

COM. 17 Mai 1983

Aff. PFIZER c/ CEVA et autres

PIBD.1983,330,III-202

DOSSIERS BREVETS 1983.VI.1

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE : EXCLUSION PER SE.

MEDICAMENTS VETERINAIRES \*

I - LES FAITS
---------------

- 8 septembre 1965 : La société PFIZER dépose un brevet d'invention couvrant le "Carbadox".
- : Plusieurs sociétés (Ceva et autres) commercialisent des produits contenant du Carbadox:
- : La société PFIZER assigne les sociétés Ceva et autres en contrefaçon.
- : Les sociétés défenderesses soulèvent la nullité du brevet, au motif que le Carbadox constitue un médicament vétérinaire exclu de la brevetabilité, de par l'article 3 de la loi de 1844.
- : Jugement inconnu
- : Appel
- 1er octobre 1981 : La Cour de Paris déclare le brevet nul et par voie de conséquence, déboute la société PFIZER de son action en contrefaçon.
- : Pourvoi de la société PFIZER.
- 17 mai 1983 : La Cour de Cassation rejette le pourvoi.

II - LE DROIT
---------------

A - LE PROBLEME1°/ Prétentions des parties

## a) Le demandeur (Société PFIZER)

prétend que même en admettant qu'une application industrielle non thérapeutique est indissociable d'une application thérapeutique préventive, une cour d'appel peut décider que le brevet octroyé n'est pas nul.

## b) Le défendeur (sociétés CEVA et autres)

prétendent qu'en admettant qu'une application industrielle non thérapeutique est indissociable d'une application thérapeutique préventive, une cour d'appel doit décider que le brevet octroyé est nul.

2°/ Enoncé du problème

En décidant qu'une application industrielle non thérapeutique est indissociable d'une application thérapeutique préventive, une cour d'appel doit-elle décider que le brevet octroyé est valable ou nul ?

B - LA SOLUTION1°/ Enoncé de la solution

*"En ayant souverainement déduit que la prétendue application industrielle non thérapeutique était indissociable de l'application thérapeutique préventive avec laquelle même elle se confondait, la cour d'appel a pu décider... sans avoir à procéder à d'autres recherches que le brevet était nul en ce qu'il prétendait couvrir un produit industriel nouveau non pharmaceutique".*

2°/ Commentaire de la solution

Le problème et sa solution sont datés : ils se situent dans le contexte de la loi de 1844 qui exclut de la brevetabilité le médicament vétérinaire, également exclu du B.S.M.

Mais l'intérêt de la solution dépasse ce cadre limité. Le refus du brevet peut s'expliquer ici par ce qu'on peut appeler un rapport d'identité (l'application non thérapeutique se confond avec l'application thérapeutique)... ce qui revient, en vérité, à dire que le seul véritable objet du brevet est d'ordre thérapeutique. C'est ce que traduisent des formules comme la "prétendue application industrielle non thérapeutique" ou "avec laquelle même elle se confondait".

Le refus peut s'expliquer encore par un rapport d'inclusion : dans l'application non thérapeutique est nécessairement incluse l'application thérapeutique. C'est ce qu'exprime l'attendu suivant qui reprend l'argumentation de la cour d'appel :

*"Ainsi, lorsqu'ils étaient administrés à des animaux sains pour favoriser leur croissance, les composés... ne perdaient pas leur propriétés de remèdes préventifs des maladies dont pouvaient être atteints ces animaux".*

Le lien à faire avec la théorie de "l'effet inhérent" chère à M. de HAAS à propos de la non brevetabilité de la seconde application thérapeutique (cette fois selon la loi même de 1968) est évident ("lorsqu'un médicament est déjà connu dans une application déterminée, la découverte que ce médicament produit dans cette application un résultat qui n'avait jamais encore été décelé ne peut pas être brevetable parce que ce résultat était inévitablement atteint").

Reste à savoir ce qu'a vraiment voulu juger la Cour de cassation.

CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION

---

17 MAI 1983

---

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

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société "PFIZER Inc", société de droit américain, organisée selon les lois de l'Etat de Delaware et dont le siège social est 235 East - 42 nd Street - New York, N.Y 10017 - U.S.A., agissant en la personne de Edmund T. PRATT, Président du Board, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ la société "PFIZER FRANCE", société anonyme, dont le siège social est 86, rue de Paris à Orsay (Essonne), agissant en la personne de son président-directeur-général, Jean-Raphaël SOUCARET, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er Octobre 1981 par la Cour d'appel de Paris (4ème Chambre B), au profit de :

1°/ la société "CEVA FRANCE", laquelle a absorbé les sociétés CEVA de BESANCON, CEVA D'ECQUEVILLY, et CEVA DE NANTES, dont le siège social est 4, rue Dudrezène à Nantes (Loire Atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège.

