambre, et la revendication dépendante supplémentaire.

Après le dépôt de la demande divisionnaire, mais avant la délivrance, D devra retirer EP-D pour éviter la double protection par brevet, G 4/19.

Réponse à la question 4 (10 points)

(a)

Oui, E doit avertir l'OEB qu'elle ne souhaite pas que les inventions additionnelles fassent l'objet d'une recherche avant l'expiration du délai de paiement, afin d'empêcher le prélèvement automatique des taxes de recherche additionnelles, Annexe A.2 à la RCC 2024, II.4.

(b)

Non, un ordre de prélèvement automatique déposé pendant la phase internationale ne produit aucun effet dans les procédures devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu. Un ordre de prélèvement automatique distinct doit être donné pour les procédures relatives aux demandes internationales entrant dans la phase européenne, Annexe A.1 à la RCC 2024 (RPA), 2.2.

(c)

Oui, mais uniquement la taxe de recours. L'ordre de prélèvement automatique est toujours valable après le rejet de la demande de brevet, Annexe A.1 à la RCC 2024 (RPA), point 11.1.b) en combinaison avec RCC 2024, point 9.2. Le montant est prélevé à la "date à laquelle le paiement est réputé effectué", Annexe A.1 à la RCC 2024 (RPA), paragraphe 4.3.

La date à laquelle le paiement est réputé effectué pour la taxe de recours de 2 925 €, (PME 2 015 €) est la date de réception de l'acte de recours, Annexe A.1 à la RCC 2024 (RPA), 5.1.c), c.-à-d. le 28 février 2025.

La date à laquelle le paiement est réputé effectué pour la taxe annuelle est la date d'échéance de la taxe annuelle, Annexe A.1 à la RCC 2024 (RPA), 5.1.e). La taxe annuelle pour la sixième année d'un montant de 1 155 € vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de EP-F, c.-à-d. également le 28 février 2025, règle 51(1) CBE. Les fonds sont insuffisants pour payer les deux taxes le même jour.

Par conséquent, conformément à la RCC 2024, 7.3, les taxes sont prélevées selon un ordre de priorité en vertu duquel la taxe de recours est prélevée en premier.

(d)

Oui, la taxe annuelle pour la cinquième année de EP-3 a été prélevée automatiquement du compte de l'entreprise G. La demande ayant été transférée de l'entreprise G à l'entreprise H, G doit révoquer explicitement l'ordre de prélèvement automatique, faute de quoi l'OEB continuera de procéder au prélèvement automatique des taxes sur le compte courant de l'entreprise G, Annexe A.1 à la RCC 2024 (RPA), 10.3.

Réponse à la question 5 (11 points)

L'OEB agira en qualité d'IPEA si la Suède a réalisé une recherche en tant qu'ISA, Directives PCT, C-II, 2. L'examen réalisé par l'OEB au titre du chapitre II PCT n'est cependant possible que pour des objets pour lesquels un ISR ou SISR a été établi, règle 66.1.e) PCT.

Deux options du chapitre I PCT permettent de réaliser une recherche pour l'invention D.

La première consiste à payer à l'ISA, règle 40.2.b) PCT, la taxe additionnelle pour la recherche dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, règle 40.1.ii) PCT.

La seconde option consiste à demander qu'une SIS soit effectuée avant l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, règle 45bis.1.a) PCT. Cette demande doit être présentée au BI et indiquer que l'OEB agit en qualité de SISA, règle 45bis.1.b) PCT. Enfin, la taxe de traitement

de la recherche supplémentaire et la taxe de recherche supplémentaire sont dues au BI, règle 45bis.2 et règle 45bis.3 PCT, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de SIS.

Étant donné que l'ISA a déjà soulevé une objection d'absence d'unité, le déposant doit préciser, en présentant la demande de SIS, que le SISR sera établi pour l'invention D, règle 45bis.5.b) PCT.

