

ÉPREUVE D'UN CANDIDAT

D, EEQ 2016

Sauf indications contraires, les articles et règles font référence à la CBE 2000.

Question 1

- a) C'est la date de la signification de la décision formulée par écrit (R111(1) 2^{ème} phrase) qui est le point de départ du délai de 2 mois (A108) pour former recours, et non la date à laquelle la décision est prise en procédure orale (Dir E-11.9 et Dir C-V-14).

Le délai expire donc le :

$$14/07/2015 + 10j \text{ (R126(2))} \Rightarrow 24/07/2015 + 2 \text{ mois (A108)} \Rightarrow \\ 24/09/2015 \text{ (A120 + R131(4))}, \text{ un jeudi}$$

Le délai pour déposer l'acte de recours a expiré le 24/09/2016.

b)

b1)

Oui. L'acte de recours et la taxe ont été déposé/payé dans le délai (A108 ; cf. ci-dessus).

Le délai pour déposer le mémoire de recours exprime le 24/11/2015 :

$$14/07/2015 + 10 \text{ jours (R126(2))} \Rightarrow 24/07/2015 + 4 \text{ mois (A108)} \Rightarrow \\ 24/11/2015 \text{ (A120 + R131(4))}, \text{ un mardi.}$$

Le demandeur A a retiré son recours avant l'expiration du délai pour déposer le mémoire et avant le dépôt du mémoire (puisque n'a pas été déposé) ; la taxe de recours sera donc remboursée intégralement (R103(1)b).

b2)

Le demandeur A a déposé le mémoire dans le délai, avant le 24/11/2015 (A108).

Le demandeur a immédiatement retiré le recours, donc avant l'expiration du délai imparti par la Chambre de recours dans la notification selon la règle 100(2). La taxe de recours sera donc remboursée à 50% (R103(2)b).

Question 2

a) Oui

Selon l'A11(4) PCT, PCT-B est considéré comme ayant la valeur d'un dépôt national régulier au sens de la convention de Paris. En effet, PCT-B rempli les conditions de l'A11(1) PCT.

- i) Le déposant MAXIMA, entreprise italienne, peut déposer auprès de l'office italien en tant qu'office récepteur (R18.1b)ii PCT et R19.1 a) ii) PCT
- ii) La demande est déposée dans la langue prescrite ; l'officie italien accepte l'italien comme langue de dépôt (R12.1 PCT et GD-Annexe C-IT).
- iii) La demande comporte les éléments nécessaires.

L'absence de paiement de taxes n'a aucune influence.

Il est donc possible pour PCT-C de revendiquer la priorité de PCT-B (A8(1) PCT et R4(10) PCT).

Le délai de priorité expire le :

07/02/2015 + 12 mois => 07/02/2016 (A47 + R80.2 PCT), un dimanche, prorogé au lundi 08/02/2016 (R 80.5iv PCT et R 24b) PCT

b) Selon la R157(2) CBE, l'OEB en tant qu'office récepteur accepte les demandes en FR, DE ou GB mais pas en italien (R12.1 PCT + R157(2) CBE).

Cette demande PCT-C sera donc réputée avoir été reçue par l'OEB pour le compte de l'IB/RO (R19.4a) ii) PCT. L'IB/RO accepte toute les langues. (Guide du déposant Annexe C-IB).

La demande internationale PCT-C sera réputée avoir été reçue par l'IB/RO à la date de réception par l'OEB (R19.4b) PCT. Le délai de priorité est donc toujours respecté.

L'ISA compétente est l'OEB (guide déposant Annexe C-IT et R35.3a et c PCT).

L'italien n'est pas accepté par l'OEB en tant qu'ISA (Accord OEB-OMPI-Annexe Ai) JO 2014, A117).

Le déposant doit donc remettre à l'IB une traduction en GB, DE ou FR qui sont à la fois des langues acceptées par l'ISA (Accord OEB-OMPI-Annexe Ai) JO 2014, A117) et des langues de publication (R12.3a)i) R12.3a)ii) et R48.3a) PCT) dans un délai d'un mois.

