

Commentaires des correcteurs - Epreuve D 2009 – partie II

Traduction du texte original anglais

Cette question, comme les années précédentes, a confronté les candidats à un client qui en savait assez pour s'attirer des ennuis, mais qui avait besoin d'aide pour s'en tirer. Cette année il y avait un problème supplémentaire : le client allait être non joignable à certaines dates critiques.

Les candidats étaient censés accepter les faits et les dates fournies. Il est rappelé aux candidats que s'il n'était pas nécessaire de citer la base légale à la partie II, cela pouvait quand même aider à étayer leur explication.

Principales questions auxquelles les examinateurs devaient être attentifs :

- l'existence de variétés de slugbanite n'ayant aucun effet sur les escargots avait une incidence sur la validité des brevets et demandes de Silybum ;
- si la priorité ne pouvait pas être revendiquée pour une demande PCT correspondant à GB2, alors EP1, EP2 et EP3 étaient l'art antérieur au sens de l'art. 54(2) avec les problèmes résultant en matière d'activité inventive ;
- il était encore temps de revendiquer la priorité de GB2 ;
- PCT-BF pouvait être problématique pour Silybum en Europe lors de l'entrée dans la phase régionale européenne, tant en raison de l'effet sur les brevets de Silybum et sur la liberté de Silybum de commercialiser ses produits ;
- Silybum et Big-Farma pouvaient chacune fabriquer les produits de l'autre sans contrefaire leurs brevets, mais elles pouvaient arriver à une meilleur produit en s'accordant mutuellement des licences.

La majorité des candidats ont compris ces questions. Ce qui les a différenciés, c'est la manière d'y répondre. Les moins bons candidats se sont contentés d'analyser la situation et d'indiquer les problèmes, tandis que les meilleurs candidats ont donné des détails sur ce qu'il fallait faire pour résoudre les problèmes.

L'analyse du statut des demandes et brevets du client et des problèmes associés, était généralement adéquate.

En ce qui concerne l'amélioration des brevets, presque tous les candidats ont vu qu'une modification en procédure d'opposition ou de limitation était possible pour éviter de couvrir uniquement les escargines, ou pour répondre au problème posé par les formes non fonctionnelles de slugbanite. Plus rares étaient les candidats à reconnaître que si PCT-BF n'entrait pas dans la phase régionale européenne, seule la question des formes de slugbanite devait être prise en considération.

En ce qui concerne la restauration du droit de priorité pour la demande PCT, la plupart des candidats ont vu la solution, mais beaucoup n'ont pas analysé en quoi elle serait avantageuse. Les exigences différentes relativement à la date de dépôt pour une demande PCT comparée à une demande EP avaient pour conséquence que de nombreux candidats ne se sont pas rendu compte qu'ils devaient déposer des revendications avec la demande PCT.

La stratégie vis-à-vis de Big-Farma a mis en difficulté certains candidats qui n'ont envisagé que les effets des brevets de Silybum et de Big-Farma sur leurs brevets respectifs. Les candidats qui ont considéré ce que chaque partie était libre de produire malgré les brevets de l'autre, ont généralement pu fournir une bonne solution.

Exemple de solution - Epreuve D 2009 – partie II

Statut des demandes et brevets européens (8 points)

Priorité

Un an à compter de la date de dépôt de GB1 nous amène à la date du 6 janvier 2008, un dimanche, de sorte que le délai d'un an pour revendiquer valablement la priorité se trouve prolongé jusqu'au 7 janvier 2008. EP1, EP2 et EP3 ont tous trois été déposées dans ce délai.

GB1 a été déposée sans revendication mais sa divulgation est sans ambiguïté (paragraphe de la description) à l'appui des revendications de EP1, EP2 et EP3. Il est donc satisfait à l'exigence relative à la "même invention" pour la priorité.

GB1 et EP1/EP2/EP3 ont le même demandeur. Par conséquent, le droit de revendiquer la priorité existe.

Le droit à la priorité ne s'épuise pas, plusieurs demandes pouvant revendiquer la même priorité.

La priorité a donc été valablement revendiquée pour toutes les revendications dans EP1, EP2 et EP3.

Actions à poser

EP1 et EP3 ont été délivrés le 1er mars 2009. Le délai de trois mois (dans la plupart des pays) pour la validation nationale expire le 1er juin 2009. Ce délai peut être prolongé vu que le 1er juin est un jour férié dans certains pays. Pour les pays liés par un accord d'extension, y compris l'Albanie qui semble important en l'occurrence, le même délai de trois mois expirant le **1er juin 2009** s'applique.