Pour que l'invention D soit examinée par l'OEB au cours de la période couverte par le chapitre II PCT, le déposant doit déposer une demande d'examen préliminaire international auprès de l'OEB, article 31(6) PCT, avant l'expiration de celui des délais suivants qui expire le plus tard : trois mois à compter de la date de la transmission au déposant de l'ISR, règle 54bis.1.a).i) PCT, ou 22 mois à compter de la date de priorité, c.-à-d. en juin 2026, règle 54bis.1.a).ii) PCT, règle 80.2 PCT. La taxe de traitement et la taxe d'examen préliminaire doivent être payées dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande ou de 22 mois à compter de la date de priorité la plus ancienne, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué, règles 57 et 58 PCT.

Concernant la seconde option, la demande d'examen préliminaire international doit être déposée auprès de l'OEB agissant en qualité d'IPEA, en plus de la requête en SIS par l'OEB, Directives PCT de l'OEB, B-XII, 11. L'OEB établira tout d'abord le SISR, puis poursuivra avec le chapitre II.

L'invention doit être limitée à D dans la demande d'examen préliminaire international ou sur invitation au titre de la règle 68.2 PCT, article 34 PCT.

Rapport des correcteurs - Épreuve D 2025 - Partie II

Question 1 (27 points)

Comme d'habitude, les candidats ont bien répondu à la question concernant la situation en matière de brevets. Cependant, une bonne analyse impliquait l'identification de la première demande antérieure pour l'objet respectif, la validité de la priorité et les dates effectives qui en résultent par objet. Indiquer simplement les dates qui sont déjà connues dans l'épreuve, sans conclusion appropriée quant au délai de priorité, ne rapportait aucun point.

De nombreux candidats n'ont encore une fois pas pris en compte les priorités partielles de la revendication 1 de EP-ABC, conduisant à une évaluation incorrecte de l'état de la technique.

Une analyse de la nouveauté et de l'activité inventive est requise pour chaque objet. Concernant la discussion sur la nouveauté, la seule référence à un rapport de recherche ou à l'état de la technique existant n'est pas suffisante ; les candidats devaient au moins identifier une caractéristique distinctive par rapport à l'état de la technique. Le simple fait d'indiquer que "l'objet n'est pas divulgué dans l'état de la technique" ne rapporte aucun point.

De plus, en ce qui concerne l'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE, de nombreux candidats n'ont pas compris que le simple fait d'identifier un document comme relevant de l'état de la technique tel que défini à l'article 54(3) ne signifie pas qu'il est effectivement pertinent pour l'appréciation de la nouveauté dans ce cas précis.

Lors de l'examen de la validité d'une demande divisionnaire, telle que EP-DIV, il est nécessaire de retracer son contenu jusqu'à la demande antérieure.

Question 2 (6 points)

Il convient de souligner que les questions relatives à la liberté d'exploitation devaient être analysées en tenant dûment compte d'éventuelles différences en matière de

protection territoriale, c.-à-d. également sur le plan international. Les candidats devaient indiquer où cette liberté d'exploitation pouvait être ou non exercée.

La plupart des candidats ont limité leur analyse à EP-ABC ; cette analyse s'applique uniquement à EP. Seuls quelques candidats ont procédé à une analyse de la liberté d'exploitation en dehors de l'Europe, en particulier dans les pays présentant un intérêt pour le client ou ses concurrents. En outre, la demande EP-B, conférant une protection provisoire, n'était souvent pas mentionnée.

De plus, concernant la liberté d'exploitation de Selle S.A., la protection conférée par P-MY était rarement évoquée.

Question 3 (17 points)

Concernant l'objet O, la réponse type cite la solution consistant à modifier EP-DIV en ajoutant une revendication indépendante à l'objet O. Cependant, la plupart des candidats ont proposé de déposer une nouvelle demande divisionnaire à partir de EP-DIV, faisant valoir que les moyens d'amortissement sont sous la forme de sphères en caoutchouc (O). Cela est possible car l'objet est divulgué à la fois dans la demande initiale PCT-MY et dans EP-DIV, EP-DIV étant toujours en instance. Cette solution alternative rapportait le même nombre de points que celle mentionnée dans la réponse type.

Tous les candidats n'ont pas mentionné que le traitement de EP-DIV devait se poursuivre.

