

# Rapport des correcteurs - Épreuve D 2015

## 1. Remarques générales

Certains candidats n'ont pas respecté les dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification et ont inscrit leur nom ou leurs initiales sur leur copie, ou utilisé une ancienne version des dispositions juridiques.

Il est rappelé que le non-respect des dispositions précitées a dans tous les cas des conséquences négatives.

Une réponse complète doit comporter une analyse approfondie et une conclusion claire, sans déclarations contradictoires. Une simple répétition des faits ne donne droit à aucun point.

Il est également rappelé aux candidats qu'il est essentiel que leurs réponses soient lisibles et qu'ils sont donc invités à écrire lisiblement.

## Rapport des correcteurs - Épreuve D, Partie I

### Question 1 (9 points)

La plupart des candidats ont reconnu qu'il était important d'éviter l'attribution d'une nouvelle date de dépôt à EP1 et à EP2. Néanmoins, tous n'ont pas indiqué que pour EP1, le demandeur devait requérir que la date de dépôt reste le 17 février 2015 et que pour EP2, les dessins devaient être retirés.

### Question 2 (8 points)

De nombreux candidats ont conclu à juste titre que le droit de priorité pour EP1 était perdu. Certains ont cité à tort l'article 90(5) CBE comme base juridique. Plus rares étaient les candidats à remarquer que la perte de priorité était survenue après la publication de EP1, et que EP1 était par conséquent état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE pour EP2.

### **Question 3 (9 points)**

Les parties a) et b) de la question ont reçu d'excellentes réponses. Beaucoup de candidats ont cité la Convention de Paris et l'OMC. La note maximale a été attribuée aux candidats citant déjà l'une ou l'autre. Toutefois, tous les candidats ne connaissaient pas les dispositions du PCT et de la CBE qui déterminent quel Office peut agir en qualité d'office récepteur. Très peu de candidats ont tenu compte des exigences du DPMA concernant la langue dans laquelle les demandes internationales peuvent être déposées.

### **Question 4 (7 points)**

Presque tous les candidats ont donné une réponse correcte, à savoir que pour EP-D1, la traduction anglaise pouvait être mise en conformité avec le texte japonais original, et que EP-D2 ne pouvait être corrigée sur la base de la règle 139 CBE. Seuls quelques candidats ont proposé de déposer une nouvelle demande dans l'année de priorité.

### **Question 5 (7 points)**

Les candidats ont gagné des points en citant la règle 30(3) CBE, mais peu d'entre eux sont entrés dans les détails de la Décision du Président et du Communiqué de l'OEB. Par exemple, peu de candidats ont pensé à la nécessité de déposer le listage de séquences sous forme électronique ainsi que la déclaration requise. Certains candidats n'ont pas précisé qu'il fallait acquitter deux taxes de poursuite de la procédure.

## **Solution possible – Épreuve D2015 – Partie I**

### **Réponse à la question 1**

Conformément à la règle 56(2) CBE, le demandeur peut déposer les dessins manquants dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt, à savoir jusqu'au 17 avril 2015. Le dépôt des dessins a pour effet que la date de dépôt de EP1 et de EP2 est celle à laquelle lesdits dessins ont été déposés

(règle 56(2) CBE). Par conséquent, la nouvelle date de dépôt de EP1 et de EP2 est le 23 février 2015, date qui se situe après l'expiration du délai de priorité. Il en résulte que les priorités revendiquées ne sont pas valables et que les publications UK1 et UK2 du 20 février 2015 font partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. L'objet des revendications de EP1 et de EP2 est dépourvu de nouveauté eu égard à l'enseignement de UK1 ou de UK2.

Il est donc important d'éviter qu'une nouvelle date de dépôt soit attribuée à EP1 et à EP2, de sorte que les priorités revendiquées soient valables.

