

Note obtenue : 36/40

Question 1

La société étant tchèque, l'OEB est office récepteur compétent (R.19.1a)ii) PCT, A.151(1) CBE).

La demande étant en anglais, l'OEB est également compétent (R.12.1 a) PCT, R.104(1) CBE).

Les taxes suivantes sont dues :

- taxe de transmission (A.3.4iv)PCT, R.14.1 PCT) perçue par l'OEB (A.152(3) CBE, RRT 2.18)
- taxe internationale de dépôt (A.3.4iv) PCT, R.15 PCT) perçue par l'OEB (R.15.1 PCT)
- taxe de recherche (A.3.4iv) PCT, R.16 PCT) perçue par l'OEB (R.16.1b))
L'OEB étant office récepteur, il sera aussi ISA (R.35.1 PCT, A. 154(1) CBE, guide du déposant Vol II, annexe C).
A ce titre une taxe est perçue à son profit (RRT 2.2 1615€)

Délais : 1 mois à compter du dépôt (R.14.1c), R.15.4, R.16.1f) + R.15.4 PCT), soit le 6.4.2007, prorogé au 10.4.2007 (R.80.5 PCT)

Les taxes de dépôt et de recherche sont remboursables (R.15.6 et R.16.2 ou 16.3 PCT), pas la taxe de transmission.

Question 2

Le traitement par l'OEB avant l'expiration du délai de l'A.22.1) PCT ne peut être engagé que sur requête expresse du déposant.

(A 23.2) PCT). Une telle requête doit donc être présentée, et les actes nécessaires à l'entrée en phase européenne accomplis (guide du déposant Vol 2, 16).

R. 44bis.2 b) PCT : le déposant doit demander au BI de communiquer à l'OEB une copie de l'opinion écrite émise par l'USPTO (Dir E-IX 5.5).

Les actes suivants doivent également être accomplis :

- traduction : non car demande en anglais
- paiement taxe nationale de base (R.107(1)c)CBE, R.106(a)).
- paiement taxe de recherche (R.107(e), A.157(2)b).
le montant est réduit de 190€ selon A.157(3)b) et Dir A-XI 9.3.1, + décision CA du 10.6.2005.

normalement les délais de paiement des taxes de désignation, d'examen et annuelle n'ont pas encore expiré.

Question 3

Selon la R.4.9 a) iii) PCT, le dépôt de la requête PCT vaut désignation de tous les Etats pour l'obtention d'un brevet national ou régional.

Le fait que l'Allemagne ne soit pas désignée selon la R.4.9b) PCT pour aucun titre de protection nationale n'empêche pas d'obtenir un brevet EP désignant l'Allemagne, donc d'obtenir une protection par brevet en Allemagne.

A cette fin il est nécessaire d'accomplir les formalités d'entrée en phase européenne avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la priorité (R. 107(1) CBE), donc avant le 9.3.2007 ,

En outre, A+B étant divulgué pour la première fois dans PCT-X, il s'agit d'une première demande qui peut fonder un droit de priorité (A.11.4) PCT) pour un brevet DE ou EP postérieur limité à A+B.

Question 4

OUI

Le droit de priorité fondé sur DE-1 n'est pas valable car DE-1 n'est pas une première demande pour ce demandeur (A.87(1) CBE). Et pour l'objet A. (Dir. C-V 1.4).

DE-1 ne peut pas être considéré comme une première demande en application de l'A.87(4) CBE, car à sa date de dépôt (1.3.2004), la demande antérieure DE-0 n'avait pas encore été retirée (Dir C-V 1.4a).

La priorité n'étant pas valable, la demande EP-1 ne bénéficie que de sa date de dépôt (1.2.2005) (A.89 CBE a contrario).

La publication de DE-0 le 1.10.2004 appartient donc à l'état de la technique selon l'A.54(2) CBE.

Le fait qu'il s'agisse d'une erreur de l'office DE ne permet pas d'appliquer l'A. 55(1)a) CBE car il n'y avait pas d'intention de nuire ou de connaissance des dommages causés, donc pas d'abus (T585/92). (Dir. C-IV 8.3)

Question 5

a) NON

Le délai de priorité (A.87(1), 12mois) expire le 5.3.2007 (R.83(4)).

La deuxième demande, déposée directement selon l'A.75(1)a) CBE + R.24(1) CBE, ne peut bénéficier que de la date du 6.3.2007.

Le délai n'est donc pas respecté.

La R.84bis n'est pas applicable au dépôt direct.

L'A. 122 CBE n'est pas non plus applicable (A. 122(5) CBE).

b) OUI

Le délai de priorité (A.87(1) CBE) expire le 3.3.2007 (R.83(4) CBE), prorogé au 5.3.2007 (R.85(1) CBE).

Le délai est donc respecté.

Le contenu des demandes étant le même, le critère de même invention (A.87(1) CBE) est respecté (G2/98).

Question 6

OUI

Le délai de 12 mois (A. 87(1) CBE) est respecté.

Selon l'A. 87(1) CBE, l'ayant-cause du déposant de la première demande peut revendiquer le droit de priorité qui en est issu.

En l'occurrence, M est bien ayant-cause de A puisque tous les droits attachés à EP1 (dont le droit de priorité) lui ont été cédés.

