

Rapport des correcteurs de l'épreuve D 2011 - partie II

Traduction du texte original anglais

La partie II de l'épreuve D demande traditionnellement aux candidats d'analyser une situation impliquant des inventions, des demandes et des brevets puis, sur la base de cette analyse, de conseiller un client sur les mesures à prendre, en répondant à des questions spécifiques.

Les principaux éléments qui devaient interpeller les candidats cette année étaient les suivants :

- Les revendications de PCT-Ax ne pouvaient bénéficier de la priorité de DE-Ax. DE-Ax ne divulguait pas la composition lubrifiante spécifique consistant en une combinaison d'huile de silicone et d'un améliorateur d'indice de viscosité, qui figurait dans toutes les revendications de PCT-Ax. Elle indiquait en revanche que la composition lubrifiante comprenait une huile, qui devait être sélectionnée à partir d'une longue liste d'huiles, et au moins un additif, qui devait également être choisi à partir d'une liste d'additifs. La composition lubrifiante de PCT-Ax était donc un choix à partir de deux listes d'une certaine longueur et ne pouvait pas être considérée comme ayant été divulguée dans DE-Ax.
- La revendication de priorité de JP-PAN1 figurant dans EP-PAN1 était valable, JP-PAN1 et JP-PAN2 ayant été déposées par des demandeurs différents (respectivement Pankutaya Nederland BV et Pankutaya Japan KK). Bien que JP-PAN2 porte sur la même invention et qu'elle ait été déposée avant JP-PAN1, cette dernière était encore la première demande pour Pankutaya Nederland BV qui était le demandeur de EP-PAN1.
- Le disclaimer figurant dans EP-Ax n'était pas valable. Il s'agissait d'un disclaimer non divulgué, dans la mesure où EP-Ax n'opérait pas de distinction entre les freins mécaniques et les freins hydrauliques. Il ne satisfaisait pas aux exigences énoncées dans la décision G 1/03 pour plusieurs motifs : il divulguait plus que ce qui était nécessaire pour rétablir la nouveauté (étant donné que les systèmes de freinage munis de freins à disque hydrauliques n'étaient pas divulgués dans EP-PAN2) ; il n'était pas nécessaire de rétablir la nouveauté puisque le mode de réalisation figurant dans EP-PAN2 ne permettait pas de reproduire l'invention et qu'il ne pouvait être compris dans l'état de la technique ; il divulguait un mode de réalisation qui ne fonctionnait pas ; il était donc aussi pertinent pour apprécier la suffisance de l'exposé.

Les candidats sont invités à vérifier leurs calculs de délais pour éviter d'aboutir à des dates erronées et à une image déformée de la situation.

Nous commentons ci-après les réponses des candidats aux différentes questions :

Question 1

La plupart des candidats ont compris que PCT-Ax avait été déposée dans l'année de priorité de DE-Ax puisque le délai avait été prorogé en raison d'un jour férié à l'OEB. Certains se sont rendu compte que les revendications de PCT-Ax ne pouvaient bénéficier

de la priorité de DE-Ax et ont perçu la nécessité d'ajouter une revendication de priorité de USP-Ax compte tenu de la divulgation au comité de normalisation.

Les candidats ont généralement remarqué qu'il était encore possible d'ajouter une revendication de priorité de USP-Ax, dans la mesure où le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de PCT-Ax n'était pas encore arrivé à expiration, même si certains ont, à tort, fait débiter le délai de seize mois suivant la date de priorité à compter de la priorité à ajouter (USP-Ax), et non à partir de la date de priorité plus ancienne (DE-Ax).

La majorité des candidats ont compris que JP-PAN1 et JP-PAN2 étaient des antériorités pour PCT-Ax, quelle que soit sa date effective, et qu'elles détruisaient la nouveauté de ses trois premières revendications (uniquement du fait de JP-PAN2 pour la revendication 3). La composition lubrifiante mentionnée dans les revendications de PCT-Ax était divulguée dans JP-PAN1 et JP-PAN2 puisqu'elle impliquait une sélection unique à partir d'une liste restreinte.

La plupart des candidats ont compris que la revendication 4, portant sur la section transversale cruciforme, était nouvelle et inventive, en basant leur justification sur la différence radicale par rapport à l'état de la technique et/ou sur les avantages techniques.

En ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche additionnelle pour la revendication 4, la plupart des candidats connaissaient les dispositions relatives aux comptes courants, même si certains n'ont pas réalisé que la surtaxe de 30% n'avait pas été acquittée et qu'il n'y avait pas moyen d'acquitter valablement la taxe de recherche. Dans un assez grand nombre de cas, les délais ont été calculés sur la base des dispositions de la CBE, et non pas sur celles du PCT. Ainsi, le délai de dix jours prévu par la CBE n'aurait pas dû être appliqué, puisque PCT-Ax était encore dans la phase internationale.

En revanche, de nombreux candidats ont, à juste titre, suggéré de déposer une demande divisionnaire portant sur l'objet de la revendication 4 lors de l'entrée de PCT-Ax dans la phase régionale européenne.

Question 2

Les candidats ont été nombreux à reconnaître la validité de la revendication de priorité de JP-PAN1 figurant dans EP-PAN1 et à tirer les bonnes conclusions concernant la protection par brevet que Pankutaya pourrait obtenir pour le module d'axe muni du joint d'étanchéité spécial S. Le plus souvent, ils ont également compris que même si Axbruch pouvait obtenir un brevet pour la section transversale cruciforme, elle ne serait pas pour autant libre de l'exploiter du fait de la demande EP-PAN1 de Pankutaya.

La plupart des candidats ont identifié l'importance du brevet qu'Axbruch pourrait obtenir pour la section transversale cruciforme de l'axe, étant donné qu'elle avait été acceptée comme norme.

Question 3

Les candidats qui avaient constaté l'invalidité du disclaimer ont également perçu la nécessité de former un recours pour le supprimer. De nombreux candidats ont toutefois répondu que Axbruch devrait former un recours sans motiver complètement leur réponse. Certains ont, par exemple, cité uniquement la jurisprudence selon laquelle le titulaire d'un brevet qui est partie de droit à une procédure de recours ne peut que défendre le brevet tel que modifié par la division d'opposition.

Question 4

Certains candidats ont relevé que les freins à disque étaient le seul type de freins divulgué dans les pièces de la demande EP-Ax et que le client pourrait obtenir une revendication relative à un système de freinage pour vélo comprenant le levier de frein et les freins à disque.

Exemple de solution - épreuve D 2011 - partie II

Réponse à la question 1

Quels sont les aspects de nos développements pour lesquels nous pouvons obtenir une protection par brevet en Europe, et comment ?

PCT-Ax est l'unique demande de brevet en instance de Axbruch qui pourrait bénéficier d'une protection en Europe, puisque DE-Ax n'est plus en instance.

Le délai de priorité déclenché par le dépôt de USP-Ax est arrivé à expiration le 1^{er} février 2011. Bien que l'intervalle de temps permettant de déposer une nouvelle demande de brevet européen ou une nouvelle demande internationale de brevet accompagnée d'une requête en restitutio in integrum quant au délai de priorité ou d'une requête en restauration du droit de priorité, ne soit pas encore écoulé, il n'existe aucun motif qui pourrait fonder une telle requête.

PCT-Ax revendique la priorité de DE-Ax. La date de dépôt de DE-Ax est le 30 octobre 2009. PCT-Ax a été déposée à temps pour revendiquer la priorité de DE-Ax, puisque le 30 octobre 2010 est un samedi et que le 1^{er} novembre 2010 est un jour férié (Toussaint), qui correspond à un jour de fermeture de l'OEB (Munich) en tant qu'office récepteur. Axbruch GmbH était le demandeur de DE-Ax et est le demandeur de PCT-Ax pour tous les Etats à l'exception des Etats-Unis. Du point de vue de la forme, la revendication de priorité est valable.

