

Commentaires des correcteurs - Épreuve D 2014

Traduction du texte original anglais

Observations générales

Pour la deuxième année consécutive, les candidats avaient la possibilité de répartir librement leur temps entre la partie I et la partie II. Il a été à nouveau constaté que certains candidats ont eu des difficultés dans la gestion du temps attribué.

De nombreux candidats ont utilisé une ancienne version des dispositions juridiques dans leurs réponses. Il est rappelé aux candidats que, conformément aux dispositions d'exécution du règlement relatif à l'examen européen de qualification, le programme de l'examen couvre les textes juridiques qui sont en vigueur le 31 décembre de l'année précédant l'examen.

Il est également rappelé aux candidats qu'ils ne doivent pas inscrire leur nom ou leurs initiales sur l'une quelconque des feuilles du papier à lignes EEQ ni utiliser leurs nom ou initiales dans leurs copies.

La simple répétition de la question ne donne pas lieu à l'attribution d'une note.

Une réponse doit comporter une analyse et une conclusion pour être complète.

Commentaires des correcteurs – Épreuve D 2014 – partie I

Question 1 (6 points)

De nombreux candidats ont bien indiqué que Mme Mele doit engager une procédure contre M. Baum devant une juridiction allemande. Cependant, certains candidats n'ont pas indiqué que, comme la nouvelle demande à déposer conformément à l'article 61(1)b) CBE est réputée avoir la date de dépôt de EP1, l'article scientifique n'est pas compris dans l'état de la technique. La plupart des candidats n'ont pas fourni de base juridique suffisante pour expliquer qu'une protection peut être obtenue dans tous les États contractants.

Question 2 (7 points)

De nombreux candidats ont correctement analysé la validité de la priorité pour les objets A et A+B. Cependant, ils ont été beaucoup plus rares à conclure que la priorité de IT1 doit être ajoutée afin d'établir une date effective pour l'objet A avant le symposium. Parmi eux, certains ont à tort cité la règle 52(3) CBE, au lieu de la règle 52(2) CBE.

Certains candidats ont curieusement estimé que la demande nationale IT1 était comprise dans l'état de la technique au titre de l'article 54(3) CBE.

Question 3 (8 points)

La plupart des candidats ont correctement appliqué la règle 70(1) CBE pour calculer le délai de paiement de la taxe d'examen. Seuls quelques candidats ont indiqué que ce délai est suspendu. Peu de candidats ont correctement calculé la partie du délai non encore expirée.

Question 4 (7 points)

Les règles du PCT concernant la représentation devant l'OEB agissant en qualité d'office récepteur n'étaient pas connues de tous les candidats.

Question 5 (6 points)

Cette question a été très bien traitée. Quelques candidats ont perdu des points, soit parce qu'ils n'ont pas calculé les délais pour former le recours et pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours, soit parce qu'ils n'ont pas réalisé que la décision est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste.

Question 6 (6 points)

Bien que de nombreux candidats aient cité le communiqué publié au JO OEB 2009, 338, rares ont été ceux à avoir correctement déterminé le nombre de pages qui fondera le calcul de la taxe additionnelle.

Le calendrier fourni aux candidats n'indiquait pas que le 5 mai 2014 était un jour de fermeture pour le département de l'OEB à La Haye. Les candidats ayant prolongé le délai jusqu'au 6 mai n'ont pas été pénalisés.

De manière inattendue, certains candidats ont considéré à tort que la taxe de dépôt pouvait être acquittée 1 mois après l'expiration du délai conformément à la règle 159(1) CBE.

Commentaires des correcteurs – Épreuve D 2014 – 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 :

- La revendication 1 de EPCZ1 est brevetable ; elle a deux dates effectives, l'une pour les compositions comprenant A et l'autre pour celles comprenant B, C ou D.
- EPFR3 confère une protection au produit issu directement du procédé, c'est-à-dire à Z, mais pas à A, qui diffère substantiellement de Z.
- Un brevet peut être obtenu sur la base de PCTCZ2 parce que la perte d'un droit n'a pas été signifiée à GD, de sorte que la poursuite de la procédure est encore disponible.
- Bien que CLC soit mieux placée du fait de EPFR1, GD peut améliorer sa position en proposant à CLC une licence ou un transfert des droits de PCTCZ2.

