

RAPPORT DES CORRECTEURS DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE 2021

Première partie

Question 1

La demande de brevet européen EP-A a été déposée le 7 septembre 2017. La mention de la délivrance du brevet a été publiée au Bulletin européen des brevets le 10 février 2021. Le demandeur a valablement déposé une demande divisionnaire de EP-A (EP-A-DIV) le 5 février 2021.

- 1.1 La taxe annuelle pour EP-A au titre de la troisième année aurait pu être valablement acquittée le 3 mai 2019.

VRAI – La taxe annuelle au titre de la troisième année (uniquement) pouvait être valablement acquittée jusqu'à 6 mois avant son échéance (30 septembre 2019), règle 51(1) CBE ; Directives A-X 5.2.4, JO OEB 2018 A2 (en vigueur à compter du 1er avril 2018).

- 1.2 La taxe annuelle pour EP-A au titre de la quatrième année était due le 7 septembre 2020.

FAUX – La taxe annuelle au titre de la quatrième année venait à échéance le dernier jour du mois du troisième anniversaire du dépôt (c'est-à-dire le 30 septembre 2020), (article 86 CBE, règle 51(1) CBE).

- 1.3 La taxe annuelle pour EP-A au titre de la cinquième année doit être versée à l'OEB.

FAUX – L'obligation de payer des taxes annuelles (à l'OEB) prend fin avec le paiement de la taxe annuelle exigible au titre de l'année au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets (article 86(2) CBE ; article 141(1) CBE, Dir. 2018 A-X, 5.1.2), ce qui signifie que la taxe annuelle au titre de la cinquième année doit être acquittée le 30 septembre 2021 ; le brevet a été délivré avant cette date et la taxe annuelle doit donc être acquittée aux offices nationaux.

- 1.4 Toutes les taxes annuelles dues pour EP-A-DIV peuvent être valablement acquittées sans surtaxe le 7 juin 2021.

VRAI – Toutes les taxes annuelles dues au titre d'une demande antérieure à la date à laquelle la demande divisionnaire est déposée doivent être acquittées à la date du dépôt (ce qui signifie que les taxes annuelles au titre de la troisième et de la quatrième année pour EP-A étaient exigibles le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020). Ces taxes ainsi que toute taxe annuelle exigible dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire peuvent être acquittées sans surtaxe dans ce délai, à

savoir le 7 juin 2021 (le 5 juin 2021 étant un samedi, le délai est prorogé jusqu'au 7 juin 2021 sans surtaxe) (règle 51(3) CBE) ; le délai peut être prorogé au prochain jour ouvrable conformément à la règle 134(1) CBE (J4/91).

Question 2

Anna, de nationalité française, a valablement déposé une demande de brevet français FR-1 le 6 février 2020. Le 8 février 2021, elle a déposé une demande internationale PCT-1, portant sur le même objet que FR-1, auprès de l'OEB. Anna a l'intention de revendiquer la priorité de FR-1 pour PCT-1.

2.1 PCT-1 peut valablement revendiquer la priorité de FR-1.

VRAI - La priorité peut être revendiquée dans une demande internationale déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de priorité (art. 8.2)a) et règle 4 PCT, art. 4C(1) Convention de Paris). Le demandeur et l'objet sont les mêmes. Le dernier jour de la période de douze mois est le 6 février 2021 conformément au calcul des délais prévu par la règle 2.4 PCT. Étant donné que le 6 février 2021 est un samedi, le délai est prorogé au jour ouvrable suivant (le 8 février 2021) conformément à la règle 80.5 PCT.

2.2 Anna peut valablement déposer la déclaration de priorité en mai 2021.

VRAI - La déclaration de priorité peut être ajoutée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité (qui expirerait le 7 juin 2021, puisque le 6 juin 2021 est un dimanche). Règle 26bis PCT.

2.3 PCT-1 ne peut valablement revendiquer la priorité de FR-1 si FR-1 a été abandonnée avant le dépôt de PCT-1.

FAUX - Une fois que la demande établissant la priorité a une date de dépôt, le sort de cette demande n'est pas pertinent pour la revendication de priorité (art. 8.2a) PCT et art. 4A(3) Convention de Paris).

2.4 La taxe de dépôt de PCT-1 doit être versée directement au Bureau international.

FAUX - La taxe de dépôt est due à l'office récepteur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de PCT-1. Règle 15.1 et 15.3 PCT

Question 3

La demande de brevet européen EP-P a été déposée comme premier dépôt le 16 décembre 2018. EP-P a été publiée le 17 juin 2020. La demande EP-P-DIV1 a été déposée auprès de l'OEB le 6 décembre 2019 en tant que demande divisionnaire de EP-P. Une seconde demande divisionnaire de EP-P (EP-P-DIV2) a été déposée auprès de l'OEB le 6 novembre 2020.

À ce jour, EP-P est encore en instance. Certaines revendications de EP-P-DIV2 contiennent des éléments qui n'étaient pas divulgués initialement dans EP-P.

- 3.1 EP-P-DIV1 n'a pas été valablement déposée comme demande divisionnaire de EP-P car EP-P-DIV1 a été déposée avant la publication de EP-P.

