

PARIS 24 SEPTEMBRE 1984
Aff. ROUSSEL UCLAF
BREVET n. 77-33.558
(inédit)

DOSSIERS BREVETS 1984.V.2

G U I D E D E L E C T U R E

- REJET ADMINISTRATIF - LOI APPLICABLE **
- INVENTION THERAPEUTIQUE ***

I - LES FAITS

- 8 Novembre 1977 : ROUSSEL UCLAF dépose une demande de brevet intitulée "nouvelles méthodes de traitement utilisant le L.H.-R.H ou des agonistes", visant le contrôle du cycle menstruel et de la grossesse chez la femme.
- 23 Mars 1983 : Le Directeur de l'INPI rejette la demande sur la base de l'article 16.5° de la Loi de 1968 modifiée en 1978.
- : ROUSSEL UCLAF forme un recours en annulation de la décision administrative
- 24 Septembre 1984 : La Cour de Paris annule la décision administrative

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME (Loi applicable au rejet d'une demande pour défaut de brevetabilité)

1°) Prétentions des parties

a) le demandeur en annulation (ROUSSEL UCLAF)

prétend que la loi applicable au rejet d'une demande pour défaut de brevetabilité est la loi en vigueur au jour de son dépôt soit, s'agissant d'une demande déposée le 8 Novembre 1977, la Loi de 1968 non modifiée et spécialement ses articles :

- . 16.5° : *"Est rejetée toute demande de brevet... dont l'objet est manifestement dépourvu de caractère industriel au sens de l'article 7 tel que limité par les alinéas 2° et 3° dudit article..."*
- . 7 al.2 et 3 : *"Ne constituent pas, en particulier, des inventions industrielles : ...
2°) : les créations de caractère exclusivement ornemental.
3°) : les méthodes financières ou comptables, les règles de jeux et tous autres systèmes de caractère abstrait, et notamment les programmes ou séries d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice".*

b) le défendeur (le Directeur de l'INPI)

prétend que la loi applicable au rejet d'une demande de brevet pour défaut de brevetabilité est la loi en vigueur au moment de l'instruction et par conséquent, la loi de 1968 modifiée en 1978 et plus particulièrement ses articles :

- . 16.5° : "Est rejetée en tout ou partie, toute demande de brevet... dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une ... invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 6 § 4".
- .6 § 4 : "Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal..."

2°) Enoncé du problème

Quelle est la Loi applicable au rejet d'une demande de brevet déposée avant le 1er Juillet, 1979 mais instruite après, en cas de défaut de brevetabilité de l'invention brevetée.

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- "Considérant en effet qu'en vertu de l'article 45 de la Loi du 13 Juillet 1978, la demande de brevet reste soumise en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention aux règles de la loi du - 2 Janvier 1968 non modifiée, que le rejet de cette demande de brevet pour défaut de brevetabilité étant nécessairement et directement fonction de ces règles, seules celles-ci sont applicables pour apprécier l'étendue du pouvoir de rejet du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

Or, considérant que l'article 16 de la Loi du 2 Janvier 1968 non modifiée dispose seulement en son -5° qu'est rejetée toute demande de brevet "dont l'objet est manifestement dépourvu de "caractère industriel au sens de l'article 7 tel que limité par les alinéas 2° et 3° dudit article",
Considérant que ces alinéas 2° et 3° ne concernant pas l'invention en cause qui n'aurait pu être visée que par l'alinéa 1° dudit article 7, il en résulte que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir de rejeter la demande de brevet pour défaut de caractère industriel.

- "Considérant qu'il est indiqué dans la description de la demande de brevet que l'invention peut avoir pour objet l'avancement de la date d'apparition des règles, pour ne pas gêner par exemple la pratique des sports, voyages etc... ou encore la prévention de la grossesse ou son interruption, applications qui échappent au domaine thérapeutique comme n'ayant pour objet de prévenir ou de guérir des maladies",

- "Considérant que l'article 16-5° de la Loi du 2 Janvier 1968 dispose que la demande de brevet ne peut être rejetée que lorsque son objet "est manifestement dépourvu de caractère industriel" et qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer que l'article 16-5° de cette loi telle que modifiée par celle du 13 Juillet 1978 subordonne également le rejet au caractère manifeste de l'absence de caractère industriel".

2°) Commentaire de la solution

En termes d'application de la loi dans le temps, la solution rendue par la Cour de Paris doit être approuvée.

Sur le fond on notera, toute particulièrement la formule de l'arrêt qui n'inclue pas dans les inventions à caractère thérapeutique les inventions portant sur "la prévention de la grossesse ou son interruption, applications qui échappent au domaine thérapeutique comme n'ayant pas pour objet de prévenir ou de guérir des maladies".

