

Épreuve d'un candidat - Épreuve D - EEQ 2024

Les règles 126, 127 et 131 CBE telles qu'en vigueur au 31 octobre 2023 sont appliquées dans toute l'épreuve D.

QUESTION 1

Le PCT s'applique

a) L'OEBM a invité le déposant à remettre une traduction selon la règle PCT 12.3.c.i. en même temps que la notification selon la règle PCT 20.2.c lui notifiant la date de dépôt selon PCT A11. L'OEBM est donc office récepteur compétent selon l'A10 et la R19.1.a) PCT.

Cela signifie notamment que la demande a été déposée dans la langue prescrite selon la R.12.1.a PCT, à savoir l'espagnol (guide du déposant PCT, annexe C - ES).

L'OEB est une administration chargée de la recherche (ISA) compétente pour l'office récepteur = ES (guide du déposant PCT, annexe C - ES).

Les langues acceptées par l'OEB en tant qu'ISA pour les offices récepteurs autres que NL sont l'anglais, le français et l'allemand (CBE A152 + accord OMPI-EP du 1er avril 2023, annexe A.ii).

En vertu de la R12.3.a PCT, comme l'espagnol n'est pas accepté par l'OEB =ISA, une traduction en FR/DE/GB doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception. Ce délai expire le 05/01/24 +1m (PCT A47 + R80.2+R.12.3a)= lundi 05/02/24.

Aujourd'hui 5 mars 2024, ce délai n'a pas été respecté.

Selon la R 12.3.c.ii, la traduction peut encore être remise jusqu'au max de:

- 05/01/24 +2m (PCT A47 + R80.2+R.12.3c.ii)= mardi 05/03/2024 et

- 17/01/24 +1m(PCT A47 + R80.2+R.12.3c.ii)= samedi 17/02/24 prorogé au lundi 19/02/24 (R80.5 PCT),

donc jusqu'au mardi 05/03/2024, à condition d'acquitter la taxe pour remise tardive (PCT R.12.3c.ii+R.12.3e). Il faut donc déposer ce jour une traduction de la demande en français, allemand ou anglais auprès de l'OEBM et acquitter la taxe pour remise tardive correspondante. L'OEBM ne semble pas appliquer cette taxe.

Les autres taxes (PCT R.14 à 16) ont été valablement acquittées puisque l'OEBM est RO compétent.

A noter que si la traduction est remise à la fois avant que l'OEBM ait fait la déclaration selon la R12.3.d PCT et avant l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité (qui est dans ce cas la date de dépôt PCT A2xi.c)), la traduction sera considérée comme reçue par mesure de sauvegarde.

Sinon, la demande sera considérée comme retirée et l'OEBM le déclarera (R12.3.d PCT).

Une fois la traduction

transmise à l'OEB, la recherche commencera.

b) Pour limiter les coûts, il ne faut pas requérir l'examen préliminaire international puisqu'il faudrait alors acquitter la taxe d'examen(PCT R58) et la taxe de traitement (PCT R57).

Les revendications peuvent donc être modifiées en phase internationale selon l'A19.1 PCT dans le délai prescrit par la R46.1 PCT (le délai le plus tard entre deux mois à compter de la transmission du RRI et 16 mois à compter de la date de priorité(qui est dans ce cas la date de dépôt PCT A2xi.c)).

Les modifications doivent être déposées au bureau international (A19.1 PCT + R46.2 PCT).

La langue des modifications est celle de dépôt (PCT R.12.2.a) :PCT R 46.3 ne s'applique pas puisque l'espagnol est une langue de publication (PCT A21 + R48.3.a).

Les modifications ne doivent pas s'étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée (PCT A19.2).

Pour corriger une erreur évidente dans la description, le déposant peut appliquer la R91.1.a)PCT. La requête en correction doit être présentée à l'OEB =ISA (R91.1.b.ii PCT) dans la langue requise (français, allemand ou anglais). Les rectifications doivent être déposées à la fois dans la langue de dépôt (espagnol) et dans la langue de la traduction pour l'ISA (R12.2.b.i PCT) .