En général, il convient de vérifier si les taxes annuelles arrivent à échéance dans un avenir proche et ensuite l'indiquer. Cependant, une simple remarque sur l'obligation de payer toutes les taxes annuelles arrivées à échéance ne rapportait aucun point.

Les candidats ayant constaté que le délai de priorité pour DE-GPS court toujours ont généralement bien répondu à la question, en indiquant qu'une demande PCT ultérieure, ainsi qu'une demande nationale à Taïwan, devaient être déposées.

Néanmoins, presque personne n'a mentionné la nécessité de revendiquer la priorité compte tenu de l'exposition au salon "Bike & Gravel".

Un bon nombre de candidats ont compris qu'une nouvelle objection d'absence de nouveauté fondée sur EP-B pouvait être soulevée au cours de la procédure

d'opposition et qu'elle serait probablement prise en compte par la division d'opposition.

Concernant EP-B, il était essentiel d'explorer des modèles de contrats avec Alessio ; répéter simplement qu'il était intéressé par la coopération n'est pas suffisant.

Beaucoup n'ont pas saisi les conséquences de l'absence d'un accord relatif à la liberté d'exploitation pour Bikey par rapport au second prototype.

Question 4 (5 points)

Le premier paragraphe du rapport des correcteurs pour la question 2 s'applique également à la question 4.

Certains candidats n'ont pas compris l'importance de EP-B ; Bikey doit parvenir à un véritable accord avec Alessio Alessi, car EP-B couvre le second prototype, sans quoi Bikey ne serait pas libre de produire et de vendre en Europe.

La plupart des candidats ont constaté les conséquences des modifications apportées à EP-DIV pour la liberté d'exploitation de Selle S.A en Europe mais ont négligé P-MY. Les examinateurs constatent avec regret que certains candidats continuent d'affirmer dans leurs copies que la délivrance d'un brevet confère la liberté d'exploitation.

Exemple de solution - Épreuve D 2025 - Partie II

Question 1 (27 points)

(a) (i) Quelle est la situation actuelle en matière de brevets pour ce qui est d'un dispositif d'attache de selle de vélo avec des moyens d'amortissement sous forme de sphères en caoutchouc (O) ?

P-MY constitue la première demande antérieure pour un dispositif d'attache de selle de vélo comprenant des moyens d'amortissement sous forme de sphères en caoutchouc (O). P-MY a abouti à la délivrance d'un brevet avec une revendication relative à O. P-MY confère la protection pour O en Malaisie à Bikey.

PCT-MY et Euro-PCT-MY revendiquent valablement la priorité de P-MY car P-MY peut servir de demande établissant la priorité, étant donné que la Malaisie est partie à la Convention de Paris ; le droit de priorité de P-MY a été valablement transféré avant la date de dépôt de PCT-MY à Bikey qui est le demandeur de PCT-MY ; PCT-MY a été déposée dans le délai de priorité ; et l'objet d'un dispositif d'attache de selle de vélo comprenant des moyens d'amortissement sous forme de sphères en caoutchouc (O) est divulgué dans P-MY.

Par conséquent, la date effective pour O dans PCT-MY et Euro-PCT-MY est la date de priorité, le 28 mai 2021.

La brochure de Selle S.A. n'est pas pertinente pour l'appréciation de la nouveauté ou de l'activité inventive car elle a été publiée après la date effective pour O. L'état de la technique divulgue uniquement des dispositifs d'attache rigides de selle de vélo sans moyens d'amortissement. C'est pourquoi l'objet de la revendication de O est nouveau.

L'objet de la revendication de O est également inventif, étant donné que le dispositif d'attache avec des moyens d'amortissement sous forme de sphères offre une expérience de conduite étonnamment bonne.

Euro-PCT-MY est réputée retirée car une notification de perte de droits a été reçue il y a six mois.

Euro-PCT-MY ne peut plus donner lieu à une protection par brevet car le délai de poursuite de la procédure est depuis longtemps expiré, étant donné que Bikey a reçu la notification de perte de droits il y a 6 mois.

