

**Questions particulières**

Durée : 1½ heures

---

**Indication pour la préparation de réponses aux questions :**

- Lors de l'argumentation, les bases juridiques doivent être mentionnées.
  - Un traitement complet de la situation juridique est attendu. Si plusieurs démarches sont envisageables, les alternatives doivent être évaluées les unes par rapport aux autres.
  - L'état de la technique fourni dans l'épreuve est exhaustif. Les connaissances techniques propres ne doivent pas être utilisées. Aucune explication détaillée relative à l'activité inventive n'est attendue. Seules les indications présentées dans le texte de l'épreuve doivent être utilisées. En cas de doute, partez du fait qu'une activité inventive est présente.
-

### Question 1 (6 points)

Votre client souhaiterait mettre sur le marché un nouveau mélange polymérique comprenant les composants A, B et C, pour lequel il a récemment obtenu un brevet européen EP1. Pour préparer le lancement commercial du produit, il vous a demandé de faire une analyse de liberté d'exploitation et, dans ce contexte, vous avez identifié un brevet européen EP2, en force en Suisse et ayant une date de publication antérieure à la date de dépôt de EP1. Le titulaire du brevet EP2 est un concurrent de votre client. Ce concurrent a mis sur le marché, depuis quelques années, un mélange polymérique comprenant les composants A, B et D. Les revendications de EP2 couvrent un mélange polymérique consistant uniquement de composants A, B, D et elles excluent, dès le dépôt de la demande, tout autre composant ultérieur. Quant à la description de EP2, elle ne fait aucune référence au composant C et elle explique que l'utilisation du composant D sert à régler la viscosité du mélange polymérique A, B à fin de pouvoir l'utiliser dans des procédures de moulage.

Votre client n'est pas préoccupé à cause de EP2 et il vous explique que, en effet, le composant C confère au mélange polymérique A, B une viscosité étonnamment idéale à fin qu'il puisse être moulé à l'échelle industrielle. C'est exactement l'utilisation spécifique du composant C dans le mélange polymérique A, B qui a permis l'octroi de EP1 vis-à-vis EP2. Par conséquent, le mélange polymérique A, B, C ne peut pas être considéré une contrefaçon du brevet EP2 en Suisse.

a) Êtes-vous d'accord avec l'opinion du client sur la question de contrefaçon ? Si non pourquoi ?

b) Votre conseil serait-il différent si le brevet EP2 avait initialement revendiqué un mélange polymérique A, B incluant davantage un agent de régulation de la viscosité et que, suite à une objection de manque de nouveauté pendant l'examen européen, le titulaire avait été obligé de limiter les revendications au mélange polymérique spécifique A, B, D ?

## Question 2 (4 points)

La société A a développé un instrument de recherche et elle l'a breveté en Suisse. Elle commence ainsi à fabriquer en série cet instrument et à le vendre à l'industrie et aux institutions académiques. L'instrument est effectivement très innovant et permet aux utilisateurs de mener leurs activités de recherche dans une façon beaucoup plus efficace. La société B souhaiterait utiliser cet instrument dans son département de R&D mais elle trouve que le prix imposé par la société A est trop élevé. L'équipe d'ingénieurs de la société B a analysé l'instrument et elle a informé le directeur de R&D qu'elle pourrait sans autre le fabriquer à un prix bien inférieur. Le conseil en brevet de la société B est ainsi consulté et il donne le feu vert car il s'agit d'un instrument de recherche, et la recherche est une activité qui est soit exonérée de l'effet du brevet.

a) Partagez-vous le même avis du conseil en brevet de la société B ?

b) Votre réponse, serait-elle différente si la société B était une institution publique de recherche telle qu'une université ou un laboratoire ?