DE-Ax divulgue un module d'axe avec un joint d'étanchéité spécial S et deux variantes d'axe. Elle indique également que le module d'axe contient une composition lubrifiante ; l'huile et l'additif de cette composition peuvent être sélectionnés à partir d'une longue liste d'huiles et d'additifs appropriés. Toutes les revendications de PCT-Ax incluent cependant la caractéristique "huile de silicone et améliorateur d'indice de viscosité". Il s'agit d'une sélection à partir des deux listes, à savoir la liste d'huiles et la liste d'additifs, indiquée dans DE-Ax. Par conséquent, DE-Ax ne divulgue pas l'invention revendiquée dans PCT-Ax, et les revendications de PCT-Ax ne peuvent bénéficier de la date de priorité de DE-Ax. En l'état, la date effective de toutes les revendications est la date de dépôt de PCT-Ax (le 2 novembre 2010).

Le fait de soumettre au comité de normalisation la description complète des deux variantes de modules d'axe équivaut à une divulgation publique. Comme la divulgation au comité de normalisation expose tout l'objet de PCT-Ax, il est essentiel que les revendications de PCT-Ax aient une date effective antérieure au 2 février 2010.

Une revendication de priorité de USP-Ax devrait être ajoutée dans PCT-Ax. A la date de dépôt de PCT-Ax, USP-Ax était au nom de Axbruch GmbH, à la suite d'une cession de la part des inventeurs. Les demandeurs de USP-Ax et de PCT-Ax étaient donc les mêmes à la date de dépôt de PCT-Ax. Une revendication de priorité peut être ajoutée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne, mais l'ajout doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de PCT-Ax. Le délai de seize mois a expiré le 28 février 2011, mais le délai de quatre mois expire le 2 mars 2011. Une requête visant à ajouter une revendication de priorité de USP-Ax devrait donc être présentée au plus tard le lendemain. Cette requête peut être présentée au BI ou à l'OEB agissant en qualité d'office récepteur. USP-Ax est la première demande de Axbruch à divulguer en détail les deux modules d'axe développés par Axbruch en combinaison avec la composition lubrifiante. USP-Ax divulgue donc l'objet de toutes les revendications de PCT-Ax, si bien que toutes les revendications de PCT-Ax pourraient bénéficier de la date de dépôt de USP-Ax et auraient le 1^{er} février 2010 comme date effective.

JPU-PAN1 et JPU-PAN2 ont été publiées avant la date effective de toutes les revendications de PCT-Ax. EP-PAN1 constitue une antériorité au titre de l'article 54(3) CBE. JPU-PAN1, JPU-PAN2 et EP-PAN1 divulguent chacune un module d'axe muni, d'une part, d'un joint d'étanchéité identique au joint d'étanchéité S développé par Axbruch et, d'autre part, d'un axe dont le diamètre décroît vers chaque extrémité. JPU-PAN1, JPU-PAN2 et EP-PAN1 indiquent en outre que la composition lubrifiante est une huile de silicone combinée à un additif, par exemple un améliorateur d'indice de viscosité, un émulsifiant ou un agent anti-mousse. La combinaison d'une huile de silicone à un améliorateur d'indice de viscosité est une sélection à partir d'une liste unique, et elle est donc divulguée dans chacune des demandes JPU-PAN1, JPU-PAN2 et EP-PAN1.

Il s'ensuit que l'objet des revendications 1 et 2 de PCT-Ax n'est pas nouveau.

Les extrémités d'axe décrites dans JPU-PAN1 et EP-PAN1 ont une section transversale triangulaire, si bien que l'objet des revendications 3 et 4 de PCT-Ax n'est pas divulgué dans JPU-PAN1 ou dans EP-PAN1. Toutefois, JPU-PAN2 indique par ailleurs que l'axe présente une section transversale pentagonale à chaque extrémité. JPU-PAN2 divulgue donc l'objet de la revendication 3 de PCT-Ax, mais pas les extrémités d'axe cruciformes qui font l'objet de la revendication 4.

Les extrémités d'axe cruciformes sont nouvelles. Elles sont considérées comme radicalement différentes de la forme normale en carré et présentent des avantages techniques par rapport aux extrémités d'axe pentagonales et triangulaires. Ces informations indiquent que l'objet de la revendication 4 de PCT-Ax est inventif.

L'OEB a émis une invitation à acquitter une taxe de recherche additionnelle dans un délai d'un mois à compter du 23 janvier 2011. Ce délai a expiré le 23 février 2011, et la taxe ne peut donc plus être valablement acquittée. Comme le déficit du compte courant a été comblé le 24 février 2011, le paiement est réputé avoir été effectué le 24 février 2011, c'est-à-dire en dehors du délai prévu.

