
Epreuve D, partie II, d'un candidat

Monsieur le Directeur Général,
Je vous soumets dans cette note mon avis détaillé sur les questions posées.

Concernant la formulation pharmaceutique SAD-FORM

Question 1

La demande FORM-EU2 est basée sur la priorité de FORM-UK1 pour ce qui est de SAD-FORM (A. 88(3) CBE). La demande postérieure européenne satisfait aux exigences de l'A. 87(1)(2)(3) CBE. Elle a été déposée dans l'année de priorité (R. 83(4) et R. 85(1) CBE).

La SAD-FORM/2 jouit de la date de dépôt (priorité du 26/7/99 (A. 88(3) CBE).

A noter qu'avec l'accord de recherche passé entre Sadly-Resources Ltd et le professeur Blowit, tous les droits émanants de FORM-UK1 tel que le droit de priorité sont cédés à Sadly-Resources Ltd. Ainsi il n'y a pas de problème d'identité de demandeur. Sadly-Resources Ltd est «son ayant cause» de l'A. 87(1).

La divulgation du professeur Blowit du 1/4/99 est en accord avec l'accord signé, c'est-à-dire la divulgation de l'information concernant la recherche a eu lieu après le dépôt d'une demande de brevet. Dans le cas présent la demande est la FORM-UK1 qui a été déposée auparavant c'est-à-dire le 24/7/1998. La divulgation du professeur concerne exclusivement le contenu de la demande FORM-UK1. Donc il n'y a pas d'abus évident à l'égard du demandeur Sadly-Resources Ltd aux termes de l'A. 55(1)a) CBE. Cette divulgation donc n'est pas non opposable.

Cette divulgation n'appartient pas à l'état de la technique selon A. 54(2) CBE car elle a été accessible au public après la date de priorité de la demande FORM-EU2 pour ce qui concerne le contenu de la demande FORM-UK1. Cette divulgation par contre peut être nuisible car elle appartient à l'état de la technique pour l'objet SAD-FORM/2, A. 54(2) CBE, ce dernier ne bénéficiant pas de la priorité du 24/7/1998. Cet objet SAD-FORM/2 est nouveau au vu de la divulgation.

L'OEB ne peut donc attaquer que l'activité inventive de cet objet SAD-FORM/2 (A. 56 CBE) au vu de la divulgation du professeur Blowit. Il faut donc défendre l'activité inventive en phase d'examen.

Question 2

Puisque la valeur commerciale des inventions ne peut être estimée qu'au bout de 18 mois il faut entrer en phase nationale et régionale le plus tard possible. Etant donné que des économies sont préférables, et qu'un nombre très grand de pays est souhaitable pour la protection, c'est par la voie PCT, qu'il faut procéder. Il faut donc déposer une demande PCT ayant comme objet : le récent travail effectué chez Gobbleup qui est nouveau et inventif au vu de l'effet inattendu et l'objet de SAD-FORM/2 en s'appuyant sur la demande FORM-EU2 pour la priorité de SAD-FORM/2. Cette demande PCT ne peut malheureusement pas contenir l'objet de FORM-UK1 en s'appuyant sur la priorité

de 24/7/98 car l'année de priorité a expiré A. 87(1) CBE ni en s'appuyant sur la priorité de 26/7/99 car FORM-EU2 n'est pas la première demande au titre de l'A. 87(4) CBE pour l'objet de FORM-UK1. Au titre de la R. 4.6(c) PC, Mr Fairy, directeur de recherches de Sadly-Resources Ltd doit être indiqué comme inventeur pour l'US.

Les pays à désigner sont EP, JP, US et les autres pays que vous considérez comme importants pour la commercialisation des produits. Vu de l'avantage de la désignation à titre précautionnaire R. 4.9 b) PCT vous pouvez attendre jusqu'à 15 mois de la priorité la plus ancienne pour confirmer vos désignations.

Si on prend le 26/7/1999 comme une telle priorité vous avez jusqu'au 26/10/2000. Sur la base de cette date de priorité vous pouvez élire des états pour la phase II du PCT (A. 39 PCT) jusqu'au 26/2/2001 [19 mois priorité]. La phase nationale US et JP commence le 26/3/2001 (20 mois de la priorité A. 22 PCT) et 26/4/2001 pour l'OEB si ces états ne sont pas élus (A. 22 PCT et R. 104ter CBE). Si les élections sont faites au titre de l'A. 39 PCT la phase régionale CBE commence le 26/02/2002 [A. 39 PCT et R. 104ter CBE], c'est-à-dire 31 mois de la priorité alors que la phase nationale pour US et JP commence après 30 mois de priorité A. 39 PCT c'est-à-dire le 26/01/2002.