De plus, une requête en restitutio in integrum échouerait car ignorer une invitation de l'Office ne satisfait pas à la condition de "vigilance nécessaire".

Le délai de 30/31 mois pour l'entrée dans les phases nationale/régionale est expiré et donc la protection dans les États qui ne sont pas parties à la CBE ne peut plus être déduite de PCT-MY.

Actuellement, aucune demande comprenant des revendications de O provenant de PCT-MY n'est en instance.

(a) (ii) Quelle est la situation actuelle en matière de brevets pour ce qui est d'un dispositif d'attache de selle de vélo avec des moyens d'amortissement sous forme de pyramides en caoutchouc (P) ?

P-MY constitue la première demande antérieure pour un dispositif d'attache de selle de vélo comprenant des moyens d'amortissement sous forme de pyramides en caoutchouc (P). P-MY a abouti à la délivrance d'un brevet avec une revendication relative à P. P-MY confère une protection pour P en Malaisie à Bikey.

L'objet de la revendication dans EP-DIV ne s'étend pas au-delà du contenu de la demande antérieure PCT-MY telle que déposée initialement, même s'il n'est pas revendiqué dans PCT-MY ou Euro-PCT-MY.

La revendication de P peut bénéficier de la priorité de P-MY pour les mêmes raisons que celles concernant la revendication de O.

La date effective pour P dans EP-DIV est la date de priorité, le 28 mai 2021.

La brochure de Selle S.A. n'est pas pertinente pour l'appréciation de la nouveauté ou de l'activité inventive car elle a été publiée après la date effective pour P. L'état de la technique divulgue uniquement des dispositifs d'attache rigides de selle de vélo sans moyens d'amortissement. C'est pourquoi l'objet de la revendication de P est nouveau.

L'objet de la revendication de P est également inventif, étant donné que le dispositif d'attache avec des moyens d'amortissement sous forme de pyramides offre une expérience de conduite étonnamment bonne.

(a) (iii) Quelle est la situation actuelle en matière de brevets pour ce qui est d'un dispositif d'attache de selle de vélo avec des moyens d'amortissement sous forme de cubes en caoutchouc (R) ?

Il n'existe actuellement pas de demande de brevet portant sur R.

(b) (i) Quelle est la situation actuelle en matière de brevets pour ce qui est d'un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et un commutateur à monter sur le guidon d'un vélo pour sélectionner les vitesses par un fil électrique (A) ?

IT-A constitue la première demande antérieure pour un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et un commutateur à monter sur le guidon d'un vélo pour sélectionner les vitesses, dans lequel le commutateur est connecté par un fil électrique au moteur (A). IT-A a été retirée avant d'être publiée.

La demande ultérieure EP-ABC comporte une revendication 2 portant sur cet objet et a abouti à la délivrance d'un brevet avec cette revendication.

EP-ABC a été déposée par le même demandeur dans les 12 mois, pour le même objet. La priorité est donc valablement revendiquée et la date effective pour l'objet A est la date de priorité, le 6 juin 2018.

Les systèmes traditionnels de changement de vitesse, selon l'état de la technique, n'ont pas de moteur électrique et, par conséquent, l'objet de la revendication 2 est nouveau.

L'objet de la revendication 2 est également inventif, car le commutateur peut être actionné avec la même force quelle que soit la vitesse engagée, ce qui présente un avantage par rapport aux systèmes traditionnels de changement de vitesse.

Bien qu'une opposition soit actuellement en instance, EP-ABC confère une protection à l'objet A.

(b) (ii) Quelle est la situation actuelle en matière de brevets pour ce qui est d'un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et un commutateur à monter sur le guidon d'un vélo pour sélectionner les vitesses sans fil par une connexion radio (B) ?

EP-B constitue la première demande antérieure pour un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et un commutateur à monter sur le guidon d'un vélo pour sélectionner les vitesses, dans lequel le commutateur est connecté sans fil par une connexion radio au moteur (B). EP-B est actuellement en instance.

La date effective pour l'objet B dans EP-B est la date de dépôt, le 20 septembre 2018.