Étant donné que les dessins déposés pour EP1 figurent intégralement dans UK1, le demandeur doit, dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt, demander que la date de dépôt reste le 17 février 2015 et indiquer l'endroit où les dessins manquants figurent intégralement dans UK1 (règle 56(3) CBE).

En ce qui concerne EP2, le demandeur doit retirer les dessins dans un délai d'un mois à compter de la notification qu'il va recevoir de l'OEB et qui l'informera, au titre de la règle 56(2) CBE, de l'attribution d'une nouvelle date de dépôt à EP2. Dans ce cas, la nouvelle date sera réputée ne pas avoir été attribuée (règle 56(6) CBE).

## **Réponse à la question 2**

Comme la traduction requise n'a pas été déposée en temps voulu, le droit de priorité pour EP1 est perdu (règle 53(3) CBE). Le délai prévu pour demander la poursuite de la procédure conformément à l'article 121 CBE a déjà expiré.

Par conséquent, l'article fait partie de l'état de la technique conformément à l'article 54(2) CBE, et EP2 fait partie de l'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE. EP1 est dépourvue de nouveauté eu égard à l'article scientifique et à EP2, et sera rejetée.

EP1 aurait été publiée en juillet 2011, après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt, conformément à l'article 93(1) CBE. C'était donc avant que l'OEB n'envoie l'invitation au titre de la règle 53(3) CBE. Par conséquent, la perte du droit de priorité pour EP1 a pris effet après sa date de publication et elle

n'affecte pas l'application de l'article 54(3) CBE (Directives G-IV, 5.1.1 ou Directives F-VI, 3.4).

La date de priorité de EP1 précède la date de dépôt de EP2, mais EP1a été publiée après la date de dépôt de EP2. Il s'ensuit que EP1 fait partie de l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE pour EP2.

Le délai d'opposition prévu à l'article 99(1) CBE court encore. Le délai prévu pour former une opposition expire neuf mois à compter du 12 novembre 2014, soit le 12 août 2015.

Le demandeur B peut former une opposition à l'encontre de EP2 sur la base des motifs prévus à l'article 100 a) CBE, en signalant que EP2 est dépourvue de nouveauté par rapport à EP1.

### **Réponse à la question 3**

Oui. La demande internationale peut contenir une déclaration revendiquant la priorité de la demande A, parce que la demande A a été déposée en Argentine, qui est partie à la Convention de Paris (article 8.1 PCT), et est membre de l'OMC (règle 4.10.a) PCT).

Hans peut déposer une demande PCT, puisqu'il est national d'un État contractant du PCT (Allemagne) (article 9.1 PCT).

Selon la règle 18.3 PCT, s'il y a deux déposants ou plus, le droit de déposer une demande internationale existe si l'un au moins d'entre eux est habilité à déposer une demande internationale. Par conséquent, Hans et EE peuvent déposer ensemble PCT-A.

Il suffit que l'office auprès duquel la demande est déposée agisse pour un État contractant dont l'un au moins des déposants est le national (règle 19.2.i) PCT et règle 19.1.a)ii) PCT). Puisque Hans est un national d'Allemagne, État contractant de la CBE comme du PCT, l'OEB est compétent pour agir en qualité d'office récepteur (règle 157(1) CBE).

Le DPMA n'accepte pas les demandes internationales déposées en anglais (cf. Guide du déposant PCT, Annexe C - DE). Le DPMA n'agira pas en qualité d'office récepteur. La demande internationale sera réputée avoir été reçue par le DPMA pour le compte du Bureau international en qualité d'office récepteur.

#### **Réponse à la question 4**

Dans EP-D1, le signe "©" peut être remplacé par "µm" parce que la traduction anglaise peut être rendue conforme au texte japonais original (article 14(2) EPC).

Une modification de EP-D2 qui remplacerait "©" par "µm" irait à l'encontre de l'article 123(2) CBE. Une correction de EP-D2 sur la base de la règle 139 CBE n'est pas possible, parce que le remplacement de "©" par "µm" n'est pas d'emblée évident. Le document de priorité ne peut pas être utilisé comme base pour la correction (G3/89 ou G11/91).