N° Répertoire Général :

K - 06862

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
-au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

Recours en annulation d'une décision
du Directeur de l'I.N.P.I. du 23 mars
1983 rejetant la demande de brevet
n° 77.33558

AU FOND

1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 1984

IN° Y et dernier . . . 5 pages

PARTIES EN CAUSE

La société anonyme ROUSSEL UCLAI
dont le siège social est à Paris (7ème)
35 boulevard des Invalides,

Requérante,

Représentée par Maître MATHÉLY Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du
délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN

Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame ROSNEL

GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté aux débats par Monsieur ANGE Substi-
tut du Procureur Général qui a pris la parole
le dernier

DEBATS :

à l'audience publique du 2 juillet 1984

ARRÊT :

- contradictoire -
- prononcé publiquement par Monsieur ROBIQUET
Conseiller - signé par Monsieur le Président
BODEVIN et par Monsieur Pierre DUFONT Gref-
fier.

L A C O U R,

Statuant sur le recours formé le 22 avril 1983 par la société ROUSSEL UCLAF en annulation de la décision du 23 mars 1983 du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté la demande de brevet n° 77-33558.

Faits et procédure-

La société ROUSSEL UCLAF a déposé le 8 novembre 1977 cette demande de brevet intitulée " Nouvelle méthode de traitement " utilisant le LH-RH ou des agonistes " .

La demande de brevet a pour objet une méthode de contrôle du cycle menstruel et de la grossesse chez la femme par l'administration d'une hormone LH-RH ou de son agoniste, après ovulation à une certaine époque du cycle menstruel, avec comme résultat soit d'avancer la date d'apparition des règles, soit de prévenir la grossesse ou de l'interrompre.

Les revendications 1 à 10 portent sur l'administration des moyens de l'invention. Les revendications 11 à 20 qui y ont ensuite été ajoutées portent sur les compositions pharmaceutiques employées selon l'invention.

Après échange de correspondances, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle par décision du 23 mars 1983 a rejeté cette demande de brevet.

ROUSSEL UCLAF demande à la Cour de prononcer l'annulation de cette décision de rejet et de dire que le brevet n° 77.33558 sera délivré.

Discussion-:

Considérant que la requérante soutient d'abord qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978 la demande de brevet en cause est soumise à la loi du 2 janvier 1968 non modifiée en ce qui concerne d'une part les règles de brevetabilité et d'autre part la détermination du pouvoir de rejet du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour des causes tenant au défaut de brevetabilité, que l'article 16-5° de cette loi ne donne pas au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle le pouvoir de rejeter une demande de brevet pour défaut de caractère industriel en application de l'article 7-1° de ladite loi et que c'est à tort que la décision de rejet énonce que l'invention revendiquée serait susceptible de tomber sous le coup de l'article 7-3° de cette loi, qu'en conséquence le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir de rejeter la demande de brevet,

Or considérant qu'il est constant que cette demande de brevet a été déposée avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 1979 de la loi du 13 juillet 1978 mais qu'elle n'a pas fait l'objet de l'établissement du premier avis documentaire, qu'il en résulte qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978, la demande de brevet reste soumise aux règles applicables à la date de son dépôt, c'est-à-dire à celles de la loi du 2 janvier 1968 en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention décrite et revendiquée alors que la loi du 13 juillet 1978 doit s'appliquer à l'instruction de cette demande de brevet,

Considérant que dans les motifs de sa décision de rejet, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ne conteste pas que les critères de brevetabilité applicables sont ceux définis par la loi du 2 janvier 1968 mais soutient que la demande de brevet constituait une méthode de traitement thérapeutique dont la non brevetabilité était déjà prévue par cette loi en son article 7 alinéa 1 comme ne présentant pas un caractère industriel défini par la production de biens ou de résultats techniques, que de telles méthodes s'analysent comme des " principes ou conceptions théoriques " ou des " méthodes de caractère abstrait " au sens des § 1^o et 3^o de cet article 7, que si le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ne conteste pas que la loi du 2 janvier 1968 ne lui conférerait pas le pouvoir de rejeter une demande de brevet dont l'objet ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 7 en son alinéa 1 et son 1^o, il allègue qu'il n'en était pas de même pour les demandes de brevet tombant manifestement dans le champ de l'article 7-3^o,

Mais considérant que le §3 de cet article 7 ne peut trouver application en l'espèce car il concerne des oeuvres de l'esprit qui ne sont industrielles ni dans leur objet ni dans leur application, que la décision de rejet alléguant que l'invention en cause est dépourvue d'application industrielle, cette invention ne pourrait être visée que par le 1^o de l'article 7 qui concerne " les principes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques " c'est-à-dire des découvertes abstraites, industrielles en leur objet mais non susceptibles d'application industrielle,