Les systèmes traditionnels de changement de vitesse, selon l'état de la technique, n'ont pas de moteur électrique et, par conséquent, l'objet B revendiqué dans EP-B est nouveau.

Il est également inventif, car le commutateur peut être actionné avec la même force quelle que soit la vitesse engagée, ce qui présente un avantage par rapport aux systèmes traditionnels de changement de vitesse.

Par conséquent, la délivrance d'un brevet pour EP-B est probable.

Le titulaire légitime de EP-B est Alessio, car tous les droits et titres de la demande lui ont été transférés par accord notarial.

La demande EP-ABC, déposée par Campagnelli et revendiquant la priorité de EP-B, revendique également l'objet B dans la revendication 3. Cependant, puisque le droit de revendiquer la priorité de EP-B a été transféré avant le dépôt de EP-ABC, le demandeur de EP-ABC ne bénéficiait pas du droit de priorité de EP-B au moment du dépôt de la même demande et donc la revendication de priorité pour l'objet B n'est pas valable dans EP-ABC.

La date effective de la revendication 3 de EP-ABC correspond donc à sa date de dépôt, le 14 mai 2019.

EP-B est déposée avant et publiée après la date de dépôt de EP-ABC et, par conséquent, elle est comprise dans l'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE et détruit la nouveauté de la revendication 3 de EP-ABC.

Puisque la question concernant la revendication de priorité de EP-B n'a pas encore été portée à l'attention de l'OEB, le brevet EP-ABC confère actuellement une protection pour l'objet B.

(b) (iii) Quelle est la situation actuelle en matière de brevets pour ce qui est d'un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et un commutateur à monter sur le guidon d'un vélo pour sélectionner les vitesses en tant que tel (C) ?

EP-ABC constitue la première demande antérieure pour un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et un commutateur à monter sur le guidon d'un vélo pour sélectionner les vitesses (C), c.-à-d. pour les commutateurs en tant que tels.

La revendication indépendante 1 portant sur C couvre l'objet A, l'objet B et l'objet comprenant des commutateurs autres que ceux de A et B. Concernant la partie relative à l'objet A, la revendication 1 peut bénéficier de la priorité de IT-A. En ce qui concerne la partie relative à l'objet B, la revendication de priorité de EP-B n'est pas valable. L'objet restant de la revendication 1 n'a pas été divulgué dans IT-A ou EP-B. La revendication 1 possède donc deux dates effectives, à savoir la date de dépôt de IT-A pour l'objet A et la date de dépôt de EP-ABC pour l'objet restant.

Comme EP-B est déposée avant et publiée après la date de dépôt de EP-ABC, elle est comprise dans l'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE pour l'objet ne bénéficiant pas de la priorité de IT-A. EP-B détruit la nouveauté de la revendication 1 de EP-ABC.

Puisque la question concernant la revendication de priorité de EP-B n'a pas encore été portée à l'attention de l'OEB, le brevet EP-ABC confère actuellement une protection pour l'objet C.

(c) Quelle est la situation actuelle en matière de brevets pour ce qui est d'un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et des moyens pour sélectionner les vitesses, ces moyens incluant un capteur GPS (D) ?

DE-GPS constitue la première demande antérieure pour un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et des moyens pour sélectionner les vitesses, qui incluent un capteur GPS (D). La date effective pour cet objet correspond à la date de dépôt, le 22 mars 2024.

EP-B et EP-ABC sont comprises dans l'état de la technique car elles ont été publiées avant la date de dépôt de DE-GPS. L'objet de la revendication 1 de DE-GPS est nouveau puisque l'état de la technique ne divulgue pas des moyens de sélection qui incluent un capteur GPS. Il est également inventif car la sélection automatique d'une vitesse à l'aide du capteur GPS réduit considérablement l'effort global du cycliste. Par conséquent, un brevet pour la demande DE-GPS en instance est susceptible d'être accordé en Allemagne.

Question 2 (6 points)

(a) En l'état actuel des choses, sommes-nous libres de produire et de vendre des systèmes de changement de vitesse pour vélos selon nos deux prototypes ?

