



Cet examen eEQE à blanc a été adapté par l'epi à des fins de formation et d'information uniquement.

Épreuve DII

Cette épreuve contient :

- Lettre du client mock/D2/FR/1-4
- Quatre questions mock/D2/FR/4

Consultation juridique

[001] Vous êtes mandataire agréé. Le 2 mars 2021, vous avez reçu la lettre suivante de votre client, le Dr J.C. Skou, un éminent biochimiste danois :

[002] Depuis quelques années, je travaille en collaboration avec Monsieur H.C. Oersted, un chercheur indépendant qui dirige à Glostrup (DK) un petit laboratoire de recherches spécialisé dans le développement et l'évaluation de produits pharmaceutiques. Chaque projet fait l'objet d'un contrat spécifiant le but de ses recherches et la rémunération de base. La rémunération totale de M. Oersted est déterminée par des négociations entre lui et moi, et dépend de la valeur potentielle de chaque invention faite.

[003] Chaque contrat stipule que M. Oersted me cède pour le monde entier les droits relatifs aux inventions réalisées en exécution du projet ainsi que le droit de déposer dans le monde entier des demandes de brevet portant sur lesdites inventions, ainsi que les droits de priorité découlant de ces demandes. De plus, M. Oersted est tenu de coopérer pleinement et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que je puisse obtenir une protection valable pour ces inventions. Chaque contrat comporte par ailleurs une clause de confidentialité en vertu de laquelle M. Oersted est explicitement tenu de garder le secret sur les informations qui ne sont pas publiques et de ne pas les divulguer à des tiers. Malheureusement, nous avons omis d'inclure dans les contrats une clause plus large ayant pour effet d'interdire à M. Oersted d'utiliser à des fins personnelles les informations découlant des projets. Enfin, la Cour maritime et commerciale de Copenhague (DK) a été désignée comme tribunal compétent pour connaître de tout litige résultant des contrats.

[004] Vous trouverez, ci-dessous, un récapitulatif des différentes demandes de brevet concernées, suivi des questions au sujet desquelles j'ai besoin de votre avis dans les plus brefs délais.

La demande de brevet danoise DK1

[005] Cette demande a été déposée le 2 juin 2020, me mentionnant comme déposant et mentionnant M. Oersted et moi comme co-inventeurs. Toutes les formalités de dépôt ont été accomplies. La demande repose sur l'invention du produit X qui a un effet antihypertenseur, c'est-à-dire qui réduit la pression artérielle (bêta-bloquant). Le seul procédé de production divulgué (procédé A) est un procédé plutôt lourd en quatre étapes pour l'obtention du produit X.

[006] Puisque le produit X est considéré comme nouveau, j'ai intégré à la demande les revendications indépendantes suivantes :

Produit X ;
Produit X pour utilisation comme médicament ;
Composition pharmaceutique comprenant le produit X ;
Produit X pour utilisation comme agent antihypertenseur ;
Procédé A.

[007] C'est uniquement moi qui ai suggéré que le produit X pouvait avoir un effet antihypertenseur, et M. Oersted a mis au point le procédé A. Immédiatement après le dépôt de DK1, j'ai signé un nouveau contrat-type avec M. Oersted en vertu duquel il devait mettre sur pied une série d'expériences pour déterminer s'il était possible de concevoir un meilleur procédé comprenant seulement deux étapes. J'ai suggéré à M. Oersted qu'en utilisant certains paramètres du procédé, les étapes 1 et 2 des quatre étapes du procédé pourraient être combinées, de même que les étapes 3 et 4.

[008] En décembre 2020, M. Oersted a finalisé le procédé à deux étapes souhaité (procédé B), et ses paramètres de procédé ont confirmé mes suggestions.

Demande internationale PCT2

[009] De plus, j'ai l'intention de déposer une demande internationale PCT2 auprès de l'Office danois des brevets le moment opportun. Je pense que la demande PCT2 devrait inclure tout le contenu de DK1 ainsi qu'une description et des revendications relatives au procédé B. Mes marchés principaux sont l'Europe et les Etats-Unis.

[010] J'ai remarqué par hasard que le produit X semble également avoir un effet antiviral sur le virus de l'herpès. Les tests que j'ai réalisés ont confirmé cette hypothèse et ont montré par ailleurs, que le produit X a aussi un effet antiviral sur les virus de la rougeole et de la varicelle. Je crois que c'est la première fois qu'un agent antihypertenseur se révèle également être un agent antiviral, et qu'une telle utilisation a un grand potentiel. J'ai l'intention d'inclure cette nouvelle propriété dans la demande PCT2.