### Question 3 (4 points)

La société pharmaceutique A a un brevet européen EP1, validé et en force en Suisse, couvrant une molécule X qu'elle commercialise avec beaucoup de succès sous forme d'un médicament pour traiter des maladies cardiovasculaires. Le brevet EP1, bien qu'il revendique la molécule X en soit, il ne mentionne aucune d'autres indications médicales que les indications cardiovasculaires. Son concurrent, la société B, est en train d'obtenir une autorisation de mise sur le marché pour la même molécule X pour le traitement de certains cancers spécifiques et, en effet, elle vient de conclure l'étude clinique phase I pour cette nouvelle indication médicale. L'étude clinique phase I a le but d'évaluer la tolérance et l'absence d'effets indésirables d'un médicament chez des sujets sains.

Le PDG de la société A vient vous voir car il voudrait arrêter immédiatement les activités de développement de la société B dans l'indication oncologique.

a) Comment allez-vous lui répondre ?

b) Votre réponse, serait-elle différente si la société B était en phase III de l'étude clinique au lieu qu'en phase I? L'étude clinique phase III est une étude comparative d'efficacité proprement dite, et est nécessaire pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché.

c) Votre réponse, serait-elle différente si la société B était en phase clinique I pour la même indication médicale de la société A, c'est à dire l'indication cardiovasculaire ?

d) Comment conseillerez-vous le PDG de la société A si, en plus des activités pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, la société B avait déjà un stock de molécule X prêt à être mis sur le marché tout de suite après l'expiration du brevet EP1 ?

#### Questions 4 (5 points)

Votre client, la société A est titulaire d'un brevet européen EP1 en force en Suisse. EP1 revendique une machine pour emballage X de produits alimentaires formée de plusieurs composants, entre autres, une pièce Y qui doit être remplacé régulièrement à cause de son usure suite à une utilisation normale de la machine X. Le directeur de l'R&D de la société A vous communique que cette pièce Y constitue l'essence de la machine X et que c'est grâce à cette pièce Y, qui n'est pas brevetée en soi, que l'activité inventive du brevet EP1 a pu être soutenue pendant l'examen européen.

Or, la société A vend cette pièce Y à un prix de CHF 200 auprès des clients qui ont acheté chez elle la machine X. La société B estime que ce prix est bien trop élevé et décide de fabriquer elle même la pièce Y pour la vendre ensuite aux utilisateurs de la machine X à un prix de CHF 100. La pièce Y n'a aucune d'autres utilisations que celle dans la machine X. Le directeur de l'R&D de la société A estime que cela correspond à un acte de contrefaçon du brevet EP1 et il voudrait ainsi arrêter les activités de la société B.

Comment répondez-vous à votre client ?

Votre réponse serait-elle différente si la société B offrait un service de réparation de la pièce Y au lieu de la vendre comme pièce détachée ?

### Question 5 (4 points)

La société A détient un brevet suisse CH1 sur un additif X pour pâtes alimentaires ainsi que sur les pâtes alimentaires incluant ledit additif X. Cet additif X permet de travailler lesdites pâtes dans une façon optimale à l'échelle industrielle. La société A a des brevets correspondants dans d'autres juridictions telles que la France, la Belgique, l'Espagne et la Turquie. La société B avec siège à Genève, qui commercialise produits boulangers dans toute la Suisse, souhaite acheter une des ces pâtes alimentaires, destinée à la fabrication de biscuits, directement du siège français de la société A pour après l'importer en Suisse avec ses propres camions.

a) Est-ce que cela est possible sans l'accord de la société A ?

b) Votre réponse, serait-elle différente si la société A n'avait pas de brevet en France ?

c) Votre réponse, serait-elle différente si la société B avait acheté la pâte alimentaire en Turquie ?