Concernant le premier prototype, un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et des moyens pour sélectionner les vitesses, qui incluent un capteur GPS (D), Bikey est libre de produire et de vendre partout dans le monde. EP-B et EP-ABC revendiquent uniquement des systèmes avec un commutateur sur le guidon, tandis que le premier prototype n'est pas équipé d'un commutateur sur le guidon. De plus, il n'existe pas de demande en instance/de brevet d'un tiers couvrant cet objet dans un autre pays.

Cependant, le second prototype avec le commutateur sur le guidon connecté sans fil par une connexion radio relève de la protection conférée par les présentes revendications 1 et 3 de EP-ABC. Par conséquent, Bikey n'est pas libre de produire et de vendre le second prototype dans les pays où EP-ABC est en vigueur.

De plus, la production et la vente du second prototype de Bikey pourraient relever de la protection provisoire conférée par la demande en instance EP-B dans certains États parties à la CBE.

En dehors de l'Europe, il n'existe aucun droit de PI pertinent et Bikey est libre de produire et de vendre le second prototype.

(b) En l'état actuel des choses, Selle S.A. est-elle libre de produire et de vendre sa gamme existante et sa nouvelle gamme prévue de dispositifs d'attache de selle de vélo ?

Selle peut produire et vendre la gamme équipée de moyens d'amortissement sous forme de cubes en caoutchouc car il n'existe aucun droit de PI pertinent pour cet objet.

En Malaisie, Selle n'est pas libre de produire et de vendre la nouvelle gamme équipée de moyens d'amortissement sous forme de sphères en caoutchouc compte tenu de la demande P-MY de Bikey. Dans tous les autres pays, Selle peut vendre et produire la nouvelle gamme car il n'existe actuellement aucune demande ni aucun brevet comportant des revendications couvrant la gamme prévue de Selle.

Question 3 (17 points)

Que pouvons-nous faire pour améliorer notre situation ?

Poursuivre le traitement de EP-DIV pour protéger P (pyramides)

Bikey peut améliorer sa situation en ce qui concerne les dispositifs d'attache de selle de vélo avec des moyens d'amortissement sous forme de pyramides en caoutchouc (P) en poursuivant le traitement de EP-DIV afin d'aboutir à la délivrance d'un brevet.

Pour ce faire, les taxes d'examen et de désignation pour EP-DIV doivent être acquittées au plus tard le 18 juin 2025. De plus, les taxes annuelles doivent être acquittées avant fin mai 2025, le délai étant prolongé jusqu'en juin 2025.

Si toutes ces mesures sont prises en temps voulu, EP-DIV peut aboutir à une délivrance car un rapport de recherche favorable a été reçu.

S'assurer que les sphères (O) sont protégées

Afin de bénéficier d'une protection pour les dispositifs d'attache de selle de vélo sous forme de sphères en caoutchouc (O), il est conseillé de déposer en réponse au rapport de recherche une revendication indépendante additionnelle portant sur les sphères de la demande EP-DIV en instance.

Les sphères et les pyramides sont des alternatives qui résolvent le même problème technique et sont unitaires.

Comme indiqué plus haut, la revendication de priorité pour l'objet O est valable et, par conséquent, la date effective de la nouvelle revendication indépendante est la date de priorité. De plus, l'objet de la revendication des moyens d'amortissement sous forme de sphères est nouveau et inventif.

Cette demande EP-DIV modifiée avec les revendications des objets P et O peut aboutir à une délivrance.

Opposition contre EP-ABC

Si rien n'est fait, Campagnelli conservera probablement un brevet EP-ABC tel que délivré, car un avis favorable de la part de la division d'opposition a été reçu.

Par conséquent, Bikey doit, dès que possible, soulever une objection d'absence de nouveauté fondée sur EP-B contre les revendications 1 et 3 dans le cadre de la procédure d'opposition. L'entreprise doit également produire l'accord notarial entre

Campagnelli et Alessio comme moyen de preuve et présenter des arguments selon lesquels la revendication de la priorité de EP-B dans EP-ABC n'est pas valable et la demande EP-B est comprise dans l'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE et détruit la nouveauté des revendications 1 et 3.