Concernant la protéine SAD-PROT

Question 3

L'état de PROT-EU1 est le suivant : cette demande est pendante devant l'OEB. La notification du 4/9/1999 est considérée notifiée le 14/9/1999 (R. 78(2) CBE) et le délai de 4 mois a expiré le 14/1/2000 (A. 120 et R. 83(4) CBE). Suite à la demande de prorogation [R. 84 CBE et Directives E-VIII.1.6] ce délai est prorogé jusqu'au 14/3/2000. Cette demande est encore en vie car la notification de la perte de droits n'est pas encore reçue R. 69(1) CBE. Il est possible de demander la poursuite de la procédure selon A. 121. Cette requête peut être présentée avant la signification du retrait sur la base du RJ 13/82. Il faut accomplir les actes de l'A. 121(2) c'est-à-dire présenter la requête SAD-PROT par écrit, répondre aux objections de la division d'examen et payer la taxe de poursuite de la procédure. RRT A. 2(12).

En tout cas, même si la notification R. 69(1) est envoyée, puisque le délai a expiré le 14/3/2000 le délai de l'A. 121(2) de deux mois n'arrive à expiration que le 14/5/2000 au plus tôt. Il faut donc sauver cette demande.

A noter que seuls GB, FR, DE ont été désignés dans cette demande, et il n'est plus possible de désigner d'états supplémentaires au titre de l'A. 79(2) CBE sur la base de la désignation de tous les états contractants à toute fin utile (J 25/88).

A partir de la demande PROT-EU1 nous pouvons déposer une demande divisionnaire PROT-EU2 A. 79(1) et avis G 10/92, bénéficiant de la date de dépôt du 14/1/97 mais pour laquelle seulement GB, FR, DE peuvent être désignés A. 79(2). Nous ne pouvons pas modifier les revendications en y incorporant des revendications concernant la protéine SAD-PROT car les revendications seront refusées sur la base de la règle 86(4) CBE, il est sûr qu'elles n'ont pas fait l'objet de recherche et la protéine SAD-PROT présente un défaut d'unité A. 82 CBE avec le procédé d'isolement revendiqué.

Il est donc nécessaire de maintenir la demande PROT-EU1 et de déposer la demande divisionnaire PROT-EU2 pour la protéine SAD-PROT.

Il faut donc maintenir la demande SAD-PROT-EU1 comme indiqué plus haut sur l'A. 121 et s'assurer que la taxe annuelle pour la 4^e année est payée (expire le 31/1/00 A. 86(1) et R. 37(1) CBE). Sinon elle peut être payée jusqu'au 31/7/2000 (A. 86(2) CBE) avec surtaxe de 10% de la somme due RRT A. 2(5).

Concernant la demande divisionnaire SAD-PROT-EU2 il faut en s'appuyant à l'A. 76 CBE et R. 25 CBE procéder au dépôt immédiat auprès de l'OEB (Munich/La Haye) une description identique à la demande initiale [l'examinateur demandera plus tard sa limitation au titre de la R. 34 CBE (R. 34(c)) CBE] avec comme revendication

- i) la protéine SAD-PROT
- ii) son mode de purification
- iii) son utilisation en tant qu'activateur de la fermentation.

Seulement FR/GB/DE peuvent être désignés (A. 76(2) CBE).

Il faut payer les taxes de dépôt de recherche et de désignation (3 taxes de désignation). Ces dernières ne peuvent pas être retardées car le rapport de recherche de la demande initiale a été depuis plus de 6 mois publié. Ces taxes peuvent être payées avec surtaxe selon R. 85 bis. Il faut aussi payer les taxes annuelles (voir R. 37(3)). Il s'agit de la taxe de la 3^e et de la 4^e année. Elles peuvent être payées sans surtaxes jusqu'à 4 mois du dépôt divisionnaire et jusqu'à 6 mois du dépôt divisionnaire avec surtaxe. R. 37(3) et A. 86(2) CBE.

Aucune de demande ne risque rien au vu de l'article de AAF car la date de dépôt est celle de 4/1/97. Pour la divisionnaire voir A. 76(1).