QUESTION 2

La CBE s'applique.

Le rapport de recherche a été mentionnée au BEB le 17/05/2023 et la date de publication a été dûment notifiée selon la R69(1) CBE (même si la notification est envoyée après cette date, on suppose que la date mentionnée pour la publication est la date correcte à savoir le 17/05/2023 donc la R69(2) ne s'applique pas).

Le délai pour requérir l'examen (CBE A94(1)) expirait le 17/05/23 + 6m (A120 CBE +R131(2) et (4) CBE + R70(1) CBE) = vendredi 17/11/23. Il fallait acquitter la taxe d'examen dans ce même délai (A94(1) CBE). Sinon, la demande est réputée retirée (CBE R70(3)).

Le délai pour payer la taxe de désignation (A120 CBE +R131(2) et (4) CBE + R39(1) CBE) expirait aussi le 17/11/23. Sinon, la demande est réputée retirée (CBE R39(2)).

Le RREE était négatif donc la réponse à la notification selon la R70.bis CBE était obligatoire, dans le même délai (A120 CBE +R131(2) et (4) CBE + R70bis(1) CBE + R70(1) CBE)= vendredi 17/11/23. Sinon, la demande est réputée retirée (CBE R70bis(3)).

Aucun de ces actes n'ayant été effectué, le demandeur a reçu une notification de perte de droits selon la R112(1) CBE le 12/12/2023, lui indiquant que la demande est réputée retirée.

La notification est réputée reçue le 12/12/2023 +10j (A120 CBE +R131(2) et (4) CBE+ R126 CBE)=22/12/2023.

La poursuite de la procédure (CBE A121) est possible pour les trois actes indépendants non effectués (aucun de ces délais n'est exclu par CBE A121(4) et R135(2)).

Le délai pour requérir la poursuite de la procédure expirait le 22/12/2023 + 2m (CBE R135(1))= jeudi 22/02/2024.

Il n'est donc plus possible de requérir cette poursuite aujourd'hui.

Le demandeur C vient de prendre connaissance de la notification de perte de droits, malgré toute la vigilance requise (il s'agit d'une méprise isolée, le système de surveillance de l'entreprise fonctionnant par ailleurs bien - directives OEB E. VIII.3.2). Le demandeur peut donc requérir la restitutio in integrum (CBE A122) sur le délai de poursuite de la procédure non respecté (exclu lui-même de la poursuite de procédure, CBE A121(4)).

La cessation de l'empêchement est le 5 mars 2024. La requête en restitutio doit être présentée au plus tard le 05/03/24 + 2m (A120 CBE +R131(2) et (4) CBE+ CBE R136(1)) = dimanche 05/05/2024, prorogé au lundi 06/05/2024 (R134(1)CBE). (Le délai de forclusion expire le samedi 22/02/2025 prorogé au lundi 24/05/2025 (R134(1)CBE)).

La requête doit être motivée (CBE R136(2)) => justifier le bon fonctionnement du système de surveillance.

La taxe de restitutio (CBE R136(1) +RRT A2(1) point 13) doit être acquittée.

Une taxe doit être acquittée par acte non effectué soit trois taxes de restitutio in integrum pour chacune des trois poursuites de procédure à requérir (720 euros *3)

Les actes non effectués doivent l'être. Il faut donc requérir trois poursuites de procédure pour chacun des délais non respectés en acquittant les taxes de poursuite correspondantes (CBE R135(1) + RRT A2(1) point 12), à savoir 50% de la taxe de désignation (330 euros -RRT A2(1) point 3) ; taxe forfaitaire pour la réponse au RREE (290 euros) et une taxe pour le dépôt de la requête en examen et le paiement de la taxe d'examen qui forment un acte unitaire (taxe forfaitaire +290 euros + 50% de la taxe d'examen).

Il faut simultanément effectuer les actes non accomplis pour lesquels la poursuite de procédure est requise :

- requérir l'examen en payant la taxe d'examen (RRT A2(1) point 6 - 1840 euros),
- répondre au RREE,
- payer la taxe de désignation (660 euros -RRT A2(1) point 3).