Le délai prévu pour revendiquer la priorité de JP-D n'a pas encore expiré. Le demandeur D doit déposer une nouvelle demande mentionnant "µm" au lieu de "©", revendiquant la priorité de JP-D et portant sur l'objet de la revendication 2.

#### **Réponse à la question 5**

Dans un délai de deux mois à compter de l'invitation au titre de la règle 30(3) CBE, le demandeur E doit :

- i) produire, conformément à la règle 30(1) CBE, le listage de séquences établi sous forme électronique selon la norme ST.25 de l'OMPI (article 1(1) de la Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011) ;
- ii) acquitter la taxe pour remise tardive conformément à la règle 30(3) CBE et à l'article 2.1(14a) RRT ; et
- iii) produire une déclaration selon laquelle le listage de séquences ne contient aucun élément s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée (article 2(2) de la Décision du Président de l'OEB en date du 28 avril 2011

ou Communiqué de l'OEB en date du 18 octobre 2013, relatif au dépôt de listages de séquences).

L'invitation est réputée avoir été remise le 28 février 2015. Dès lors, le délai précité expire le 28 avril 2015.

Si le demandeur ne remédie pas aux irrégularités dans le délai précité, la demande sera rejetée (règle 30(3) CBE).

Conformément au Communiqué de l'OEB en date du 18 octobre 2013, relatif au dépôt de listages de séquences, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure au titre de l'article 121 et de la règle 135 CBE. Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de rejet, il doit accomplir les actes omis mentionnés aux points i), ii) et iii), et acquitter la taxe de poursuite de la procédure pour chaque acte omis, à savoir une taxe de poursuite de la procédure pour ne pas avoir déposé le listage de séquences et une taxe de poursuite de la procédure pour ne pas avoir acquitté la taxe pour remise tardive.

## Rapport des correcteurs Épreuve D – Partie II

Dans la deuxième partie de l'épreuve D, il est demandé aux candidats d'analyser une situation où coexistent plusieurs droits de brevet, et de proposer des mesures devant généralement être prises dans un certain délai. Il faut veiller à calculer correctement les délais.

Principaux éléments de l'épreuve de cette année :

- Un brevet pour l'objet M+A conférerait la protection la plus large, mais il n'y a actuellement aucune demande de brevet en instance qui revendique valablement cet objet. TIPOGRAF-X peut déposer une nouvelle demande basée sur EP-Z qui revendique M+A.
- EP-X3 n'est pas une divulgation suffisante pour M+A+B+C+D, mais le problème peut être résolu par le dépôt d'une nouvelle demande, de préférence une demande PCT, de façon à étendre la protection dans le monde entier.
- TIPOGRAF-X ne sera pas libre d'utiliser M+A+B+C+D, parce que IPCR-G a des droits sur M+A+B (via EP-G) et que PRINT-L a des droits sur M+A+C (via PCT-L).

Commentaires relatifs aux questions :

### Question 1 (30 points)

Les candidats ont généralement bien répondu à cette partie.

Il convient d'analyser la situation actuelle, sans envisager les actions qui ne pourraient avoir lieu qu'ultérieurement. Les candidats évoquant directement des actions risquent ne pas recevoir la totalité des points prévus pour l'analyse de la situation.

Cette année, la question 1 nécessitait expressément une analyse des objets. De nombreux candidats ont néanmoins structuré leur analyse autour des demandes de brevet, ce qui a pu leur faire perdre des points.

Les candidats ne pouvaient pas obtenir la totalité des points en indiquant simplement les documents faisant partie de l'état de la technique sans déterminer s'ils étaient destructeurs de nouveauté. Par exemple, l'indication d'un document

relevant de l'article 54(3) CBE n'implique pas forcément qu'il soit destructeur de nouveauté.