Question 3

- a) Les Pays-Bas, la Lituanie et l'Italie ont tous fermé la voie nationale. Seul un brevet régional européen peut être obtenu à partir d'une demande internationale pour ces pays (A45.1 PCT) Guide du déposant).

Il ne faut donc pas entrer en phase nationale auprès de chacun de ces pays mais en phase régionale auprès de l'OEB.

- b) Le délai pour entrer en phase en Europe expire en 04/2014 + 31 mois (A22.3 PCT + R159(1) CBE) => 11/2016.

L'OEB ne traitera pas la demande avant ce délai (A23(3) PCT) sauf demande expresse (A23(2) PCT).

Pour que la requête en traitement anticipée soit valable dès aujourd'hui, il faut se conformer aux exigences de la R159(1) CBE comme si le délai de 31 mois expirait aujourd'hui.

Il faut donc, en plus de demander expressément le traitement anticipé. :

- payer la taxe de dépôt R159(1)c CBE ;
- payer la taxe de recherche R159(1)c CBE ; un rapport de recherche complémentaire sera établi car l'OEB n'est pas l'ISA (A153(7) CBE) ;
- remettre une traduction de la demande en EN, FR ou DE (R159(1)a et A153(4) CBE) ; et
- préciser les pièces de la demande (R156(1)b CBE).

Il n'est pas nécessaire d'acquitter la taxe de désignation (R159(1)d CBE) ou de présenter la requête en examen (R159(1)f CBE) car ces délais n'ont pas encore expiré : 10/2015 + 6 mois => 04/2016 (R39(1) CBE pour la taxe de désignation et R70(1) CBE pour la requête en examen).

Il n'est pas non plus nécessaire de payer la taxe annuelle (R159(1)g CBE) car le délai n'a pas encore expiré : 06/2016 (R51(1) CBE).

- c) Il est nécessaire de requérir l'examen et de payer la taxe d'examen immédiatement (R70(1) CBE). Il est aussi possible de renoncer à la notification émise selon les R161-162 CBE et à la notification selon la R70(2) CBE. Par ailleurs, il est possible de déposer une requête PACE (qui doit être distincte de la requête en traitement anticipée, JO 2015, A94).

Question 4

a1) La recherche européenne complémentaire sera effectuée sur la base des revendications 1 à 15 (R162(1) CBE et R162(4) CBE). Les revendications 16 et 17 pour lesquelles aucune taxe n'a été acquittée sont réputées abandonnées (R162(4) CBE).

a2) Non

Les caractéristiques de la R16, réputée abandonnée, ne figurant ni dans la description ni dans les dessins, elles sont exclues de toute possibilité de réinsertion ultérieure dans la demande et donc dans les revendications (J15/88 et Dir A-III,9).

a3) Non

Les caractéristiques de la R17, réputée abandonnée, figurent dans la description. Il est donc possible de les réintroduire dans les revendications (A123(1) CBE). Cependant, conformément à la R137(5) CBE, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas unitaires avec l'invention.

Un brevet incluant l'objet de la revendication 17 ne pourra pas être délivré pour EP-E. il sera nécessaire de déposer une demande divisionnaire tant que EP-E est en instance (R36(1) CBE)

b) Oui

Le demandeur doit payer des taxes de revendications pour toutes les revendications en sus de la 15ème dans la mesure où ces taxes n'ont pas été acquittées en vertu de la R162(1) CBE (R71(4) CBE, Dir A-X-7.3.2 et Dir C-V-1-4).

Il faudra donc acquitter 4 taxes de revendications dans le délai de 4 mois de la R71(3) CBE. Art 2(1).15 RRT : 4x235€

Question 5

L'objet F de EP-G a pour date effective le 24/05/2013.

