

PARIS 17 OCTOBRE 1980
Aff. BEECHAM c.ALLARD et U.T.T.

BSM n. 3034 M et Brevet n. 69. 28824

(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1981, II, n. 2

GUIDE DE LECTURE

- BSM : INDICATION DES PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : NON *

- BREVET : INVENTION DE SELECTION : ACTIVITE INVENTIVE : NON **

I - LES FAITS

- 31 octobre 1963 : BEECHAM GROUP LTD dépose la demande de BSM n. 3034 M décrivant un « nouveau dérivé de la pénicilline ».
- 22 août 1969 : BEECHAM est titulaire du brevet n. 69. 28824 portant sur un perfectionnement à l'invention précédente, l'« amoxycilline ».
- : Les Sociétés ALLARD et U.T.T. utilisent l'amoxycilline pour la fabrication de médicaments.
- : BEECHAM assigne ALLARD et U.T.T. en contrefaçon.
- : ALLARD et U.T.T. répliquent par voie de :
 - demande reconventionnelle en annulation de BSM pour défaut d'indication de propriétés pharmacologiques (.),
 - défense au fond contestant l'appropriation par le brevet d'une quelconque application thérapeutique.
- 10 juillet 1978 : T.G.I. PARIS : . fait droit à la demande reconventionnelle, . rejette la demande principale.
- : BEECHAM fait appel.
- 17 octobre 1980 : La Cour de PARIS confirme le jugement.

II - LE DROIT

1er PROBLEME : (ANNULATION DE BSM)

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (ALLARD et U.T.T.)

prétendent que l'indication insuffisante de propriétés pharmacologiques du produit et d'une application thérapeutique ne satisfait pas aux prescriptions réglementaires en matière de BSM.

b) Les défendeurs en annulation (BEECHAM)

prétendent que l'indication, fut-elle insuffisante, de propriétés pharmacologiques du produit et d'au moins une application thérapeutique satisfait aux prescriptions réglementaires en matière de BSM.

2/ Enoncé du problème

L'indication insuffisante de propriétés pharmacologiques d'un produit et d'une application thérapeutique satisfait-elle aux prescriptions réglementaires en matière de BSM ?

 (.) Décret du 30 mai 1960 sur les BSM, art 5-2 : « les propriétés pharmacologiques et au moins une application thérapeutique, diététique ou de diagnostic du médicament décrit ; et au moins un exemple détaillé pour chacune des applications décrites ».

B - LA SOLUTION1/ Enoncé de la solution

«*Considérant que les propriétés pharmacologiques comprennent nécessairement, s'agissant d'un médicament, l'indication de la toxicité ou des contre-indications éventuelles à son utilisation, puisque sans une telle indication, il ne saurait être raisonnablement administré à un être humain ;*

Considérant que l'indication d'une activité contre des bactéries Gram - négatives et des deux micro-organismes où cette activité a été vérifiée après injection à des souris ne constitue pas une application thérapeutique en médecine humaine, c'est-à-dire l'indication d'une maladie, du mode d'administration et dans la mesure du possible de la posologie du médicament, ainsi que de son action sur les fonctions du sujet, par exemple sur le système cardio-vasculaire ou rénal de celui-ci ;

Qu'au surplus il n'est ni allégué ni en tous cas établi que les souches expérimentées chez la souris provoquent chez l'homme des affections justifiant le recours à un traitement par antibiotiques ; Que ce brevet est, donc, nul pour insuffisance de description».

2/ Commentaire de la solution

La solution retenue paraît conforme à la jurisprudence établie par l'arrêt rendu par la Cour de PARIS, le 20 mai 1972 (Ann. 1973.65, note P. AZEMA) dans l'affaire de l'«éthambotol» et les jugements du Tribunal de PARIS des 11 février 1976, Dalloz 1976, 686 et 10 juillet 1978, PIBD 1979, n. 231, III,89 dans l'affaire de l'ampicilline et de l'amoxycilline.