Commentaires relatifs aux questions

Question 1 (33 points)

La grande majorité des candidats ont bien compris que les compositions comprenant B, C ou D, telles qu'elles figuraient dans la revendication 1 de EPCZ1, ne bénéficient pas de la priorité de CZ1. Cependant, beaucoup n'ont pas réalisé ou n'ont pas indiqué expressément que la revendication 1 a deux dates effectives. Beaucoup n'ont pas remarqué que la revendication 1 de EPCZ1 est nouvelle par rapport à EPFR2 et qu'aucune modification n'est requise, à condition de maintenir le droit de priorité.

Un nombre étonnamment élevé de candidats ont fait référence au texte de la règle 53 CBE en vigueur avant le 1^{er} avril 2013, qui ne s'applique pas en l'espèce, et ont donc indiqué le mauvais délai pour la production de la traduction de la demande antérieure.

Certains candidats ont mentionné qu'une revendication était nouvelle et/ou inventive sans faire référence à l'élément pertinent de l'état de la technique et/ou sans fournir d'explication à cet égard.

Question 2 (9 points)

La plupart des candidats ont correctement indiqué que la protection conférée par EPFR3 s'étendait au produit issu directement du procédé. Cependant, ils ont été plus rares à préciser que ce produit était Z.

Seule une minorité de candidats ont indiqué que A différait substantiellement de Z du fait que A est produit à partir de Z selon un procédé en plusieurs étapes et/ou que

A présente d'autres propriétés que Z. Cela signifie que A ne peut pas être considéré comme le produit issu directement du procédé de EPFR3 et que l'importation de A en Europe ne contreferait pas ce brevet.

Certains candidats ont mentionné que A différerait de Z sans fournir d'explication. Ils n'ont donc pas reçu le maximum de points.

Question 3 (9 points)

La majorité des candidats ont bien compris que l'entrée de PCTCZ2 dans la phase européenne est encore possible, puisque la perte de droits n'a pas encore été signifiée à GD.

Toutefois, certains candidats ont pensé à tort qu'en l'occurrence, le délai d'entrée dans la phase européenne pourrait être modifié en retirant la revendication de priorité.

Certains candidats n'ont pas identifié la possibilité de poursuivre la procédure ou ont mal calculé le délai respectif. La restitutio in integrum était exclue.

Question 4 (9 points)

La plupart des candidats ont remarqué que GD ne pouvait commercialiser aucun de ses produits sans licence de CLC, en raison de EPFR1.

La plupart ont également indiqué correctement que le produit de EPFR2 ne pouvait pas être commercialisé par CLC sans licence de GD, en raison de EPCZ1.

Seuls quelques candidats ont précisé que EPFR2 ne poserait pas de problème à GD, puisque les produits qu'elle envisage de commercialiser ne contiennent pas W.

De nombreux candidats ont indiqué la possibilité d'un accord de concession réciproque de licences ; cependant, tous n'ont pas expliqué son intérêt et les droits respectifs concernés.

Un certain nombre de candidats ont affirmé à juste titre que GD pourrait améliorer sa position de négociation en proposant à CLC une licence ou un transfert des droits découlant de PCTCZ2 pour l'Europe.

Exemple de solution - Épreuve D 2014 - partie I

Réponse à la question 1

a) M. Baum a son domicile en Allemagne. Par conséquent, et conformément à l'article 2 du protocole sur la reconnaissance, la procédure à son encontre doit être engagée devant une juridiction allemande.