L'objet F de JP-F a pour date effective le 25/01/2013. Cependant JP-F n'est pas opposable à EP-G car JP-F n'a pas été publié avant le 24/05/2013 (en partant de l'hypothèse que la demande japonaise n'a pas été publié moins d'un mois après son dépôt, même en cas de demande de publication anticipée).

L'objet F de PCT-F a pour date effective le 25/04/2013. Cependant, en l'espèce, PCT-F n'est pas opposable à EP-G. En effet une demande PCT entre dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) que si les actes de la R165 CBE sont accomplis (A153(5) + R165 CBE).

La demande doit être traduite dans une langue officielle de l'OEB (A153(4) CBE). Ce qui semble être le cas puisque l'entreprise F a déposé tous les documents nécessaires. Le demandeur doit également payer la taxe de dépôt prévue à la R159(1) c). Comme la taxe de dépôt n'a pas été payée, PCT-F n'est pas un art antérieur au sens de l'A54(3) CBE.

Nous conseillons à l'entreprise F de requérir la poursuite de procédure qui est applicable au paiement de la taxe de dépôt - R159(1) c) (A121 + R135 CBE).

Le délai pour requérir la poursuite de procédure expire le :

15/01/2016 + 10jours (R126(2) CBE) => 25/01/2016 + 2 mois (R135(1)) =>
25/03/2016 (A120 + R131(4) CBE), le vendredi saint, prorogé au 29/03/2016
(R134(1) ; le 28/03/2016 étant également férié: lundi de Pâques)

Dans ce délai, il est nécessaire de :

- payer la taxe de poursuite de procédure (R135(1)) ; et
- payer la taxe de dépôt (R135(1) CBE + R159(1)c CBE).

La taxe de poursuite de procédure correspond à 50% de la taxe de dépôt (A2(1).12 RRT)

Ainsi, PCT-F entrera dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE et sera destructeur de nouveauté pour l'objet F.

Pour obtenir la révocation de EP-G, nous vous conseillons de faire opposition à EP-G.

Le délai d'opposition expire le :

25/11/2015 + 9 mois (A99(1) CBE) => 25/08/2016 (A120 + R131(4) CBE), un jeudi.

Dans ce délai, il faudra payer la taxe d'opposition (A99(1) dernière phrase CBE) et déposer un mémoire d'opposition (R76 CBE) en soulevant l'absence de nouveauté de l'unique revendication de EP-G vis-à-vis de PCT-F, en vertu de l'article 54(3) (motif A100(a) CBE)

Nous obtiendrons ainsi la révocation de EP-G.

Subsidiairement ; il vous est possible d'obtenir un brevet européen sur la base de PCT-F en poursuivant l'examen européen sous réserve de l'absence d'art antérieur.

PARTIE II

1a)

CH-BC est la première demande pour l'objet nervure elliptique. Il n'existe apparemment pas d'état de la technique pertinent pour CH-BC. La caractéristique nervure elliptique est nouvelle et la nervure permettant un perçage plus fiable ; elle est considérée comme inventive. BC pourra donc obtenir une protection en suisse pour l'objet nervure elliptique sur la base de CH-BC.

PCT-BC revendique la priorité de CH-BC.

PCT-BC a été déposée dans l'année de priorité - le 01/08/2015 et le 02/08/2015 étant un samedi et un dimanche, le délai de priorité expirait le 03/08/2015 - et appartient au même demandeur, BC. PCT-BC porte sur la même invention que CH-BC. CH-BC fait naître un droit de priorité et est bien une première demande pour l'objet nervure elliptique. La revendication de priorité est donc valable. Pour les mêmes raisons qu'énoncées ci-dessus, BC pourra donc obtenir une protection pour l'objet nervure elliptique sous réserve d'entrées en phases valables à 30 mois (01/02/2017) et 31 mois (01/03/2017).

Par ailleurs, pour CH-BC et PCT-BC, l'objet nervure elliptique semble suffisamment décrit car cette nervure peut être faite en tout type de matériau.

