



**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

**Europäische
Eignungsprüfung**

**European
qualifying examination**

**Examen européen de
qualification**

Prüfungssekretariat

Examination Secretariat

Secrétariat d'examen

EXAMEN EUROPEEN DE QUALIFICATION 2000

EPREUVE D - PARTIE II

CETTE ÉPREUVE CONTIENT :

- * CONSULTATION JURIDIQUE 2000/DII/F/1-6

- * ANNEXE - CALENDRIER POUR 2000 AVEC INDICATION
DES DATES AUXQUELLES L'UN AU MOINS DES BUREAUX
DE RÉCEPTION DE L'OEBC NE SERA PAS OUVERT POUR
RECEVOIR LE DÉPÔT DES PIÈCES 2000/DII/F/7

45 % DES POINTS CONSTITUANT LA NOTE POUR L'ÉPREUVE D SONT CONSACRÉS
À LA PARTIE I ET 55 % À LA PARTIE II.

Vous êtes un mandataire en brevets européens, travaillant dans le service juridique de la société irlandaise qui vous emploie, la Gobbleup Pharmaceuticals plc. Hier, vous avez été convié à participer à une réunion avec votre directeur général.

Gobbleup ayant récemment pris le contrôle de Sadly-Resources Limited, il lui faut déterminer si les produits et procédés de cette société sont suffisamment protégés par des droits de brevets et s'il existe des brevets susceptibles de l'empêcher de commercialiser ses produits. Vous êtes chargé de traiter à l'avenir toutes les demandes en instance, qui resteront au nom de Sadly-Resources Limited. Vous êtes pleinement habilité à agir au nom de Sadly-Resources Limited.

Sadly-Resources Limited est une société britannique qui avait peu de moyens financiers à consacrer à ses demandes de brevet. Elle vous a fourni les dossiers pour chacune de ses demandes de brevet ; ceux-ci contiennent une copie du texte, l'ensemble de l'état de la technique connu, et toute la correspondance échangée entre les offices de brevets et Sadly-Resources Limited.

A la suite de la réunion, vous avez revu les dossiers, et les faits et questions qu'il vous faut examiner sont exposés ci-après. Vous devez maintenant préparer une note pour la prochaine réunion, au cours de laquelle vous donnerez au directeur général un avis détaillé.

SAD-FORM

SAD-FORM est une formulation pharmaceutique pour l'administration de quantités thérapeutiques d'un quelconque produit pharmaceutique à des êtres humains et à des animaux. La production de cette formulation nécessite d'encapsuler quelques molécules du produit pharmaceutique dans une minuscule bulle de savon. La formulation est appliquée par pulvérisation des bulles de savon, par exemple dans les poumons où le produit est absorbé.

Une demande de brevet national, FORM-UK1, décrivant dans les moindres détails SAD-FORM, sa production et son utilisation, a été déposée auprès de l'Office britannique des brevets le 24 juillet 1998.

Les inventeurs dont les noms sont indiqués dans la demande FORM-UK1 sont M. Fairy, directeur des recherches de Sadly-Resources Limited, et le professeur Blowit de l'Université de Londres. Le dossier contient une copie d'un accord de recherche passé entre Sadly-Resources Limited et le professeur Blowit, par lequel ce dernier cède à Sadly-Resources Limited tous les droits sur ses inventions. L'accord prévoit que le professeur Blowit ne peut divulguer des informations concernant la recherche qu'après qu'une demande de brevet a été déposée.

Une demande de brevet européen, FORM-EU2, revendiquant la priorité de FORM-UK1, a été déposée auprès de l'Office britannique des brevets le 26 juillet 1999. FORM-EU2 comprend également un autre mode de réalisation de l'invention, appelé SAD-FORM/2. Cependant, SAD-FORM/2 n'est pas divulgué dans la demande FORM-UK1. SAD-FORM/2 est commercialement très important. Aucune autre demande n'a été déposée.

Un très récent travail effectué chez Gobbleup indique que l'on peut de façon inattendue rendre les bulles de savon, particulièrement celles utilisées dans le mode de réalisation SAD-FORM/2, plus stables et plus efficaces si l'on mélange à une huile le produit pharmaceutique qu'elles contiennent. Si cela est vrai, les inventions, notamment le mode de réalisation SAD-FORM/2, seront manifestement d'une très grande valeur. La protection des inventions doit être aussi large que possible, mais il ne faut pas oublier que leur valeur commerciale ne peut être estimée qu'au bout de 18 mois environ.

Le seul document cité dans le rapport de recherche publié pour la demande FORM-EU2 est un article du professeur Blowit, daté du 1^{er} avril 1999 dans le Journal of Soap Chemistry. Cet article correspond exactement à la description de la demande FORM-UK1.

