

PARIS 1er OCTOBRE 1981
Aff. PFIZER c/CEVAé SINTEX & UFAC

Brevet n. 1 469 485

Inédit

DOSSIERS BREVETS 1981. V. n. 3

GUIDE DE LECTURE

**BREVET : BREVETABILITE A TITRE DE PRODUIT INDUSTRIEL D'UN PRODUIT AYANT EGALEMENT
DES PROPRIETES PHARMACEUTIQUES : NON ****

I - LES FAITS

- 8 septembre 1965 : PFIZER dépose la demande de brevet 1.469.485 décrivant une nouvelle série de base de Schiff, et notamment un composé dénommé Carbadox.
- 3 décembre 1965 : PFIZER dépose, à titre de brevet spécial de médicament, une demande divisionnaire de la demande précitée.
- : La société CEVA importe d'ITALIE, à titre de pré-mélange médicamenteux, du Carbadox fabriqué par SINTEX et qu'elle revend, après conditionnement, à l'UFAC.
- 16 décembre 1975 : PFIZER procède à une saisie contrefaçon dans les locaux de CEVA.
- 29 décembre 1975 : PFIZER assigne les sociétés CEVA, SINTEX et UFAC en contrefaçon.
- : CEVA, SINTEX et UFAC répliquent par voie de :
 - demande reconventionnelle en annulation du brevet 1.469.485 comme décrivant une composition pharmaceutique exclue de la brevetabilité.
 - défense au fond pour absence de contrefaçon, le brevet invoqué étant un brevet sur le produit industriel alors que le produit est commercialisé à titre de médicament vétérinaire.
- 9 mai 1978 : T.G.I. PARIS : - fait droit à la demande reconventionnelle
- rejette la demande principale.
- : PFIZER fait appel.
- 1er octobre 1981 : La Cour de PARIS confirme le jugement.

II - LE DROIT

A/ LE PROBLEME1/ Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (CEVA, SINTEX et UFAC)

prétendent qu'un brevet qui couvre une application industrielle dans des conditions exactement identiques à celles d'un brevet de médicament est nul (*).

b) Les défendeurs en annulation (PFIZER)

prétendent que même à identité de mode opératoire, l'application industrielle du produit procure un résultat distinct de son effet médicamenteux et permet de distinguer les deux applications.

(*) Article 3 de la loi du 5 juillet 1844 modifié par l'ordonnance du 4 février 1959 : *"ne sont pas susceptibles d'être brevetés : 1) les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces, sous réserve des dispositions relatives aux brevets spéciaux de médicament..."*.

2/ Enoncé du problème

Lorsque les conditions de mise en oeuvre d'un produit à titre de médicament et à titre d'application industrielle sont exactement identiques, est-il possible de distinguer les deux applications pour valider le brevet couvrant l'utilisation vétérinaire?

B/ LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

"Considérant que le brevet ne fait aucune différence entre les conditions dans lesquelles le Carbadox est mis en oeuvre comme médicament anti-infectieux, curatif ou préventif et comme facteur de croissance; que dans les deux cas le produit est administré par voie orale sous la même forme, dans les mêmes proportions de 1 à 100 mg/kg du poids de l'animal et par jour; qu'il s'en suit que la prétendue application industrielle se confond entièrement avec l'application thérapeutique non brevetable; qu'à bon droit les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs ont prononcé la nullité du brevet en ce qu'il prétend couvrir un produit industriel nouveau."

2/ Commentaire de la solution

La solution adoptée vient infléchir les jurisprudences précédentes de la vitamine B12 (C.A. à PARIS, 20 juin 1969, MERCK C. VEGETADROG) et de la Nitrovine (C.A. à PARIS, 20 janvier 1977, AMERICAN CYANAMID C. EXPANDIA) et paraît conforme à la logique.

En effet, une solution inverse aurait abouti à transformer l'exclusion de fond de l'article 3 en une simple formalité administrative (dépôt d'une demande de brevet ordinaire et d'une demande de brevet spéciale de médicament séparées) et aurait totalement vidé l'article 3 de son sens. A ce propos, il convient de noter que, pour rester logique, cette décision devrait s'étendre aux cas où les conditions d'application ne sont pas rigoureusement identiques mais suffisamment proches pour jeter un doute sérieux sur l'existence d'une application industrielle réellement différente de l'application thérapeutique, notamment lorsque l'application industrielle, soit disant différente de l'application thérapeutique peut en réalité être assimilée à une action de médicament préventif.

