

ÉPREUVE D'UN CANDIDAT

D, EEQ 2018

Question 1

PCT-A concerne la même invention que FR-A, est déposée par le même déposant (A), dans le délai d'un an à compter du dépôt de FR-A, qui est a priori la première demande déposée par A pour cette invention dans un pays (FR) signataire de la CUP. PCT-A revendique donc valablement la priorité de FR-A (art. 8.2a) PCT, art. 4C.1 CUP, art. 8.1 + R.4.10 PCT).

Puisque PCT-A contient une revendication incomplète, une date de dépôt est tout de même attribuable à PCT-A, car cette revendication incomplète constitue une partie qui « à première vue semble constituer une revendication » (art. 11.1.iii e) PCT. La date de dépôt du 20/02/2018 sera donc attribuée à PCT-A.

Toutefois, pour que la protection provisoire joue, il faut que cette revendication soit complète (art. 69(2) CBE, 2^{ème} phase). Il faut donc corriger cette erreur.

Lorsque l'Office récepteur (RO) constatera cette erreur, il invitera A à déposer une revendication modifiée ou à confirmer que cette revendication est incorporée par renvoi. (R. 20.5.a) i), R.20.6.a), R.4.18, R.20.5.a) ii) PCT).

Puisque PCT-A revendique une priorité, l'incorporation par renvoi est possible, soit dans un délai de 2 mois à compter de cette invitation (R.20.7.a.i, R.20.5.a PCT) soit dans un délai de 2 mois à compter du dépôt des premières pièces (R.20.7.a.ii, R 20.5.b PCT).

Ce délai de 2 mois expire le 20 février 2018 + 2 mois = le 20 avril 2018 (vendredi) (R.80.2 PCT, R 80.6 PCT).

Puisque le dépôt a été fait avec le formulaire PCT/RO/101, la requête comporte nécessairement une déclaration d'incorporation par renvoi. Il faudra donc, dans le délai prescrit, confirmer que la revendication est incorporée par renvoi, en joignant la feuille de la demande antérieure où figure la partie manquante (R.20.6.a)ii)), remettre

une copie de FR-A à l'OEB (R.20.6.a)ii), et indiquer où la partie manquante figure dans FR-A (R.20.6.a)iv)).

La date de dépôt du 20/02/18 sera alors conservée (R.20.3.b)ii). Selon l'art. 67(1) CBE, la protection provisoire est assurée dès la publication de la demande (art. 153(3) CBE, art. 29 PCT). Il faut donc demander la publication anticipée de PCT-A dès que l'incorporation par renvoi est confirmée (art. 21.2b PCT), en payant la taxe associée (R.48.4.a), Instruction 113a) : 200 CHF).

Il faut aussi effectuer les actes demandés par chaque pays de la CBE - art. 67(3) CBE pour que la protection provisoire fasse effet (tous sont réputés désignés, art. 79(1)). Puisque la demande est en français, une traduction de la demande dans une langue officielle du pays est nécessaire dans tous les pays sauf FR, CH/LI, BE, LU, MC et MT (cf. Droit national relatif à la CBE, tableaux IIIA et IIIB).

La traduction des revendications doit être remise au contrefacteur présumé en SP, HR, NL, MK et RS (art. 67(3)b), tableaux ci-dessus). Dans les autres pays, une publication de la traduction suffit (art. 67(3)a), parfois moyennant une taxe. A Monaco, les revendications en français doivent être remises au concurrent (tableau IIIA).

Question 2

Le délai pour former opposition (9 mois à compter de la publication de la mention de la délivrance au BEB, art. 99(1) CBE) expirait le 14 décembre 2016 + 9 mois (art. 120 + R 131(2) et (4) CBE), soit le 14/09/2017 (jeudi). Cette date étant dépassée, une opposition n'est plus possible.

Toutefois, puisque l'opposition est recevable et en instance (G4/91, disp. 1, Dir. D-VII-6), et puisque B a intenté une action en contrefaçon de EP-B contre D devant un tribunal d'un état contractant (SE), une intervention est possible pour D (art. 105(1)a) CBE, T7/07, T1196/08), dans un délai de 3 mois à compter du jour où l'action est

introduite (art. 105 (1)a, R.89(1)). Ce délai expire le 22/02/18 + 3 mois (art. 120, R131(2) et (4) CBE), soit le 22/05/18 (mardi).