Les commentaires relatifs à l'activité inventive répondaient aux informations données dans l'épreuve et étaient donc attendus des candidats. Certains d'entre eux n'ont cependant examiné que la nouveauté, et non l'activité inventive.

### **Question 2 (4 points)**

Cette question nécessitait une constatation selon laquelle la propriété d'un brevet ne confère pas une liberté d'action absolue. Ce concept fondamental n'est pas toujours bien compris.

Beaucoup de candidats n'ont pas réalisé que la machine M+A+B+C+D est comprise dans la portée des revendications plus larges M+A+B et M+A+C.

### **Question 3 (26 points)**

De nombreux candidats ont vu la possibilité d'utiliser l'article 61(1) CBE pour déposer une nouvelle demande basée sur EP-Z, bien que très peu d'entre eux aient examiné les conséquences que cela aurait pour les négociations avec ICPR-G.

Peu de candidats ont remarqué que l'ancienne demande EP-Z pouvait être utilisée pour empêcher la délivrance de M+A dans EP-G.

Quelques candidats ont vu qu'il était possible d'attribuer une nouvelle date de dépôt à EP-X3 en ajoutant les parties manquantes, mais très peu ont trouvé la solution optimale qui consistait à déposer une nouvelle demande PCT revendiquant la priorité de EP-X2 et de EP-X3. La plupart de ces candidats ont réalisé qu'en déposant une demande PCT, ils pouvaient obtenir des droits sur le marché du concurrent, ce qui serait profitable à un accord de licence croisée avec PRINT-L.



## **Exemple de solution – Épreuve D 2015 – Partie II**

### **Question 1**

#### **M+A**

EP-Z est la première demande pour M+A. Il n'existe apparemment pas d'état de la technique pertinent pour EP-Z. Cependant, EP-Z a été retirée en novembre 2013 (après sa publication, qui a dû avoir lieu en septembre 2013 au plus tard) et ne peut être rétablie. L'objet de la revendication relative à M+A dans la demande EP-G n'est pas nouveau (article 54(3) CBE) par rapport à EP-Z, même si l'OEB ne sait apparemment pas que EP-Z est un état de la technique pour EP-G. L'objet de la revendication de la demande EP-X1 (qui porte sur M+A) n'est pas nouveau (article 54(3) CBE) par rapport à EP-G (M+A), bien que cela ne soit pas mentionné dans le rapport de recherche. EP-G a été publiée aux environs de novembre 2013, soit après l'établissement du rapport de recherche de EP-X1.

Il n'est pas possible d'obtenir une protection pour M+A via EP-X1. L'objet M+A a été rendu public par la publication de EP-Z en septembre 2013 ou tout au plus quelques mois auparavant et il n'y a actuellement aucune demande de brevet en instance qui revendique valablement M+A.

#### **M+A+B**

EP-G est la première demande pour l'objet M+A+B. Il n'existe apparemment pas d'état de la technique pertinent pour EP-G.

La caractéristique B permet l'utilisation de différents types de papier sur la machine M connue et est donc considérée comme inventive.

Par conséquent, avec EP-G, ICPR-G obtiendra un brevet européen pour M+A+B. EP-G aura été publiée aux environs de novembre 2013 (18 mois à compter de la date de dépôt) et est donc destructrice de nouveauté pour la revendication portant sur M+A+B dans EP-X2.

Dès lors, il n'est pas possible d'obtenir une protection pour M+A+B via EP-X2.

Actuellement, il s'avère que les droits de brevet pour M+A+B n'appartiendront qu'à ICPR-G.

## **M+A+C**

PCT-L est la première demande pour M+A+C. Il n'existe apparemment pas d'état de la technique pertinent. L'objet M+A n'a été publié qu'après le dépôt de PCT-L, de sorte que les deux caractéristiques C et A contribuent à l'activité inventive de l'objet M+A+C.

M+A+C est clairement inventif, puisque A permet une vitesse plus élevée et/ou que C permet de réduire le nombre de mauvaises impressions.