2ème PROBLEME (ANNULLATION DU BREVET)A - LE PROBLEME1/ Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (ALLARD et U.T.T.)

prétendent que l'invention brevetée ne comportait pas l'activité inventive exigée car la position du problème et l'expérimentation de l'amoxycilline étaient évidentes.

b) Le défendeur en annulation (BEECHAM)

prétend que l'invention brevetée comportait l'activité inventive exigée car la position du problème et l'expérimentation de l'amoxycilline n'étaient pas évidentes.

2/ Enoncé du problème

L'invention de l'amoxycilline impliquait-elle l'activité inventive requise par la loi ?

B - LA SOLUTION1/ Enoncé de la solution

«*Considérant que si la manière de formuler le problème pourrait, dans certains cas, apparaître comme un élément propre à caractériser*

tériser l'activité inventive, il n'en va pas ainsi en l'espèce où le problème à résoudre, c'est-à-dire la sélection des pénicillines hémi-synthétiques ou synthétiques les plus actives possibles et les plus efficaces en thérapeutique, était clairement posé à tout homme de métier ;

«Considérant que si, les résultats de l'«amoxycilline, notamment quant aux concentrations plasmiques obtenues et à son comportement pharmacinétique apparaissent certes comme remarquables (les laboratoires ALLARD, dans la brochure publicitaire qu'ils consacrent à leur produit HICONCIL les décrivent comme sensiblement égaux à deux fois ceux de l'ampicilline), ces résultats n'en étaient pas moins, au moins dans une certaine mesure, prévisibles ; qu'en effet, dans le cas voisin de l'ampicilline, antibiotique de référence, l'addition n. 12 CAM au brevet spécial de médicament 246 M enseignait déjà que c'était précisément l'épimère le voygre (-) qui s'est révélé le plus actif en thérapeutique ;

Considérant qu'en tous cas rien n'établit l'existence d'un quelconque obstacle d'ordre psychologique ou technique ayant pu dissuader l'homme de métier, ni que celui-ci n'ait pas été orienté vers l'expérimentation de ce produit ;

Considérant qu'il résulte des passages précités du texte même du brevet que, le dernier état de la technique étant révélé par le brevet spécial de médicament n. 3034 M, un choix n'a eu à s'exercer en fait que parmi les six pénicillines hémi-synthétiques ou synthétiques décrites sous forme de trois paires d'épimères par ce dernier brevet spécial de médicament, c'est-à-dire parmi l'amoxycilline et les cinq autres corps isomères précédemment décrits ;

Considérant que la sélection ainsi opérée parmi une série de six corps seulement découle d'une manière évidente de l'état de la technique».

2/ Commentaire de la solution

L'arrêt apporte aux deux démarches permettant d'apprécier l'activité inventive requise d'une invention brevetable :

. formulation du problème : l'arrêt prend à son compte l'observation des Directives européennes

«Une invention peut, par exemple, découler de l'une des démarches suivantes :

i) la formulation d'une idée ou d'un problème à résoudre (la solution paraissant évidente dès lors que le problème est clairement exposé» (C.IV.9.4.).

. formulation de la solution : en matière chimique, l'évidence doit être recherchée au niveau de l'expérimentation et du choix de son objet. La Cour prend en compte la prévisibilité du résultat à attendre du type de composé retenu pour expérimentation, l'absence de contre-indication dans l'état de la technique (critère du préjugé vaincu qui avait joué dans l'affaire du chlortoluron) et le faible nombre (6) de composés entre lesquels l'inventeur a eu à choisir celui qu'il expérimenta avec succès ; l'information sera particulièrement utile pour apprécier la brevetabilité de toutes les inventions de sélection.

