

CASS. COM. 10 DECEMBRE 1979
Aff. Soc. PHYTEUROP
et autre
c/ S.A. CIBA-GEIGY
et autre

Bull. 1979, IV, n. 326, p. 257

DOSSIERS BREVETS 1980 - III - N. 2

– GUIDE DE LECTURE –

– BREVET DE FAMILLE EN CHIMIE – PROTECTION DU MOYEN GÉNÉRAL : OUI***

(Voir DOSSIERS BREVETS 1978-II-n. 1)

I — LES FAITS

-

II – LE DROIT

A – LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (PHYTEUROP et autre)

prétendent que la portée du brevet ne peut pas s'étendre à des composés non exemplifiés au texte de la description.

b) Les défendeurs en annulation (CIBA GEIGY et autre)

prétendent que la portée du brevet peut s'étendre à des composés non exemplifiés au texte de la description.

2/ Enoncé du problème

Un brevet pris pour l'application comme herbicides d'une famille de composés chimiques peut-il protéger un composé faisant partie de cette famille mais non exemplifié au texte de la description ?

B – LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Attendu que l'arrêt relève que la société CIBA-GEIGY a revendiqué une invention de moyen consistant non seulement à définir à partir de la formule de la «S - triazine» les produits qui en sont les dérivés, mais encore leur fonction en vue de leur application industrielle qui est décrite au brevet ; que le résultat obtenu par ce moyen général nouveau est la détermination de produits susceptibles d'influencer la croissance des plantes d'une manière sélective afin de lutter contre les mauvaises herbes, que l'arrêt constate qu'en appliquant la technique courante connue en 1955, l'homme de métier, qui suivait les indications du brevet, était conduit à isoler l'atrazine ; qu'il était en mesure d'en tester les propriétés et de vérifier si son efficacité et son caractère sélectif répondaient au résultat protégé ; que par ces motifs, la Cour d'appel, qui n'a pas estimé que la formule chimique considérée pouvait être brevetable en soi, a pu déclarer l'atrazine couverte par le brevet dont la société CIBA-GEIGY est titulaire, en faisant ressortir le rapport nécessaire existant entre cette formule et sa fonction, d'une part, et l'effet biologique de son application industrielle, d'autre part».

2/ Commentaire de la solution

Voici enfin le premier arrêt de la Cour de cassation en matière de familles des composés chimiques définies à l'aide d'une formule générale.

Dans cet arrêt, nous relèverons - au plan de méthodes - l'approche adoptée par la Cour dans l'analyse du problème et - sur le fond - la portée de la règle énoncée dans cette décision.

Comme premier point, nous observons qu'avant de constater l'exactitude du motif du droit critiqué par le pourvoi, la Cour prend soin de rappeler que nous sommes en présence d'un moyen nouveau, c'est-à-dire d'un objet qui, même s'il est matériel, comme dans le présent cas, doit être considéré sous l'angle de sa fonction et du résultat que celle-ci permet d'obtenir.

Pour ce qui est de la règle de la brevetabilité, formulée par la Cour, notre second point, on est de prime abord frappé par l'énumération détaillée des conditions concrètes qui la limitent. Mais, nonobstant ces limitations, l'intérêt de la décision reste certain. Elle a le mérite de formuler de manière claire le principe de la brevetabilité d'une invention d'application de moyen général en chimie dans le cas si fréquent où ce moyen est défini par une formule générale. La voie pour une extrapolation de ce cas à d'autres cas de la pratique semble ainsi ouverte.

Le véritable intérêt de la décision réside toutefois dans l'acceptation implicite par la Cour de la nécessité des vérifications ultérieures par l'homme de métier. Car, qu'il s'agisse d'un brevet visant la protection directe des produits ou d'un brevet portant sur leur application, le passage de la formule générale au produit particulier, non décrit au brevet, soulève identiquement chaque fois le problème des propriétés de ce produit. Toute formule est en effet, dans son abstraction, une «vue de l'esprit» selon l'expression employée par la Cour de PARIS dans l'arrêt «phénylbutazone» (Paris, 14 janvier 1960, Ann. 1960, p. 7(16), note R. METTETAL), alors que le produit chimique est une entité concrète, douée des propriétés particulières, c'est-à-dire des «aptitudes» qui sont en partie imprévisibles et qui varient plus ou moins d'un individu à l'autre.

Comment savoir que tel produit envisagé mais non synthétisé possèdera encore les propriétés qui font le prix des produits similaires déjà préparés ? Dans quelle mesure la constance de la structure chimique de base peut-elle garantir une similitude des propriétés biologiques ou autres ? En l'état actuel de la science, l'étude de la relation structure - activité ne pouvant fournir de réponse à ces questions, la position adoptée par la Cour doit être considérée comme très constructive : pour que le produit soit couvert par le brevet, il faut, mais il suffit que l'homme de métier ait été «en mesure d'en tester les propriétés et de vérifier si son efficacité et son caractère sélectif répondaient au résultat protégé».

Le présent arrêt se place ainsi dans la même ligne que celle suivie par les décisions relatives à l'affaire de la vitamine B 12, où il a été jugé que la description d'un procédé de fermentation faisant intervenir un microorganisme appartenant à une classe de fungi était suffisante dès lors que l'homme de métier pouvait vérifier l'aptitude d'une souche particulière, non décrite au brevet, à l'aide du test LLD, préconisé dans ce brevet (Cour de Paris, 20 juin 1969 et Chambre commerciale, 5 juin 1971, Ann. 1971, p. 85, note X.L.).