FR-SA divulgue l'objet nervure elliptique sans le revendiquer. Seul CH-BC a été déposée avant mais n'est pas opposable à FR-SA. SA pourrait donc obtenir une protection en France pour l'objet nervure elliptique sous réserve de modifier les revendications sur la base de FR-SA.

PCT-SA divulgue l'objet nervure elliptique sans le revendiquer. PCT-SA revendique la priorité de FR-SA (valablement car le délai de priorité expire le 12/12/2015, prorogé au 14/12 - week-end). PCT-BC a été déposée avant (du fait de sa date de priorité) et publiée après. De plus PCT-BC a été publiée en allemand.

Ainsi, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt lors de l'entrée en phase en Europe, PCT-BC aura satisfait aux conditions de la R165 CBE et sera un art antérieur au titre de l'A54(3) pour PCT-SA/EP. Il ne pourra donc pas être obtenu de protection pour cet objet sur la base de PCT-SA en Europe.

Pour l'objet nervure elliptique une protection est possible pour :

- BC sur la base de CH-BC et PCT-BC,
- SA sur la base de FR-SA sous réserve de modifier les revendications.

1b)

FR-SA est la première demande pour l'objet nervure triangulaire. Le seul état de la technique existant est CH-BC qui n'est pas opposable car pas publiée avant. La nervure triangulaire est nouvelle et il sera possible d'obtenir une protection sur la base de FR-SA pour cet objet (la France n'examine pas le critère d'activité inventive au cours de la procédure de délivrance).

Subsidiairement, étant donné l'absence d'art antérieur, cette caractéristique est inventive du fait de l'effet technique de la nervure : perçage plus fiable.

PCT-SA divulgue l'objet nervure triangulaire. PCT-SA revendique valablement la priorité de FR-SA. PCT-SA a été déposée dans l'année de priorité (12/12/2015 prorogé au 14/12/2015) ; appartient au même demandeur (SA), porte sur la même invention (nervure triangulaire) Par ailleurs, FR-SA est la première demande pour cet objet et fait naître un droit de priorité.

PCT-BC est opposable à la nouveauté vis-à-vis de PCT-SA car PCT-BC a été déposée avant (la revendication de priorité du PCT-BC - CH-BC - est antérieure à FR-SA) et publiée après (le 11/02/2016). L'objet nervure triangulaire est nouveau par rapport à PCT-BC. Il sera donc possible d'obtenir une protection pour l'objet nervure triangulaire sous réserve d'entrées en phases valides de PCT-SA.

Pour l'objet nervure triangulaire, une protection est possible pour SA sur la base de FR-SA et PCT-SA.

1c)

CH-BC est la première demande pour l'objet nervure. Cependant cette demande est insuffisamment décrite car elle ne précise pas le matériau X et il n'est pas possible de faire des nervures de toute forme sans ce matériau.

Il n'est donc pas possible d'obtenir une protection valable pour l'objet nervure sur la base de CH-BC.

Pour les mêmes raisons, il n'est pas possible d'obtenir une protection pour l'objet nervure sur la base de PCT-BC.

FR-SA revendique l'objet nervure. CH-BC revendique et donc divulgue l'objet nervure mais CH-BC n'est pas opposable. Il est donc possible d'obtenir une protection pour l'objet nervure sur la base de FR-SA en France.

PCT-SA revendique l'objet nervure. PCT-BC est opposable à la nouveauté, comme explicité ci-dessus. PCT-BC divulgue des nervures elliptiques. Ces nervures elliptiques sont suffisamment décrites et sont une divulgation spécifique des nervures génériques de PCT-SA. Il n'est donc pas possible d'obtenir de protection pour l'objet nervure qui manque de nouveauté par rapport à PCT-BC.

Pour l'objet nervure, une protection est possible pour SA sur la base de FR-SA.

1d)

EP1-BC revendique l'objet matériau X.

