

II.

- A i) Pour maintenir EP3 en vigueur, une traduction dans une langue officielle de l'OEB (anglais, français ou allemand - art. 14(1)) doit être produite, conformément à l'art. 14(2), le 2 mai 1994 au plus tard (règle 6(1) - trois mois à compter du dépôt, ce délai étant prorogé d'un jour en vertu de la règle 85(1)). Sinon la demande est réputée retirée (art. 90(3)).

En outre, les taxes de dépôt et de recherche doivent être payées dans un délai d'un mois à compter de la notification selon la règle 85bis(1) signalant que les taxes n'ont pas été acquittées, faute de quoi la demande est réputée retirée (art. 90(3)). Une surtaxe doit être payée, règle 85bis(1). Le délai normal fixé à l'art. 78(2) (un mois après le dépôt) est expiré.

Les taxes de désignation seront dues dans un délai de 12 mois à compter de la date de priorité revendiquée (art. 79(2)).

En outre, la désignation de l'inventeur devra être effectuée dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité revendiquée, règle 42(1) - Délai prévu à l'art. 91(5).

Smart est un inventeur du procédé B. En fonction de la contribution intellectuelle de Grisk au procédé B, il se pourrait que Smart soit en fait le seul inventeur. En outre, il a droit au brevet européen pour tout le contenu de la demande EP3, à l'exception du procédé C, du procédé de séparation et de l'effet hypotenseur de Z.

Smart devrait donc être demandeur.

Grisk possède probablement le droit à un brevet pour le procédé C, le procédé de séparation et l'effet hypotenseur de Z.

Si toutes les parties s'accordent pour coopérer, le plus simple serait d'ajouter Smart en tant que demandeur par le biais d'une cession partielle, à inscrire conformément à la règle 20. (L'art. 71 autorise un transfert de droits et l'art. 72 dispose que les deux parties doivent signer).

- A ii) La revendication de priorité n'est pas valable. Ce n'est pas Grisk ou son ayant cause qui a déposé DK1 ; il n'est donc pas satisfait aux dispositions de l'art. 87(1).

Par conséquent, si la demande PCT 2, désignant l'OEB, est déposée (ou qu'une demande OEB est déposée) et que la priorité de DK1 est revendiquée par Smart, EP3 devra uniquement revendiquer l'objet qui est nouveau par rapport au contenu de DK1 (application de l'art. 54(3) au regard de l'effet de l'art. 89 sur la date effective d'une demande revendiquant (valablement) une date de priorité antérieure).

Il s'agit du procédé B (possédé par Smart), du procédé C, du procédé de séparation et de l'effet hypotenseur de Z (possédé par Grisk).

Toutefois, si toutes les parties coopèrent, il n'est pas nécessaire de maintenir EP3 en vigueur. Tout son contenu peut faire l'objet d'une demande PCT ou européenne ultérieure, revendiquant la priorité des deux demandes DK1 et EP3. Une cession partielle de la demande EP3 à Smart permettrait de fonder des droits de priorité non limités pour la demande ultérieure.

Cette divulgation faite à Albatross, qu'elle soit confidentielle ou non, aurait pour effet de postdater les dates de priorité pour DK1 et EP3 et ne porterait pas préjudice aux revendications de l'objet dans ces deux demandes antérieures.

Il n'est pas nécessaire de maintenir EP3 en vigueur pour pouvoir revendiquer sa priorité, art. 4.A.(3) de la Convention de Paris.

A iii) Rien ne s'y oppose si toutes les parties coopèrent.

- a) Non. Le procédé C ainsi que tout le travail réalisé par Grisk devrait également être inclus.
- b) Grisk et Smart devraient tous deux en être déposants pour tous les Etats, à moins que Grisk ne cède ses droits à Smart avant le dépôt, auquel cas Smart serait le déposant pour tous les Etats et Grisk uniquement pour les Etats-Unis (le déposant doit être l'inventeur aux Etats-Unis - le droit national est déterminant, art. 27 PCT).
- c) Revendiquer les deux priorités (DK1 et EP3) pour éviter d'éventuels problèmes avec la divulgation faite à Albatross (comme examiné ci-dessus - les dates sont antérieures à la divulgation). Une demande européenne peut fonder une revendication de priorité parce que l'art. 66 CBE lui donne la valeur d'un dépôt national ; cf. art. 4 A de la Convention de Paris.
- d) Les revendications, telles qu'énoncées dans DK1 (question page 2)

ainsi que:

le procédé B
le procédé C
le procédé de séparation de X et Z par rapport à Y
le produit Z utilisé comme médicament (nouveau par rapport à Z en tant que catalyseur en vertu de l'art. 54(5) CBE)
la composition pharmaceutique comprenant Z + un excipient.
(L'excipient est nécessaire pour la nouveauté [mais pas pour X, car ce produit est nouveau de droit])
l'utilisation de Z pour la production d'un hypotenseur [nouveauté du but - approuvée par la décision G 5/83].
l'utilisation du produit X pour la fabrication d'un médicament antiviral.
- les revendications dépendantes spécifiant les virus de l'herpès, de la rougeole et de la varicelle.

En outre, comme la demande PCT doit désigner les Etats-Unis, les revendications portant sur la méthode de traitement (utilisant X ou Z pour ses effets hypotenseur et antiviral) devraient être incluses, [ce

qui n'est pas autorisé en vertu de l'art. 52(4) CBE, mais l'est aux Etats-Unis)).

