

Epreuve d'un candidat

Question 1

La décision du 27/12/2011 est réputée signifiée le 6/01/2012 (R126(2)).

Le délai de 2 mois pour former un recours (A108 1e phrase) contre cette décision expire le 6/03/2012 (6/01/2012+ 2 mois $\xrightarrow{\text{R131(4)}}$ 6/03/2012), donc aujourd'hui.

La rectification de la décision selon la R140 CBE est réputée signifiée le 3/02/2012 (R126(2) : 24/01/2012+ 10j).

Une rectification au titre de la R140 a un effet rétroactif (T212/88). On peut penser que cette rectification est admissible puisque la mention de l'A56 CBE au lieu de l'A54 CBE était une faute manifeste (R140) puisque la décision mentionnait clairement que le motif de rejet était l'absence de nouveauté.

Cette notification relative à la rectification ne fait donc pas courir un nouveau délai de 2 Mois selon l'A108 1e phrase puisque la rectification a un effet rétroactif et que la signification de la décision, qui est la seule à faire courir le délai de recours de 2 mois date du 6/01/2012.

Il faut donc décider aujourd'hui si le client souhaite faire recours lorsque nous nous parlerons au téléphone.

La décision de la division d'examen n'a pas fait droit à nos prétentions et est donc susceptible de recours selon l'A106 (1).

Si vous décidez de faire recours, il faudra produire aujourd'hui l'acte de recours et payer la taxe de recours (A108 1e phrase).

Ce délai ne bénéficie pas de l'A121 (A121 (4) + R135 (2)).

Une restitutio in integrum (A122 + R136) est envisageable mais il ne semble pas que la condition de vigilance serait respectée.

Question 2

a) Pour être valablement déposée, une demande divisionnaire déposée à compter du 1/04/2010 doit satisfaire aux conditions de l'A76(1) + R36(1) :

- la demande antérieure EP1 doit encore être en instance (R36(1))
- l'un des deux délais de 24 mois de la R36(1) a) ou b) n'a pas encore expiré :

R36(1) a) : délai de 24 mois à compter de la 1ère notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise
R36(1) a) délai de 24 mois à compter de toute notification par laquelle la division a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l'A82 pour autant qu'elle ait soulevé cette objection pour la 1^e fois.

Div 2 a été déposée le 30/09/2010 donc après le 1/04/2010.

La première notification de la division d'examen (R36(1) a)) relative à EP1 est datée du 13/12/2007.

Elle est réputée signifiée le 13/12/2007 + 10j = 23/12/2007 (R126 (2)). Le délai de 24 mois

de la R36(1) a) expire le 23/12/2007 + 24 M $\xrightarrow{\text{R131(4)}}$ 23/12/2009 (mercredi).

Ce délai a expiré avant le 1/04/2010. Conformément aux dispositions transitoires (Décision CA 25/03/2009, JO5/2009) le délai de la R36(1) a) est reporté au 1/10/2010. Div 2 a été déposée le 30/09/2010, donc avant l'expiration de ce délai de la R36(1) a).

En outre, EP1 était encore en instance à la date de dépôt de DIV 2 (A76(1) + R36(1)). [voir plus loin].

Div 1 a été déposée avant le 1/04/2010. Par conséquent, conformément à l'ancienne R36(1), il suffit que EP1 soit encore en instance à la date à laquelle Div 1 est déposée.

Cette condition est remplie. En effet, EP1 était en instance jusqu'à la veille du jour où l'OEB a reçu la déclaration de retrait, donc jusqu'au 27/01/2011 (point 1 § 2 communiqué 9/01/2002, JO 2002, 112), en supposant que la déclaration de retrait de Ep1 a été reçue le 28/01/2011.

Par conséquent, sous réserve que Div 1 et Div 2 ne s'étendent pas au-delà de la demande EP1 telle que déposée, elles sont réputées déposées à la date de dépôt de EP1 (A76(1) 2^e phrase).

Autres conditions relatives à Div 1 et Div 2 :

- lieu de dépôt : à l'OEB (Munich, Berlin ou La Haye (A76(1) + R36 (2) + Décision 12/07/2007, JO 2007, ES n°3, A.1, art.1er (1).