Comme EP1 n'a pas donné lieu à la délivrance d'un brevet, et conformément à la règle 16(1)b) CBE, Mme Mele peut faire usage des facultés qui lui sont ouvertes par l'article 61(1) CBE. EP1 n'étant plus en instance, Mme Mele devrait déposer une nouvelle demande au titre de l'article 61(1)b) CBE. En vertu de la décision G 3/92, EP1 ne doit pas être en instance pour qu'une nouvelle demande soit déposée.

La nouvelle demande devrait être déposée dans un délai de trois mois après que la décision reconnaissant à Mme Mele le droit à l'obtention du brevet est passée en force de chose jugée (règle 16(1)a) CBE).

L'article 76(1) CBE est applicable à la nouvelle demande (article 61(2) CBE). Par conséquent, la nouvelle demande est réputée déposée à la date de dépôt de EP1 en janvier 2013. Cette date précède la publication de l'article scientifique en juillet 2013. La publication ne sera donc pas comprise dans l'état de la technique au titre de l'article 54(2) CBE pour l'objet A.

En ce qui concerne la nouvelle demande, la taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt (règle 17(2) CBE).

Par conséquent, Mme Mele peut obtenir une protection par brevet pour l'objet A.

b) Conformément à l'article 9 du protocole sur la reconnaissance, les décisions passées en force de chose jugée rendues dans un État contractant, en ce qui concerne le droit à l'obtention du brevet européen, sont reconnues dans les autres États contractants. La décision de la juridiction allemande passée en force de chose jugée est donc reconnue dans les autres États contractants.

En vertu de l'article 79(1) CBE, tous les États contractants étaient réputés désignés dans EP1. Par conséquent, la nouvelle demande peut être déposée pour tous les États contractants (règle 16(2) CBE).

Réponse à la question 2

EP1 a été déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de IT2 (article 87(1) CBE).

IT1 est la première demande qui divulgue l'objet A et n'avait pas été retirée à la date de dépôt de IT2. Par conséquent, et conformément à l'article 87(4) CBE, IT2 n'est pas considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité pour l'objet A. Cependant, IT2 est la première demande au sens de l'article 87(1) CBE pour l'objet A+B. La priorité revendiquée dans EP1 n'est donc pas valable pour l'objet A (c'est-à-dire la revendication 1), mais elle l'est pour l'objet A+B (c'est-à-dire la revendication 2).

Par conséquent, la divulgation lors du symposium sera comprise dans l'état de la technique au titre de l'article 54(2) CBE pour l'objet A. L'objet A manque de nouveauté par rapport à ladite divulgation.

Le demandeur devrait présenter une requête visant à ajouter la revendication de priorité de IT1 (règle 52(2) CBE). EP-1 a été déposée le 3 décembre 2013,

c'est-à-dire dans un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de IT1. Par conséquent, la priorité de IT1 peut être revendiquée, même si IT1 a été retirée (article 87(3) CBE).

Une fois que la revendication de priorité de IT1 a été ajoutée, le symposium ne sera plus compris dans l'état de la technique au titre de l'article 54(2) CBE.

Par conséquent, EP1 peut donner lieu à la délivrance d'un brevet à condition que le demandeur X présente une requête visant à ajouter une revendication de priorité de IT1 au plus tard le 3 avril 2014, c'est-à-dire dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (règle 52(2) CBE).

Réponse à la question 3

Le formulaire 1001 contient la requête en examen. Cependant, la requête en examen n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen (article 94(1) CBE). Le demandeur peut présenter une requête en examen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne, c'est-à-dire jusqu'au 21 février 2014 (règle 70(1) CBE).

Conformément à la décision J 7/83 et au point E-VII, 1.4 des Directives, l'interruption de la procédure suspend le délai de paiement de la taxe d'examen. À compter de la date de la reprise de la procédure, le délai recommence à courir pour le reliquat ou au minimum pour les deux mois prévus par la règle 142(4), deuxième phrase.

Le dernier jour de la partie du délai qui a déjà expiré est le 19 novembre 2013. La partie du délai non encore expirée courait donc du 20 novembre 2013 au 21 février 2014, c'est-à-dire pendant 3 mois et 1 jour. Comme cette période est supérieure à deux mois, le délai recommence à courir pour 3 mois et 1 jour.