2°/ la société CEVA devenue société "SANOFI SANTE ANIMALE", dont le siège social est 10, rue Louis Philippe à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège

3°/ la société "SINTEX SRL UFF COMM", société de droit italien dont le siège social est 44 viale Lombardia 20052 Monza (Italie), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

4°/ la société "UNION DES FABRICANTS D'ALIMENTS COMPOSES" (U.F.A.C.), dont le siège social est à Vigny (Val d'Oise), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation suivants :

Premier moyen : "le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le brevet n° 1 469 485 est nul en ce qu'il prétend couvrir le Carbadox à titre de produit industriel nouveau, le Carbadox étant un médicament vétérinaire exclu de la brevetabilité aux motifs 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 et dans la même proportion 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 entièrement avec l'application thérapeutique non brevetable" décrite non distinctement et dont elle est indissociable (cf. p.4) ; alors que, tout produit industriel nouveau est protégé en lui-même, indépendamment de ses applications ; comme le précisent les conclusions, le carbadox était un produit nouveau défini au brevet par une structure propre et procurant un résultat industriel spécifique dans l'alimentation des animaux ; que dans ces conditions

l'arrêt se devait de rechercher si, en tant que produit industriel nouveau, le Carbadox n'était pas brevetable en lui-même, sans qu'importe l'existence parallèle d'une application thérapeutique prétendument indissociable d'une application industrielle ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 2, 3, 1° et 30 de la loi du 5 Juillet 1844".

Deuxième moyen (subsidaire) : "Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le brevet n° 1.469.485 est nul en ce qu'il prétend couvrir le Carbadox à titre de produit industriel nouveau. Le Carbadox étant un médicament vétérinaire exclu de la brevetabilité; aux motifs 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 et dans la même proportion 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 avec l'application thérapeutique non brevetable" décrite non distinctement et dont elle est indissociable (cf p.4); alors que, d'une part, dans la mesure où le produit industriel nouveau n'est protégé que dans ses applications, il faut mais il suffit que l'une au moins de celles-ci soit licite pour que le produit soit brevetable dans cette application décrite, et que l'arrêt, qui constate que le Carbadox avait une application comme facteur de croissance des animaux, ne pouvait donc légalement écarter la brevetabilité de cette application licite, fût-ce au prétexte d'une prétendue indissociabilité entre l'application médicamenteuse, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles 2, 3-1° et 30 de la loi du 5 Juillet 1844; et alors que, d'autre part, le brevet Pfizer décrit l'application industrielle du Carbadox ajouté à des aliments destinés aux animaux en vue de favoriser leur croissance, de manière distincte du Carbadox employé comme médicament tant dans la présentation du produit, sa destination, sa fonction et son résultat, et énonce des différences avec l'application thérapeutique, notamment au niveau des prescriptions et de l'efficacité; que dans ces conditions, l'arrêt ne pouvait affirmer l'indivisibilité des deux applications, au seul vu de quelques similitudes limitées à l'administration, la forme et le dosage du produit, sans s'expliquer sur ces distinctions et ces différences formant la loi du brevet; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code Civil".

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

Sur le rapport de M. Le Conseiller Bonnefous, les observations de Me Barbey, avocat des sociétés "Pfizer Inc" et "Pfizer France" de la société civile professionnelles Riché et Blondel, avocat des sociétés "Ceva France", "Sanofi Santé Animale" et "Sintex Srl Uff Comm", de Me Jousselin, avocat de la société "U.F.A.C.", les conclusions de M. Cochard Avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi :