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET DU 17 OCTOBRE 1980

Le jugement critiqué, rendu le 10.7.78 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème chambre 1ère Section) :

- 1) déclare nul pour insuffisance de description le brevet spécial de médicament n° 3034 M, demandé le 31.10.63, sous le bénéfice d'une priorité britannique 2.11.62, dont est propriétaire la société BEECHAM GROUP LIMITED et décrivant un : "Nouveau dérivé de la pénicilline";
- 2) dit que le brevet n° 69 28824 demandé le 22.8.69, sous le bénéfice d'une priorité britannique du 23.8.68, dont est propriétaire la Sté BEECHAM GROUP LIMITED est inopposable aux sociétés ALLARD et U.T.T.
- 3) déboute la société BEECHAM GROUP LIMITED de l'action en contrefaçon de brevets par elle dirigée contre les sociétés ALLARD et U.T.I;

Le Tribunal ayant ainsi statué, aux motifs, essentiellement :

- 1) que le brevet spécial de médicament n° 3034 M ne satisfait pas aux obligations d'indication des propriétés pharmaceutiques et d'au moins une application thérapeutique imposées par l'article 5, 2° du décret du 30.05.1960;
- 2) que le brevet n° 69-28824, se présente comme un perfectionnement du B.S.M n° 3034 M, décrit une pénicilline, et dans sa description, mais non dans ses revendications présente son produit comme un médicament ; que dans l'esprit comme dans le texte de la loi de 1968, les revendications constituent l'élément essentiel du brevet;

que dès lors les sociétés intimées, qui n'utilisent l'amoxycilline (ou amoxicilline) que pour la fabrication de médicaments sont bien fondées à soutenir que le brevet français ne leur est pas opposable, en application de l'article 30 de la Loi du 2.1.68;

En cause d'appel, la Société BEECHAM, tant dans ses écritures qu'à la Barre, sollicite qu'il plaise à la Cour ;

- 1) dire que la description figurant au BREVET spécial de médicament 3034 M satisfait aux exigences de l'article 5 du Décret du 30.05 1960
- 2) dire que les prétendues antériorités produites ne divulguent pas, dans leurs structures et dans leurs propriétés particulières, les composés décrits et protégés par ce brevet spécial de médicaments;
- 3) dire que le brevet n° 69 28824 revendique et protège l'amoxycilline à titre de produit industriel nouveau, notamment dans son application à titre de médicament, qui y est suffisamment décrite tant dans ses propriétés pharmaceutiques que dans son application thérapeutique ;
- 4) dire qu'en l'absence de toute antériorité totale, l'amoxycilline est un produit nouveau, qu'en raison notamment de ses propriétés remarquables elle implique une activité inventive ;
- 5) dire que, contrairement à l'appréciation du Tribunal, l'article 30 de la loi n'emporte aucune exception aux principes applicables en la matière et a d'ailleurs été abrogé à compter du 1.7.79.
- 6) dire que les sociétés intimées irrecevables et mal fondées à invoquer le bénéfice d'une licence de brevets couvrant l'AMOXYCILLINE, ce que la Chambre des Lords a jugé le 26.10.77, par un arrêt qui, par application de la convention franco-britannique du 18.1.1934, a, en France, l'autorité de la chose jugée ;

7) dire que les sociétés intimées irrecevables mal et fondées à solliciter le bénéfice d'une licence obligatoire alors d'ailleurs que la société BEECHAM justifie dit-elle d'une excuse;

8) dire que les sociétés ALLARD ET U.T.I ont commis des actes de contrefaçon des deux brevets de la société appelante, leur interdire sous astreinte de récidiver et les condamner "in solidum" à des dommages-intérêts provisionnels, ainsi qu'à une indemnité à fixer à dire d'experts ;

En voie contraire les sociétés intimées sollicitent qu'il plaise à la Cour :