Demande européenne EP3

[011] A ma grande surprise, lorsque j'ai rencontré M. Oersted hier, il m'a déclaré qu'il n'avait désormais plus l'intention de collaborer avec moi, plus particulièrement en ce qui concerne l'obtention d'une protection par brevet, à moins qu'il ne soit rémunéré de façon adéquate pour son temps et ses efforts, ce qui, à son avis, n'avait pas été le cas jusqu'ici. J'ai également été étonné d'apprendre que pendant qu'il travaillait sur le procédé B, il avait secrètement conçu un procédé à une seule étape, le procédé C, permettant d'obtenir le produit X avec un rendement de 50% supérieur à chacun des procédés A et B. Le procédé C ne part pas des mêmes matières premières pour produire X que les procédés A et B, et

représente un procédé tout à fait différent. Cependant, avec le procédé C, on aboutit au mélange Y du produit X avec un produit Z.

[012] M. Oersted avait aussi séparé le produit Z du mélange Y et testé sur quelques rats ses effets éventuels en tant qu'antihypertenseur. Il semble que ce produit ait un effet antihypertenseur qui ne soit pas significativement différent des résultats obtenus avec le produit X.

[013] M. Oersted m'a par ailleurs informé qu'il avait chargé une autre mandataire en brevets européens, Mme Susanne Carlsberg, de déposer une demande de brevet européen (EP3). Avant le dépôt, Mme Carlsberg avait effectué une recherche en ligne et avait trouvé une seule référence relative au produit Z, en l'occurrence dans une revue danoise datant de 2019 où est décrite l'utilisation du produit Z comme catalyseur dans un procédé de vulcanisation du caoutchouc.

[014] M. Oersted m'a donné une copie de la demande EP3 qui a été déposée auprès de l'Office danois des brevets le 14 janvier 2021, avec désignation de tous les Etats contractants parties à la CBE. La demande a été déposée en danois et M. Oersted y est mentionné comme unique demandeur et unique inventeur. Il a revendiqué la priorité du 2 juin 2020 de la demande DK1.

[015] M. Oersted a admis que, comme il n'avait pas pu payer à Mme Carlsberg la totalité de ses honoraires, aucune taxe n'avait encore été acquittée. Dans l'intervalle, j'ai vérifié que EP3, en plus du contenu de DK1, comporte aussi une description du procédé B, du procédé C pour la production du mélange Y, du procédé D pour la séparation de X et Z à partir du mélange Y, ainsi que des données relatives à l'effet antihypertenseur du produit Z.

[016] M. Oersted m'a également indiqué qu'en février 2021, il avait contacté la Société américaine Elrond Pharmaceuticals et qu'il leur avait proposé une licence de EP3. Lorsque je lui ai demandé des détails, il m'a révélé que comme base de négociation il avait donné à Elrond Pharmaceuticals une copie de EP3.

Demande nationale indienne IN-DG

[017] La semaine dernière, j'ai assisté à une conférence à Davos (CH) où j'ai rencontré un célèbre pharmacologue indien, le Dr Datt Gulati (DG). Il m'a dit que le 15 avril 2020, il avait déposé une demande de brevet national indien IN-DG divulguant et revendiquant le produit X et un procédé P. A titre confidentiel, il m'a donné une copie de cette demande de brevet. De retour à la maison, j'ai étudié la demande et constaté que, dans la description, l'utilisation médicale du produit X était mentionnée, notamment pour réduire le «mauvais» cholestérol et

augmenter le «bon» cholestérol dans le sang. De plus, j'ai remarqué que le processus P est totalement différent des procédés A, B et C.

Veillez me donner votre avis sur les points ci-dessous. Il me faut une opinion motivée.

Pour cette opinion, veuillez noter qu'en droit danois, le droit au brevet appartient à l'inventeur, mais que ce droit peut être cédé par contrat.

- A. Quelle est la situation actuelle en ce qui concerne :
- (i) DK1;
 - (ii) EP3;
 - (iii) IN-DG ?
- B. Que me conseillez-vous de faire si M. Oersted accepte de coopérer pleinement afin d'obtenir une protection par brevet optimale ?
- (i) Si nous voulons maintenir EP3 en vigueur, quelles démarches doivent être entreprises, et dans quels délais ?
 - (ii) Serait-il opportun de maintenir EP3 en vigueur ? Indiquez les raisons.
 - (iii) Une demande PCT devrait-elle être déposée ? Si oui, comment devrions-nous procéder ?
- C. Que me conseillez-vous de faire si M. Oersted refuse de coopérer pleinement afin d'obtenir une protection par brevet optimale ?
- (i) Quelles mesures légales doivent être adoptées pour ce qui concerne la demande EP3 ?
 - (ii) Serait-il opportun de maintenir EP3 en vigueur ? Indiquez les raisons.
 - (iii) Quelles mesures supplémentaires doivent être adoptées afin d'assurer une protection aux inventions ?
 - (iv) Veuillez m'indiquer, en particulier en vue d'une protection en Europe, quels sont les arguments en faveur du dépôt d'une demande PCT comme prévu, et quels sont les arguments - s'ils existent - en faveur d'un dépôt EP direct (EP2), eu égard aux problèmes avec M. Oersted ?
- D. Devons-nous nous préoccuper de la demande de brevet indienne IN-DG, et quel effet pourrait-elle avoir sur nos affaires en Europe ?