Par conséquent, PRINT-L obtiendra une protection par brevet pour M+A+C quelle que soit la phase nationale/régionale choisie.

Si PCT-L entre dans la phase européenne, ou du moins si les exigences de la règle 165 CBE sont remplies, la publication de PCT-L le 13 mars 2014 constituera un état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE pour EP-X2 (déposée le 10 mars 2014) et l'objet de la revendication respective dans EP-X2, qui porte sur M+A+C, ne sera pas nouveau. La date limite pour entrer dans la phase régionale EP est le 8 avril 2015.

Dans ce cas, TIPOGRAF-X ne pourra pas obtenir de protection pour M+A+C via EP-X2 et les droits du brevet afférents à M+A+C en Europe n'appartiendront qu'à PRINT-L.

Si PCT-L n'entre pas dans la phase régionale, les droits du brevet en Europe appartiendront à TIPOGRAF-X.

## **M+A+B+C**

EP-X2 est la première et la seule demande pour M+A+B+C.

En ce qui concerne la revendication portant sur M+A+B+C dans EP-X2, EP-G (M+A+B) fait partie de l'état de la technique au titre de l'article 54(2) CBE et PCT-L (M+A+C) pourrait devenir état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE. L'objet de la revendication portant sur M+A+B+C dans EP-X2 est nouveau par rapport à l'état de la technique.

Pour analyser l'activité inventive, seule EP-G, qui divulgue la combinaison M+A+B, peut servir d'état de la technique le plus proche.

Puisque la caractéristique C proprement dite, ainsi que combinée avec la caractéristique B, offre l'avantage de réduire respectivement le nombre de mauvaises impressions et le bruit, l'objet de M+A+B+C est inventif.

Par conséquent, TIPOGRAF-X obtiendra une protection par brevet en Europe pour M+A+B+C via EP-X2.

Toutefois, la machine M+A+B+C est également couverte par EP-G (M+A+B) et tout brevet européen ou national revendiquant M+A+C de PCT-L ou de EP-X2.

### **M+A+B+C+D**

Étant donné les parties manquantes dans la description de EP-X3, la caractéristique D ainsi que la combinaison M+A+B+C+D ne sont pas suffisamment divulguées dans EP-X3, qui est la seule demande de brevet relative à cette combinaison (article 83 CBE).

Il n'existe donc actuellement aucune demande de brevet valable pour M+A+B+C+D.

La combinaison M+A+B+C+D ou la caractéristique D n'ont pas été rendues accessibles au public lors de la foire, parce que la caractéristique D n'était pas visible et qu'aucune information n'avait été donnée à ce sujet.

## **Question 2**

La machine exposée (M+A+B+C+D) est couverte par les revendications de brevets susceptibles d'être délivrés sur la base de EP-G (M+A+B) et de PCT-L (M+A+C), parce qu'ils protègent des versions de la machine ayant moins de caractéristiques, ce qui revient à dire qu'ils ont une portée plus large.

Par conséquent, la machine M+A+B+C+D portera atteinte à EP-G lorsque ces brevets auront été délivrés et validés.

De même, la machine M+A+B+C+D portera atteinte aux brevets découlant de PCT-L lorsque le brevet aura été délivré et validé.

Notre client n'est pas libre de produire, de vendre ni d'utiliser M+A+B+C+D dans les pays où EP-G a été validé et où des brevets issus de PCT-L sont en vigueur.

Une protection provisoire pour EP-G peut également être assurée dans certains pays, en fonction du droit national.

### Question 3

Veuillez-vous assurer que l'OEB soit au courant de la publication de M+A dans EP-Z, soit en présentant des observations de tiers concernant EP-G, soit en attendant de former une opposition à l'encontre de EP-G (EP-Z fait partie de l'état de la technique pour EP-G au titre de l'article 54(3) CBE).