→ OK

- langue : la langue de la procédure de la demande antérieure (A76(1) + R36 (2)

→ il s'agit de l'anglais d'après A14(3) – Div 1 et Div 2 ont été déposées en anglais donc OK

b) EP1 et Div 2 ont été retirées le 28/01/2011. Si l'on suppose qu'il s'agit de la date de réception par l'OEB de la déclaration de retrait, elles étaient en instance jusqu'au 27/01/2011 d'après Communiqué 9/01/2002, JO 2002, 112 point 1.

Donc il n'est plus possible de déposer des demandes divisionnaires relatives à EP1 et Div 2 (R36(1) Condition de « demande en instance »).

Div 1 est encore en instance (R36(1)). Cependant le délai de la R36(1) a) a commencé à courir le 23/12/2007.

Il a expiré le 01/10/2010 (cf précédemment).

Il a donc expiré.

En outre, bien que le rapport partiel de recherche ait soulevé une objection d'absence d'unité (A82), le délai de la R36(1) b) n'a pas commencé à courir (pas une notification de la division d'examen).

Aucune taxe de recherche additionnelle n'a été payée.

La division d'examen pourrait émettre une notification invitant le demandeur à limiter les revendications, si la division d'examen confirme l'objection d'absence d'unité dans une notification R 94(3) +

Div 1 est encore en instance (R36(1)).

R71(1) le délai de 24 Mois (R36(1) b)).

→dépôt div de Div 1 possible si notification de la division d'examen.

Pas possible dans le cas contraire.

Question 3 Oui

Notre client peut demander qu'une recherche supplémentaire soit effectuée par l'OEB en tant que SISA selon la R45bis.

En effet, d'après la R45 bis 1.d. lorsque l'ISA a estimé que la demande satisfait pas à l'exigence d'unité d'invention, la demande de recherche supplémentaire peut indiquer que le déposant souhaite restreindre la recherche supplémentaire à l'une des inventions identifiées par l'ISA autre que l'invention principale (A17.3a)) (GD 8.024).

Dans ce cas, la SISA peut restreindre la recherche supplémentaires aux parties de la demande se rapportant à l'invention indiquée par le déposant (R45 bis 5b) 2e phrase).

OEB est SISA (Site de l'OMPI)

1e invention a fait l'objet de la recherche par la SISA.

Il est possible de demander à l'OEB/SISA de faire porter la recherche sur la 2e invention, même si aucune taxe de recherche supplémentaire n'a été payée.

b) Dans un délai de 19 mois à compter de la date de dépôt (R45 bis 1a)), donc avant le
5/10/2010 + 19 M $\xrightarrow{\text{R80.2}}$ 5/05/2012 (samedi) prolongé 7/05/2012 (R80.5), il faut déposer
auprès de l'IB (R45 bis 1b PCT) une demande de recherche int supplémentaire, en français
ou en anglais (R92.2.d PCT)

Contenu (R45 bis 1b PCT)

i. Nom + adresse déposant/mandataire + titre invention + date de dépôt + N° demande PCT

ii. Choix de la SISA OEB

iii) Indiquer qu'une traduction devra servir de base à la recherche suppl. car l'espagnol n'est pas accepté par l'OEB/SISA.

- L'espagnol n'est une langue acceptée par l'OEB/SISA (Accord OEB/OMPI Annexe E JO OEB 2010, 304) qui n'accepte que l'allemand, l'anglais et le français. Conformément à R45 bis.1.c) i) il faut déposer une traduction en français/anglais ou allemand aux fins de la recherche internationale.

- Préciser, selon la R45 bis 1d) que la recherche doit être restreinte à la 2e invention.

- Il faudra également, dans un délai d'1 mois à compter de la date de réception de la demande de recherche supplémentaire (R45 bis 2.c PCT) payer une taxe de traitement de la recherche supplémentaire au profit de l'IB (R45 bis 2a PCT) perçue par l'IB – montant fixé dans le barème des taxes (R45 bis 2a) PCT.

Dans le même délai (R45 bis 3c) + R45 bis 2c) PCT), il faut payer une taxe de recherche supplémentaire au profit de la SISA/OEB (R45 bis 3a PCT) perçu par l'IB. 1785 € (A2(1).2RRT +GD Vol I annexe SISA.

Question 4

PCT1 revendique la priorité de EP-X

Comme on s'intéresse à la validité en phase européenne, l'A82)b) PCT s'applique. On s'intéresse donc au respect des conditions de l'A87 à 89 de la CBE pour vérifier si la priorité est valablement revendiquée.