- 1) annuler le brevet spécial de médicament n° 3034 M, comme le Tribunal l'a exactement fait, pour insuffisance de description ;
- 2) l'annuler encore pour absence de nouveauté et ce à raison des indications figurant notamment au brevet spécial de médicament n° 246 M de la société BEECHAM;
- 3) annuler le brevet n° 69.28884 pour insuffisance de description et ce conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la loi du 2.1.68 et de l'article 7 du décret du 5.12.1968;
- 4) l'annuler pour défaut de nouveauté ;
l'annuler encore pour défaut d'activité inventive, compte tenu des données de l'état de la technique résultant notamment du brevet spécial de médicament n° 246 M, de son certificat d'addition N° 12 C.A.M. et du brevet spécial de médicament n° 3034 M susvisé ;
- 5) Subsidiairement, comme le Tribunal l'a exactement fait, dire que le brevet n° 69 28824, qui ne comporte aucune revendication à titre de médicament, est inopposable aux sociétés intimées qui utilisent uniquement l'amoxycilline pour la fabrication d'un médicament ; que l'intervention de loi du 13.7.78, qui a abrogé l'article 30 de la loi du 2.1.68, n'a rien changé à cette situation juridique ;
- 6) subsidiairement dire que les sociétés intimées tirent de leur licence du brevet spécial de médicament n° 246 M et de leurs contrats le droit d'importer, de fabriquer et de vendre en FRANCE l'amoxycilline ; qu'en toute hypothèse les brevets en cause sont des perfectionnements du brevet spécial de médicament n° 246 M dont U.T.I est licenciée ;
- 7) Subsidiairement et faute par BEECHAM de justifier d'une excuse, leur accorder une licence obligatoire des brevets en cause;
- 8) débouter la société BEECHAM GROUP LIMITED tant de son appel que de toutes ses demandes fins et conclusions ;

SUR QUOI LA COUR

qui réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, tant au jugement critiqué qu'aux conclusions échangées en cause d'appel ;

I - SUR LA VALIDITE DU B.S.M N° 3034 M

Considérant que les seules indications fournies par le texte du brevet (déposé sur la priorité britannique d'un certificat d'addition au brevet correspondant au B.S.M n° 246 M) dans le sens des exigences de l'article 5, 2°/ du décret du 30.5.60 sont les suivantes :

- 1) en page I colonne 2, il est indiqué , à propos des variétés de pénicilline de formule (1) , c'est à dire ayant fait l'objet d'un précédent B.S.N. N° 246 M du 5.10. 1969

"Ces diverses variétés de composés sont importantes en tant qu'agents anti-bactériens, (...) agents thérapeutiques pour l'homme (...) Elles permettent spécialement de traiter certaines maladies infectieuses causées par les bactéries Gram-positives et Gram-négatives."

2) Le texte du brevet poursuit ensuite :

"Il est maintenant révélé que certaines variétés de composé répondant à la formule générale (I) ci-dessus possèdent des propriétés particulièrement intéressantes du fait, spécialement de leur activité contre les bactéries Gram-négatives ;

"C'est ainsi que la présente invention vise une nouvelle pénicilline de formule générale (II) (...) et ses diverses variétés ainsi que leurs sels non toxiques. Les sels en question comprennent des sels métalliques non toxiques, tels que sels de sodium, de potassium, de calcium et d'aluminium, le sel d'ammonium et les sels d'ammonium substitués, par exemple les sels d'amines non toxiques comme les trialkylamines etc..."

3) Enfin, en page 3, colonne 2, figure le tableau d'essais comparatifs de deux des mélanges décrits et de l'ampicilline, par voie orale ou sous cutanée, sur deux échantillons de micro-organismes Gram-négatif chez les souris ;

Considérant que, reprenant et développant devant la Cour son argumentation non accueillie par les Premiers Juges la société appelante tente de faire admettre :

1) qu'il faut distinguer la demande de visa d'exploitation et l'invention dont la nullité n'est encourue que dans le cas d'une absence d'indication ;

2) que le décret exige seulement que le brevet donne : "une indication" (c'est à dire : "montre la direction" des propriétés pharmacologiques et d'une application thérapeutique), et non : "des explications, des informations ou des enseignements)";