FAUX.- Le demande de brevet antérieure doit être encore en instance (règle 36(1) CBE). La publication de la demande de brevet antérieure n'est pas requise.

- 3.2 Si EP-P a été déposée en portugais et traduite en anglais, EP-P-DIV1 doit être déposée en anglais.

FAUX. EP-DIV1 peut être déposée dans la langue dans laquelle la demande antérieure a été déposée (en portugais) ou traduite (en anglais) (règle 36(2) CBE).

- 3.3 Pour EP-P-DIV2, il était nécessaire d'acquitter une taxe additionnelle faisant partie de la taxe de dépôt pour une demande divisionnaire de deuxième génération.

FAUX - Étant donné qu'EP-DIV2 dérive d'EP-P, elle n'est pas une demande divisionnaire de deuxième génération. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'acquitter une taxe additionnelle en vertu de la règle 38(4) CBE et de l'art. 2(1ter) RRT.

- 3.4 EP-P sera considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE par rapport à EP-P-DIV2.

FAUX – Conformément à l'article 76(1) CBE, la date de dépôt est celle de la demande antérieure. Même si EP-DIV2 contient des éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande initiale, elle ne peut être convertie en une demande indépendante ayant le 6 novembre 2020 comme date de dépôt (G1/05 et G1/06, Directives C-IX, 1.4). La date de dépôt d'EP-DIV2 reste donc le 16 décembre 2018 et EP-P n'est pas comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(2) CBE.

Question 4

Le demandeur A dépose aujourd'hui, le 1er mars 2021, une demande internationale, PCT-A, auprès de l'OEB. PCT-A revendique la priorité de la demande de brevet européen de ce même demandeur, EP-A, qui a été déposée le 27 février 2020.

4.1 Si PCT-A comporte 20 revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour cinq revendications dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt.

FAUX – Aucune taxe de revendication ne doit être acquittée pour les demandes PCT. Il n'est pas prévu de taxe de revendication dans le PCT (art. 3.4).iv) et règles 14-16 PCT).

4.2 Le délai d'entrée dans la phase européenne expirera le 2 octobre 2023.

FAUX - Le délai est de 31 mois à compter de la date de priorité, à savoir le 27.9.2022 (art. 22(1) PCT et règle 159(1) CBE).

4.3 La date de publication de PCT-A peut être reportée si la revendication de priorité est valablement retirée avant l'achèvement des préparatifs techniques de la publication internationale.

VRAI - La règle 90bis.3 (d) et (e) PCT autorise le report de la publication internationale si la revendication de priorité est retirée.

4.4 Il suffit que PCT-A soit publiée en anglais pour que PCT-A soit considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE.

FAUX – Pour que PCT-A soit comprise dans l'état de la technique au sens de l'art. 54(3) CBE, il doit être satisfait aux exigences de l'article 153(5) ensemble la règle 165 CBE de sorte que la taxe de dépôt en vertu de la règle 159(1)c) CBE doit également être acquittée.

Question 5

La mention de la délivrance du brevet européen EP-G a été publiée au Bulletin européen des brevets. Le concurrent B a formé une opposition contre EP-G le dernier jour du délai d'opposition.

Un mois après l'expiration du délai d'opposition et à la suite d'une requête du titulaire de EP-G adressée au concurrent Z afin de faire cesser la contrefaçon alléguée, le concurrent Z a introduit une action tendant à faire constater qu'il ne contrefaisait pas le brevet EP-G.

- 5.1 Si l'acte d'opposition n'a pas été signé par l'opposant ou son mandataire avant l'expiration du délai d'opposition, la division d'opposition doit rejeter l'opposition pour irrecevabilité.

FAUX - La règle 76(3) CBE ensemble la règle 50(3) CBE exigent que l'acte d'opposition soit signé par l'opposant ou son mandataire. Si l'acte d'opposition n'a pas été signé pendant le délai d'opposition, l'OEB invitera l'opposant à corriger cette irrégularité et si l'opposant ne la corrige pas dans le délai imparti, l'opposition est réputée ne pas avoir été formée (règle 77(2) CBE ensemble la règle 50(3) CBE, Directives D-III, 3.4 et D-IV, 1.2.1 (ii) et D-IV, 1.4.1).

- 5.2 Le concurrent B doit déposer un mémoire exposant pour la première fois les motifs d'opposition dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de l'acte d'opposition.

FAUX - L'acte d'opposition doit indiquer les motifs sur lesquels l'opposition se fonde et doit être déposé dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet EP (article 99(1) et règle 76(2)c) CBE).

- 5.3 Sous réserve que la procédure d'opposition soit encore en instance, le concurrent Z peut présenter une déclaration d'intervention recevable dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action tendant à faire constater que le concurrent Z ne contrefaisait pas le brevet EP-G a été introduite.

VRAI - Article 105(1)b) CBE ensemble la règle 89(1) CBE.

- 5.4 Si W présente des observations de tiers avant l'expiration du délai d'opposition de neuf mois, W sera cité à toute procédure orale devant la division d'opposition.