L'accord de Londres a pour effet que pour de nombreux pays, une traduction intégrale n'est pas requise.

Pour EP2, la traduction des revendications, les taxes de délivrance et d'impression, et l'approbation du texte sont dus dans les quatre mois qui suivent.

Problèmes dans les demandes (11 points)

Art antérieur

Les slugbanites et les escargines sont connus mais cela ne semble pas porter préjudice à la nouveauté ou à l'activité inventive de l'objet de l'une quelconque des revendications de EP1, EP2 ou EP3, car les utilisations antérieures de ces composés et minéraux sont éloignées d'une utilisation visant à repousser les limaces et escargots. L'effet répulsif n'était pas connu pour ces composés et minéraux. Il l'était seulement pour le cuivre métallique.

PCT-BF a la priorité la plus ancienne pour ce qui est de repousser les limaces et escargots en utilisant des compositions comprenant les composés organo-cuivre, y compris les escargines, et un adhésif. Elle a aussi la date de priorité la plus ancienne pour les méthodes de traitement des pots à l'aide de telles compositions, et pour les pots traités.

PCT-BF sera l'art antérieur au titre de l'art. 54(3) CBE pour EP1, EP2 et EP3 applicable dans tous les États, **si elle entre dans la phase régionale européenne**. Le délai de 31 mois pour PCT-BF expire le 15 juillet 2009.

EP1, EP2 et EP3 ont tous trois des revendications qui couvrent des combinaisons de composés organo-cuivre et d'adhésif.

EP1 exige un appât pour escargots, de sorte que l'objet de la revendication de EP1 est nouveau par rapport à PCT-BF.

La revendication de EP2 et la revendication indépendante de EP3 n'exigent pas la présence d'un appât pour escargots. Par conséquent, il y a manque de nouveauté par rapport à PCT-BF puisque les compositions couvrent les escargines seules en combinaison avec un adhésif.

La revendication dépendante de EP3 est nouvelle puisqu'il n'y a pas de divulgation dans PCT-BF où l'on applique les compositions répulsives d'escargots sur une bande située à un niveau compris entre 1/4 et 3/4 de la hauteur du pot.

Mode de réalisation qui ne fonctionne pas

Il n'y a aucune raison de douter de l'activité inventive de l'utilisation de slugbanites pour tuer les limaces et escargots dans les modes de réalisation fonctionnels. Les connaissances générales concernant ces substances n'indiquent pas qu'ils sont efficaces à cette fin.

Toutefois, même si un mode de réalisation fonctionnel est divulgué, tous les slugbanites ne sont pas efficaces lorsqu'il s'agit de tuer limaces et escargots.

On pourrait affirmer qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute l'activité inventive de l'objet des revendications de EP1, EP2 et EP3 puisque deux des quatre variétés de slugbanite ne fournissent pas l'effet technique requis. (On pourrait aussi affirmer que l'invention n'est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour la même raison, à savoir que 50% des variétés de slugbanite ne fonctionnent pas : ceci est différent d'un mode de réalisation occasionnellement non fonctionnel, et par là même excusable.)

Comment améliorer les brevets et les demandes ? (13 points)

EP3, et éventuellement EP1, sont délivrés avec des revendications potentiellement non valables mais sont susceptibles de modification :

- pendant une opposition, si opposition il y a ; le délai d'opposition court jusqu'au 1er décembre 2009 ;
- par limitation après délivrance ;
- dans une procédure nationale en nullité, ou autrement si la loi nationale le permet.

Ainsi, si PCT-BF entre dans la phase régionale européenne, on demande à limiter la revendication indépendante de EP3 en excluant les compositions qui ne contiennent que des escargines.

La revendication dépendante de EP3 peut être maintenue comme revendication indépendante sans nécessiter de limitation pour exclure les escargines. Il n'est pas nécessaire de maintenir l'unité dans une modification après délivrance.

Tant pour EP3 que EP1, la limitation après délivrance au slugbanite-A (à la place du slugbanite en général) est possible. Plusieurs modifications sont envisageables :

- La limitation au slugbanite provenant de la mine de slugbanite Hosta la Vista est possible, mais elle pourrait être trop étroite pour offrir une protection utile à moins que "l'équivalence" puisse être argumentée dans une procédure en contrefaçon.
- Bien que le slugbanite-A ne soit pas explicitement nommé dans le fascicule de brevet, si l'homme du métier sait que la mine Hosta la Vista ne produit que du slugbanite-A, cela pourrait servir de base à une limitation visant à remplacer le slugbanite par le slugbanite-A, mais il pourrait alors y avoir objection pour ajout d'éléments.
- La limitation après délivrance au slugbanite du type de celui pouvant être obtenu de la mine Hosta la Vista permettrait d'atteindre le résultat voulu, à savoir protéger le slugbanite-A (mais il pourrait alors y avoir objection pour manque de clarté).
- La limitation à des slugbanites ayant l'effet technique désiré [tuer limaces et escargots] pourrait être préférable parce que couvrant éventuellement le slugbanite-B au même titre que le slugbanite-A, mais ceci aussi pourrait entraîner des objections pour manque de clarté.