3) qu'on ne saurait prétendre que les propriétés pharmacologiques comprennent les propriétés éventuellement toxiques du médicament et les contre-indications à son emploi ;

4) que l'application thérapeutique s'entend de la détermination de la maladie que le médicament se propose de guérir ou de prévenir ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 5,2 / du décret du 30.5.60, les brevets de médicament doivent indiquer à peine de nullité les propriétés pharmacologiques du produit et au moins une application thérapeutique diététique ou de diagnostic ;

Considérant que les propriétés pharmacologiques ainsi visées sont celles en relation directe avec l'application thérapeutique mentionnée au brevet que selon le texte précité, les mots : "application thérapeutique" visent l'emploi du produit dans des conditions déterminées pour guérir une maladie ou en atténuer les effets, que par "propriétés pharmacologiques", il faut entendre les actions physiologiques, ou les perturbations de mécanismes physiologiques, y compris la toxicité éventuelle qu'une drogue exerce sur un être vivant avec lequel elle est mise en contact, et qui sont dues à l'emploi du médicament ;

Considérant que si la demande de visa peut certes nécessiter un dossier plus complet que la demande de brevet, la seule question qui se pose présentement est de savoir si cette dernière répond ou non aux dispositions réglementaires impératives concernant le brevet spécial de médicament ;

Considérant que l'insuffisance dans les mentions exigées du déposant équivaut à leur défaut et entraîne quant à la validité du brevet spécial de médicament la même sanction ;

Considérant que le texte du 2° de l'article 5 exige non pas seulement : "une indication" des propriétés pharmacologiques et thérapeutiques, mais dispose clairement que le brevet est nul s'il n'a pas indiqué les dites propriétés pharmacologiques et au moins une application thérapeutique, c'est à dire exige : "l'indication" de celui-ci ;

Considérant que les propriétés pharmacologiques comprennent nécessairement s'agissant d'un médicament, l'indication de la toxicité ou des contre indications éventuelles à son utilisation, puisque sans une telle indication, il ne saurait être raisonnablement administré à un être humain ;

Considérant que l'indication d'une activité contre des bactéries Gram-négatives et des deux micro organismes où cette activité a été vérifiée après injection à des souris ne constitue pas une application thérapeutique en médecine humaine, c'est à dire l'indication d'une maladie du mode d'administration et dans la mesure du possible de la posologie du médicament, ainsi que de son action sur les fonctions du sujet, par exemple sur le système cardio-vasculaire ou rénal de celui-ci ;

Qu'au surplus il n'est ni allégué ni en tous cas établi que les souches expérimentées chez la souris provoquent chez l'homme des affections justifiant le recours à un traitement par antibiotiques ;

Considérant qu'en l'espèce, le Tribunal a exactement apprécié par des motifs que la Cour adopte ;

- 1) que si le brevet mentionne l'utilisation de sels non-toxiques, il ne contient aucune indication sur une quelconque recherche toxicologique ni sur d'éventuelles contre-indications ;
- 2) qu'il n'indique pas davantage une application thérapeutique, diététique ou de diagnostic, et ne fournit au surplus aucune indication d'ordre posologique pour l'homme ;
- 3) que les essais "in vivo" sur des souris, portant sur deux variétés seulement de microorganismes (mais on ne sait sur combien d'échantillons ni combien de sujets) sont trop succinctement relatés pour qu'on en puisse tirer des enseignements significatifs, et en tous cas pour qu'on puisse avoir si ceux-ci sont éventuellement extrapolables à l'homme ;
- 4) que les indications figurant au brevet et précédemment rappelées ne constituent donc pas l'indication des propriétés pharmacologiques et d'une application thérapeutique exigée par les dispositions susvisées du décret du 30.5.1960 ;
- 5) que ce brevet est dès lors nul pour insuffisance de description ;

Considérant qu'il n'y a donc lieu pour la Cour, pas plus que pour le Tribunal, d'examiner le grief tiré de l'absence de nouveauté du dit brevet ;

II - SUR LA VALIDITE DU BREVET N° 69 28824

Considérant que le second brevet d'invention décrit comme il suit l'invention d'une pénicilline hémisynthétique qui est connue sous la dénomination d'amoxicilline) :

I - (page 1) " La présente invention concerne les pénicillines et apporte des perfectionnements à l'invention décrite dans le brevet spécial de médicament français n° 3034 M.