EP1-BC a été délivré. L'opposition à l'encontre a été rejetée. Un recours a été formé en payant la taxe et en déposant l'acte de recours en néerlandais.

Si rien n'est fait, le recours sera réputé non formé car déposé dans une langue non officielle et étant français vous ne bénéficiez pas des dispositions de l'A14(4). EP1-BC offrira une protection pour l'objet capsule faite en matériau X à BC pour l'Europe.

SA ne peut pas obtenir de protection pour cet objet car EP1-BC a été publiée au plus tard en 05/2012 et est opposable à la nouveauté et l'activité inventive par rapport aux demandes et futures demandes de SA.

1e)

FR1-SA a été retirée bien avant publication et n'offre plus aucune protection pour l'objet additif G.

FR2-SA revendique l'objet additif G. Le seul art antérieur connu pour FR2-SA est donc l'utilisation de l'additif G comme stabilisateur pour cosmétique. L'objet poudre contenant l'additif G est nouveau par rapport à cet art antérieur. De plus le domaine cosmétique n'est pas un domaine voisin du domaine du café et l'additif G permet de bien extraire les arômes. L'objet poudre contenant l'additif G est donc inventif.

PCT-SA divulgue également l'objet poudre avec additif G. Pour les mêmes raisons qu'explicitées ci-dessus l'objet poudre avec additif est inventif vis-à-vis de l'utilisation cosmétique.

PCT-SA ne revendique pas la priorité de FR2-SA. Ainsi PCT-BC est opposable au titre de la nouveauté et divulgue l'objet poudre avec additif G. Si PCT-BC paie la taxe de dépôt en Europe, il ne sera pas possible d'obtenir de protection en Europe pour l'objet poudre avec additif sur la base de PCT-SA.

PCT-BC divulgue l'objet poudre avec additif G. Cet objet est inventif (et nouveau) vis-à-vis de l'utilisation cosmétique. Par ailleurs seul FR2-SA divulgue cet objet mais FR2-SA n'est pas opposable. Il permettra au mieux d'invalider la partie française d'un brevet européen obtenu à partir de PCT-BC comme document selon l'article 139(2) CBE.

Ainsi pour l'objet poudre de café contenant l'additif G, une protection pourra être obtenue pour :

- SA en France sur la base de FR2-SA,
- BC, sauf en France, sur la base de PCT-BC.

2a)

Il est possible de modifier les revendications de FR-SA pour obtenir une protection spécifique sur cet objet. Par ailleurs, il faut surveiller l'entrée en phase en Europe de PCT-BC (1/03/2017) et le paiement de la taxe de dépôt.

Si BC entre en phase et paie la taxe de dépôt, nous ne pourrons pas obtenir de protection pour cet objet en Europe sur la base de PCT-SA.

Si BC ne paie pas la taxe de dépôt lors de l'entrée en phase, nous pourrons obtenir une protection pour cet objet sur la base de PCT-SA en entrant en phase en Europe (12/07/2017). Sauf en CH/LI ou CH-BC sera un document selon l'article 139(2) CBE qui pourrait invalider le brevet.

2b)

Il est possible de modifier le jeu de revendications de FR-SA pour revendiquer spécifiquement cet objet.

Nous vous invitons également à entrer en phase sur la base de PCT-SA avec une revendication spécifique sur cet objet. Le délai d'entrée en phase en Europe expire le 12/07/2017.

2c)

Nous vous invitons à modifier la revendication concernant cet objet dans PCT-SA afin de préciser que la nervure est faite en matériau X. Vous aurez ainsi une revendication nouvelle et suffisamment décrite. La nouveauté sera restaurée par rapport à PCT-BC et il sera possible d'obtenir une protection lors des entrées en phases. La modification de la revendication pourra être effectuée à l'entrée en phase (EP : 12/07/2017).

X étant connu de l'homme du métier, il est suffisamment décrit.