Conditions A87(1) :

- délai de 12 mois expire le 20/12/2009 + 12M $\xrightarrow{\text{R131(4)}}$ 20/12/2010

→ PCT1 a été déposée avant l'expiration de ce délai

- demande EP → OK
- première demande on suppose que oui.
- même demandeur.

Cependant, le composé A1 ne déduit pas directement et sans ambiguïté de la famille de compositions de la classe A (G2/98). En effet, la revendication de EP-X ne fait pas partie du contenu de la demande telle que déposée car elle a été fournie après le dépôt conformément à la R58. Par conséquent, la revendication de PCT1 ne porte pas sur le même objet que EP-X puisque l'objet revendiqué ne se déduit pas directement et sans ambiguïté de EP X telle que déposée.

Donc PCT1 ne revendique pas valablement la priorité de EP X.

Donc la date effective de la revendication de PCT1 est la date de dépôt de PCT1 – 17/11/2010. (A 89).

Le document publié en mars 2010, donc avant la date effective de EP1 mais après la date de priorité, est donc opposable à la rev. de EP1 au titre de l'A54(2) CBE (G3/93).

Or, il décrit A1. A1 n'est donc pas nouveau. Il ne sera donc pas possible d'obtenir une protection sur A1 via PCT1 en phase européenne.

b) Si le projet d'article avait divulgué A1, la condition de même invention (A87(1)+G2/98) serait remplie. En effet, A1 serait alors divulgué dans la demande telle que déposée.

PCT1 revendiquerait donc valablement la priorité de EP-X (A87(1)).

Sa date effective serait le 15/02/2010 (dépôt de EP1) d'après A89.

Le document a été publié après le 15/02/2010.

Il n'est pas opposable à PCT1 en vertu de l'A89.

Par conséquent, un brevet pourrait être obtenu via PCT1 en phase EP.

Note La présence de revendications n'est pas obligatoire pour obtenir une date de dépôt EP (A80 + R40 + Dir A II 4-1, Dir AIII 15). Elles peuvent être fournies ultérieurement (A90(3) + A90(4) + R57 c) + R58) mais elles ne font dans ce cas pas partie de la demande telle que déposée (Dir A III-15).

Question 5

Le chinois est une langue de publication (R48.3a) PCT). Par conséquent, A21.4 et R48.3a) PCT : la demande sera publiée en chinois (R48.2a) PCT). Il en est de même en ce qui concerne le rapport de recherche établi en chinois (R48.2a v)).

La demande a été déposée dans une langue autre que l'anglais.

L'IB établira donc une traduction en anglais du titre de l'invention (R48.3.c), de l'abrégé (R48.3.c) et du rapport de recherche internationale (R45.1 et R48.3.c) et fait figurer cette traduction dans la publication (R48.3.c).

Les modifications faites en vertu de l'A19 sont publiées avec la demande (R48.2.f)).

Le délai pour fournir les modifications selon A19 a expiré, à l'expiration de celui des délais suivant expirant le plus tard : A19.1 + R46.1.

- 16 mois à compter de la date de priorité : septembre 2010 + 16 mois ~ janvier 2012

R80.2

- 2 mois à compter de la date de transmission du RRI :

mars 2011 + 2 M = mai 2011

R80.2

Le délai pour fournir les modifications expirait donc en janvier 2012.

La publication a lieu la semaine prochaine (A21.1) et 21.2a).

Les préparatifs techniques se terminent 15 jours avant la date de publication (GD § 9.013) donc la semaine dernière.

Le délai de l'A19.1 PCT a donc expiré avant cette date (R48.2.h). Les modifications A19 seront donc publiées avec la demande.

Les modifications doivent être déposées auprès de l'IB (A 19.1, R46.2) dans la langue dans laquelle la demande internationale est publiée (R12.2a) PCT).

La demande a été déposée en chinois, qui est une langue de publication (R48.3a) PCT). Les modifications devront être déposées en chinois. Elles seront publiées dans cette langue.

b) La gazette du PCT est publiée en français et en anglais (R86.2.a). Donc, les données bibliographiques, les titres et les abrégés qui sont publiés dans la gazette (R86.1.i) sont publiés en français et en anglais (GD § 9.020).

Par conséquent, une traduction française de l'abrégé sera mise à la disposition du public par l'intermédiaire de la gazette PCT qui publiée sous forme électronique (R86.2c) à la même date que la demande est publiée.

Question 6

EP1 revendique valablement la priorité de It 1 (A87(1)).