La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure (J 7/83). Le demandeur dispose donc de 3 mois et 1 jour, à compter du 20 janvier 2014, soit jusqu'au dimanche 20 avril 2014, pour acquitter la taxe d'examen. Comme l'OEB est fermé le lundi de Pâques (21 avril 2014), ce délai est prorogé jusqu'au mardi 22 avril 2014 (règle 134(1) CBE).

Réponse à la question 4

a) La règle 4.15 PCT dispose que la requête doit être signée par le déposant. La signature du mandataire sur la requête a les effets de la signature par le déposant (règle 90.3.a) PCT).

L'OEB agissant en qualité d'office récepteur a renoncé à l'exigence prévue à la règle 90.4.b) PCT selon laquelle un pouvoir distinct doit lui être remis (cf. règle 90.4.d) PCT et communiqué de l'OEB publié au JO OEB 2010, 335). Comme un pouvoir distinct n'est pas requis, la signature manquante sur le pouvoir ne constitue pas une irrégularité.

b) La déclaration de retrait doit être adressée au Bureau international ou à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur (règle 90*bis*.1.b) PCT).

La déclaration de retrait est signée par le déposant (règle 90*bis*.5 PCT) ou par le mandataire. Dans ce dernier cas, il convient de remettre un pouvoir distinct signé par le déposant, car la renonciation prévue à la règle 90.4.d) PCT ne s'applique pas aux retraits (règle 90.4.e) PCT).

Réponse à la question 5

a) Conformément à l'article 108 CBE, le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. La décision est réputée signifiée le dixième jour après la remise à la poste, soit le 16 août 2013 (règle 126(2) CBE). Le recours doit donc être formé jusqu'au 16 octobre 2013. Il n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours (article 108 CBE). Comme cette taxe a été acquittée le 4 octobre 2013, le recours a été formé dans les délais. Le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, c'est-à-dire jusqu'au 16 décembre 2013 (article 108 CBE). Le mémoire a donc été déposé dans les délais.

Par conséquent, le recours est recevable.

b) Comme indiqué précédemment par la division d'examen, la seule nouvelle revendication satisfait aux exigences de la CBE. Par conséquent, la modification remédie aux objections soulevées dans la décision et fonde le recours (cf. point E-X- 7.1 iii des Directives ou décision T 139/87). Le recours étant recevable et fondé, la division d'examen y fera droit, conformément à l'article 109(1) CBE. Comme il n'y a pas eu de vice substantiel de procédure, la taxe ne sera pas remboursée (règle 103(1)a) CBE).

Réponse à la question 6

a) Les documents pour l'entrée dans la phase européenne ne sont pas déposés en ligne, si bien que la taxe de dépôt s'élève à 200 EUR (article 2(1), point 1 du règlement relatif aux taxes). La taxe additionnelle prévue par la règle 38(2) CBE et par l'article 2(1), point 1bis du règlement relatif aux taxes est de 14 EUR pour chaque page à partir de la 36^e.

Conformément au Communiqué complétant le communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 26 janvier 2009, relatif à la structure des taxes 2009 (JO OEB 2009, 338), si un jeu modifié de revendications est produit, la taxe additionnelle sera calculée sur la base du nombre de pages de la description de la demande internationale telle que publiée par l'OMPI et des pages de remplacement contenant le jeu modifié de revendications en anglais en tant que langue de la procédure. Par conséquent, la taxe est calculée sur la base des 40 pages de description de la publication de PCT-CN, des 3 pages de revendications modifiées en anglais et d'1 page pour l'abrégé (cf. communiqué précité et communiqué de l'OEB en date du 26 janvier 2009, JO OEB 2009, 118). Une taxe additionnelle doit donc être acquittée pour 9 pages, soit 126 EUR. Le montant total à acquitter est de 326 EUR.

b) Conformément à la règle 159(1)c) CBE, la taxe de dépôt doit être acquittée dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt. Le délai de 31 mois expire le dimanche 4 mai 2014. Comme les délais de paiement sont également prorogés (cf. Directives A-X, 6.1 ou décision J 1/81), le délai de paiement de la taxe est prorogé jusqu'au 5 mai 2014 (règle 134(1) CBE).