FAUX – Un tiers présentant des observations ne devient pas une partie à la procédure d'opposition (article 115 CBE dernière phrase) et, en conséquence, W ne sera pas cité à une procédure orale (règle 115(1) CBE).

PARTIE 2

Question 6

Une demande de brevet européen, EP-X, portant sur l'invention X, a été déposée en janvier 2020. EP-X comprend deux modes de réalisation possibles : X1 et X2. Le mode de réalisation X1 n'est pas suffisamment exposé, car des informations techniques essentielles sont manquantes. Le mode de réalisation X2 est suffisamment exposé.

- 6.1 Une objection de la division d'examen, au titre de l'article 83 CBE, concernant le mode de réalisation X1 peut être surmontée en déposant des informations techniques supplémentaires.

FAUX - L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 83 CBE).

- 6.2 Si la division d'examen ne soulève aucune objection au titre de l'article 83 CBE, l'insuffisance de l'exposé ne sera pas un motif valable d'opposition au brevet délivré sur la base de EP-X.

FAUX - L'insuffisance de l'exposé est un motif d'opposition valable, conformément à l'article 100b) CBE. Il est sans importance que la division d'examen n'ait pas soulevé d'objection en vertu de l'article 83 CBE.

- 6.3 Si les informations techniques essentielles manquantes concernant le mode de réalisation X1 figurent dans l'abrégé, les informations techniques essentielles peuvent être incorporées à EP-X en tant que parties manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt.

FAUX - L'abrégé ne fait pas partie de l'exposé (article 85 CBE) ; le fait d'inclure les informations techniques essentielles de l'abrégé serait donc contraire à l'article 123(2) CBE.

- 6.4 Une objection de la division d'examen, au titre de l'article 83 CBE, peut être surmontée en limitant EP-X au mode de réalisation X2.

VRAI - Si X2 est suffisamment exposé, un brevet peut être délivré sur la base de X2 (Directives F-III, 5.1).

Question 7

Le demandeur M. Y a déposé une demande de brevet européen EP-Y. Dans la citation à la procédure orale, la division d'examen a soulevé une objection à l'encontre de la revendication 1 de EP-Y, en affirmant qu'elle n'impliquait pas d'activité inventive au vu du document D1 en combinaison avec les connaissances générales de l'homme du métier.

Lors de la procédure orale devant la division d'examen, le mandataire agréé de M. Y est accompagné de la Professeure N. Le mandataire agréé demande que la Professeure N soit autorisée à faire un exposé oral pendant la procédure orale. La Professeure N est une experte bien connue du domaine technique de la demande de brevet et a reçu dernièrement un prix Nobel pour ses travaux dans ce domaine technique.

Par ailleurs, la Professeure N est accompagnée par cinq de ses étudiants qui souhaitent également assister à la procédure orale. Ni la présence de la Professeure N ni celle de ses étudiants n'a été annoncée avant la procédure orale.

7.1 La division d'examen peut admettre des requêtes subsidiaires déposées et signées par la Professeure N pendant la procédure orale.

FAUX - La Professeure N n'est pas le mandataire agréé d'une partie au sens de l'article 134(1) CBE (Directives E-III, 8.5, G 4/95).

7.2 La CBE ne prévoit pas l'audition de témoins pendant la procédure d'examen.

FAUX - L'article 117 CBE s'applique à toute procédure devant l'OEB y compris les procédures d'examen de sorte qu'un témoin peut être entendu pendant la procédure d'examen.

7.3 Les étudiants de la Professeure N peuvent assister à la procédure orale en tant que membres du public.

FAUX - Article 116(3) CBE : la procédure orale devant la division d'examen n'est pas publique. C'est pourquoi les étudiants de la Professeure N ne peuvent pas assister à la procédure orale en tant que membres du public.

7.4 La Professeure N a le droit de faire un exposé oral pendant la procédure orale, puisque la division d'examen doit la considérer comme représentant "l'homme du métier".

FAUX - La CBE ne confère pas aux experts représentant "l'homme du métier" le droit de faire un exposé oral. Les conditions à remplir pour qu'une personne accompagnant le mandataire agréé puisse faire un exposé oral sont exposées dans la décision G4/95 et les Directives E-III, 8.5.

Question 8

Le brevet européen EP-C a fait l'objet d'une opposition pour absence de nouveauté et défaut d'activité inventive. La division d'opposition a rejeté l'opposition. L'opposant a formé un recours recevable contre la décision de la division d'opposition. La procédure de recours concernant le brevet européen EP-C est actuellement en instance.

Un nouveau motif d'opposition au titre de l'article 100b) CBE peut maintenant être introduit dans la procédure de recours ...

8.1 ... étant donné que le titulaire du brevet est de droit partie à la procédure de recours.

FAUX – Les critères d'admissibilité d'un nouveau motif d'opposition sont exposés dans l'avis G10/91. Cette situation n'est pas un critère d'admissibilité d'un nouveau motif d'opposition conformément à l'avis G10/91.

8.2 ... à condition que la chambre de recours considère le motif d'opposition comme pertinent de prime abord, même si le titulaire du brevet ne donne pas son accord à son introduction.