Selon les Dir. A-III 6.1, la cession du droit de priorité doit être effectuée valablement avant le dépôt de la 2^e demande, ce qui est le cas en l'espèce (novembre 2006 < 22.12.2006), et la preuve de la cession peut être produite ultérieurement.

L'inscription ultérieure (27.12.2006) selon la R.20 CBE n'a donc pas d'influence sur la validité du droit de priorité.

Question 7

a)

Selon l'A76(3) CBE + R.25(1) CBE, seule une demande antérieure encore en instance peut être divisée.

Selon les Dir. A-IV 1.1.1, les décisions J7/96, J7/04, et le Communiqué du 9.1.2002, JO 2002,112, pt1, une demande est en instance jusqu'à, mais non y compris la date à laquelle le BEB publie la mention de la délivrance (A.97(4) CBE, R.92(1) o) CBE).

On peut donc déposer une demande divisionnaire jusqu'au 1.5.2007 inclus.

La R.85(1) CBE n'est pas applicable car il ne s'agit pas d'un délai (voir point b) ci-dessous).

c) NON

La restitutio in integrum ne s'applique qu'à des délais (A.122(1) CBE).

Dans le cas d'espèce il s'agit d'une condition et non d'un délai au sens de l'A.120 CBE et de la .83(1) CBE.

(cf décisions J21/96, J24/03, J18/04, J10/01.

Dir. A-IV 1.1.1)

Question 8

Une procédure orale (A.116) doit être distinguée d'une audition de parties ou de témoins au sens des A.117(a) et d) CBE, qui est une mesure d'instruction devant faire l'objet d'une décision préalable selon la R.72(1) CBE (E-IV 1.6.1).

Si l'audition dont il s'agit est une procédure orale au sens de l'A.116 CBE, ni la partie (A) ni la personne qui l'accompagne (X) n'ont droit à un remboursement de leurs frais.

Si en revanche, l'audition du témoin X est une audition au sens de l'A.117(1)d) après décision selon la R.72() CBE et citation selon la R.72(2) + A.117(3) CBE, X aura droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour (R.74(2) CBE, Dir. E-IV 1.10.1) ainsi qu'à une indemnité pour manque à gagner (R.74(3) et (4) CBE, et JO 1983,100).

A, en tant que partie, ne bénéficie pas de la R.74, s'il devait être entendu au sens de l'A.117(1)a) CBE.

Question 9

- on suppose que la demande EP ne revendique pas de priorité.

D1 appartient à l'état de la technique selon l'A.54(3) et (4) CBE pour les Etats pour lesquels une taxe de désignation a été acquittée (R.23bis CBE). En l'occurrence, le délai pour payer les taxes de désignation pour D1 a expiré le 16.1.2004 (A.79(2) CBE).

D2 est un droit antérieur qui peut s'opposer à la partie DE du brevet Européen en vertu de l'A.139(2) CBE et de la loi allemande, normalement uniquement au titre de la nouveauté, dans le cadre d'une action en nullité devant le Bundespatentgericht.

La R.87 CBE autorise le déposant à déposer des jeux de revendication différents selon les Etats lorsque l'OEB constate l'existence d'une antériorité selon A.54(3) ou est informé de l'existence d'un droit national antérieur, ce qui est le cas en l'espèce, l'OEB ayant été informé par l'observation de tiers (exception à l'A.118 CBE).

Le demandeur pourra donc :

- pour DE se limiter à la revendication 3
- pour les Etats valablement désignés dans D1 (R.23 bis CBE) se limiter aux revendications 2 et 3. D1 n'est pas opposable au titre de l'activité inventive : A+B est nouveau par rapport à A, ce qui est suffisant.
- pour les autres Etats aucune limitation n'est nécessaire car D1 et D2 ne sont pas opposables.

Pour DE pas de description séparée (R.87 CBE, Dir. C-III 8.4)

Question 10

La langue de procédure étant l'anglais (A.14(3) CBE), le brevet est publié en anglais (A.14(7) CBE).

Selon l'A.65(1) CBE, les Etats peuvent imposer en vertu de leur législation nationale une traduction du brevet quand il n'est pas rédigé dans une de leurs langues officielles, la traduction devant être produite dans un délai d'au moins 3 mois à compter de la publication de la mention de la délivrance.

GB : le brevet étant rédigé en anglais, pas de traduction à fournir. Surveiller les annuités.

FR : la loi française impose une traduction du brevet en français. Le délai, de 3 mois, expirait le 28.2.2007. Une taxe de 35€ devrait être acquittée (« Droit National », p.106-107).

L'A.122 CBE n'est pas applicable car il ne s'agit pas d'un délai à respecter à l'égard de l'OEB.

Une procédure de restauration dans les droits est cependant possible en vertu de la loi française.

TR : la loi turque impose une traduction en turc. Le délai, de 3 mois, expirait le 28.2.2007 mais il peut être étendu de 3 mois supplémentaires moyennant une surtaxe (159 TRY s'ajoutant à 472 TRY), donc jusqu'au 28.5.2007. La désignation d'un mandataire est nécessaire (« Droit national » pp. 124-125)