Exemple de solution – Épreuve D 2014 - partie II

Question 1

EPFR1/FR1

FR1 est la première demande relative à des compositions de crème qui contiennent un composé de la famille K et l'ingrédient X. EPFR1 a été déposée dans l'année de priorité et appartient au même demandeur que FR1. EPFR1 porte sur la même invention (déposée par un renvoi) que FR1. La revendication de priorité est donc valable.

Il n'y a pas d'état de la technique pertinent pour EPFR1, si bien qu'il n'y a aucune raison de douter de la validité de EPFR1.

EPCZ1/CZ1

CZ1 est la première demande relative à des compositions de crème qui contiennent A, X et Y. EPCZ1 a été déposée dans l'année de priorité et appartient au même demandeur que CZ1. CZ1 peut être utilisée en tant que demande fondant la priorité, même si elle a été retirée.

Comme CZ1 ne divulgue pas de compositions comprenant l'un quelconque des composés B, C ou D, la revendication 1 de EPCZ1 ne bénéficie pas de la priorité de CZ1 pour les compositions de crème comprenant B, C ou D. En revanche, la revendication 1 bénéficie de la priorité de CZ1 pour les compositions de crème comprenant A. Par conséquent, la revendication 1 a deux dates effectives, à savoir le 16 avril 2012 et le 10 août 2012 (ce qui est possible, puisque la revendication 1 porte sur un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis (G 2/98)).

La revendication 2 bénéficie de la priorité de CZ1 et sa date effective est le 16 avril 2012.

EPFR1 constitue une antériorité pour les deux revendications de EPCZ1. Les deux revendications de EPCZ1 sont nouvelles par rapport à EPFR1 parce que les compositions de EPCZ1 comprennent l'ingrédient supplémentaire Y. L'ajout de Y procure un effet inattendu. Les deux revendications sont donc également inventives par rapport à EPFR1.

EPFR2 constitue une antériorité au titre de l'article 54(3) CBE pour la partie de la revendication 1 de EPCZ1 qui a le 10 août 2012 comme date effective (compositions comprenant B, C ou D) et ne peut être prise en considération que pour la nouveauté. La revendication 1 de EPCZ1 est nouvelle par rapport à EPFR2 parce que cette dernière ne divulgue pas de compositions comprenant B, C ou D.

Par ailleurs, si EPCZ1 perd son droit de priorité, EPFR2 détruira la nouveauté des deux revendications de EPCZ1.

Si la traduction du document de priorité est produite, l'OEB reconnaîtra que EPFR2 ne détruit pas la nouveauté des revendications 1 et 2 de EPCZ1.

Comme il n'existe pas d'autre élément pertinent de l'état de la technique, les deux revendications de EPCZ1 sont brevetables. Le brevet résultant de EPCZ1 dépendra de EPFR1.

EPFR2

Compte tenu de sa date de priorité, EPCZ1 constitue une antériorité pour EPFR2 au titre de l'article 54(3) CBE eu égard aux compositions comprenant A. La revendication 1 de EPFR2 est nouvelle par rapport à EPCZ1 puisqu'elle comporte la caractéristique supplémentaire W.

EPFR1 constitue également une antériorité pour EPFR2, mais la revendication 1 de EPFR2 est nouvelle par rapport à EPFR1 puisque cette dernière ne divulgue pas de compositions comprenant A et/ou parce que la composition de EPFR2 comporte en outre Y et W. Il apparaît également que la revendication 1 de EPFR2 implique une activité inventive par rapport à EPFR1, étant donné que la stabilité de la composition a été améliorée d'une manière surprenante. Il apparaît donc que EPFR2 donnera lieu à la délivrance d'un brevet. Le brevet résultant de EPFR2 dépendra de EPFR1 et de EPCZ1.