1. **Compte tenu du document cité, sera-t-il possible d'obtenir un brevet valable en Europe pour l'objet de la demande FORM-EU2 ?**
2. **Compte tenu du document cité et de l'incertitude quant à la valeur commerciale des inventions, quelles mesures prendriez-vous pour donner à votre employeur le maximum de chances d'obtenir une protection par brevet en Europe, au Japon, aux Etats-Unis ainsi que dans le plus grand nombre possible d'autres pays ?**

SAD-PROT

Sadly-Resources Limited avait un programme de recherche sur des méthodes pour purifier des protéines. La recherche a été effectuée sur un mélange de protéines obtenues à partir de levure de bière. On a mis au point un procédé spécial, dans lequel chacune des protéines contenues dans le mélange a été isolée. Les protéines isolées se sont révélées être pures et avoir une activité comme activateur de la fermentation. A la connaissance de Sadly-Resources Limited, il n'existe pas d'état de la technique concernant les protéines isolées.

Une demande de brevet européen PROT-EU1, divulguant les résultats de la recherche et ne comportant qu'une seule revendication, a été déposée le 14 janvier 1997. La revendication a pour objet le procédé d'isolement per se. Il n'est pas limité à un mélange de protéines quelconque. Le rapport de recherche ayant montré qu'il existait un état de la technique abondant concernant ce procédé, des taxes de désignation ont été acquittées pour le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne seulement. Aucune demande revendiquant la priorité de la demande PROT-EU1 n'a été déposée.

Dans une notification datée du 4 septembre 1999 dans laquelle elle fixait un délai de réponse de quatre mois, la division d'examen a indiqué qu'elle envisageait de rejeter la demande. Sadly-Resources Limited a demandé une prolongation de deux mois du délai, mais s'est abstenue par la suite de répondre, ayant estimé que la valeur du procédé revendiqué n'était pas suffisante pour justifier les dépenses nécessaires à la poursuite de la procédure.

Un article de l'American Air Force, publié la semaine dernière, qui décrit des travaux de recherche effectués en 1999, apporte des précisions au sujet d'une protéine qui réduit les symptômes de la fatigue due au décalage horaire. Cette protéine, qui est l'une de celles qui a été isolée au cours des recherches effectuées par Sadly-Resources Limited, est décrite dans la demande PROT-EU1, dans laquelle elle est appelée SAD-PROT. Un brevet concernant SAD-PROT et la méthode pour l'isoler aurait de toute évidence une très grande valeur commerciale.

3. **Sera-t-il possible d'obtenir des brevets, valables dans tous les pays parties à la CBE, pour le procédé d'isolement en général et pour la protéine SAD-PROT elle-même, et, dans l'affirmative, quelles mesures devraient être prises dans les six prochains mois ?**
4. **Quelles en seraient les conséquences si l'American Air Force avait déposé des demandes de brevet portant sur sa recherche - pourrait-elle obtenir un brevet européen et empêcher votre employeur de vendre SAD-PROT ?**

SAD-ENZ

La découverte de l'enzyme SAD-ENZ est le fruit d'une coopération entre Sadly-Resources Limited et le Fat-Cat Research Institute de Munich. A la demande de Sadly-Resources Limited, Fat-Cat a effectué la préparation et l'essai d'enzymes. Il a été constaté que SAD-ENZ empêche le dépôt et l'accumulation de cellules graisseuses chez les mammifères. Les débouchés pour cette enzyme sont donc potentiellement énormes car elle peut être utilisée pour faciliter l'amaigrissement des humains et des animaux de compagnie.

L'accord de coopération entre Fat-Cat et Sadly-Resources Limited autorise les deux parties à déposer des demandes de brevet pour les inventions faites par leurs employés sans faire référence à l'autre partie.

Le 12 avril 1999, le mandataire en brevets de Sadly-Resources a déposé auprès de l'Office britannique des brevets une demande de brevet européen, ENZ-EU, sans revendiquer de priorité. Cette demande mentionne comme inventeur un employé, M. Plump, et indique comme demandeur Sadly-Resources. La taxe de dépôt et la taxe de recherche ont été acquittées par un ordre de prélèvement sur compte courant, ordre qui était joint aux pièces de la demande. ENZ-EU divulgue la structure de l'enzyme et son activité ainsi que des détails sur son mode d'administration aux humains et aux animaux. Elle ne donne aucune information sur la façon de préparer SAD-ENZ.