Les conséquences des actes non effectués seront alors réputées ne pas s'être produites (CBE A121(3) et A122(3)) de sorte que la procédure d'examen reprendra.

Par ailleurs, la troisième annuité est venue à échéance le 30/11/2023 (CBE A86(1) +R51(1)). Cette annuité peut encore être valablement acquittée avec surtaxe jusqu'au samedi 31/05/2024 (A120 CBE +R131(2) et (4) CBE+R51(2)CBE +J4/91), prorogé au lundi 2/06/2024 (CBE R134(1)). Il faut donc acquitter la taxe annuelle pour la troisième année (RRT A2(1) point 4 - 530 euros) + 50% de surtaxe (RRT A2(1) point 5).

Sinon, la demande sera réputée retirée (CBE A86(1)).

Les règles 126, 127 et 131 CBE telles qu'en vigueur au 31/10/2023 sont appliquées dans toute l'épreuve D.

QUESTION 3

La CBE s'applique.

La taxe d'opposition (A99(1) CBE) a été acquittée dans le délai d'opposition le 16/01/2024. Une seule taxe est due en cas d'opposition conjointe (G3/99 - opposition conjointe possible + directives OEB D.III.2).

L'opposition a été formée par écrit et motivée (R76(1)CBE).

Les indications sur les déposants (R76(2)a, sur le brevet opposé(EP-1, R76(2)b) et la mesure et les motifs suffisamment fondés ont été fournis (R76(2)c) dans le délai d'opposition, mais en espagnol.

Dans la mesure où A et B sont espagnols (état contractant à la CBE), l'opposition peut être formée en espagnol (A14(4)CBE) à condition que la traduction dans une langue officielle de l'OEB (FR/DE/GB A14(1)CBE) soit remise dans le délai de la R6(2)CBE.

Ce délai expirait le max de :

- délai d'opposition, qui expirait le 4 mars 2023, et
- 1 mois du dépôt des pièces, qui expirait le 16/01/24+1m (CBE A120+R131(2) et (4))= vendredi 16/02/2024).

La traduction en anglais remise hier a donc été remise dans les délais.

Par ailleurs, selon la R76(2)d les indications sur le mandataire du déposant A qui ne réside pas dans un état contractant à la CBE et doit donc être représenté (CBE A133(2)), à la différence du déposant B résidant en Espagne, qui peut agir seul) auraient dû être fournies.

Enfin, l'acte d'opposition doit être dûment signé selon la R76(3) CBE + R50(3)CBE. La signature de B est valide. Par contre, A devant être représenté, la signature de A ne suffit pas.

Selon la R151CBE, le représentant réputé commun apte à signer serait le mandataire du déposant A s'il était dûment désigné, puisque seul A doit être représenté obligatoirement.

Une irrégularité a donc été signifiée au titre de la R77(2)CBE et de la R50(3)CBE. S'il n'y est pas remédié, l'opposition devrait n'être considérée comme non formée (CBE R50(3)) par l'opposant B.

La notification est réputée recue le 29/01/2024+10j(CBE R126)=8/02/24. Le délai pour y répondre expire donc le lundi 8/04/2024(CBE A120+R131(2) et (4)). L'opposant B doit déposer un pouvoir désignant un mandataire agréé selon l'A134 CBE. Le mandataire devra approuver ou signer l'acte d'opposition (Directives D-IV.1.2.2.2)

L'opposition sera alors valablement formée conjointement par A et B.

QUESTION 4

La CBE s'applique.

La mesure dans laquelle le brevet EP-1 est opposé est la revendication 1 (CBE A99(1) + R76(2)c+G9/91), ainsi que, implicitement, les revendications qui en dépendent (directives D.V.2.1 + G9/91).

Cette mesure ne peut pas être étendue pendant la procédure, de sorte que la revendication 4 indépendante de la revendication 1 ne pourra pas être examinée.

L'opposant ne présente pas de nouveau motif d'opposition : l'absence de nouveauté a déjà été invoquée (CBE A100(a)+ A54).