Cette intervention peut se baser sur tous les motifs de l'art. 100 CBE (G1/94, Dir. D-VII, 6).

L'intervention doit être présentée par écrit et motivée (art. 105(1), R89(2) CBE), contenir les mêmes informations qu'un acte d'opposition (R89(2), R.76, Dir. D-VII-6), et être accompagnée du paiement d'une taxe d'opposition (art. 105(1), R.89(2) CBE, art. 2(1).10 RRT) dans le délai de 3 mois.

a) L'absence de nouveauté par rapport à un document est un motif d'opposition (art. 100a), art. 52(1), art.54(3) CBE), et le brevet sera donc probablement révoqué pour absence de nouveauté de l'objet de la revendication 1 (art. 100a) + art. 101(2) CBE).

Question 2-b

La non-conformité à l'art. 84 n'est pas un motif d'opposition (art. 100 CBE). Les modifications apportées en cours d'opposition doivent toutefois satisfaire à la CBE (art. 101(3) a) CBE). Toutefois, la seule modification faite était une combinaison de 2 revendications existantes, et la non-conformité à l'art. 84 ne peut être soulevée, puisque cette modification n'a pas causé (abouti à) cette non-conformité (cf. G 3/14, Dir. D-V-5). Il n'est donc pas possible d'attaquer la revendication 2 actuelle.

Question 3

a) Pour qu'une date de dépôt soit accordée, il faut que EP-E contienne :

- a) une indication selon laquelle un brevet EP est demandé,
- b) une identification du demandeur, et
- c) une description (art. 80 + R 40(1)a, b) et c) CBE).

Puisque le formulaire 1001 a été utilisé, le critère a) est rempli, ainsi que le critère b).

La description en espagnol est fournie le 15/11/2017. Puisque une traduction de la description dans une des 3 langues officielles OEB (FR, DE, EN, cf. art. 14(1) CBE) n'est pas indispensable pour obtenir une date de dépôt (art. 14(2) CBE, art. 80 + R 40 CBE), la date de dépôt est le 15/11/2017.

b) La traduction de la demande dans une langue officielle devait être fournie dans un délai de 2 mois à compter du dépôt des premières pièces : G3/98 (art. 14(2), R.6 (1) CBE). Ce délai expirait le 02/11/2017 + 2 mois (art.120, R131(2) et (4) CBE) = le 02/01/18 (mardi) et a donc bien été respecté.

Toutefois, puisque E n'est pas domicilié dans un état contractant, E doit être représenté par un mandataire pour toute action excepté le dépôt (art. 133(2) CBE). Il faut donc confirmer ces actes (T213/89). (Remise de la traduction de la description, des revendications et des dessins). Les taxes payées le sont correctement (Dir. A-X-I : toute personne peut payer les taxes).

La confirmation des pièces déposées pourra être faite au pire des cas dans le délai de 2 mois à compter de la notification (art. 90(3) + art. 90(4) + R.57a) + R 58, Dir. A-III-14 et A-III-16.2) que l'OEB n'a pas encore émise.

Puisqu'aucun mandataire n'est pour l'instant désigné, aucun pouvoir n'est nécessaire (Art. 133, R152(1), Dec. Pres. OEB 12/07/07).

E étant inventeur, il est désigné correctement dans la requête.

Un abrégé devra être remis (art. 85, art. 90(3) et (4), R.57d), R.58) dans un délai de 2 mois à compter d'une notification envoyée à ce titre par l'OEB (idem).

Question 4

La décision du 15/09/2017 est réputée signifiée le 25/09/2017 (R. 126(2) CBE). Le délai de 2 mois pour former recours (art. 108, 1^{ère} phase) expirait donc le 25/09/2017 + 2 mois = le 25/11/2017 (art. 120, R131(2) et (4) CBE) (samedi), prorogé au 27/11/2017 (R.134(1) CBE). Le délai de 4 mois pour déposer le mémoire de recours

(art. 108, 3^{ème} phase) expirait le 25/09/2017 + 4 mois = le 25/01/2018 (jeudi). Tous deux sont dépassés.

a) Puisque l'inobservation du délai provient d'un dysfonctionnement d'un système normalement satisfaisant, une Restitutio In Integrum est possible (art. 122(1) + R136(3), art. 121 + R135(2) CBE).