La meilleure modification dépendra du libellé de la description.

Si une opposition est formée pendant que la limitation est en instance, la procédure de limitation s'arrête et la taxe est remboursée (règle 93(2) CBE).

Concernant EP2, Silybum pourrait chercher à déposer des revendications modifiées avec traductions et informer l'OEB du problème lié au slugbanite et/ou de l'art antérieur.

L'examen de EP2 **peut** être rouvert même si la notification au titre de la règle 71(3) CBE a été émise (Directives, C-VI, 4.11) au vu du problème de manque d'activité inventive pour les formes non fonctionnelles de slugbanite, et de l'effet potentiel de PCT-BF pour les escargines. Si la notification au titre de la règle 71(3) CBE est la première, la modification est permise de droit et l'examen **doit** être rouvert.

Une limitation relative aux escargines est superflue si PCT-BF n'entre pas dans la phase régionale. Toutefois, cette entrée dans la phase régionale vient à échéance après le délai de réponse à la notification au titre de la règle 71(3) CBE. Si PCT-BF n'entre pas dans la phase régionale avant la date d'échéance, il est possible de poursuivre la procédure sur la notification au titre de la règle 71(3) CBE.

Si EP2 est délivré avant l'entrée de PCT-BF dans la phase régionale, la limitation après délivrance de EP2 sera toujours possible.

Des revendications élargies couvrant les aspects non revendiqués seraient possibles dans EP2 ou dans des demandes divisionnaires. Exemples : revendications portant sur la largeur de la bande utilisée pour revêtir les pots ; procédé pour repousser/tuer limaces/escargots ; revendications spécifiques portant sur l'utilisation combinée d'escargines et de slugbanites pour repousser/tuer limaces/escargots.

Récupération de la demande PCT (19,5 points)

GB2 est le premier dépôt pour l'utilisation du slugbanite-B comme produit pour tuer les limaces et également pour la nouvelle méthode de préparation du slugbanite. GB2 a été déposée avant la publication de EP1, EP2 et EP3.

Bien que EP1, EP2 et EP3 divulguent des slugbanites en général, il n'y a pas de divulgation spécifique du slugbanite-B, de sorte qu'une revendication pour utiliser le slugbanite-B comme produit tueur de limaces, ou des compositions tueuses de limaces comprenant du slugbanite-B, serait nouvelle.

EP1, EP2 et EP3 seraient l'art antérieur au titre de l'art. 54(3) CBE pour n'importe quelle demande euro-PCT revendiquant la priorité de GB2. Néanmoins, EP1, EP2, et EP3 seront l'art antérieur au titre de l'art. 54(2) CBE si aucune priorité n'est revendiquée. Dans ce dernier cas, des questions se poseraient au sujet de l'activité inventive, car EP1, EP2 et EP3 divulguent l'utilisation des slugbanites en général pour tuer les limaces.

Il est donc souhaitable de maintenir la revendication de priorité si une protection explicite pour le slugbanite-B est requise à partir de la demande PCT. Toutefois, des revendications de procédé portant sur la préparation de slugbanite finement broyé peuvent encore être brevetables même si la priorité est perdue.

12 mois à compter de la date de dépôt de GB2 nous amènent à la date du 3 janvier 2009, mais comme il s'agit d'un samedi, le délai de priorité est prolongé au 5 janvier 2009 [règle 80.5 PCT].

Il est encore temps de déposer une demande PCT revendiquant la priorité de GB2 avec une requête en restauration du droit de priorité, vu que le délai de 2 mois (règle 26.bis.3(a) PCT) expire le 5 mars 2009.