FAUX - Ce nouveau motif d'opposition ne peut être introduit par la chambre de recours à ce stade de la procédure, même si elle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 114(1) CBE (G10/91).

8.3 ... à condition que le nouveau motif soit soulevé par des observations de tiers au titre de l'article 115 CBE, même si le titulaire du brevet ne donne pas son accord à son introduction.

FAUX - La même règle s'applique aux observations de tiers au titre de l'article 115 CBE, étant donné que les observations de tiers ne font pas non plus partie des critères énoncés dans la décision G10/91.

8.4 ... à condition que le nouveau motif soit soulevé dans une déclaration d'intervention recevable présentée pendant la procédure de recours en instance, même si le titulaire du brevet ne donne pas son accord à son introduction.

VRAI - Selon la décision G1/94, l'intervention conformément à l'article 105 CBE dans une procédure de recours en instance peut être fondée sur tout motif d'opposition en vertu de l'article 100 CBE.

Question 9

La demande de brevet européen EP-F a été déposée en français et une procédure orale a été programmée devant la division d'examen. Au début de la procédure orale, le mandataire agréé demande à parler en anglais sans prévoir d'interprétation vers le français. Il demande également que le procès-verbal soit rédigé en anglais et déclare être conscient que si ses deux requêtes sont acceptées, aucune interprétation ni aucune traduction ne sera fournie en français, ni pour la procédure orale ni pour le procès-verbal.

- 9.1 La division d'examen peut rejeter la requête visant à parler anglais dans la procédure orale, même si l'anglais est une langue officielle de l'OEB.

VRAI - La langue de la procédure est le français, cf. art. 14(3) CBE. Règle 4(1) CBE : "Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut utiliser une langue officielle de l'Office européen des brevets autre que la langue de la procédure, à condition soit d'en aviser l'Office européen des brevets un mois au moins avant la date de la procédure orale, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure."

- 9.2 La division d'examen peut accepter la requête visant à rédiger le procès-verbal en anglais, sauf pour les modifications de EP-F, qui seront consignées au procès-verbal en français.

VRAI - Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties, témoins et experts faites dans une langue officielle de l'Office européen des brevets sont consignées au procès-verbal dans cette langue. Les modifications apportées à une demande de brevet européen ou à un brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure (règle 4(6) CBE et Directives E-V, 6).

- 9.3 Au cours de la procédure orale, le mandataire peut valablement déposer un nouveau jeu modifié de revendications en anglais.

FAUX - Les modifications de la demande de brevet européen ou du brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure, c'est-à-dire en français (règle 3(2) CBE).

- 9.4 Si la division d'examen l'accepte, le mandataire peut faire une partie de sa déclaration orale en suédois pendant la procédure orale.

VRAI - Sous réserve de l'accord des parties et de l'Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée (règle 4(4) CBE, Directives E-V, 2).

Question 10

Le demandeur B dépose valablement une demande internationale, PCT-B, en 2019 sans revendiquer de priorité et choisit l'Office européen des brevets comme administration compétente chargée de la recherche internationale (ISA). L'Office européen des brevets estime que PCT-B ne satisfait pas aux exigences d'unité d'invention et qu'elle porte sur quatre inventions : B1, B2, B3 et B4. En réponse à l'invitation de l'OEB agissant en qualité d'ISA à acquitter des taxes additionnelles de recherche pour B2, B3 et B4, le demandeur A acquitte des taxes additionnelles de recherche pour B2 et B3 sous réserve et la taxe de réserve est dûment acquittée. Quatre mois plus tard, le demandeur A reçoit le rapport de recherche internationale.

La question 10 fait référence par erreur au demandeur B et au demandeur A alors qu'il était prévu de faire uniquement référence à un demandeur B différent du demandeur A de la question 4. Afin d'éviter que les candidats ne soient désavantagés par cette erreur, il a été décidé d'accorder cinq points à toutes les réponses à la question 10.

PARTIE 3

Question 11

- 11.1 La revendication I-1 est limitée à une composition de verre qui est destinée uniquement à être utilisée comme lentille photochromique.

FAUX – L'expression "destinée à être utilisée" signifie dans ce contexte "convient à une utilisation". Cela signifie que la composition de verre peut être utilisée à d'autres fins, mais doit convenir à une utilisation comme lentille photochromique et n'est donc pas destinée à être uniquement utilisée comme lentille photochromique (Directives 2019 F-14, 4.13).

- 11.2 La revendication I-4 couvre une composition de verre destinée à être utilisée comme lentille photochromique et comprenant du dioxyde de silicium, de l'oxyde de sodium d'une teneur de 10 % à 30 % en poids de la composition, le composant M d'une teneur de 5 % à 10 % en poids de la composition, et le composant X.

VRAI – La revendication I-4 est dépendante de la revendication I-1 et couvre donc une composition de verre comprenant du dioxyde de silicium, tout composant A (par ex. de l'oxyde de silicium) en n'importe quelle quantité, un composant M et un composant X (en n'importe quelle quantité), dans laquelle le composant M a une teneur à hauteur de 5 à 10% en poids de la composition. La revendication I-4 couvre donc le mode de réalisation de cet énoncé bien qu'elle ne dépende pas de la revendication I-3 qui indique que le composant A est de l'oxyde de sodium.