L'activité inventive constitue un autre motif, non soulevé(CBE A100(a)+ A 56+ G1/95 et G7/95) pourrait dans tous les cas être examinée (CBE A 114+R81(1)2ème phrase +G10/91), notamment dans ce cas où l'absence de nouveauté a été invoquée en première intention (T131/07). Toutefois, seul EP-D1 est opposable pour l'activité inventive et n'est pas pertinent.

Les documents EP-D2 et EP-D3 sont présentés après le délai d'opposition mais avant le début de la procédure orale. Il s'agit donc de moyens de preuve déposés tardivement.

La division d'opposition peut décider de les admettre ou non (CBE A114) mais doit les admettre s'ils sont pertinents prima

facie (G10/91+ T736/95). EP-D2 devrait donc être admis comme pertinent à l'encontre de la nouveauté de R1 au titre de l'A54(3)CBE. EP-D3 qui n'est pas pertinent pour la mesure de l'opposition ne devrait pas être admis dans la procédure.

Le déposant doit donc fournir un jeu de revendications modifié comprenant trois revendications indépendantes portant respectivement sur A+B, A+C et D.

L'unité d'invention (A82CBE) pour les deux premières revendications ne sera pas étudiée en opposition (G1/91).

QUESTION 5

La CBE s'applique.

La mention de délivrance a été publiée au cours de la 4^{ème} année brevet. La dernière taxe perçue par l'OEB était donc celle qui devait être acquittée en mars 2023 (A86(1)CBE + R51(1)CBE). La taxe annuelle pour la 5^{ème} année est due aux offices nationaux (A86(2)CBE+ A141(1)CBE).

Elle vient à échéance le 31/03/2024, donc moins de deux mois après la publication de la mention de délivrance (21/02/24+2m=dimanche 21/04/2024 (CBE A120+R131(2) et (4)) prorogé au lundi 22/04/2024 (CBE R134(1)).

Elle peut être payée sans surtaxe au moins jusqu'au 22/04/2024.

1) A ce jour, le brevet unitaire ne peut pas être obtenu pour la Pologne. Il ne pourra pas être obtenu pour le Royaume-Uni.

Le titulaire doit donc effectuer les actes suivant dans chacun de ces pays:

Royaume-Uni : le Royaume-Uni est partie au protocole de Londres (en lien avec l'A65(1) CBE) et a une langue officielle (anglais) qui est une langue officielle de l'OEB=(CBE A14(1)). Aucune traduction n'est donc requise pour la validation.

La 5^è taxe annuelle (70GBP) peut être acquittée sans surtaxe jusqu'au 31/05/2024(droit national relatif à la CBE GB, tableau VIa) point 2), ou avec surtaxe jusqu'à 6 mois après l'échéance (lundi 30/09/2024).

La désignation d'un mandataire n'est pas nécessaire (droit national relatif à la CBE GB, tableau VIA point 6).

Pologne: La Pologne n'est pas partie au protocole de LONDRES. Une traduction complète de la demande (y compris revendications) en polonais doit être fournie (CBE A65(1)+Art. 6(2-3) LBE) dans un délai de 3mois qui expire le 21/02/24+3m= mardi 21/05/2024 (CBE A120+R131(2) et (4)) en deux exemplaires.

La désignation d'un mandataire agréé est nécessaire (droit national relatif à la CBE PL, tableau IV point 3-Art. 236(3) LPI).

Il faut acquitter la taxe correspondante (90PNL - droit national relatif à la CBE PL, tableau IV point 5 -Art. 7(5) LPI dans l'échéance requise.

La cinquième taxe annuelle (300PLN) doit être acquittée avant le 22/04/2024 (droit national relatif à la CBE PL, tableau VIa) point 2).

La désignation d'un mandataire agréé est nécessaire (droit national relatif à la CBE PL, tableau VIA point 6-Art. 236(3) LPI).

b) Pour obtenir une protection par brevet unitaire (à condition que le jeu de revendications soit le même dans tous les états membres de l'AJUB -A3(1) règlement UE 1257/2012 2^{ème} phrase + R5(2)RPU), une demande d'effet unitaire (R5(1)RPU) doit être présentée par écrit auprès de l'OEB au plus tard le 21/02/2024+1m=jeudi 21/03/2024 (R6(2)RPU+R20(1)RPU+CBE A120+R131(2) et (4)).