On a décrit dans ce brevet français n° 3034 M, une classe d'alpha amino - alpha (hydroxyphényl) méthy-pénicillines de formule générale (I) (...) et leurs sels non toxiques. Cette classe de composés comprend trois isomères structurels le substituant hydroxyétant en position ortho méta ou para. L'existence d'un atome de carbone asymétrique (repéré par un astérisque) dans la chaîne latérale indique que chacun des trois composés à substituant hydroxy peut exister selon deux formes isomères optiquement actives. Ces formes isomères sont des épimères et non des énantiomorphes, étant donné que l'acide 6 - aminopénicillanique utilisé pour la synthèse est lui-même un composé optiquement actif. Ainsi, le brevet français n° 3034 M couvre six dérivés différents de pénicillines, mais ceux ci sont décrits en fait que sous forme de trois paires d'épimères et non pas comme des composés individuels....."

2) Page 4)

" La combinaison d'une forte activité anti-bactérienne et d'une forte absorption orale chez l'homme confère à l'épimère (...) du composé para-hydroxy dénommé ici acide 6 (-) alpha amino- para-hydroxyphénylacétamino pénicillanique" un avantage remarquable relativement aux cinq autres isomères mentionnés dans le brevet français n° 3034 M, de même qu'à toutes les autres pénicillines, " à large spectre".

L'invention concerne en conséquence, à titre de médicament nouveau, l'acide 6 -alpha amino para - hydroxy phénylacétamido - pénicillanique et ses sels non toxiques..."

3) qu'en page 20 sont revendiqués ce même acide et ses sels non toxiques ;

Considérant que la société appelante, reprenant et développant sa thèse de première instance, soutient :

1) que l'activité inventive, aussi bien que dans la solution d'un problème, peut comme en l'espèce résider dans la position de celui-ci.

2) Que l'homme de métier, ne pouvant, sans faire oeuvre d'invention, deviner les propriétés: "remarquables, inattendues et surprenantes" de l'amoxycilline, n'était pas orienté vers la découverte d'un tel produit;

Mais considérant que, si la manière de formuler le problème pourrait, dans certains cas apparaître comme un élément propre à caractériser l'activité inventive, il n'en va pas ainsi en l'espèce où le problème à résoudre, c'est à dire la sélection des pénicillines hémi-synthétiques ou synthétiques les plus actives possibles et les plus efficaces en thérapeutique, était clairement posé à tout homme de métier ;

Considérant que, si les résultats de l'amoxycilline, notamment quant aux concentrations plasmiqes obtenues et à son comportement pharmacinétique apparaissent certes comme remarquables (les laboratoires ALLARD, dans la brochure publicitaire qu'ils consacrent à leur produit HICONCIL les décrivent comme sensiblement égaux à deux fois ceux de l'ampicilline, ces résultats n'en étaient pas moins, au moins dans une certaine mesure, prévisibles; qu'en effet, dans le cas voisin de l'ampicilline, antibiotique de référence, l'addition n° 12 CAM au brevet spécial de médicament 246 M enseignait déjà que c'était précisément l'épimère le vogyre (-) qui s'est révélé le plus actif en thérapeutique ;

Que d'ailleurs, les documents non contestés produits par les intimés établissent :

1) que dès le II.9.62 les chercheurs de BEECHAM étaient convenus que devraient

être préparées et purifiées les deux formes épimères dont l'une est l'ampicilline ;

2) que dès juillet - aout 1964, les mêmes procédaient sous la référence 2333 à des essais comparatifs "in vivo " de l'amoxycilline ;