- 11.3 La protection conférée par la revendication I-8 s'étend à la lentille photochromique obtenue directement par le procédé.

VRAI – Si l'objet d'un brevet porte sur un procédé (ce qui est le cas de la revendication I-8), la protection conférée par ce brevet (ou cette revendication) s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé (article 64(2) CBE).

- 11.4 Une lentille photochromique qui est identique à la lentille photochromique selon la revendication I-9, mais qui n'est pas obtenue par un procédé selon la revendication I-8, est couverte par la revendication I-9.

VRAI – Le produit est identique au produit de la revendication I-9. Une revendication de produit caractérisé par son procédé d'obtention n'est pas limitée par le procédé spécifié, la revendication I-9 porte donc sur le produit en tant que tel (Directives 2019 F-IV, 4.12).

Question 12

- 12.1 La revendication I-1 contient toutes les caractéristiques essentielles de la composition de verre de l'invention.

FAUX – La quantité du composant M est essentielle, la teneur doit être comprise entre environ 5% et environ 10% en poids de la composition du verre, cf. paragraphe [009]. Cette caractéristique essentielle est absente de la revendication I-1, la revendication I-1 ne contient donc pas toutes les caractéristiques essentielles de la composition du verre de l'invention (Directives 2019 F-IV, 4.5).

- 12.2 La revendication I-5 est claire.

FAUX – La valeur préférée indiquée comme une caractéristique facultative se situe en dehors de la fourchette plus large indiquée dans la revendication I-4. La caractéristique facultative se situant en dehors de la fourchette plus large introduit un manque de clarté (Directives 2019 F-IV, 4.9). Elle manque également de clarté parce qu'elle ne se fonde pas sur la description (article 84 CBE).

- 12.3 La revendication I-7 manque de clarté car elle dépend des revendications I-1 à I-6.

VRAI – La revendication I-7 porte sur un procédé mais elle dépend de revendications portant sur la composition. La revendication I-7 manque donc de clarté.

- 12.4 La revendication I-8 manque de clarté car elle contient le terme "basse".

FAUX – Le terme "basse" au point (vi) de la revendication I-8 se distingue clairement du terme "haute" au point (ii) de la revendication I-8. De plus, la description de la demande définit le terme "haute" au paragraphe [009]. On peut donc considérer, dans le contexte de l'ensemble de l'exposé de la demande, que le terme "basse" est clair.

En tout état de cause, si un terme ayant un sens relatif n'est pas la seule caractéristique qui distingue l'objet d'une revendication vis-à-vis de l'état de la technique, il ne peut être fait objection à l'utilisation du terme ayant un sens relatif en vertu de l'article 84 CBE. Le terme "basse" n'est pas la seule caractéristique qui distingue la revendication vis-à-vis de l'état de la technique, étant donné que l'état de la technique ne divulgue pas le procédé revendiqué. Même si le terme est large, il ne manque pas nécessairement de clarté (Directives 2019 F-IV, 4.6.1).

Question 13

13.1 L'objet de la revendication I-1 n'est pas nouveau par rapport à D1.

FAUX – D1 ne divulgue pas de combinaison spécifique de la composition de verre comprenant du dioxyde de silicium, le composant A, le composant M et le composant X. Le composant A, le composant M et le composant X sont divulgués dans des listes d'une longueur déterminée et il faut donc faire une sélection à partir de listes multiples. La revendication est donc nouvelle (Directives 2019 G-VI, 8(i)).

13.2 L'objet de la revendication I-2 n'est pas nouveau par rapport à l'exemple 2 de D2.

VRAI – D2 divulgue une composition de verre comprenant du dioxyde de silicium (d'une teneur de 44% en poids), le composant A (d'une teneur de 30% en poids), le composant M (d'une teneur de 6% en poids), et le composant X (d'une teneur de 20% en poids), voir exemple 2. La revendication I-2 divulgue une composition de verre comprenant du dioxyde de silicium, le composant A d'une teneur de 10 à 30% en poids, le composant M et le composant X. Toutes les caractéristiques de la revendication I-2 sont donc contenues dans l'exemple 2 de D2. L'exemple 2 dans D2, notamment, divulgue la limite de la plage du composant A et la revendication I-2 n'est donc pas nouvelle (Directives 2019 G-VI, 8(iii)).

13.3 L'objet de la revendication I-4 est nouveau par rapport à l'exemple 3 de D2.

FAUX – La divulgation spécifique de 7% dans l'exemple 3 de D2 antécédente la revendication I-4 antécédente la revendication I-4. L'objet de la revendication I-4 n'est donc pas nouveau par rapport à l'exemple 3 de D2 (Directives 2019 G-VI, 5).

13.4 D1 divulgue un composant X choisi dans le groupe constitué par le composé alpha, le composé bêta et le composé gamma.

FAUX – D1 ne mentionne ni composé alpha, ni composé bêta ou gamma – une divulgation spécifique est nouvelle par rapport à une divulgation générique (Directives 2019, G-VI-5).