Sinon, la demande d'effet unitaire sera rejetée (R7(2)RPU)

La requête doit mentionner le numéro du brevet (R6(2)b RPU), être en français (R6(2)RPU), langue de la procédure (CBE A14(2)). Une traduction de l'intégralité du brevet en anglais doit être produite (R6(2)(d)RPU).

Dans la mesure où je suis mandataire européen, la représentation du titulaire marocain est correctement assurée (R20(1) RPU+ A133(2)CBE) si les indications correspondantes sont mentionnées dans la requête (R6(2)(c)RPU).

La taxe annuelle pour la 5^{ème} annuité vient normalement à échéance le 31/03/2024 (R13(2)RPU). Elle viendra donc vraisemblablement à échéance selon la R13(5)RPU.Elle échoit donc au final à la date à laquelle sera signifiée la notification selon la R7(1)RPU et pourra être acquittée sans surtaxe jusqu'à 3 mois après cette date, et avec surtaxe jusqu'à 6 mois après cette date (R7(3)RPU). Sinon le brevet à effet unitaire s'éteindra (R14(1)(b)RPU).

Les règles 126, 127 et 131 CBE telles qu'en vigueur au 31 octobre 2023 sont appliquées.

QUESTION 1 : situation brevets

a) EP-P2 a été délivré le 02/08/2023 pour la revendication R1 (méthode + atm [3,13%] CO2) : méthode pour récolter de la soie d'araignée, ladite méthode comprenant l'élevage d'araignées sous une atmosphère contenant de 3 % à 13 % de CO2.

Les taxes annuelles pour l'échéance (5ème annuité) du 31/01/2024 ont été acquittées en DE et CH. Pour les pays pour lesquels aucune traduction n'est requise (BE, FR, IE, IL, LU, MC et GB), le brevet EP-P2 pourrait encore être validé moyennant le paiement de la taxe annuelle le cas échéant avec surtaxe, si le délai n'a pas encore expiré (ce qui est le cas).

Le délai pour former opposition expire le jeudi 02/05/2024.

EP-P2 revendique la priorité de EP-P1. Pour les parties communes, la revendication de priorité est valable (délai de 12 mois respecté, même demandeur, EP-P1 est une demande pour des pays membres de la CUP et a obtenu une date de dépôt, même invention si divulgué dans EP-P1, EP-P1 est une première demande).

EP-P1 divulgue une méthode pour récolter de la soie d'araignée, comprenant l'élevage d'araignées AA sous une atmosphère contenant de 3 % à 9 % de CO2 ainsi que que 16% de CO2.

Le revendication de priorité n'est donc valable que pour ces éléments.

La date de dépôt effective pour l'objet R1-commun à EP-P1 (méthode + atm [3,9%] CO2)+AA) est donc le 16/01/19. Aucun art antérieur n'est opposable, mis à part la méthode connue depuis plus de 20 ans sous atmosphère d'acétylène(opposable au titre de l'A54(2)CBE), qui n'est pas destructrice de nouveauté.

La date de dépôt effective pour le reste de la R1 (R1-restant = tout sauf méthode + atm [3,9%] CO2)+AA est le 14/01/2020. EP-P1 est opposable au titre de l'article 54(3)CBE seulement et ne détruit pas la nouveauté de cet objet restant.

L'objet de la revendication 1 implique une activité inventive au vu des connaissances de l'homme du métier puisque la gamme de concentration de CO2 revendiquée permet d'avoir un rendement de production bien meilleur que des concentrations hors de la gamme.

La revendication 1 de EP-P2 est donc valablement délivrée, et actuellement détenue par Prosilk en DE et CH.

b) EP-P3 est actuellement en instance.

EP-P3 revendique la priorité de EP-P2. Pour les parties communes et pour lesquelles EP-P2 est bien une première demande, la revendication de priorité est valable (délai de 12 mois respecté, même demandeur, EP-P2 est une demande pour des pays membres de la CUP et a obtenu une date de dépôt).