Le déficit du compte courant a été signalé par télécopie le 26 janvier 2011. Pour que le paiement puisse être réputé effectué dans les délais, le compte aurait dû être réapprovisionné et une surtaxe de 30% aurait dû être acquittée. Le délai pour ce faire est arrivé à expiration le 26 février 2011, cette date étant reportée au 28 février 2011. Le compte a été réapprovisionné dans les délais. La surtaxe n'a toutefois pas été acquittée dans les délais, puisqu'aucun ordre de débit n'a été donné à cette fin. Le rapport de recherche internationale ne couvrira donc pas l'objet de la revendication 4.

Il n'existe aucun remède dans la phase internationale lorsque le délai de paiement de la taxe de recherche additionnelle n'a pas été observé.

Comme l'OEB était l'administration chargée de la recherche internationale, aucune recherche complémentaire ne sera effectuée lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB. L'OEB demandera au déposant de limiter la demande à une invention couverte par le rapport de recherche internationale, afin qu'une modification visant à faire de la revendication 4 une revendication indépendante ne soit pas possible. Axbruch devra entrer dans la phase régionale puis déposer une demande divisionnaire portant sur l'objet de la revendication 4.

Axbruch pourrait éventuellement déposer une autre demande divisionnaire avec une revendication portant sur une deuxième application non médicale, à savoir l'utilisation d'une combinaison d'huile de silicone et d'un améliorateur d'indice de viscosité pour prolonger la durée de vie d'un module d'axe muni d'un joint d'étanchéité S.

Réponse à la question 2

Veillez analyser si Pankutaya pourrait obtenir une protection par brevet valable qui représenterait une menace pour nos activités européennes.

EP-PAN1 revendique un module d'axe muni d'un joint d'étanchéité correspondant au joint d'étanchéité S de Axbruch. EP-PAN1 revendique la priorité de JPU-PAN1, qui a pour date de dépôt le 15 juillet 2009. Il n'existe pas de divulgation antérieure, puisque JPU-PAN2 a été publiée ultérieurement. La date de dépôt de JPU-PAN2 est toutefois antérieure à celle de JPU-PAN1. JPU-PAN2 divulgue également un module d'axe muni d'un joint d'étanchéité correspondant au joint d'étanchéité S de Axbruch. JPU-PAN1 et JPU-PAN2 ont cependant des demandeurs différents. JPU-PAN1 est donc une première demande. Comme EP-PAN1 a été déposée par renvoi à JPU-PAN1, il y a identité de contenu. EP-PAN1 a été déposée le 1^{er} juillet 2010, c'est-à-dire dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de JPU-PAN1. La revendication de priorité de EP-PAN1 est donc valable et il n'y a aucun intérêt à déposer JPU-PAN2 comme observation de tiers.

Pankutaya peut obtenir un brevet européen valable pour un module d'axe muni d'un joint d'étanchéité correspondant au joint d'étanchéité S. Ce brevet couvrirait le module d'axe que Axbruch GmbH envisage de fabriquer, si bien que cette dernière serait contrefacteur. Axbruch GmbH devra prendre une licence auprès de Pankutaya.

Le brevet européen que Axbruch GmbH pourrait obtenir pour l'objet de la revendication 4 de PCT-Ax serait un brevet dépendant de EP-PAN1. Le brevet de Axbruch deviendra très probablement essentiel à la nouvelle norme, si bien que Pankutaya serait intéressée à négocier un accord de concession réciproque de licences.

EP-PAN1 est une demande de brevet européen en instance. Il ne s'agit pas d'une demande divisionnaire d'une demande de brevet européen antérieure. Aucun élément n'indique qu'un examen a été demandé, et encore moins que la division d'examen a établi une première notification. Pankutaya pourrait donc encore déposer une demande divisionnaire de brevet européen sur la base de EP-PAN1.

Réponse à la question 3

Devons-nous former un recours ?

Axbruch GmbH est habilitée à former un recours, car la décision de la division d'opposition (c'est-à-dire la décision de ne pas faire droit à la requête principale) lui fait grief.