N° Répertoire Général :

E. 10197
6.12733

Sur appel jgt. du TOI. PARIS
3° CH/1° Section du 9.5.1978

1er arrêt
au fond

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

4.06.81

1ère page

M^e BOMMART
AVOUC A LA COUR
11, Rue d'Athènes
PARIS
871 16-89

COUR D'APPEL DE PARIS

4^{ème} chambre, section B

ARRET DU 1er octobre 1981

(N°

pages

PARTIES EN CAUSE

1°- La Sté de droit américain PFIZER Inc
organisée selon les lois de l'Etat
de DELAWARE et dont le siège est à
NEW YORK (Etats Unis d'Amérique)
235 East 42 nd street

Appelante
Représentée par M^e PAUL-BONCOUR, Avoué
Assistée de M^e LEBEL, Avocat

2° - la SA, PFIZER FRANCE SA.
dont le siège est à ORSAY (91)
86, rue de PARIS

Appelante
Représentée par M^e PAUL-BONCOUR, Avoué
Assistée de M^e LEBEL, Avocat

3°- la SA, CEVA
dont le siège est à NEUILLY sur SEINE
(92) - 10, rue Louis Philippe

4°- la SA, CEVA
dont le siège est à BESANCON (25)
25 avenue Fontaine Argent

5°- la SA, CEVA
dont le siège est à ECQUEVILLY (78)
17, rue de la République

6°- la SA, CEVA
dont le siège est à NANTES
(44) - 4, rue Daudrézène

Intimées
Représentées par M^e BOMMART, Avoué
Assistées de M^e MATHÉLY, Avocat

7° - la SA. CEVA FRANCE

dont le siège est à NANTES (44)
4, rue Dadrésanes

Intervenante

Représentée par M^o BONNIART, Avoué
Assistée de M^o MATHÉLY, Avocat

8° - La Sté. S.I.L. SIMTEX SRL UFF CO.M

société de droit italien dont le siège
est 44 Viale Lombardia -20052 MONZA (ITALIE)

intimée

Représentée par M^o MOREAU, Avoué
Assistée de M^o COMBEAU, Avocat

9° - La Sté U.F.A.C. "UNION DES FABRICANTS D'ALIMENTS COMPOSES
dont le siège est à VICHY (95)

Intimée

Représentée par M^o TEYTAUD, Avoué
Assistée de M^o P. PIFFAULT, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

(lors des débats et du délibéré)

Président : M. FOULON

Conseillers: Mlle CARPASSONNE
M. E. FONTANA

SECRETARIE-GREFFIER:

Mme TOUSSAINT

MINISTERE PUBLIC: représenté aux débats par M. LEVI, Avocat Général

DEBATS: à l'audience publique du 18 JUIN 1981

ARRET: contradictoire - prononcé publiquement par M. FOULON, Président lequel a signé la minute avec Mme TOUSSAINT, Secrétaire Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Première instance

La Sté de droit américain PFIZER Inc. a assigné quatre sociétés anonymes dénommées CEVA ayant siège respectivement à BESANCON, ECOUVILLY, NANTES et NEUILLY sur SELNE ainsi que la société de droit italien INTEX et la SA. UNION DES FABRICANTS D'ALIMENTS COMPOSES (U.F.A.C.) en contrefaçon du brevet numéro: 1 469.485, demandé le 8 septembre 1965, dont elle est propriétaire

et en vertu duquel elle revendique l'invention d'un produit dit: " CARBADOX" utilisable comme médicament vétérinaire et comme facteur de croissance des animaux, et d'un procédé de fabrication de ce produit ;

La SA. PFIZER FRANCE, bénéficiaire d'une licence exclusive d'exploitation de ce brevet est intervenue dans l'instance;

Le Jugement critiqué rendu le 9 mai 1978 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (1^{ème} Chambre - 1^{ère} Section) a :

- prononcé la nullité du brevet en ce qu'il décrit le produit et ce au motif que l'application industrielle du CARBADOX est indissociable de son application médicamenteuse elle-même exclue de la brevetabilité en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844;