Considérant que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle soutient qu'en tout état de cause le rejet d'une demande de brevet étant un acte d'instruction de celle-ci, -- l'étendue de son pouvoir de rejet doit être déterminée, en vertu de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978, par la loi du 2 janvier 1968 telle que modifiée qui prévoit en son article 16-5^o qu'est rejetée en tout ou partie toute demande de brevet dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article 6 paragraphe 4 lequel dispose que ne sont pas considérées comme des inventions industrielles les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain et animal, que cet article 6 paragraphe 4 nouveau n'ajoute pas à l'article 7 ancien mais est couvert par lui,

Mais considérant que ces arguments ne peuvent être retenus,

Considérant en effet qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978, la demande de brevet reste soumise en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention aux règles de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée, que le rejet de cette demande de brevet pour défaut de brevetabilité étant nécessairement et directement fonction de ces règles, seules celles-ci sont applicables pour apprécier l'étendue du pouvoir de rejet du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle,

Or considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée dispose seulement en son -5^o qu'est rejetée toute demande de brevet " dont l'objet est manifestement dépourvu de caractère industriel au sens de l'article 7 tel que limité par les alinéas 2^o et 3^o dudit article ",

Considérant que ces alinéas 2^o et 3^o ne concernant pas l'invention en cause qui n'aurait pu être visée que par l'alinéa 1^o dudit article 7, il en résulte que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir de rejeter la demande de brevet pour défaut de caractère industriel,

Considérant que la société ROUSSEL UCLAF soutient ensuite que sa demande de brevet décrit non une découverte abstraite mais une composition pharmaceutique et ses conditions d'application et que son objet ne constitue pas une méthode de traitement thérapeutique, qu'en outre il ne peut être prétendu que son défaut de brevetabilité serait manifeste, que pour ces raisons le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir de prendre la décision attaquée,

Considérant que le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle allègue que les revendications de la demande de brevet ne couvrent qu'une méthode, c'est-à-dire une manière -- d'opérer un traitement à un moment déterminé selon l'effet recherché et que cet effet est manifestement thérapeutique puisqu'il s'agit soit de raccourcir le cycle menstruel soit de prévenir la grossesse soit de provoquer son interruption, ce qui entraîne une modification des fonctions de l'organisme de la femme,

Mais considérant que l'invention revendiquée ne porte pas sur une simple méthode de traitement, c'est-à-dire sur la découverte abstraite du moyen de guérir ou de prévenir, qu'elle porte sur des compositions pharmaceutiques et les conditions d'application de ces compositions,

Considérant qu'il est indiqué dans la description de la demande de brevet que l'invention peut avoir pour objet l'avancement de la date d'apparition des règles pour ne pas gêner par exemple la pratique des sports, voyages etc. ou encore la prévention de la grossesse ou son interruption, applications qui échappent au domaine thérapeutique comme n'ayant pas pour objet de prévenir ou de guérir des maladies,

Considérant qu'en tout état de cause il ne peut être soutenu que l'invention revendiquée aurait été " manifestement " dénuée de caractère industriel,

Or considérant que l'article 16-5° de la loi du 2 janvier 1968 dispose que la demande de brevet ne peut être rejetée que lorsque son objet " est manifestement dépourvu de caractère industriel " et qu'il y a d'ailleurs lieu d'observer que l'article 16-5° de cette loi telle que modifiée par celle du 13 juillet 1978 subordonne également le rejet au caractère manifeste de l'absence de caractère industriel,

Considérant qu'il en résulte que pour cette raison encore le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle n'avait pas le pouvoir de prendre la décision attaquée,

Considérant qu'il s'ensuit que cette décision doit être annulée,

Considérant en revanche qu'il n'appartient pas à la Cour de dire que le brevet n° 77.35558 sera délivré, qu'en effet l'instruction de la demande de brevet doit être poursuivie par l'Institut National de la Propriété Industrielle,

PAR CES MOTIFS,

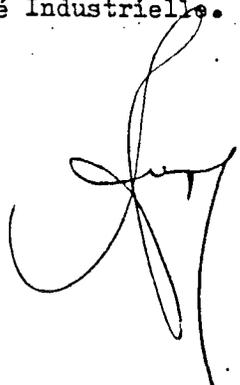
Dit la société ROUSSEL UCLAF recevable et bien fondée en son recours,

En conséquence :

Prononce l'annulation de la décision du 23 mars 1983

du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté la demande de brevet n° 77.33558,

Dit que le Greffier de cette Cour devra dans les huit jours notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le présent arrêt tant à la société ROUSSEL UCLAF qu'au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.



POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Greffier en Chef



Approuvé
rayé nul,
rayée nulle,
et Renvoi J.

Mot
Ligne