La nouveauté constituera un nouveau motif d'opposition (G7/95), soulevé après l'expiration du délai d'opposition.

Les motifs, faits et preuves produits après l'expiration du délai d'opposition sont considérés comme tardifs et admis selon l'appréciation de la division d'opposition.

Dans la présente affaire, ils sont susceptibles d'être pris en compte car ils sont pertinents de prime abord.

EP-ABC sera révoquée ou tout au plus maintenue sous une forme modifiée, qui ne couvre pas les modes de réalisation B et C.

Nouvelles demandes pour un système de changement de vitesse pour vélos comprenant un moteur électrique pour changer les vitesses et des moyens pour sélectionner les vitesses, qui incluent un capteur GPS (D et E)

Comme le délai de priorité de DE-GPS n'expire que le 22 mars 2025 (sam.), prolongé jusqu'au 24 mars 2025 (lun.), Bikey doit déposer une demande PCT avec les revendications figurant dans DE-GPS revendiquant la priorité de DE-GPS.

Il est nécessaire de revendiquer la priorité, sinon l'exposition au salon "Bike & Gravel" sera comprise dans l'état de la technique et détruira la nouveauté.

Une fois que cette demande PCT entre dans les phases nationale/régionale correspondantes, des brevets conférant une protection pour ces objets seront probablement délivrés.

Pour bénéficier d'une protection à Taïwan, où Bikey et Campagnelli ont des clients, Bikey doit également déposer une demande nationale à Taïwan pour le même objet, revendiquant également la priorité de DE-GPS. Taïwan est membre de l'OMC, donc la priorité de DE-GPS, qui est une demande déposée dans un État membre de l'OMC, peut être valablement revendiquée.

Procédure à l'égard de EP-B pour B

Bikey devrait explorer les possibilités de coopération avec Alessio, par exemple prendre une licence ou demander un transfert de droits afin d'améliorer sa situation

par rapport à Campagnelli et étendre sa liberté d'exploitation pour des produits basés sur ses deux prototypes.

Question 4 (5 points)

(a) Après ces améliorations, serons-nous libres de produire et de vendre des systèmes de changement de vitesse pour vélos selon nos deux prototypes ?

Concernant le premier prototype, c.-à-d. sans commutateur sur le guidon, la situation ne changera pas et Bikey demeurera libre de produire et de vendre dans le monde entier.

En ce qui concerne le second prototype, Bikey sera libre de produire et de vendre en dehors de l'Europe, car aucun tiers n'a déposé de demande/n'est titulaire d'un brevet portant sur cet objet.

En Europe, par rapport à Campagnelli, il est envisageable que Bikey soit libre de produire et de vendre en raison de l'issue probable de l'opposition contre EP-ABC. Cependant, les systèmes selon le second prototype sont couverts par EP-B puisqu'ils comprennent un commutateur sur le guidon connecté sans fil par une connexion radio et, à moins que Bikey obtienne une licence ou les droits sur EP-B transférés d'Alessio Alessi, Bikey ne sera pas libre de produire et de vendre en Europe.

(b) Après ces améliorations, Selle S.A. sera-t-elle libre de produire et de vendre sa gamme existante et sa nouvelle gamme prévue de dispositifs d'attache de selle de vélo ?

Selle S.A. ne sera pas libre de produire et de vendre sa gamme prévue de dispositifs d'attache de selle de vélo avec des moyens d'amortissement sous forme de sphères en caoutchouc en Europe et notamment en France, où elle produit, compte tenu de la demande EP-DIV modifiée portant sur cet objet.

En dehors de l'Europe et de la Malaisie, Selle S.A. sera libre de produire et de vendre des dispositifs d'attache sans moyens d'amortissement sous forme de sphères en caoutchouc.

En ce qui concerne sa gamme existante équipée de moyens d'amortissement sous forme de cubes en caoutchouc, la situation ne changera pas. Par conséquent, Selle S.A. sera toujours libre de maintenir sa gamme existante.