EP-P2 n'est pas une première demande pour les objets communs avec EP-P1.

- La revendication de priorité n'est donc pas valable pour une méthode pour récolter de la soie d'araignée comprenant l'élevage d'araignées du type AA sous une atmosphère contenant de 3 % à 9 % de CO2 ou 16% de CO2. Pour cette partie de l'objet de la revendication R'1 ("R'1-commune à EP-P1 et à EP-P2") de EP-P3, la date de dépôt effective est le 15/05/2020.

La méthode connue depuis plus de 20 ans sous atmosphère d'acétylène, qui n'est pas destructrice de nouveauté, est opposable au titre de l'A54(2)CBE. EP-P1 est opposable au titre de l'Article 54(3)CBE, EP-P1 ayant été publié le 22 juillet 2020 et retiré après publication. EP-P1 est destructeur de nouveauté. EP-P2 publié à la même date que EP-P1 est opposable au titre de l'A54(3)CBE et destructeur de nouveauté.

- La revendication de priorité est valable pour la partie restante de la revendication 1 (R'1-nonEP-P1-commune EP-P2 = R1-restant) qui n'est pas divulguée par EP-P1 mais est divulguée par EP-P2. Pour cette partie de l'objet de la revendication R'1, la date de dépôt effective est le 14/01/2020. EP-P1 est opposable au titre de l'Article 54(3)CBE et la méthode connue depuis plus de 20 ans sous atmosphère d'acétylène, qui n'est pas destructrice de nouveauté, est opposable au titre de l'A54(2)CBE. Aucun de ces documents n'est destructeur de nouveauté.

Cette partie de l'objet implique une activité inventive pour les mêmes raisons que la R1 de EP-P2.

- La revendication de priorité n'est pas valable pour la partie restante de la revendication 1 (R'1-non EP-P1-non EP-P2) qui n'est pas divulguée par EP-P1 et n'est pas divulguée par EP-P2. Pour cette partie de l'objet de la revendication R'1, la date de dépôt effective est le 15/05/2020. EP-P1 est opposable au titre de l'Article 54(3)CBE, de même que EP-P2 publié à la même date et la méthode connue depuis plus de 20 ans sous atmosphère d'acétylène, qui n'est pas destructrice de nouveauté, est opposable au titre de l'A54(2)CBE. Aucun de ces documents n'est destructeur de nouveauté.

Cette partie restante implique une activité inventive uniquement dans le cas de l'espèce AF.

Prise dans son ensemble, la revendication R'1 de EP-P3 n'est pas valable en l'état car pas nouvelle au vu de EP-P1 et EP-P2.

c) EP-AA+ est actuellement en instance. Le délai de paiement de l'annuité pour la 4ème année avec surtaxe n'a pas encore expiré (31/08/2024). on suppose que la troisième annuité a été acquittée.

la revendication R"1 et la revendication dépendante R"2 ont pour date de dépôt effective le 15/02/2021 (aucune priorité revendiquée).

La méthode connue depuis plus de 20 ans sous atmosphère d'acétylène, EP-P1 et EP-P2 sont opposables au titre de l'article 54(2)CBE.

EP-P3 a été publiée le 20 juillet 2021 donc est opposable au titre de l'article 54(3)CBE.

Aucun de ces documents ne décrit l'utilisation de protoxyde d'azote de sorte qu'aucun de ces documents n'est destructeur de nouveauté pour R"1 ni pour R"2.

La méthode de R"1 et de R"2 implique une activité inventive puisqu'elle permet de manière surprenante une production de soie encore améliorée.

Les revendications R"1 et R"2 de EP-AA+ devraient donc être valablement délivrées à Xeracno.

d) PCT-TM+ a été déposé le 14/04/2021 sans revendiquer de priorité.

La revendication de méthode R""1 de PCT-TP+ et la revendication R""2 de produit de PCT-TP+ ont donc pour date de dépôt effective le 14/04/2021.

La méthode connue depuis plus de 20 ans sous atmosphère d'acétylène, EP-P1 et EP-P2 sont opposables au titre de l'article 54(2)CBE.