- ordonné une expertise aux fins de réunir les éléments d'appréciation de la nouveauté du procédé et ce avec exécution provisoire;

Devant la Cour:

Les sociétés PFIZER Inc. et PFIZER FRANCE, appelantes suivant déclaration enregistrée sous le N° F 10 197 du Répertoire Général, ont précisé dans leurs conclusions déposées le 4 avril 1979 que leur appel ne critiquait pas la partie du jugement assortie de l'exécution provisoire ayant ordonné une mesure d'instruction ;

Elles affirment que le facteur de croissance CARBADOX se manifeste chez les animaux placés à l'abri de toute contamination bactérienne, en déduisent que l'application industrielle du produit procure un résultat distinct de son effet médicamenteux, ce qui suffit d'après elle à distinguer les deux applications au regard du texte précité ; les deux sociétés concluent en conséquence à l'infirmité du jugement, à la validité du brevet en ce qu'il couvre le produit dans son application industrielle, demandent à la Cour de constater la contrefaçon de ce produit et de condamner en conséquence les intimés dans les termes dûment réitérés des actes introductifs d'instance ;

Suivant exploit enregistré sous le N° G 12735 du Répertoire Général, les appelantes ont appelé en intervention forcée la SA. CEVA FRANCE, ayant siège à NANTES, qui a absorbé les SA. CEVA de BESANCON, SEQUEVILLY et NANTES ;

Enfin dans le dernier état de la procédure elles indiquent que l'expert commis par les premiers juges a déposé son rapport, le demandant à la Cour d'évoquer le litige relatif au procédé, de prononcer la validité de et de constater la contrefaçon de la partie correspondante du brevet et de condamner en conséquence les intimés dans les termes, dûment réitérés, dans des actes introductifs d'instance ;

En sens contraire,

La société SINTEX et la Sté Anonyme CEVA de Neuilly Sur Seine, intimées, ainsi que la SA. EVA FRANCE, appelée en intervention forcée, concluent à la confirmation du jugement en ce qui concerne le produit et, arguant de ce que l'appel ne critiquait pas à l'origine les chefs de ce jugement relatifs au procédé, à l'irrecevabilité de la demande d'évocation ;

La Sté U.F.A.C, intimée, conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement au débouté de la demande dirigée contre elle et ce au motif qu'elle n'a, dit-elle diffusé le CARBADOX qu'en qualité de médicament ;

Elle s'en rapporte à justice sur la demande d'évocation ;

Cela étant exposé, la Cour

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement critiqué ;

- Sur la jonction des procédures

Considérant qu'il y a lieu, en raison de leur indivisibilité, de joindre les procédures N° F 10 197 et G 12 735 ;

- Sur le produit

Considérant que le brevet ne fait aucune différence entre les conditions dans lesquelles le CARBADOX est mis en oeuvre comme médicament anti infectieux curatif ou préventif et comme facteur de croissance ; que dans les deux cas le produit est administré par voie orale, sous la même forme, dans les mêmes proportions de 1 à 100 mg par kilo du poids de l'animal et par jour ; qu'il s'ensuit que la prétendue application industrielle se confond ~~sub-~~ ~~stantiellement~~ avec l'application thérapeutique non brevetable ; qu'à bon droit les premiers juges, dont la Cour adopte les motifs ont prononcé la nullité du brevet en ce qu'il prétend couvrir un produit industriel nouveau ;

- Sur l'évocation de la partie du litige relative au procédé

Considérant qu'en application des dispositions des articles 562 alinéa 1er et 568 du nouveau Code de Procédure Civile une solution définitive, par voie d'évocation, ne peut être donnée à la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le Tribunal dès lors que la Cour n'est pas saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure ;

PAR CES MOTIFS

et ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR,

- Prononce la jonction des procédures N° F 10197 et G 12 735 du Répertoire Général ;

- CONFIRME le jugement critiqué en ce qui concerne la partie du litige relative au produit ;

- Dit irrecevable la demande d'évocation de la partie du litige relative au procédé ;

Condamne les Sté PFIZER Inc. et PFIZER FRANCE aux dépens d'appel ; dit que M° MOREAU, M° BOUQUART et M° TETTAUD, Avoués pourront recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

entièrement.

4° et dernière page

1 mot sur je nul