Question 14

14.1 La revendication II-1 est admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

FAUX – Le composant X, qui est une caractéristique essentielle, ne peut pas être supprimé en vertu de l'article 123(2) CBE. Le composant X est une caractéristique essentielle car il est nécessaire pour obtenir l'effet photochromatique. De plus, la description décrit uniquement des compositions qui contiennent toutes le composant X, voir paragraphes [006] et [013] [Directives 2019 H-V 3.1].

14.2 La revendication II-3 est admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

VRAI – La revendication II-3 est dépendante de la revendication II-2 qui ajoute la caractéristique essentielle. L'oxyde de zinc est un "disclaimer" divulgué étant donné qu'il est mentionné au paragraphe [010] de la description de la demande en tant qu'alternative à la chaux et à l'alumine. Seule l'une des alternatives possibles aux composants M fait l'objet d'un "disclaimer" dans la revendication II-3. De plus, l'oxyde de zinc n'est pas décrit dans la description de la demande comme étant la variante préférée ou n'est pas spécifiquement mentionné dans un exemple. La suppression de l'oxyde de zinc est une modification limitant la portée de la revendication, le "disclaimer" ne s'étend donc pas au-delà de la revendication telle que déposée initialement. Le disclaimer de la revendication II-3 est donc admissible (voir également décision G2/10 et Directives 2019 H-V 4.2).

14.3 La revendication II-4 est admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

VRAI – L'objet de la revendication II.4 combine les caractéristiques des revendications II.2 et II.1 et correspond aux caractéristiques de la revendication I-2 initialement déposée. Si la demande n'indique aucune marge d'erreur, il n'est pas tenu compte du terme "environ" placé devant une valeur chiffrée de sorte que la valeur est interprétée comme ayant le même arrondi que la valeur elle-même. La modification est donc admissible au titre de l'article 123(2) CBE [Directives 2019 F-IV 4.7.1].

14.4 La revendication II-5 est admissible au titre de l'article 123(2) CBE.

VRAI – L'objet de la revendication II.5 combine les caractéristiques des revendications II.2 et II.1 et correspond aux caractéristiques de la revendication I-6 initialement déposée. La revendication II-5 fournit une liste unique de variantes ; la suppression d'une seule caractéristique d'une liste unique de variantes est admissible [Directives 2019 H-V 3.3].

Question 15

- 15.1 D2 peut être considéré comme l'état de la technique le plus proche pour la revendication III-3, car il porte sur le même domaine technique, à savoir le domaine des lentilles photochromiques.

VRAI – Le domaine technique de D2 porte sur une composition de verre destinée à être utilisée comme une lentille photochromique ; il s'agit donc du même domaine que celui de la présente invention telle que définie dans la revendication III-3. D1 porte sur des compositions qui conviennent à des utilisations comme des bouteilles en verre. D1 ne fait pas référence aux lentilles photochromiques. D3 ne peut être utilisé pour apprécier l'activité inventive (article 54(3) CBE) [Directives G-VII 5.1 et G-VII 2].

- 15.2 Le problème technique objectif que l'objet de la revendication III-1 doit résoudre par rapport à D2 est de fournir une lentille photochromique dont le changement de couleur résiste aux changements de température.

VRAI – D2 divulgue une composition de verre comprenant du dioxyde de silicium ; le composant A présent à hauteur de 16% de la teneur en poids ; le composant M présent à hauteur de 5 à 10% de la teneur en poids de la composition de verre ; et le composant X qui est présent à hauteur de 10% de la teneur en poids de la composition de verre, voir exemple 1 de D2. La différence entre D2 et l'invention est l'utilisation du composé alpha comme composant X. D2 ne mentionne pas que le composant X doit résister aux changements de température. L'effet technique du composé alpha réside dans la résistance aux changements de température du changement de couleur de la composition de verre destinée à être utilisée comme lentille photochromique (voir paragraphe [012] de la demande). Ce même effet technique serait observé avec une lentille photochromique fabriquée avec cette composition de verre. Le problème technique objectif qui doit être résolu par rapport à D2 est donc de fournir une lentille photochromique dont la couleur résiste aux changements de température [Directives 2019 VII 5.2].

- 15.3 Un argument valable pour lequel l'objet de la revendication III-1 implique une activité inventive par rapport à D2 réside dans le fait que l'utilisation du composé alpha comme composant X aboutit à une lentille photochromique dont la couleur résiste étonnamment mieux aux changements de température qu'en cas d'utilisation du composé bêta ou du composé gamma.

VRAI – Le composé alpha permet d'obtenir une lentille photochromique dont le changement de couleur est étonnamment résistant aux changements de température. C'est pourquoi l'utilisation du composé alpha est susceptible d'être considérée comme inventive par rapport à D2 qui ne divulgue pas le composé alpha mais des variantes qui ne sont pas mentionnées comme étant résistantes aux changements de températures [Directives 2019 G-VII-10.2].

- 15.4 Une combinaison de D2 et D3 pourrait être utilisée afin d'attaquer valablement la

revendication III-1 pour défaut d'activité inventive.