Pour la restauration, il faut :

- déposer la demande dans le délai prévu pour la restauration (règle PCT 26.bis.3(b)(i))
- indiquer les raisons pour lesquelles n'a pas été observé le délai pour déposer la demande PCT (règle PCT 26.bis.3(b)(ii))
- une déclaration ou des preuves à l'appui des raisons invoquées pour l'inobservation peuvent être requises (règle PCT 26.bis.3(b)(iii))
- savoir cependant que Silybum peut déposer une déclaration ultérieurement (règle 26.bis.3(f) PCT) [qui pourrait inclure la demande PCT initiale et l'enveloppe à titre de preuve]
- savoir qu'une taxe de restauration est due [550 euros RRT 2.13]

Toute demande PCT doit comporter des revendications pour avoir une date de dépôt (art. 11(1)(iii)(e)) PCT). Vous possédez uniquement une copie de GB2 (qui ne comportait pas de revendications), pas de la demande PCT. Assurez-vous que des revendications de portée appropriée se trouvent dans la demande. Des problèmes sont possibles si les revendications dans l'enveloppe diffèrent des revendications que vous déposez, ou si la demande PCT ne comportait pas de revendications.

L'OEB appliquera le principe de la diligence nécessaire pour permettre la restauration [règle PCT 26bis.3(a)(i)].

[Demander la restauration auprès de BI ou de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni est théoriquement possible pour profiter du critère plus généreux de l'erreur "non intentionnelle" de la règle PCT 26bis.3(a)(ii), mais des problèmes peuvent surgir puisque l'erreur initiale était de déposer une demande PCT auprès de l'OEB en tant qu'office récepteur et non pas auprès du BI ou de l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni].

Signer la demande et remettre l'enveloppe cachetée à un employé de confiance peut être interprété comme constituant la diligence requise, et le paiement des taxes peut jouer en faveur de la diligence requise, mais si cette dernière n'est pas reconnue, elle peut être plaidée dans la phase nationale, et l'erreur non intentionnelle peut être alléguée dans la phase nationale dans les pays qui l'admettent [règle 49ter.2 PCT].

Les États-Unis ont émis une réserve vis-à-vis de la restauration [règle 49.1ter(g)] PCT], ce qui fait que la restauration pour les États-Unis [et les autres pays avec réserves] est impossible, mais pour les États-Unis une période de grâce d'un an s'applique, si bien qu'il est possible de breveter le slugbanite-B et la méthode de préparation des slugbanites aux États-Unis.

De toute façon il serait judicieux d'essayer de maintenir GB2 jusqu'à ce que la restauration de la priorité soit acquise.

Stratégie vis-à-vis de Big Farma (8,5 points)

Big-Farma occupe la position dominante pour ce qui est d'utiliser contre limaces et escargots les compositions comprenant des composés organo-cuivre (p.ex. escargines) et des adhésifs. Big-Farma peut empêcher Silybum d'utiliser ces composés indépendamment des brevets que Silybum peut avoir ou obtenir. Être titulaire d'un brevet ne confère pas le droit d'utiliser la technologie brevetée.

Les revendications de PCT-BF semblent nouvelles et probablement inventives par rapport au fait que les escargines sont des composés connus, notamment parce que EP1 et EP3 ont été délivrés. Il serait judicieux de suivre PCT-BF pour la publication du rapport de recherche.

Silybum n'a pas besoin d'utiliser les escargines dans ses compositions. Si Big Farma attaque, Silybum peut arrêter d'utiliser les escargines tout en gardant un produit fonctionnel.

Silybum occupe la position dominante en ce qui concerne les slugbanites [même avec les carences de ses brevets et demandes], et peut donc empêcher Big-Farma d'utiliser les slugbanites seuls ou en combinaison contre limaces et escargots dans les États parties à la CBE et les États liés par un accord d'extension.

Indépendamment de PCT-BF, Silybum peut aussi empêcher Big-Farma de revêtir des pots avec des composés contenant des escargines en bandes situées à 1/4 et 3/4 de hauteur des pots et/ou renfermant des appâts.

Big-Farma n'a pas besoin d'utiliser des slugbanites ni d'appliquer son composé (escargines) en bandes à 1/4 et 3/4 de hauteur des pots ni d'ajouter des appâts.

Big Farma a une usine en Albanie et Silybum peut obtenir une protection dans ce pays compte tenu que les taxes d'extension ont été payées pour EP1-3 qui peuvent toujours être validées dans ce pays.

Les slugbanites et escargines utilisés seuls constitueront de fait des produits concurrents, mais l'utilisation combinée d'escargines et de slugbanites donne un meilleur produit que chacun des composés pris isolément.

Si Big-Farma et Silybum coopèrent en s'accordant mutuellement des licences, cela permettra l'introduction la plus précoce et la plus large des slugbanites et des escargines seuls ou combinés pour lutter contre limaces et escargots, chacune pouvant alors produire des produits meilleurs que ceux qu'elles auraient pu produire en l'absence de coopération. Le public en profitera aussi en ayant plus rapidement accès aux meilleurs produits.