Il faut donc :

- demander cette restitutio, en prouvant que toute la vigilance nécessaire a été exercée (art. 122(1) CBE)

- effectuer les 2 actes non accomplis : a) dépôt du recours – i.e. paiement de la taxe, art. 108, 2^{ème} phase) et b) dépôt du mémoire de recours, art. 108, 3^{ème} phase), et

- payer 2 taxes de Restitutio In Integrum (art. 122(2) + R136(1), 3^{ème} phase, art. 2(1).13 RRT : 2 X 640 €,

dans un délai de 2 mois à compter de la cessation de l'empêchement (le 27/02/2018), expirant donc le 27/04/2018 (vendredi férié, art. 120, R131(2) et (4) CBE), prorogé au 30 avril 2018.

b) L'art. 122 ne s'applique pas pour l'opposant au-delà de 2 mois pour former recours (T210/89, sommaire 1) car il n'existe pas de lien d'instance entre les parties. Nous ne pouvons donc rien faire.

Question 5

a) Tant que la décision de délivrance n'est pas remise au service du courrier interne, l'examen peut à tout moment être repris (Art. 97 CBE + R 71 bis(2), art. 119, G12/91, dispositif, Dir. H-V-2.1). Ainsi, si des modifications sont déposées avant cette date, en expliquant pourquoi afin qu'elles soient acceptées par la Division d'Examen (art. 123(1) + R137(3) CBE), la Division d'Examen émettra sans doute une nouvelle notification selon la R. 71(3). Les taxes déjà payées pour la notification précédente

seront alors imputées sur la nouvelle notification (Dir. C-V, 4.1) et ne seront pas à payer à nouveau.

b) Il est possible de déposer une requête en limitation de EP-H (art. 105 bis(1)) en payant la taxe correspondante (art. 105 bis(1), Dir. D-X-2.1.iii, art. 2(1).10 RRT : 1165 €) à tout moment (Dir. D-X.1) auprès de l'OEB (art. 105bis(1)) à Munich, Berlin ou La Haye (Dec. Pres. OEB, 3/01/2017, Dir. A-II-1.1), par écrit (art. 105 bis(1) + R92(1)), signée par le mandataire (R.50(3)).

Il faut :

- indiquer le requérant (art. 105bis, R92(2) CBE) ; i.e. le titulaire
- indiquer le numéro du brevet et la liste des états contractants où il est délivré et validé (art. 105 bis(1), R92(2)b),
- identifier le mandataire (art. 105 bis(1), R.92(2)e) CBE), et
- fournir les revendications modifiées (art. 105bis (1), R92(2)d).

Ici, la modification proposée est bien une limitation de la protection. Aucune motivation n'est nécessaire (Dir. D-X-4.2).

Partie II-1

Puisque la décision de la Division d'Opposition fait grief à BB (l'opposition n'a pas été rejetée), un recours était possible. Le délai de 4 mois à compter de la signification (le 16/10/17) de la décision expirait le 16 février 2018 et le mémoire a donc été déposé à temps pour BB.

La décision étant réputée signifiée (ou signifiée effectivement) au plus tôt le 12/10/17 à l'opposante, le délai de 4 mois expirait au plus tôt le 12/02/18 (lundi), et le mémoire de recours de l'opposante est effectivement déposé à temps également.

Puisque l'opposante avait demandé initialement le rejet du brevet, et en supposant qu'elle avait initialement attaqué la revendication 2 et/ou la revendication 3, la

décision du 2/10/17 lui fait bien grief et elle est donc fondée à faire recours (les revendications dépendantes sont implicitement couvertes par l'opposition contre la revendication 1).

Au vu des arguments déposés par l'opposante, la Chambre de Recours décidera sans doute de révoquer le brevet pour insuffisance de description.

Toutefois, l'objet de la combinaison des revendications 1 et 3 est suffisamment décrit puisque l'effet technique annoncé est bien obtenu sur toute la gamme revendiquée.

Il faut présenter les modifications (i.e. la combinaison des revendications 1 et 3) dès que possible, et en tout cas avant le début de la procédure orale, pour s'assurer que ces modifications seront examinées.

Cette modification est recevable car elle n'étend pas la portée de la protection conférée par le brevet délivré mais uniquement la portée de la protection conférée par le jeu de revendications accepté par la Division d'Opposition. Puisque le recours a un effet suspensif, la décision de la Division d'Opposition n'est pas définitive, et il est possible d'étendre la portée de la protection (puisque les caractéristiques de la revendication 2 ne sont plus dans la revendication indépendante) tant que la portée de la revendication 1 initialement délivrée n'est pas dépassée.