EP-P3 est opposable au titre de l'article 54(3)CBE.

EP-AA+ (publiée en 09/2022) est opposable en Europe au titre de l'article 54(3) CBE

Aucun de ces documents ne décrit l'utilisation de moustiques tigres pour l'alimentation des araignées de sorte qu'aucun de ces documents n'est destructeur de nouveauté pour R""1.

La méthode de R""1 implique une activité inventive au vu des documents opposables puisqu'elle augmente de manière surprenante la durée de vie des araignées.

La revendication de méthode R""1 de PCT-TM+ est donc brevetable.

En revanche, il ne semble pas que des propriétés particulières soient conférées à la soie ainsi obtenue. La revendication de produit issu du procédé n'est donc pas claire et le produit n'est pas nouveau au vu de la soie obtenue par les méthodes des documents opposables.

La revendication de produit R""2 de PCT-TM+ ne devrait donc pas être valablement délivrée (en fonction du droit national et en tout état de cause à l'OEB si elle y entrait en phase), à moins que l'alimentation des araignées confère des propriétés spécifiques à la soie produite.

PCT-TM+ est valablement entrée en phase US (le délai expirait le 14/10/2023, prorogé au 16/10/2023). Xeracno détient donc une protection valable pour R""1 aux USA et peut-être, mais peu probablement, pour R""2.

PCT-TM+ n'est pas entrée en phase euro-PCT de sorte que Xeracno ne détient à ce jour aucun droit de brevet en EP via PCT-TP+.

2) Pour améliorer son portefeuille brevet :

- Xeracno peut faire entrer PCT-TM+ en phase européenne. Il faut pour cela requérir la restitutio in integrum pour la poursuite de la procédure concernant l'entrée en phase européenne (le délai expirait le mardi 14/11/2023, en déposant une requête motivée, expliquant que la vigilance requise a été mise en oeuvre pour requérir cette poursuite de la procédure.

La poursuite de la poursuite de la procédure pouvait être requise jusqu'au 24/02/2024, prorogé au lundi 26/02/2024.

L'empêchement a cessé le 4 mars 2024 quand M.Wool a pris connaissance du fait que ces instructions concernant la poursuite de procédure, donnée dans le délai requis n'ont pas été mises en oeuvre. La restitutio peut être requise jusqu'au

samedi 4 mai 2024, prorogé au lundi 6 mai 2024 (avant le délai de forclusion expirant le mercredi 26/02/2025).

La signification de la perte de droits a été faite par l'OEB dans les règles puisque le demandeur n'a pas besoin d'être représenté devant l'OEB et que les règles concernant la signification en phase nationale relève du droit national, en l'occurrence le droit européen. La signification n'avait donc pas à être effectuée au mandataire SMART SA, désigné pour la phase internationale et pas pour la phase européenne.

Il faut donc requérir la restitutio in integrum avant le 6 mai 2024 en payant la taxe requise et en prouvant que la vigilance requise a été mise en oeuvre et que l'erreur provient d'une absence de transmission involontaire des instructions au mandataire SMART SA, requérir la poursuite de procédure pour l'entrée en phase en payant les taxes requises (une par acte non effectué) et effectuer les actes pour l'entrée en phase : pas de traduction nécessaire, payer la taxe de dépôt, la taxe de recherche, la taxe de désignation et présenter la requête en examen le cas échéant (pas d'information sur la publication du RRI), et payer la taxe annuelle pour la troisième année.

La taxe d'extension pour la Bosnie-Herzégovine pourra être payée à la même occasion car la poursuite de la procédure pour la taxe d'extension si le délai a expiré aura été requise.

Xeracno devrait alors obtenir valablement un brevet en Europe et en BA pour la revendication de méthode R¹ de PCT-TM+ et peut-être pour la revendication de produit R² de PCT-TM+.