Rapp. Com. 12 mars 1979, Dossiers Brevets 1979, III, n. 7 (Aff. VELCRO).

10 décembre 1979

Société PHYTEUROP et autre contre Société anonyme CIBA GEIGY et autre.

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1977,) la société de droit suisse CIBA GEIGY, titulaire du brevet français n° 1.135.848, déposé le 16 août 1955, concernant l'application à titre d'herbicides sélectifs de la s-triazine et de ses dérivés désignés dans deux tableaux figurant au brevet, et la société française CIBA GEIGY, sa licenciée, ont assigné en contrefaçon la société Phyteurop qui importe des herbicides dont la simazine et l'atrazine et la coopérative agricole de stockage et de vente de céréales des agriculteurs du Loiret (Casval) qui les avait mis en vente ; qu'un précédent arrêt de la Cour d'Appel de Paris, devenu définitif, a déclaré ces deux dernières sociétés coupable de contrefaçon de la simazine, dérivé triazinique désigné dans le brevet, mais a ordonné une expertise afin de faire préciser si l'homme de métier pouvait, sur le seul fondement de la formule générale du brevet, réaliser l'atrazine et constater ses propriétés d'herbicide sélectif ;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir décidé que l'atrazine, bien que ne figurant pas dans la nomenclature du brevet, était couverte par l'invention revendiquée, alors, selon le pourvoi, que le moyen général en chimie n'étant pas brevetable en soi, surtout dans un brevet d'application qui ne se définit ni par le moyen, ni par le résultat, mais par le rapport du moyen au résultat, l'arrêt, qui constate que le brevet était l'application à la biologie des herbicides d'une formule chimique générale, en elle-même non brevetable, ne pouvait donc également qualifier de brevetable le composé atrazine non décrit au brevet, à partir de pures considérations chimiques déduites de cette formule générale, lesquelles n'étaient pas susceptibles de caractériser le rapport biologique du moyen au résultat également non décrit dans le titre de l'invention ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la Société CIBA GEIGY a revendiqué une invention de moyen consistant non seulement à définir à partir de la formule de la s-triazine les produits qui en sont les dérivés, mais encore leur fonction en vue de leur application industrielle qui est décrite au brevet ; que le résultat obtenu par ce moyen général nouveau est la détermination de produits susceptibles d'influencer la croissance des plantes d'une manière sélective afin de lutter contre les mauvaises herbes, que l'arrêt constate qu'en appliquant la technique courante connue en 1955, l'homme de métier, qui suivait les indications du brevet, étant conduit à isoler l'atrazine ; qu'il était en mesure d'en tester les propriétés et de vérifier si son efficacité et son caractère sélectif répondaient au résultat protégé ; que par ces motifs, la Cour d'appel, qui n'a pas estimé que la formule chimique considérée pouvait être brevetable en soi, a pu déclarer l'atrazine couverte par le brevet dont la société CIBA GEIGY est titulaire.

re, en faisant ressortir le rapport nécessaire existant entre cette formule et sa fonction, d'une part, et l'effet biologique de son application industrielle, d'autre part ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le pourvoi, il était précisé que s'agissant d'un brevet d'application biologique - comme l'admet l'arrêt - les données biologiques étaient essentielles à la solution du litige et devaient être examinées concrètement ; que l'expert avait tenu uniquement compte de données chimiques et statistiques et non biologiques et confondu la notion biologique d'efficacité, relevant de critères précis de dosage, type de sol, climat, persistance..., avec la notion chimique d'activité qui négligeait ces critères ; qu'ainsi, l'arrêt ne pouvait sans explication retenir un seul essai d'ordre chimique au prétexte d'ordre général et abstrait que l'efficacité est la propriété d'être sélectif ; et alors qu'en second lieu, la définition des conditions d'une innovation excède la compétence d'un expert ; qu'en l'espèce, l'expert avait tranché " ce qu'on entend par recherche nouvelle", à laquelle il opposait "l'adaptation" dans laquelle il a inclus l'atrazine et que, dans des conclusions laissées sans réponse, il était précisé que l'adaptation implique une recherche ;

Mais attendu que par ses précédents arrêts, la Cour d'appel avait confié à l'expert des investigations d'ordre technique, non critiquées, portant sur une des questions n'excédant pas sa compétence ; qu'elle en a tiré les conséquences juridiques de l'expertise versée au débat, dont elle a fait ressortir le caractère concret, en retenant que le brevet contient les indications nécessaires et suffisantes sur le processus des essais agronomiques permettant de déterminer les qualités spécifiques de l'atrazine ; que les essais auxquels il a été procédé ont permis de déceler les propriétés herbicides de ce produit et de mettre en évidence sa qualité sélective, tandis que le dosage définitif n'était plus fonction que de tests ultérieurs relevant de l'homme de métier et en écartant la critique abstraite de la méthode suivie par l'expert formulée par la société Phyteurop qui n'a pas proposé d'autres méthodes ; que par ces motifs, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée du rapport qui lui était soumis ; que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 1977 par la Cour d'appel de Paris.