- B i) Engager une action en vue de faire valoir son droit au brevet devant le tribunal DK, étant donné que Smart a droit à certaines parties de la demande EP 3, comme examiné ci-dessus. Conformément à l'article 61(1), si le droit à l'obtention de tout le brevet ou d'une partie seulement (règle 16) lui est reconnu, Smart disposera de plusieurs moyens (énumérés à l'art. 61(1)a)).

L'action doit être intentée devant un tribunal DK en raison, premièrement, de la clause figurant dans les contrats dont les inventions font l'objet et, deuxièmement, de l'art. 2 du Protocole sur la reconnaissance.

Prouver ensuite à l'OEB qu'une procédure a été introduite ; l'OEB suspendra alors la procédure après la publication de la demande (règle 13(1) CBE).

Smart devrait obtenir gain de cause en ce qui concerne le droit au brevet pour le procédé B en raison du contrat et vu qu'il en est l'inventeur. Si le reste appartient à Grisk, cela n'aura aucune conséquence sur une demande ultérieure :

- 1) revendiquant la priorité de DK1 pour son objet
- 2) et portant sur les propriétés anti-virales du produit X (non divulguées dans EP3).

- ii) Tant que l'OEB n'a pas la preuve qu'une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet a été introduite, Grisk peut retirer EP3. Par la suite, il ne pourrait plus retirer ni la demande, ni la désignation de tout Etat en vertu de la règle 14.

Il va dans l'intérêt de Smart de maintenir la demande en vigueur, ce qui lui permettra de préserver ses droits en ce qui concerne le procédé B (à supposer que le droit au brevet lui soit reconnu). Il aura ainsi une date effective avant la divulgation faite à Albatross. Si cela n'était pas confidentiel, ce serait l'état de la technique pertinent d'une demande ultérieure revendiquant le procédé B, à moins qu'il ne soit possible de rendre valable la clause du contrat relative à l'obligation de non-divulgation imposée à Grisk, en déposant une demande européenne dans un délai de six mois à compter de la divulgation.

La divulgation faite par Grisk est contraire au contrat et constitue un "abus évident" au sens de l'art. 55(1)a) CBE.

Une demande européenne pourrait donc être déposée dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande EP3 par Grisk, et la divulgation serait ignorée. Même si la demande EP3 était publiée, elle ne serait pas considérée comme constituant l'état de la technique d'une revendication portant sur le procédé B, dont la date de priorité serait ultérieure à la date de dépôt de la demande EP3, parce que l'art. 55 CBE s'appliquerait au dépôt de celle-ci.

Par conséquent, en cas de non-coopération avec Grisk, le meilleur moyen dont dispose Smart pour obtenir une protection en ce qui concerne le procédé B est d'engager une action en vue de faire valoir son droit au brevet et ensuite de déposer une demande en vertu de l'art. 61(1)b).

NB : bien qu'il soit impossible, en vertu de la règle 14, de retirer EP3 une fois que l'OEB a la preuve qu'une procédure a été introduite, certaines mesures doivent pour l'instant être prises afin de maintenir EP3 en vigueur, comme examiné plus haut. La décision G 3/93 concerne la question de savoir si la demande initiale doit être en instance pour pouvoir déposer une demande en vertu de l'art. 61(1)b). Les taxes peuvent être acquittées par toute personne (art. 7 RRT - renseignement juridique 6/91), mais seul le demandeur (Grisk) peut produire la traduction exigée à l'art. 14(2).

- iv) La date de dépôt d'une demande PCT équivaut à la date de dépôt d'une demande européenne en vertu de l'art. 150(4). Par conséquent, l'art. 55 s'appliquera également, ainsi que les autres dispositions. Tous les Etats contractants de l'OEB sont parties au PCT.

Le PCT permet de reporter les principaux coûts afférents au dépôt.

Déposer une demande PCT.

(L'argument plaçant en faveur d'un dépôt direct (EP 2) serait la plus grande rapidité de la procédure de délivrance, ce qui, en l'occurrence, ne constituerait probablement pas un avantage.)

Pour les autres pays, un dépôt direct pourrait être considéré comme plus sûr, bien que la date de dépôt d'une demande PCT équivale à la date d'un dépôt direct.

Grisk est un inventeur du procédé B. Par conséquent, ce qu'il a divulgué à Albatross ne sera pas considéré comme état de la technique pour une demande US pendant un an à compter de la divulgation (B5 USC 102b).

Un dépôt PCT n'exigerait pas une signature de Grisk, s'il est effectué par Smart en tant que premier déposant, à savoir le représentant commun selon la règle 90.2 PCT. Le délai pour signer est ainsi reporté à l'entrée dans la phase nationale US.

a) Smart devrait être le déposant

b) Les deux demandes EP 3 et DK1, en attendant que la question du droit au brevet soit réglée, bien que le plus important soit d'effectuer le dépôt dans un délai de six mois à compter de EP3 et de la divulgation à Albatross, afin de faire valoir l'article 55 et de pouvoir revendiquer le procédé B. Ce n'est pas un problème étant donné que la priorité de DK 1 doit être revendiquée le 3 juin 1993 au plus tard. La revendication de priorité de EP3 ne sera pas valable si l'action en vue d'obtenir le droit au brevet échoue : art. 87(1) - différents demandeurs ! (Comme examiné ci-dessus).

c) Revendiquer l'intégralité de DK 1 ainsi que le procédé B

Utilisation du produit X pour la production d'un médicament antiviral

- Revendications dépendantes concernant les 3 virus spécifiques.

En cas de demande PCT - revendications portant sur la méthode de traitement - traitement des infections virales ou effet hypotenseur en utilisant le produit X.

B iii) S'assurer que les demandes de brevet les revendiquent.