- Xeracno peut former opposition contre EP-P2 en payant la taxe d'opposition et en précisant la mesure et les motifs d'opposition. Le délai pour former opposition expire le jeudi 02/05/2024. Le seul motif envisageable sera le motif d'insuffisance de description mais EP-P2 pourrait produire les essais supplémentaires réalisés s'ils ne sont pas déjà dans la description. Cette option n'est donc pas recommandée, d'autant plus qu'elle pourrait inciter Prosilk à valider le brevet dans les pays pour lesquels cela est encore possible (voir point 1).

- Xeracno peut former des observations de tiers, de préférence anonymes, à l'encontre de EP-P3, sur la base du motif d'insuffisance de description et d'absence d'activité inventive sur la gamme]13-26%] de CO₂, l'effet technique n'ayant pas été prouvé pour des araignées autres que AF, et d'absence de nouveauté au vu de EP-P1 et EP-P2. Prosilk devrait alors limiter sa revendication. Alternativement, Xeracno peut garder EP-P3 en observation et former opposition s'il est délivré, sur les motifs précédents. Cette option laisserait moins de possibilités à Prosilk en réaction.

QUESTION 3 : Compte tenu du brevet EP-P2,

a) Prosilk peut tenter d'empêcher Xeracno de librement récolter de la soie d'araignée à Spiez, en Suisse, puisque le brevet est valablement délivré et validé en CH. Toutefois, la soie d'araignée récoltée en élevant des araignées AA sous une atmosphère contenant du CO₂ à une concentration optimale de 16 % et 1 % de NO₂ ne tombe cependant pas dans la portée de protection de EP-P2 ([3,13%] de CO₂ et EP-P2 enseigne que 16% n'est pas souhaitable (exemple comparatif de la description à l'appui de l'activité inventive) de sorte que soit Xeracno ne reproduit pas la méthode protégée par équivalence, soit Xeracno pourra demander l'annulation de EP-P2 au motif d'absence d'activité inventive.

b) Prosilk ne peut pas empêcher Xeracno de librement récolter de la soie d'araignée en Turquie puisque le brevet n'y a pas été validé (pas de traduction produite dans le délai expirant le jeudi 02/11/2023 irrémédiable)

c) Prosilk ne peut pas empêcher Xeracno de librement récolter de la soie d'araignée au Colorado (États-Unis d'Amérique) puisque le brevet EP-P2 n'y produit aucun effet.

d) Prosilk ne peut pas empêcher Xeracno de librement importer et vendre en Suisse de la soie d'araignée récoltée en Turquie ou au Colorado. La contrefaçon s'apprécie suivant le droit national mais l'importation est vraisemblablement un acte de contrefaçon en Suisse. La revendication porte sur la méthode, mais selon la CBE, les effets s'étendent à la soie récoltée avec la méthode protégée.

Pour le Colorado et pour la production envisagée en Turquie, des araignées AA sont élevées sous une atmosphère contenant du CO₂ à une concentration de 8 % et sont alimentées avec des moustiques tigres, ce qui tombe dans la portée de protection de EP-P2, donc la soie ainsi récoltée est contrefaisante.

QUESTION 4:

Compte tenu de la demande de brevet EP-P3 en instance,

a) La soie d'araignée récoltée à Spiez en CH tombe dans la portée de protection revendiquée et la revendication devrait être au mieux délivrée pour des araignées du type AF et ne sera dans tous les cas pas valable pour une concentration de 16% de CO₂ avec AA divulguée par EP-P1, de sorte que la soie d'araignée de Spiez ne serait pas contrefaisante à condition

de ne pas être produite avec de telles araignées.

b) La soie d'araignée qui serait récoltée en Turquie ne sera pas contrefaisante puisque AA+8% de CO2 est aussi divulguée par EP-P1 dont EP-P3 ne revendique pas la priorité.

c) Prosilk ne peut pas empêcher Xeracno de librement récolter de la soie d'araignée au Colorado (États-Unis d'Amérique) puisque le brevet EP-P2 n'y produit aucun effet

d) Prosilk ne peut pas empêcher Xeracno d'importer et vendre en Suisse la soie d'araignée récoltée en Turquie ou au Colorado puisque le produit n'aura pas été obtenu par un procédé contrefaisant (voir point b)).

On rappelle que EP-P1 est retirée donc ne produit aucun effet.