La « reformatio in pejus » ne joue pas ici puisque BB et l'opposante ont toutes deux valablement formé recours.

En conclusion, EP-BB1 sera probablement maintenu en recours avec la combinaison des revendications 1 et 3 initiales.

Partie II-2.1

EP-BB2 a été déposé le 3/02/2017 sans payer de taxes. Le délai d'1 mois à compter du dépôt pour les payer expirait le 3/03/2017. La notification de juin 2017 ouvrait un délai de 2 mois pour demander la poursuite de la procédure, qui est donc expiré. Puisque la vigilance nécessaire n'a pas été exercée, aucun remède n'est possible, et EP-BB2 est définitivement réputée retirée.

Partie II-2.2

PCT-BB2, déposé le 4/12/2017, revendique valablement la priorité de EP BB2 (même déposant, même invention, EP BB2 désignait des pays signataires de la CUP, EP BB2 était la première demande de BB qui décrivait la gamme de 150°C à 220°C, et PCT BB2 a bien été déposée dans le délai de priorité de 12 mois à compter du dépôt de EP-BB2, qui expirait le 3/2/2018 (prorogé au 5/2/2018 car le 3 est un samedi).

A la date de dépôt de EP BB2, les seuls arts antérieurs opposables sont EP-BB1 (qui ne décrit pas la gamme revendiquée), et Euro PCT-FK1.

Euro PCT-FK1, déposée le 31/03/2015, a été publiée fin septembre/début octobre 2017, et déposée avant la date de priorité de PCT BB2. Euro PCT-FK1 est donc un art antérieur opposable à PCT BB2 selon l'art. 54(3) CBE, et serait donc opposable à une éventuelle phase EP de PCT-BB2. Or Euro PCT-FK1 décrit un procédé de fabrication d'un PAF par friture de pâte (notamment d'une boule de pâte vu l'appareil utilisé) à une température de 150 à 220°C (puisque la valeur de 155°C est divulguée).

L'objet de la revendication de PCT BB2 n'est donc pas nouveau au regard de Euro PCT-FK1 et PCT BB2 n'offre donc pas de protection en Europe, à l'heure actuelle.

Partie II-2.3

- EP-BB3 est déposée le 26/1/18 sans payer de taxe. Le délai d'1 mois pour la payer expirait le 26/02/18, et EP-BB3 est donc réputée retirée.

EP-BB3 n'est pas la première demande de BB à décrire un appareil avec un mélangeur de pâte et une buse en trompette, puisque EP-BB2 décrit cet appareil. En outre, la priorité de EP BB2 a déjà été revendiquée par PCT-BB2, et EP-BB3 ne peut donc pas être considérée comme la première demande. La priorité de EP-BB3 ne peut donc pas être revendiquée pour cet appareil. Ainsi, PCT-BB2 serait opposable à une demande PCT revendiquant cet appareil et, de fait du dessin erroné dans PCT-BB2, détruirait la nouveauté de la revendication de cette (hypothétique) demande PCT.

Cela est vrai même si les dessins sont ensuite modifiés, car c'est le contenu de la demande telle que déposée qui est considéré.

Toutefois, cette conclusion ne vaut que si PCT-BB2 entre en phase européenne (au plus tard le 3 septembre 2019).

Partie II-2.4

Euro PCT-FK1 a été déposée le 31/3/2017. Seul EP-BB1 pourrait lui être opposable, mais EP BB1 ne divulgue ni l'appareil à mélangeur et buse, ni le fruit D, ni la gamme de 155 à 250°C.

Toutefois, des appareils avec des mélangeurs pour pâte associée à des buses étant connus de l'homme du métier, avant le dépôt de Euro PCT-FK1, il serait possible de remettre en cause la nouveauté de la revendication du dispositif de Euro PCT FK1 sur cette base.

Cependant, le procédé revendiqué est, lui, nouveau, et présente un effet technique (produit croustillant et moelleux plus longtemps), et donc une activité inventive. Ce procédé est donc protégé par Euro PCT-FK1.