Considérant qu'en tous cas rien n'établit l'existence d'un quelconque obstacle d'ordre psychologique ou technique ayant pu dissuader l'homme de métier, ni que celui-ci n'ait pas été orienté vers l'expérimentation de ce produit ;

Considérant qu'il résulte des passages précités du texte même du brevet que, le dernier état de la technique étant révélé par le brevet spécial de médicament n° 3034 M, un choix n'a eu à s'exercer en fait que parmi les six pénicillines hémi-synthétiques ou synthétiques décrites sous forme de trois paires d'épimères par ce dernier brevet spécial de médicament, c'est à dire parmi l'amoxycilline et les cinq autres corps isomères précédemment décrits ;

Considérant que la sélection ainsi opérée parmi une série de six corps seulement découle d'une manière évidente de l'état de la technique;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des Premiers Juges,

CONFIRME le jugement critiqué en ce qu'il :

- 1) déclaré nul pour insuffisance de description le brevet spécial n° 3034 M;
- 2) débouté la société BEECHAM GROUP LIMITED ;

Y ajoutant, déclare nul faute d'activité inventive le brevet N° 69 28824 ;

Condamne la société BEECHAMM GROUP LIMITED aux dépens d'appel ;
Dit que M° VARIN, Avoué pourra recouvrer directement à son encontre ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PIBD 1993, 317, III - 32
23

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 10 novembre 1982

M. SAUVAGEOT, Président

Pourvoi n° 81.11.142
en date du 27 février 1981

Rejet

Arrêt n° 932

B

Joindre à Dossiers Brevets 1981-II, 2

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de droit anglais "BEECHAM GROUP LIMITED", dont le siège est à Beecham House Greet West Road, Brentford Middlesex (Grande-Bretagne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1980 par la Cour d'appel de Paris (4ème chambre B), au profit :

1°/ de la "SOCIETE DES LABORATOIRES ALLARD", société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), 10 avenue de Messine, prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs, et tous représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

2°/ de la société "UNION TECHNIQUE INDUSTRIEL" dont le siège est à Paris (8ème), 32 rue de l'Arcade, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

"Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir

2 016 283

A 61K

C 07d

Pénicilline

déclaré nul, faute d'activité inventive, le brevet d'invention n° 69.28.824, aux motifs que si la manière de formuler le problème pourrait, dans certains cas, apparaître comme un élément propre à caractériser l'activité inventive, il n'en va pas ainsi, en l'espèce, où le problème à résoudre, c'est-à-dire la sélection des pénicillines hémi-synthétiques, était clairement posé à tout homme de métier, que si les résultats de l'amoxycilline notamment quant aux concentrations plasmiques, obtenues et à son comportement pharmacinétique apparaissent comme remarquables, ces résultats n'en étaient pas moins, au moins dans une certaine mesure, prévisibles ; qu'en effet, dans le cas voisin de l'ampicilline, antibiotique de référence, l'addition n° 12 CAM au brevet 246 M enseignait déjà que c'était précisément le lévogyre (-) qui s'est révélé le plus actif en thérapeutique ; qu'en tout cas, rien n'établit l'existence d'un quelconque obstacle d'ordre psychologique ou technique ayant pu dissuader l'homme de métier ou que celui-ci n'ait pas été orienté vers l'expérimentation de ce produit, que la sélection ainsi opérée parmi une série de six corps seulement découle de l'état de la technique, alors, d'une part, que, aux termes de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si elle ne découle pas, de manière évidente, de l'état de la technique" ; d'où il suit que la Cour, qui, pour déclarer le brevet nul faute d'activité inventive, se borne à faire état du problème d'ordre général posé aux chercheurs, sans vérifier in concreto si la recherche par l'exposante d'une propriété particulière et spécifique résultait, de façon évidente, des connaissances antérieures ou des propres recherches de l'exposante, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ce texte ; qu'elle a ainsi confondu le problème posé d'une façon générale à tous les chercheurs et la manière de le résoudre, qui pouvait caractériser l'activité inventive, alors, d'autre part, que la Cour reconnaît elle-même les propriétés remarquables du produit par rapport à ceux obtenus antérieurement, et le caractère imprévisible, "au moins dans une certaine mesure" des résultats ; qu'il s'évince de ces constatations que l'invention ne découlait pas, de façon évidente, de l'état de la technique ; d'où il suit qu'en déclarant cependant le brevet nul faute d'activité inventive, la Cour n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, la prévisibilité dans une certaine mesure impliquant également l'imprévisibilité et excluant, par là-même, l'évidence, alors, en outre, que l'exposante avait rappelé, dans ses conclusions devant la Cour (conclusions signifiées