Vous pouvez également informer ICPR-G au sujet de EP-Z pendant les négociations.

En tout état de cause, ICPR-G n'aura de protection valable en Europe que pour M+A+B.

En dehors de l'Europe, il ne sera pas possible d'obtenir une protection par brevet pour M+A+B, étant donné la publication de EP-G en novembre 2013.

En ce qui concerne la combinaison M+A, TIPOGRAF-X peut déposer une nouvelle demande EP-Z-NEW ayant le même contenu que EP-Z, et obtenir la date de dépôt de EP-Z au titre de l'article 61(1)b) CBE et sur base de la décision du tribunal. La date limite pour ce faire est fixée à trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal national est passée en force de chose jugée, à savoir le 15 janvier 2015 + 3 mois, soit le 15 avril 2015. Cette action est possible même si la demande initiale EP-Z a été retirée.

Cette nouvelle demande EP-Z-NEW aura la date de dépôt la plus ancienne pour M+A et donnera à TIPOGRAF-X la protection la plus large possible en Europe.

EP-G avec une revendication portant sur M+A+B serait dépendante de EP-Z-NEW (M+A).

TIPOGRAF-X est ainsi dans une position avantageuse pour la rencontre avec ICPR-G et cela peut constituer la base d'une licence croisée.

Il est probable que la société TIPOGRAF-X sera tenue responsable pour ses activités.

Mais en échange, TIPOGRAF-X pourra rendre ICPR-G responsable de toute action dans l'un quelconque des États EP désignés dans EP-Z-NEW.

Comme ICPR-G n'exerce ses activités qu'en Islande, qui était un État membre à la date de dépôt de EP-Z, TIPOGRAF-X pourrait rendre ICPR-G responsable sur la

base de EP-Z-NEW (M+A) et devrait à cet effet valider EP-Z-NEW également en Islande.

Si PCT-L entre dans la phase régionale devant l'OEB, elle dépendra aussi de la demande EP-Z-NEW, plus générale.

En outre, il est fortement recommandé de déposer une nouvelle demande PCT, PCT-X, décrivant et revendiquant M+A+B+C+D afin d'obtenir une protection mondiale pour cet objet.

De plus, afin de permettre la protection de M+A+B+C non seulement en Europe (EP-X2), mais aussi dans le monde entier, ce qui est dans l'intérêt de TIPOGRAF-X, PCT-X devrait également contenir une revendication portant sur M+A+B+ C.

PCT-X devrait revendiquer la priorité de EP-X2 et donc être déposée au plus tard le 10 mars 2015, soit 12 mois après la date de dépôt de EP-X2 . Dans le cas contraire, l'exposition de la machine M+A+B+C+D (avec D invisible) à la foire commerciale serait un état de la technique destructeur de nouveauté pour la revendication de M+A+B+C dans PCT-X.

Une alternative moins intéressante serait de sauver EP-X3 en déposant les parties manquantes.

Les parties manquantes de la description devraient être déposées avant le 20 mars 2015, soit dans les deux mois à compter de la date de dépôt. Cela aurait pour effet de changer la date de dépôt de EP-X3, mais ce n'est pas important, puisque D n'avait pas été divulguée au public lors de la foire commerciale.

L'objet des revendications portant sur M+A+B+C+D et M+A+B+C dans PCT-X ou EP-X3 avec nouvelle date de dépôt est nouveau et inventif.

Toutefois, PCT-X ou EP-X3 avec nouvelle date de dépôt sera un brevet dépendant de EP-G et de PCT-L si ce brevet est délivré au cours d'une procédure devant l'OEB.

En utilisant les droits que EP-Z-NEW confère pour M+A en Europe, ainsi que le droit que PCT-X confère pour M+A+B+C et M+A+B+C+ D dans le monde entier, TIPOGRAF-X sera en mesure de négocier avec PRINT-L une licence croisée avec les droits potentiels relatifs à M+A+C conférés par PCT-L dans le monde entier.