### Question 6 (3 points)

Un client A a déposé en Suisse une première demande pour son invention. Il discute de la suite de la procédure avec deux amis conseils. Les deux conseils informent le client A qu'il pourrait, durant l'espace d'une année, revendiquer la priorité de la première demande suisse pour les besoins du dépôt d'autres demandes de brevet portant sur la même invention. Les deux conseils précisent cela de la manière suivante :

a) L'un des conseils suggère que la priorité de la première demande suisse ne pourrait être revendiquée que pour les besoins d'une demande de brevet européen.

b) L'autre conseil suggère que la priorité de la première demande suisse ne pourrait pas être revendiquée pour les besoins d'une nouvelle demande de brevet suisse.

c) Les deux conseils laissent à penser au client A que la durée de protection de la demande ultérieure serait d'autant plus courte, qu'il retarde le dépôt de la demande ultérieure. En effet, la durée de protection de la demande ultérieure serait de 20 ans à compter de la date de dépôt de la première demande.

Le client A est quelque peu désorienté et veut obtenir votre avis sur ce qu'il convient de penser des trois affirmations a) à c).

Comment conseillez-vous le client A ?

### Question 7 (3 points)

La société X Ltd qui a son siège à Mexico est titulaire de plusieurs brevets ayant effet en Suisse et au Lichtenstein (CH/LI).

Vous êtes le représentant de la société X Ltd. Vous avez un cabinet bien géré avec un personnel sélectionné soigneusement et bien formé. La surveillance des délais est réalisée au moyen d'un système de gestion des délais et de deux personnes indépendantes l'une de l'autre qui assurent la surveillance.

Pour le paiement des annuités, la société X vous a demandé de toujours attendre la notification de déchéance émanant de l'IFPI et seulement sur instruction de payer l'annuité en question.

Vous avez reçu le 3 juin 2017 une notification de déchéance de l'IFPI pour le brevet européen EPCH1 avec effet en CH/LI et ayant une date de dépôt du 11 novembre 2003 pour défaut de paiement de la 14<sup>ème</sup> annuité due au 30 novembre 2016. Vous avez envoyé la notification de déchéance le 5 juin 2017 par courrier recommandé adressé à la société X Ltd au Mexique en fixant un délai pour recevoir ses instructions au 26 juillet 2017.

La société X Ltd n'a reçu ce courrier que le 1<sup>er</sup> octobre 2017 de manière établie. Par un fax du 16 octobre 2017 la société X Ltd vous donne les instructions de payer l'annuité pour le brevet EPCH1 et révoque l'instruction « attendre la notification de déchéance ».

Quelles démarches entreprenez-vous y compris le paiement des annuités nécessaires et exigibles, afin de maintenir le brevet EPCH1 en vigueur ?



### Question 8 (2 points)

Une demande de brevet suisse comprenant 17 revendications de la même catégorie a été déposée par courrier électronique.

La demanderesse, domiciliée en Suisse, a omis de signer la requête en délivrance du brevet et n'a réglé rien que la taxe de dépôt.

a) La requête en délivrance d'un brevet doit-elle être signée ?

Dans l'affirmative, quelles sont les conséquences si la signature n'est pas déposée à temps ?

Existe-t-il un remède juridique ?

b) Les taxes de revendications doivent-elles être payées ?

Dans l'affirmative, combien de taxes de revendications doivent être payées et quelles sont les conséquences si les taxes de revendications ne sont pas payées à temps ?

Existe-t-il un remède juridique ?

### Question 9 (4 points)

La société A a obtenu un brevet suisse en 2014 pour un dispositif d'injection de matière plastique comprenant une seule revendication définissant l'invention de manière très générale. Le fascicule du brevet décrit toutefois plusieurs modes de réalisations particuliers de cette invention. La société A vient vous consulter en 2017 après avoir pris connaissance d'un art antérieur détruisant clairement la nouveauté de l'unique revendication indépendante. Après analyse vous constatez que deux modes de réalisation particuliers décrits dans le brevet s'avèrent brevetables mais ne peuvent être couverts pas un concept inventif commun.

a) Que conseillez-vous à votre client pour remédier à cette situation ?

b) La situation serait-elle identique si les deux modes de réalisation brevetables étaient couverts par deux revendications dépendantes dans le brevet délivré ?