le 8 mai 1980, p. 13), que les résultats obtenus étaient en contradiction avec la substitution opérée pour parvenir à l'amoxicilline ; d'où il suit que la Cour ne pouvait déclarer qu'il n'existait aucun obstacle technique ou psychologique sur ces conclusions qui invoquaient un obstacle précis, confirmé par des observations de spécialistes versées aux débats ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;

Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Bonnefous, les observations de Me Choucroy, avocat de la société de droit anglais "Beecham Group Limited", de la société civile professionnelle Riché et Blondel, avocat de la "Société des Laboratoires Allard" et de la société "Union Technique Industrielle", les conclusions de M. Laroque, Avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1980) d'avoir prononcé, pour défaut d'activité inventive, la nullité du brevet d'invention n° 69.28.824 déposé le 22 août 1969, sous bénéfice d'une priorité britannique du 23 août 1968, par la société "Beecham Group Limited" (la société Beecham et ayant pour objet un dérivé particulier de pénicilline, "l'acide 6 [(-) alpha - amino - para - hydroxyphénylacétamido] - pénicillanique et ses sels non toxiques connu sous la dénomination "d'amoxicilline", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 "applicable à la cause, une invention est considérée comme impliquant "une activité inventive si elle ne découle pas, de manière évidente, de l'état de la technique" ; d'où il suit que la Cour d'appel, qui, pour déclarer le brevet nul faute d'activité inventive, se borne à faire état du problème d'ordre général posé aux chercheurs, sans vérifier in concreto si la recherche par la société Beecham d'une propriété particulière et spécifique résultait, de façon évidente, des connaissances antérieures ou des propres recherches de cette société, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ce texte, qu'elle a ainsi confondu le problème posé d'une façon générale à tous les chercheurs et la manière de le résoudre, qui pouvait caractériser l'ac-

tivité inventive, alors, d'autre part, que la Cour d'appel, reconnaît elle-même les propriétés remarquables du produit par rapport à ceux obtenus antérieurement, et le caractère imprévisible, "au moins dans une certaine mesure" des résultats, qu'il résulte de ces constatations que l'invention ne découlait pas, de façon évidente, de l'état de la technique ; d'où il suit qu'en déclarant cependant le brevet nul faute d'activité inventive, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, la prévisibilité dans une certaine mesure impliquant également l'imprévisibilité et excluant, par là-même, l'évidence, alors, enfin, que la société Beecham avait rappelé, dans ses conclusions devant la Cour d'appel, que les résultats obtenus étaient en contradiction avec la substitution opérée pour parvenir à l'amoxicilline ; d'où il suit que la Cour d'appel ne pouvait déclarer qu'il n'existait aucun obstacle technique ou psychologique ayant pu dissuader l'homme de métier, sans se prononcer sur ces conclusions qui invoquaient un obstacle précis, confirmé par des observations de spécialistes versées aux débats ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que l'invention revendiquée découlait, pour un homme de métier, de manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'état de cette constatation, elle a pu décider que le brevet litigieux était nul, faute pour la prétendue invention d'impliquer une activité inventive ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 1980 par la Cour d'appel de Paris ;

Condamne la demanderesse, envers les défenderesses, aux dépens liquidés à la somme de ..., en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt deux ;