Sur le premier moyen, et sur le second moyen pris en ses deux branches réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 1er Octobre 1981) que la société "Pfizer Inc." est propriétaire du brevet d'invention n° 1469 485, déposé le 8 Septembre 1965, ayant pour objet un "procédé pour la préparation d'une nouvelle série de bases de Schiff" et décrivant notamment un procédé de préparation d'un composé communément désigné sous le nom de "Carbadox" que, reprochant à la société Ceva de Neuilly-sur-Seine (devenue depuis la société "Sanofi, Santé Animale"), à la société Ceva de Besançon, à la société Ceva de Nantes et à la société Ceva d'Ecquevilly (toutes trois absorbées depuis par la société "Ceva France") de commercialiser des produits dont le "Premidox", contenant du "Carbadox" fourni par la société Sintex,

la société "Pfizer Inc." a assigné les sociétés Ceva, la société Sintex et "l'Union des Fabricants d'Aliments Composés", distributrice du "Premidox", en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon; que la société "Pfizer France", licenciée de la société "Pfizer Inc.", est intervenue à l'instance que les défenderesses ont soutenu que le brevet était nul en ce qu'il prétendait couvrir le Carbadox à titre de produit industriel nouveau, alors que le "Carbadox" était un médicament vétérinaire exclu de la brevetabilité ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de nullité, alors que, selon le pourvoi, d'une part, tout produit industriel nouveau est protégé en lui-même, indépendamment de ses applications, que, comme le précisent les conclusions, le Carbadox était un produit nouveau défini au brevet par une structure propre et procurant un résultat industriel spécifique dans l'alimentation des animaux, que dans ses conditions, l'arrêt se devait de rechercher si, en tant que produit industriel nouveau, le Carbadox n'était pas brevetable en lui-même, sans qu'importe l'existence parallèle d'une application thérapeutique prétendument indissociable d'une application industrielle, d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 2, 3, 1° et 30 de la loi du 5 Juillet 1844, applicable à la cause, alors que, d'autre part, dans la mesure où le produit industriel nouveau n'est protégé que dans ses applications, il faut mais il suffit que l'une au moins de celles-ci soit licite pour que le produit soit brevetable dans cette application décrite, et que l'arrêt, qui constate que le Carbadox avait une application comme facteur de croissance des animaux, ne pouvait donc légalement écarter la brevetabilité de cette application licite, fût-ce au prétexte d'une prétendue indissociabilité entre l'application médicamenteuse, d'où il suit que l'arrêt a violé les articles 2, 3-1° et 30 de la loi du 5 Juillet 1844, et alors, enfin, que le brevet Pfizer décrit l'application industrielle du Carbadox, ajouté à des aliments destinés aux animaux en vue de favoriser leur croissance, de manière distincte du Carbadox employé comme médicament tant dans la présentation du produit, sa destination, sa fonction et son résultat. et énonce des différences avec l'application thérapeutique, notamment au niveau des prescriptions et de l'efficacité, que dans ces conditions, l'arrêt ne pouvait affirmer l'indivisibilité des deux applications, au seul vu de quelques similitudes limitées à l'administration la forme, et le dosage du produit, sans s'expliquer sur ces distinctions et ces différences formant la loi du brevet, qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en motifs propres et adoptés, la Cour d'appel, après avoir relevé que le brevet décrivait, outre les propriétés curatives et préventives des composés obtenus, leur fonction de facteurs de croissance pour les animaux auxquels ces composés étaient administrés sous forme d'additifs aux aliments, a constaté, que le mode d'administration orale des composés, leur forme et leur dose étaient exactement les mêmes dans les deux cas, qu'ainsi, lorsqu'ils étaient administrés à des animaux sains pour favoriser leur croissance, les composés, qui n'étaient pas en eux-mêmes des aliments, ne perdaient pas leurs propriétés de remèdes préventifs des maladies dont pouvaient être atteints ces animaux et qui étaient susceptibles d'affecter leur croissance et que leur action de médicament préventif intervenait dès lors nécessairement dans la bonne croissance des sujets auxquels ils étaient administrés; qu'en en ayant souverainement déduit que la prétendue application industrielle non thérapeutique était indissociable de l'application thérapeutique préventive avec laquelle même elle se confondait, la Cour d'appel a pu décider, sans violer les textes susvisés et sans avoir à procéder à d'autres recherches, que le brevet était nul en ce qu'il prétendait couvrir un produit industriel nouveau non pharmaceutique, que ni le premier moyen, ni le second moyen pris en ses deux branches ne sont fondés

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er Octobre 1981 par la Cour d'appel de Paris :

Condamne les demanderesse, envers les défenderesses, aux dépens, ceux avancés par les sociétés "Ceva France", "Sanofi Santé Animale", et "Sintex" liquidés à la somme de ..., ceux avancés par la société "U.F.A.C.", liquidés à la somme de trois francs et soixante cinq centimes, 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 sept mai mil neuf cent quatre vingt trois ;