Le motif de l'insuffisance de l'exposé introduit par Pankutaya est un nouveau motif d'opposition. Il ne sera pas pris en considération si Axbruch venait à s'opposer à son introduction. Comme le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie, le rejet de l'unique motif du recours pourrait signifier la fin du recours. Cela ne serait toutefois pas dans l'intérêt de Axbruch.

EP-Ax divulgue seulement les freins à disque. Elle ne fait pas de distinction entre les freins mécaniques et les freins hydrauliques. Le disclaimer ajouté au cours de la procédure d'opposition était donc un disclaimer non divulgué au sens de la décision G 1/03.

Le disclaimer n'est pas valable pour chacun des motifs suivants :

- 1) On peut faire valoir qu'il divulgue plus qu'il n'est nécessaire pour rétablir la nouveauté par rapport à EP-PAN2, puisqu'il divulgue également tous les systèmes de freinage pour vélo avec des freins à disque hydrauliques, alors qu'un tel système de freinage pour vélo n'est pas divulgué dans EP-PAN2.
- 2) Il n'est pas nécessaire de rétablir la nouveauté, puisque la divulgation figurant dans EP-PAN2 ne permet pas de reproduire l'invention.
- 3) Le disclaimer est devenu pertinent pour la question de la suffisance de l'exposé, étant donné qu'il divulgue un système de freinage pour vélo qui ne fonctionne pas.

Pour obtenir un brevet valable, il conviendrait de supprimer le disclaimer.

Si Axbruch ne forme pas de recours, elle devrait défendre le brevet tel que maintenu au cours de la procédure d'opposition. Comme elle est de droit partie à la procédure, elle ne pourrait pas ensuite supprimer le disclaimer, puisque cela élargirait l'étendue de la protection et violerait donc le principe d'interdiction de la "reformatio in pejus" (G 4/93). Axbruch doit par conséquent former un recours.

Le recours ayant un effet suspensif, la procédure d'opposition est encore en instance. Pour être complet, il est à noter que Axbruch ne peut engager une procédure de limitation pour limiter le brevet délivré au moyen d'une modification qui n'inclut pas le disclaimer. Elle ne peut pas non plus attendre le règlement du recours, puisque le brevet dont elle demanderait la limitation inclurait alors le disclaimer et que sa suppression ne serait pas une limitation, mais une extension.

Réponse à la question 4

Examinez quel(s) objet(s) nous pouvons valablement revendiquer pour obtenir l'étendue de protection la plus large possible.

Si Axbruch forme un recours, elle ne peut revenir à la revendication indépendante du brevet tel que délivré, qui portait sur le levier de frein. Cette revendication manque de nouveauté, puisque EP-PAN2 contient assez d'informations pour fabriquer le levier de frein. EP-PAN2 ne fournit simplement pas assez d'informations pour fabriquer un système de freinage pour vélo qui fonctionne.

Une revendication portant sur un système de freinage pour vélo équipé du levier de frein engloberait un nombre limité de systèmes de freinage alternatifs (quatre) dont un n'est pas suffisant, à savoir le système de freinage pour vélo équipé du levier de frein récemment développé et d'un frein sur jante hydraulique. On peut donc argumenter qu'une revendication portant sur un système de freinage pour vélo équipé du levier de frein ne serait pas suffisante.

La protection la plus large que Axbruch pourrait certainement obtenir consisterait en une revendication indépendante portant sur un système de freinage pour vélo équipé du levier de frein et des freins à disque. Une revendication portant sur un ensemble de pièces utilisées pour assembler un système de freinage pour vélo, comprenant le levier de frein et les freins à disque, serait en principe également possible.

EXAMINATION COMMITTEE III

Candidate No.

Paper D 2011 - Marking Sheet

		Maximum possible	Marks awarded	
			Marker	Marker
Part I	Question 1	4		
	Question 2	6		
	Question 3	5		
	Question 4	5		
	Question 5	3		
	Question 6	6		
	Question 7	4		
	Question 8	7		
Part II	Question 1	35		
	Question 2	11		
	Question 3	10		
	Question 4	4		
Total Part I + II		100		

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

☐

PASS
(50-100)

☐

COMPENSABLE FAIL
(45-49)

☐

FAIL
(0-44)

29 June 2011

Chairman of Examination Committee III