FAUX – Même si la combinaison de D2 et D3 fournit toutes les caractéristiques de la revendication III-1, D3 est un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) CBE et ne peut donc pas être pris en considération pour apprécier l'activité inventive [Directives 2019 G-VII 2].

PARTIE 4

Question 16

16.1 La revendication IV.4 manque de clarté en raison d'une dépendance incorrecte.

FAUX – La dépendance des revendications est correcte, étant donné que la tablette électronique et la partie de réception sont déjà définies dans la revendication IV.1.

16.2 La revendication IV.3 satisfait aux exigences de l'article 84 CBE.

FAUX – Une référence aux figures n'est permise dans les revendications qu'en cas d'absolue nécessité (cf. Directives F-IV, 4.17). Les caractéristiques d'une base plate ne sont même pas présentées dans la figure 1.

16.3 La revendication IV.7 définit que la partie de couverture est divisée, le long de son côté plus long, en trois sections parallèles qui sont respectivement reliées par des charnières parallèles, et qui sont pliables pour former un prisme triangulaire.

FAUX – L'expression "le long de son côté plus long" n'est pas définie dans la revendication IV.7. La revendication IV.7 ne définit donc pas le sens dans lequel la couverture est divisée en trois sections parallèles.

16.4 Un dispositif de protection comprenant une partie de réception pour recevoir une tablette électronique, et une partie de couverture ayant deux charnières entre la partie de couverture et la partie de réception est couvert par la revendication IV.2.

VRAI – La revendication IV.2 n'exclut pas un dispositif de protection ayant deux charnières. La revendication IV.2 définit le dispositif de protection comme comprenant une charnière ce qui implique qu'il ait plus d'une charnière.

Question 17

17.1 D1 détruit la nouveauté de l'objet de la revendication IV.2.

VRAI – L'emballage d'expédition de D1 protège la tablette électronique lorsque la tablette électronique est réceptionnée dans la boîte d'expédition. De plus, D1 divulgue implicitement une charnière entre la partie de réception et le rabat, étant donné que les rabats de la boîte d'expédition peuvent être repliés. D1 détruit donc la nouveauté de l'objet de la revendication IV.2.

17.2 D1 détruit la nouveauté de l'objet de la revendication IV.4.

VRAI – D1 divulgue également que le cadre est composé d'un matériau élastique afin de maintenir la tablette électronique en place. D1 détruit donc la nouveauté de l'objet de la revendication IV.4.

17.3 D1 détruit la nouveauté de l'objet de la revendication IV.6.

VRAI – D1 décrit que le rabat est plat et D1 précise que l'emballage d'expédition est fait dans un matériau rigide. D1 détruit donc la nouveauté de l'objet de la revendication IV.6.

17.4 D1 détruit la nouveauté de l'objet de la revendication IV.7.

FAUX – D1 ne divulgue pas de couverture divisée en trois sections parallèles qui sont respectivement reliées par des charnières parallèles, et qui sont pliables pour former un prisme triangulaire. D1 ne détruit donc pas la nouveauté de l'objet de la revendication IV.7.

Question 18

18.1 L'objet de la revendication IV.7 est nouveau par rapport à D2.

FAUX – Dans D2, la partie de couverture est décrite comme étant divisée en trois sections pliables pour former un prisme triangulaire, comme le montre clairement la fig. 3 de D2. L'objet de la revendication IV.7 n'est donc pas nouveau par rapport à D2.

18.2 L'objet de la revendication IV.6 est nouveau par rapport à D2.

FAUX – Dans D2, l'une des sections rigides et plates est une partie de couverture telle que revendiquée (voir paragraphe [004] de la description de D2). L'objet de la revendication IV.6 n'est pas nouveau par rapport à D2.

18.3 L'objet de la revendication IV.4 est nouveau par rapport à D2.

FAUX – D2 décrit une paroi périphérique qui se déforme de manière élastique pour recevoir et fixer la tablette et la paroi périphérique s'étend le long de la périphérie entière (voir paragraphe [002] de la description de D2). L'objet de la revendication IV.4 n'est donc pas nouveau par rapport à D2.

18.4 L'objet de la revendication IV.5 est nouveau par rapport à D2.

FAUX – D2 divulgue une partie de réception comprenant un moyen déformable élastiquement pour maintenir la tablette électronique en place y compris les quatre coins (par. [002] de D2). L'objet de la revendication IV.5 n'est donc pas nouveau par rapport à D2.

Question 19

Conformément à l'article 123(2) CBE, il y a une base pour modifier comme suit la revendication IV.1 de la demande déposée initialement :

- 19.1 Dispositif de protection comprenant une partie de réception pour recevoir une tablette électronique, et une partie de couverture, et comprenant en outre une charnière entre la partie de réception et la partie de couverture, la partie de réception comprenant une base, la base étant plate.

VRAI – Cette modification est basée sur la combinaison des revendications IV.1, IV.2 et IV.3. La référence à la Fig. 1 n'est pas limitative et peut donc être exclue [Directives 2019 F-IV, 4.9]. Cette modification est donc conforme à l'article 123(2) CBE.