Par conséquent, la revendication portant sur Inv 1 a pour date effective le 28/10/2010 (A89). En revanche, IT1 ne divulgue pas Inv 2 et EP1 ne revendique pas la priorité de IT2. Inv 2 ne bénéficie donc pas de la date de dépôt de EP1 (A 87(1) G2/98). Par conséquent, la revendication sur Inv 2 a pour date effective la date de dépôt de EP1, donc le 28/10/2011 (A89).

D a été publié avant la date effective de Inv 2 dans EP1.

Il est donc opposable à R (Inv 2) au titre de l'A54 (2) et antérriorise Inv 2. Dans la situation actuelle, aucune protection ne peut donc être obtenue pour Inv 2 via EP1.

En revanche, D n'est pas opposable à la rev. portant sur Inv 1 puisque D a été publié après la date effective de Inv 1 dans EP1. Une protection pour Inv 1 pourra donc être obtenue via EP1.

Le délai de priorité de IT2 a expiré le 28/10/2010 + 12 mois $\xrightarrow{\text{R131(4)}}$ 28/10/2011 (vendredi) ;

Il n'est donc plus possible de déposer une nouvelle demande en revendiquant la priorité de EP1.

Il est possible d'ajouter une revendication de priorité sur IT2 dans le délai suivant qui expire le plus tard (A88(1) + R52(3)).

- 16 mois à compter de la priorité la plus ancienne ou la plus ancienne corrigée : 28/10/2010

+ 16 mois $\xrightarrow{\text{R131(4)}}$ 28/02/2012 (mardi)

- 4 mois à compter de la date de dépôt de EP 1 :

28/10/2011 + 4 mois $\xrightarrow{\text{R131(4)}}$ 28/02/2012

Donc jusqu'au 28/02/2012.

Aujourd'hui 6/03/2012 ce délai a expiré. Par conséquent, il n'est plus possible de corriger la revendication de priorité par application de la R52(3).

Ce délai est exclu de la poursuite de la procédure (A121(4) + R135(2)).

Il peut faire l'objet d'une restitutio in integrum (A122 + R136).

Cependant, il n'y a aucune raison de penser qu'il a été fait preuve de la vigilance nécessitée par les circonstances.

Une telle requête aurait donc peu de chances d'aboutir.

Le délai de publication (A93(1)a)) expire le 28/10/2010 + 18 mois $\xrightarrow{\text{R131(4)}}$ 28/04/2012 (samedi). La publication a lieu le mercredi. Elle devrait donc avoir lieu le 2/05/2012. la publication n'a donc pas eu lieu. En outre, les préparatifs techniques en vue de la publication sont achevés 5 semaines avant la date prévue de publication (R67(1) + (2) CBE + Décision 12/07/2007, JO 2007, ES n°3 D1). Ils seront donc achevés le 4/04/2012. Ils ne sont donc pas encore achevés.

Par conséquent, nous vous proposons de demander une correction de la déclaration de priorité selon la R139.1e phrase. Celle-ci devrait en principe être accordée (J3/82) puisqu'elle pourra être présentée suffisamment tôt pour qu'une mention puisse être faite dans la publication de la demande (Dir A III 6.5.2, Dir A V 3). En effet, les préparatifs techniques calculés à compter de la date de priorité la plus ancienne modifiée (28/10/2010) ne sont pas encore achevés. Ainsi, les intérêts du public seront sauvegardés.

Il faudra donc demander dès que possible avant le 4/04/2012 la correction au titre de la R139 1e phrase consistant en l'ajout de la revendication de priorité de IT2. La priorité de IT2 peut être valablement revendiquée dans EP1 puisque EP1 a été déposée avant l'expiration du délai de priorité de IT2 (28/10/2010 + 12 mois $\xrightarrow{\text{R131(4)}}$ 28/10/2011).

Ainsi, EP1 revendiquera valablement la priorité de IT2 (A87(1)). La revendication portant sur Inv2 aura pour date effective la date de dépôt de IT2 (28/10/2010) (A89). Il ne sera donc pas opposable à Inv 2 dans EP1. Une protection EP pourra ainsi être obtenue pour Inv1 et Inv2 via Ep1.

Question 7

En principe les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain sont exclues de la brevetabilité conformément à l'A53 c) CBE.