Donc le document AAF ne fait pas partie de l'état de la technique au vu de A. 54(2) CBE.

Question 4

Les travaux de recherche de AAF sont effectués en 1999. Donc des demandes EP-AAF n'auront une date de dépôt qu'en 1999.

La demande PROT-EU1, qui contient dans sa description toutes les inventions revendiquées dans PROT-EU1 et PROT-EU2 est publiée 18 mois de son dépôt 14/1/97 selon A. 93(1) CBE c'est-à-dire le 14/7/98. Donc la PROT-EU1 est état de la technique selon A. 54(2) pour toute demande de AAF, européenne ou autre.

Il faut donc déposer la divisionnaire PROT-EU2 afin que Sadly-Resources Ltd profite de la protection par brevet en France, Grande Bretagne et Allemagne pour la protéine SAD-PROT, de son utilisation et de son procédé de purification.

Je propose toutefois pour une plus grande protection de revendiquer dans la demande PROT-EU2 toutes les protéines séparées de la levure de bière, chacune par une revendication indépendante ainsi que leur utilisation en tant qu'activateur de la fermentation. A présent il n'y a pas de concurrent qui s'est manifesté, mais il faudrait prévoir pour l'avenir. Le procédé de séparation est commun à toutes.

Bien sûr, un brevet de l'AAF serait valable pour une revendication de première application thérapeutique formulée selon les règles acceptées pour réduction de symptômes de la fatigue due au décalage horaire, en se basant sur la protéine. Un tel brevet pourrait également revendiquer l'utilisation de la protéine pour réduire les symptômes mentionnés plus haut au cas où l'effet n'est pas considéré comme thérapeutique mais renforçant pour l'OEB.

Pour un tel brevet AAF aurait besoin d'une licence pour les pays GB, FR, DE de vous. Mais AAF pourrait exploiter son invention sans contrainte dans les autres pays de la CBE.

Vous pourriez aussi obtenir une licence de l'AAF pour commercialiser la protéine en tant que médicament ou renforçant.

Concernant l'enzyme SAD-ENZ

Question 5a)

La demande ENZ-EU présente le défaut d'insuffisance de description selon A. 83 CBE car elle ne donne pas d'information sur la façon de préparer SAD-ENZ. Elle court donc le risque fatal d'être rejetée selon A. 97(1) CBE. Elle peut toutefois servir de priorité pour une demande postérieure, car elle a obtenu une date de dépôt, c'est-à-dire 12/4/1999. Son objet est la structure d'enzyme SAD-ENZ, son activité, le mode de son administration aux humains et aux animaux. La demande Fat Cat bénéficie de la date de dépôt de 7/4/1999 car elle a été déposée en remplissant les conditions de l'A. 80 CBE. Toutefois l'absence de paiement a conduit au retrait de la demande. Elle ne peut donc être utilisée que comme priorité pour une demande postérieure.

En achetant FAT-EU Sadly-Resources peut déposer une nouvelle demande EP sur la base de FAT-EU et de ENZ-EU. Le déposant sera Sadly-Resources Ltd.

La date de priorité est le 7/4/1999, c'est-à-dire la date de priorité la plus ancienne. Il faut la déposer jusqu'au 7/4/2000 (A. 87(1) CBE). Son objet sera l'objet des deux demandes. De cette façon le problème de suffisance de description A. 83 CBE sera résolu ; à ce propos il faut noter que le procédé est divulgué dans la première demande.

Objets : procédé préparation enzyme avec haut rendement
structure de l'enzyme
activité de l'enzyme
mode d'administration aux humains/animaux.

Il faut éviter de revendiquer de traitement thérapeutique exclu par l'A. 52(4) CBE, il faut revendiquer les substances ou compositions qui sont brevetables selon A. 54(5) CBE. Le document 1a comme date de publication le 9/4/99, c'est-à-dire postérieur à 7/4/1999 de FAT-EU et ne constitue pas d'état de la technique A. 54(2) CBE. Le compte rendu du 8/4/99 invoqué peut-être en procédure d'opposition n'appartient pas non plus à l'état de la technique en tant que divulgation orale car postérieur à la date de priorité de FAT-EU du 7/4/1999. La préparation est protégée par la priorité de FAT-EU. Le document 1° et la divulgation [...] ne [...] illisible] pas l'activité.