Le 7 avril 1999, un mandataire agissant pour le compte de Fat-Cat a lui aussi déposé une demande européenne FAT-EU, et ce directement auprès de l'OEB à Munich, mais n'a acquitté aucune taxe pour sa demande. La demande revendique un procédé à haut rendement de préparation de l'enzyme, nouveau et impliquant une activité inventive. Elle décrit la structure de l'enzyme, mais pas de son activité. La demande mentionne le nom de l'inventeur, M. Puss, directeur de l'Institut, et cite Fat-Cat comme étant le demandeur.

L'Institut Fat-Cat a indiqué dans une lettre qu'il ne souhaite pas poursuivre plus avant sa demande et qu'il aimerait céder à Sadly-Resources Limited tous les droits sur la demande de brevet FAT-EU ainsi que tous les droits qui en découlent ; en contrepartie, il souhaiterait simplement un versement unique de 1 million d'euros.

Deux documents sont cités dans le rapport de recherche produit par l'OEB pour la demande ENZ-EU. L'un est un article de journal, daté du 9 avril 1999, faisant le compte rendu d'une interview de M. Puss, réalisée la veille, au cours de laquelle M. Puss parle de la préparation et de la structure de l'enzyme mais ne divulgue pas son activité. Le second document cité est une demande PCT au nom de Gene-Genie Inc. Cette demande, ne revendiquant aucune priorité et désignant tous les Etats parties au PCT, avait été déposée aux Etats-Unis en 1996. Elle comprend les structures d'un très grand nombre d'enzymes ainsi que leur préparation et leur isolement par un procédé à faible rendement. Une des enzymes décrites dans cette demande PCT est aujourd'hui connue comme étant la SAD-ENZ. Ladite demande ne décrit aucune utilisation ni activité pour quelque enzyme que ce soit, et Gene-Genie nous a indiqué qu'elle n'était entrée ni dans la phase régionale européenne, ni dans la phase nationale US.

De toute évidence le risque existe que SAD-ENZ ne connaisse pas le succès espéré, si bien qu'il conviendrait de maintenir les coûts à un niveau minimum pendant les deux prochaines années jusqu'à ce que les résultats des essais cliniques soient disponibles. L'activité de SAD-ENZ n'a pas encore été divulguée au public.

- 5. Quelles sont les mesures à prendre au cours des deux prochaines années pour que votre employeur ait le maximum de chances d'obtenir des brevets valables en Europe, portant sur l'enzyme SAD-ENZ elle-même, sa préparation et son utilisation pour faciliter l'amaigrissement, en supposant :**
- a) que votre employeur soit disposé à payer 1 million d'euros à Fat-Cat,**
 - b) que votre employeur ne soit pas disposé à verser de l'argent à Fat-Cat ?**

2000

Annexe

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 30 septembre 1999, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2000

1. Conformément à la règle 85(1) CBE, les délais qui expirent un jour où l'un au moins des bureaux de réception de l'OEB n'est pas ouvert pour recevoir le dépôt des pièces (jours de fermeture) sont prorogés jusqu'au premier jour suivant où tous les bureaux de réception sont ouverts pour recevoir ce dépôt et où le courrier normal est distribué.

2. Les bureaux de réception de l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ne seront ouverts ni le samedi, ni le dimanche, pour recevoir le dépôt des pièces. Les autres jours de fermeture au cours de l'année 2000 sont énumérés dans la liste ci-après.

<p>JANVIER D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>	<p>FEVRIER D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29</p>	<p>MARS D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>
<p>AVRIL D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30</p>	<p>MAI D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>	<p>JUIN D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30</p>
<p>JUILLET D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>	<p>AOÛT D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>	<p>SEPTEMBRE D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30</p>
<p>OCTOBRE D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>	<p>NOVEMBRE D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30</p>	<p>DECEMBRE D L M M J V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31</p>

Tage/Days/Jours		München Munich	Den Haag The Hague La Haye	Berlin
EPA geschlossen - EPO closed - OEB fermé	03.01.00	x	x	x
EPA geschlossen - EPO closed - OEB fermé	04.01.00	x	x	x
Heilige Drei Könige - Epiphany - Epiphanie	06.01.00	x		
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint	21.04.00	x	x	x
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Pâques	24.04.00	x	x	x
Maifeiertag - May Day - Fête du travail	01.05.00	x	x	x
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération	05.05.00		x	
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension	01.06.00	x	x	x
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecôte	12.06.00	x	x	x
Fronleichnam - Corpus Christi - Fête-Dieu	22.06.00	x		
Mariä Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption	15.08.00	x		
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Fête Nationale	03.10.00	x		x
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint	01.11.00	x		
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noël	25.12.00	x	x	x
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noël	26.12.00	x	x	x