2d)

Il est nécessaire de re-déposer un acte de recours dans une langue officielle dans le délai de 2 mois soit :

30/12/2015 + 10 j (R12652)) donc 9/01/2016 + 2 mois (A120 + R131(4)) 09/03/2016.

En effet, étant français, vous ne pouvez pas déposer un acte de recours dans une langue non-officielle quand bien même votre mandataire serait néerlandais.

Nous vous invitons à déposer auprès de l'OEB avant le 09/03 prochain un acte de recours dans une langue officielle.

Il faudra également déposer d'ici le 09/05/2016 un mémoire de recours et fournir le document D. Il faudra développer le caractère éminemment pertinent du document D. En effet, le motif reste le même, absence de nouveauté, il ne pourra donc pas être refusé par l'intimé. Cependant, l'acceptation du document D par la Chambre de recours n'est pas garantie la Chambre exerce un pouvoir d'appréciation A13(1) RPCR.

Si le document est accepté, l'affaire devrait être renvoyée à la première instance (principe du double degré de juridiction). Dans ce cas il y a de forte chance que le brevet EP1-BC soit révoqué.

Si la Chambre de recours n'accepte pas le document D, le brevet sera maintenu et le recours rejeté.

2e)

Pour obtenir une protection sur la base de PCT-SA, il est nécessaire de revendiquer la priorité de FR2-SA.

En effet, l'objet n'étant pas divulgué dans CH-BC, il ne bénéficie comme date effective que de la date de PCT-BC.

En ajoutant la revendication de priorité de FR2-SA, PCT-BC ne sera plus opposable. Il est possible d'ajouter une revendication de priorité dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, soit jusqu'au 12/04/2016.

FR2-SA peut être considérée comme une première demande et servir de base pour revendiquer la priorité. Car :

- FR2 a été déposée dans le même état que FR ;
- A la date de dépôt de FR2, FR1 avait été retirée ;
- FR1 n'a pas été soumis à l'inspection publique ;

- FR1 n'a pas laissé subsister de droits; et
- FR1 n'a pas servi de base pour une revendication de priorité.

3a)

BC pourra obtenir une protection en Europe sur la base de PCT-BC et nous empêcher de vendre des capsules avec nervure elliptique.

Sur la base de FR-SA, nous pourrons empêcher BC de vendre des capsules avec nervure elliptique en France

3b)

Sur la base de PCT-SA nous pourrons empêcher BC de vendre des capsules avec nervure triangulaire en Europe (en entrant en phase en Europe).

3c)

Nous pourrons empêcher BC de produire des capsules avec nervure en matériau X en Europe sur la base de PCT-SA. Cette protection couvre également les nervures triangulaires ou elliptiques en matériau X.

3d)

Si notre recours prospère, personne ne détiendra de droits sur les capsules faites en matériau X. Chacun pourra vendre cet objet.

Si notre recours est rejeté, BC pourra nous empêcher de vendre des capsules en matériau X. Ce brevet couvrira également les capsules avec nervure en matériau X.

3e)

Nous pourrons obtenir une protection en Europe sur la base de PCT-SA et empêcher BC de vendre la poudre à café contenant l'additif G.

Examination Committee III: Paper D - Marking Details - Candidate No

Category		Max. possible	Marks Marker	Marker
Part I	Part I-Question 1	6	5	5
Part I	Part I-Question 2	10	8	8
Part I	Part I-Question 3	7	7	7
Part I	Part I-Question 4	9	8	8
Part I	Part I-Question 5	8	8	8
Part II	Part II-Question 1a	7	6	6
Part II	Part II-Question 1b	6	5	4
Part II	Part II-Question 1c	9	3	4
Part II	Part II-Question 1d	6	5	5
Part II	Part II-Question 1e	7	6	7
Part II	Part II-Question 2	18	10	10
Part II	Part II-Question 3	7	7	7
Total		78	79	

Examination Committee III agrees on 79 points and recommends the grade PASS