L'étape a) est une méthode de traitement chirurgical exclue de la brevetabilité d'après l'A53 c) CBE. En effet, elle est appliquée au corps humain. En outre, le maintien de la santé et de la vie est important lors de l'application de la méthode et elle comprend une étape invasive (puisque'il faut prélever un échantillon du foie d'un patient) représentant une intervention physique substantielle sur le corps qui requiert une expertise médicale (elle est pratiquée par un médecin) et comprend un risque substantiel pour la santé même lorsqu'elle est pratiquée avec le soin et l'expérience professionnels requis. Elle est donc exclue de la brevetabilité selon A53c) CBE + G1/07, ainsi que toute méthode incluant l'étape a) (G1/07, T83/93).

Par conséquent, l'étape a) ne devra pas être revendiquée.

Cela semble cependant indifférent puisque la méthode est connue. En outre, vous nous avez indiqué que cette étape n'est pas essentielle.

L'étape b) est une méthode de diagnostic apparemment nouvelle et inventive. De telles méthodes sont exclues selon l'A53 c) CBE lorsqu'elles sont appliquées au corps humain ou animal. En l'espèce, la méthode de diagnostic est appliquée à un échantillon de tissu qui a été extrait du corps humain et cet échantillon de tissu n'est pas destiné à être réintroduit dans le corps.

Donc, d'après Dir C IV 4.8.1, cette méthode de diagnostic n'est pas appliquée au corps humain ou animal.

Elle n'est donc pas exclue de la brevetabilité au titre de l'A53 c).

En outre, l'étape b) est nouvelle et inventive.

Un brevet EP pourra donc être obtenu sur la base d'une revendication portant uniquement sur l'étape b).

Il est à noter que cette revendication n'inclut pas l'étape de collecte de données (étape ii) de la décision G1/04 et Dir C IV.4.8.1) et ne peut donc être considérée comme une méthode de diagnostic exclue.

Au contraire, si on avait cherché à revendiquer a) et b), on peut penser que toutes les étapes de la G1/04 auraient été comprises et il se serait alors agi d'une méthode de diagnostic exclue A53 c) (G1/04), l'étape a) étant l'étape de collecte de données ii) et les étapes i) et iii) étant formées par l'étape b) qui aboutit à un diagnostic.

Question 8

Conformément à l'A123(1) + A123(2), la demande ne peut être modifiée de manière à ce que son objet s'étende au-delà de la demande telle que déposée.

L'objet amélioré est nouveau et inventif par rapport à l'objet décrit dans la demande telle que déposée. Il ne s'en déduit donc pas directement et sans ambiguïté de la demande telle déposée (T514/88).

La modification est donc contraire à l'A123(2). Aucune protection ne pourra être obtenue pour l'objet amélioré via EP1.

La demande EP1 a déjà été publiée le 10/03/2010.

Le dossier de EP1 est donc accessible à l'inspection publique selon l'A128(4) à compter de cette date. Il comprend en particulier les modifications apportées en réponse aux notifications de la division d'examen, qui ne sont pas exclus d'après R144. Par conséquent, si l'on suppose que l'OEB a reçu les modifications en juin 2011, les revendications sur l'objet améliorées étaient accessibles à compter de juin 2011 via le dossier de EP1 (A128(4)).

Il est en outre suffisamment décrit (A83) et constitue donc une divulgation opposable au titre de l'A54(2) (Dir C IV 6.3, Dir C IV 9.4, T206/83) à des demandes déposées après juin 2011.

La demande EP2 a été déposée le 9/12/2011 et ne revendique aucune priorité. La divulgation de l'objet amélioré via les modifications de EP1 est donc antérieure au 9/12/2011. Elle est opposable à EP2 au titre de l'A54(2) et antécipise l'objet amélioré.

Aucune protection ne pourra être obtenue pour l'objet amélioré via EP2.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2012 - Marking Sheet

Category		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	5	3	3
	Question 2	6	5,5	6
	Question 3	5	5	4
	Question 4	4	4	4
	Question 5	5	4	3,5
	Question 6	6	6	6
	Question 7	4	4	3,5
	Question 8	5	5	5
Part II	Question 1	20	17	18,5
	Question 2	9	7	6,5
	Question 3	12	9,5	9,5
	Question 4	19	12,5	13,5
Total		100	82,5	83

Examination Committee III agrees on 83 marks and recommends the following grade to the Examination Board:

☒ PASS
(50-100)

☐ COMPENSABLE FAIL
(45-49)

☐ FAIL
(0-44)

28 June 2012

Chairman of Examination Committee III