Actions que nous devrions entreprendre dans les quatre prochains mois :

Dans les quatre prochains mois, nous devons produire la traduction de la demande antérieure CZ1.

Nous devons également acquitter la taxe d'examen et la taxe de désignation pour EPCZ1.

De plus, nous devons réexaminer l'avis au stade de la recherche de EPCZ1 parce qu'un avis négatif requiert une réponse.

La traduction de la demande antérieure doit être produite d'ici le 18 juin 2014.

Les autres actions doivent également être effectuées d'ici le 18 juin 2014.

Question 2

EPFR3 confère une protection au produit issu directement du procédé revendiqué, à savoir Z.

Cependant, A diffère de Z. Le composé A est obtenu par une transformation de Z. Cette transformation est substantielle, car Z ne présente pas les propriétés anti-âge de A et/ou car un procédé à plusieurs étapes est nécessaire pour parvenir à A.

De plus, le produit importé d'Inde ne comporte pas de composé Z.

Par conséquent, l'importation de A en République tchèque ne représente pas une contrefaçon et GD peut continuer de se procurer A auprès de son fournisseur en Inde.

Question 3

Le délai d'entrée dans la phase européenne pour PCTCZ2 a expiré le 7 octobre 2013. Comme les actes requis n'ont pas été accomplis, la demande est réputée retirée. L'OEB doit toutefois signifier la perte de droits au demandeur. Même si cette notification a été envoyée par l'OEB, GD ne l'a pas reçue et elle ne lui a donc pas été signifiée. Par conséquent, la poursuite de la procédure est encore possible pour l'entrée dans la phase européenne.

GD doit acquitter la taxe de poursuite de la procédure et accomplir les actes omis pour l'entrée dans la phase européenne.

Cependant, la poursuite de la procédure ne s'applique pas au paiement des taxes annuelles. La taxe due pour la troisième année était exigible le 7 octobre 2013 et peut être acquittée avec une surtaxe jusqu'au 7 avril 2014.

Par conséquent, un brevet peut encore être obtenu en Europe sur la base de PCTCZ2.

Question 4

L'exploitation commerciale de compositions de crème comprenant l'un quelconque des composés de la famille K en combinaison avec X et Y contreferait EPFR1. Par conséquent, GD doit obtenir une licence de CLC.

Le produit de GD ne contreferait pas EPFR2 parce qu'il ne comprend pas W.

Du fait de la protection conférée par EPCZ1, CLC ne pourra pas commercialiser de produit comprenant un membre de la famille K ainsi que X et Y (avec ou sans W) si elle n'a pas une licence de GD.

Comme les compositions comprenant X et Y représentent une amélioration par rapport aux compositions de EPFR1, CLC pourrait être intéressée par un accord de concession réciproque de licences. Cependant, CLC peut commercialiser des produits comprenant uniquement un membre de la famille K ainsi que X sans contrefaire EPCZ1.

Afin de renforcer sa position de négociation, GD peut proposer une licence ou un transfert de la partie européenne de PCTCZ2. Comme CLC fabrique des composés de la famille K, elle pourrait être intéressée par une licence / un transfert de ce type, en particulier parce que PCTCZ2 représente une grande amélioration par rapport au procédé qu'elle utilise actuellement.

GD n'a aucun paiement à effectuer pour PCTCZ2 avant la réunion avec CLC.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No. _____

Paper D 2014 - Marking Sheet

Category		Maximum possible	Marks awarded	
Part I	Question 1	6		
	Question 2	7		
	Question 3	8		
	Question 4	7		
	Question 5	6		
	Question 6	6		
Part II	Question 1	33		
	Question 2	9		
	Question 3	9		
	Question 4	9		
Total		100		

Examination Committee III agrees on marks and recommends the following grade to the Examination Board:

☐ PASS
(50-100)

☐ COMPENSABLE FAIL
(45-49)

☐ FAIL
(0-44)

24 June 2014

Chairman of Examination Committee III