Partie II-3

* PCT BB2 décrit la gamme préférentielle de température de 175-200°C, préférée pour assurer un taux d'acrylamide bas. Comme cette gamme est réduite par rapport à la gamme connue de 155°-250°C, éloignée de ses bornes et de tous les points (valeurs) explicitement divulgués, et présente un effet technique (peu d'acrylamides car la température est inférieure à 220°C), une revendication portant sur un procédé avec cette gamme de température serait nouvelle et inventive par rapport aux documents opposables.

Nous suggérons donc de modifier la revendication de PCT BB2 pour la restreindre à cette gamme de 175-200°C et de faire entrer PCT BB2 en phase européenne avant

le 3 septembre 2019. La modification pourra être faite en réponse au rapport de recherche internationale.

* EP3-BB3 a été déposée dans le délai de priorité d'EP BB2 expirant le 3/02/2018, pour une invention (appareil avec mélangeur et buse en trompette) décrite dans EP BB2, par le même déposant, et EP BB3 est la première demande décrivant cet appareil. La priorité de EP BB2 peut donc valablement être revendiquée par EP BB3. Une telle revendication de priorité peut être revendiquée pendant un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, soit jusqu'au 3/6/2018, délai expirant un dimanche et donc prorogé au 4/06/2018.

Si cela est fait, la revendication de EP BB3 aura la même date effective que PCT BB2, qui ne sera pas opposable à EP BB3. L'appareil à buse en trompette sera donc protégé par EP BB3. En effet, les seuls documents opposables à EP BB3 seront EP BB1 et Euro PCT-FK1 (pour les mêmes raisons que pour PCT BB2). Comme aucun de ces documents ne mentionne les buses en trompettes, et qu'un effet technique (teneur en liquide de la pâte plus élevée, donc moins d'acrylamides) y est associé, cet objet (appareil avec mélangeur et buse trompette) est nouveau (par rapport à EP BB1 et Euro PCT-FK1) et présente une activité inventive (par rapport à EP BB1) puisque Euro PCT-FK1 n'est pas opposable à l'activité inventive). Ainsi, cet appareil sera protégé.

Pour cela, il faudra requérir la poursuite de la procédure pour les 2 taxes non payées (dans un délai de 2 mois à compter de la notification de perte de droits qui sera envoyée par l'OEB), payer ces deux taxes et deux taxes de poursuite de procédure (50% de chacune de ces taxes). Il est également possible de faire ces actes avant que la notification soit émise.

Partie II-4

La revendication 2 de Euro PCT-FK1 couvre la dernière variété d'Olliebollen développée par BB, qui semble très prometteuse. Acheter Euro PCT-FK1 permettrait donc d'assurer que cette production sera libre d'exploitation pour vous, et de l'empêcher à vos concurrents.

En outre, bien que la nouveauté de la revendication 1 ne soit pas certaine (voir ci-dessus), il n'est donc pas certain que les buses coniques et mélangeurs pour pâte ont été décrits dans le cadre d'un appareil où la buse est disposée de manière à déposer les boules dans un bain d'huile de friture. Si ce n'est effectivement pas le cas, une revendication visant cet objet pourrait être nouvelle et présenter une activité inventive (puisque cette buse permet une préparation efficace de grandes quantités de produits, effet technique non décrit auparavant).

Dans ce cas, cette revendication pourrait être délivrée, éventuellement via une demande divisionnaire de Euro PCT-FK1. Cela améliorerait encore la position de BB.

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

Category		Max. possible	Marks Marker 1	Marker 2
Part I - Question 1	Part I - Question 1	10	10.0	10.0
Part I - Question 2	Part I - Question 2	8	7.5	8.0
Part I - Question 3	Part I - Question 3	8	6.0	6.0
Part I - Question 4	Part I - Question 4	6	6.0	5.5
Part I - Question 5	Part I - Question 5	8	5.5	5.0
Part II - Question 1	Part II - Question 1	10	3.0	4.0
Part II - Question 2.1	Part II - Question 2.1	3	2.5	1.5
Part II - Question 2.2	Part II - Question 2.2	6	5.0	5.5
Part II - Question 2.3	Part II - Question 2.3	12	6.0	7.0
Part II - Question 2.4	Part II - Question 2.4	8	4.0	4.5
Part II - Question 3	Part II - Question 3	16	13.5	14.0
Part II - Question 4	Part II - Question 4	5	3.0	3.0
Total			72.0	74.0

Examination Committee III agrees on 74 points and recommends the grade PASS