- 19.2 Dispositif de protection comprenant une partie de réception pour recevoir une tablette électronique, et une partie de couverture, dans lequel la partie de réception comprend une base plate et quatre coins déformables élastiquement pour fixer la tablette électronique dans la partie de réception, et dans lequel la partie de couverture comprend une section plate et rigide.

VRAI – Cette modification est basée sur la combinaison des revendications IV.1, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6. Cette modification est donc conforme à l'article 123(2) CBE.

- 19.3 Dispositif de protection comprenant une partie de réception pour recevoir une tablette électronique, et une partie de couverture, la partie de réception comprenant une base plate, et quatre coins déformables élastiquement pour fixer la tablette électronique dans la partie de réception, et dans lequel la partie de couverture est plate.

FAUX – Cette revendication porte sur une couverture plate sans prévoir de limitation consistant en une section rigide telle que définie dans la revendication IV.6. Cela signifie, par exemple, que la couverture peut être plate et totalement souple, ce qui n'est pas divulgué. Cette modification constitue donc une généralisation intermédiaire [Directives 2019 H V-3.2.1].

Alors que tous les modes de réalisation décrivent les parties de la couverture comme étant au moins partiellement plates ou rigides, le deuxième mode réalisation ayant des sections rigides n'est pas totalement souple. La demande ne divulgue donc pas une couverture plate étant totalement souple. Cela signifie qu'il n'y a pas de base pour modifier la revendication IV.1 de cette manière et que cette modification n'est pas conforme à l'article 123(2) CBE.

- 19.4 Dispositif de protection comprenant une partie de réception pour recevoir une tablette électronique, et une partie de couverture, dans lequel la partie de couverture est divisée en trois sections parallèles qui sont respectivement reliées par des charnières parallèles, et est pliable pour former un prisme triangulaire, chaque section étant plate et rigide, et dans lequel les charnières et les sections sont réalisées dans la même matière de sorte que les charnières soient formées par les plis de la partie de couverture.

VRAI – Cette modification est basée sur la combinaison des revendications IV.1, IV.7 et

[005] de la description de la demande. L'invention est définie au paragraphe [003] de la description de la demande comme ayant une partie de réception consistant en une base plate et quatre coins élastiquement déformables. La partie de réception s'applique donc à tous les modes de réalisation de l'invention. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure la base plate et les quatre coins déformables élastiquement dans la revendication. Cette modification est donc conforme à l'article 123(2) CBE.

Question 20

V.1 Dispositif de protection comprenant une partie de réception pour recevoir une tablette électronique, et une partie de couverture, dans lequel la partie de réception comprend une base plastique plate et rigide et quatre coins pour fixer la tablette électronique dans la partie de réception, caractérisé en ce que les quatre coins sont déformables élastiquement, que les quatre coins s'étendent à partir du rebord périphérique de la base et que les quatre coins sont réalisés dans un silicone plus épais que la base.

20.1 La revendication V.1 est formulée correctement en deux parties par rapport à la divulgation de D2.

FAUX – D2 divulgue une partie de réception comprenant une base plate et une paroi périphérique qui se déforme élastiquement. La paroi périphérique comprend donc quatre coins déformables élastiquement qui s'étendent à partir de la base plate. Ces caractéristiques devraient figurer dans le préambule et non dans la partie caractérisante de la revendication V.1.

De plus, D2 ne divulgue pas la partie sur une base plate et rigide et devrait donc être dans la partie caractérisante de la revendication V.1 [règle 43(1) CBE]. La revendication V.1 n'est donc pas correctement formulée en deux parties par rapport à la divulgation de D2.

20.2 Un argument valable pour pouvoir considérer D2 comme l'état de la technique le plus proche est qu'il décrit une base réalisée dans la même matière que les coins.

FAUX – D2 décrit une base fabriquée avec le même matériau que les coins de la paroi périphérique mais cet argument n'est pas pertinent puisqu'il ne s'agit pas d'une caractéristique de la revendication V.1. C'est argument n'est donc pas valable.

20.3 Un effet technique possible de l'invention définie dans la revendication V.1 par rapport à D2 est qu'elle permet de mieux protéger l'écran de la tablette électronique.

FAUX – D2 enseigne qu'il est possible d'augmenter uniformément l'épaisseur pour une meilleure protection de l'écran (paragraphe [003] de la description de D2). L'avantage de la présente invention par rapport à D2 est qu'elle utilise globalement moins de matière silicone. La protection est en réalité légèrement moindre avec le dispositif de protection de la revendication V.1 (paragraphe [003] de la description de la demande). L'invention définie dans la revendication V.1 n'offre donc pas de meilleure protection de l'écran de la tablette électronique par rapport à D2. Il ne s'agit donc pas d'un effet technique possible de l'invention défini dans la revendication V.1.

20.4 Aux fins d'apprécier l'activité inventive de la revendication V.1, un argument valable est que D1 ne porte pas sur le domaine technique des dispositifs de protection.

FAUX – Bien que D1 décrive un emballage d'expédition, l'emballage est destiné à

protéger la tablette électronique et relève donc du domaine technique d'un dispositif de protection pour une tablette électronique comme avec D2. Utiliser D1 aux fins d'apprécier l'activité inventive de la revendication V.1 est donc un argument valable.