PARIS 24 SEPTEMBRE 1984
AFF. ROUSSEL UCLAF c. INPI
BREVET 79.16892
(inédit)

DOSSIERS BREVETS 1984.V.3

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

- REJET ADMINISTRATIF - LOI APPLICABLE **

I - LES FAITS

- 29 Juin 1979 : ROUSSEL UCLAF dépose une demande de brevet portant sur un "procédé de lutte contre les parasites des animaux à sang chaud."

  Les revendications 1 à 6 et 9 portent sur un procédé de lutte moyennant certaines modalités d'application.

- 1er Juillet 1979 : Entrée en vigueur de la Loi du 13 Juillet 1978.

- 23 Mars 1983 : Le Directeur de l'INPI rejette les revendications 1 à 6 et 9.

- 22 Avril 1983 : ROUSSEL UCLAF forme un recours en annulation de la décision.

- 24 Septembre 1983 : La Cour d'Appel de Paris annule la décision du Directeur de l'INPI sans ordonner pour autant la délivrance.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (ROUSSEL UCLAF)

prétend que la demande de brevet déposée avant mais instruite après l'entrée en vigueur de la Loi de 1968 modifiée ne peut pas être rejetée selon cette Loi modifiée même si la condition sanctionnée par le rejet existait déjà sous le régime ancien.

b) Le défendeur en annulation (I.N.P.I.)

prétend que la demande de brevet déposée avant mais instruite après l'entrée en vigueur de la Loi de 1968 modifiée peut être rejetée selon cette Loi modifiée dès lors que la condition sanctionnée par le rejet existait déjà sous le régime ancien.

2°) Enoncé du problème

Une demande de brevet déposée avant et instruite après l'entrée en vigueur de la Loi de 1968 modifiée peut-elle être rejetée selon cette Loi modifiée si la condition sanctionnée par le rejet existait déjà sous le régime ancien ?

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 en cause 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'I.N.P.I.".*

2°) *Commentaire de la solution*

La Cour de Paris doit traiter un délicat problème de conflit de Loi dans le temps provenant de la difficile conciliation entre les mesures transitoires énoncées par la Loi du 13 Juillet 1978, elle-même :

> *"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".*

ROUSSEL UCLAF faisait valoir le souci de maintien du champ d'application en matière de brevetabilité de la Loi ancienne. L'INPI faisait prévaloir le souci d'extension du champ d'application de l'instruction selon la Loi nouvelle.

La Cour a choisi la première attitude. Au plan des principes, aucune des deux thèses ne s'imposait de manière nécessaire. La Cour a toutefois, eu la sagesse de retenir une solution qui évite d'avoir à comparer avec un grand souci de précision des conditions de brevetabilité formulées par des textes différents. La solution doit être approuvée.

M

1882

N° Répertoire Général :

K- 0686I

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU LUNDI 24 SEPTEMBRE I984

(N° 3 , 5 pages

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 I983 rejetant les revendications 1 à 6 et 9 de la demande de brevet d'invention n° 79.I6892

AU FOND'

PARTIES EN CAUSE

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

Requérante,

Représentée par Maitre MATHELY avocat

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN

Conseillers : Monsieur ROBIQUET
Madame ROSNEL

GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTERE PUBLIC :

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

DEBATS :

à l'audience publique du 2 juillet I984

ARRET :

- contradic toire -
- prononcé publiquement par Monsieur ROBIQUET Conseiller - signé par Monsieur le Président BODEVIN et par Monsieur Pierre DUPONT Greffier.

SC 17 A imp Greffe C.A PARIS

L A C O U R,

Statuant sur le recours formé le 22 avril I983 par la société ROUSSEL UCLAF en annulation de la décision du 23 mars I983 du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a rejeté les revendications 1 à 6 et 9 de la demande de brevet d'invention n° 79.I6892.

Faits et procédure-

La société ROUSSEL UCLAF a déposé le 29 juin I979 à l'Institut National de la Propriété Industrielle cette demande de brevet d'invention intitulée " Procédé de lutte contre les parasites des " animaux à sang chaud ".

La revendication 1 concerne un " Procédé de lutte contre " les parasites des animaux à sang chaud, caractérisé en ce que l'on " applique sur une partie seulement de la surface du corps de l'animal " et de préférence sur une partie de l'épine dorsale, une composition " contenant, dans un véhicule approprié permettant le passage de la " barrière cutanée, au moins un produit répondant à la forme I....".

Les revendications 2 à 6 sont des revendications dépendantes visant certains parasites à combattre, certaines compositions spécifiques et certaines modalités d'application:

La revendication 9 porte sur l'utilisation comme agents de lutte contre: les parasites des animaux à sang chaud des produits de la formule I définie à la revendication 1, agissant par voie générale, lorsqu'ils sont appliqués comme indiqué dans ladite revendication 1.

Après échange de correspondances, le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté ces revendications par décision du 23 mars I983.

ROUSSEL UCLAF demande à la Cour de prononcer l'annulation de cette décision et de dire que le brevet n° 79.I6892 sera délivré.

Discussion-

Considérant que la requérante soutient d'abord qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 13 juillet I978, la demande de brevet en cause est soumise à la loi du 2 janvier I968 modifiée en ce qui concerne d'une part les règles de la 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 et que l'article 16-5° de cette loi du 2 janvier I978 ne donne 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,

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

+ pas./.

brevet a été déposée le 29 juin I979, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur le ler juillet I979 de la loi du 13 juillet I978 mais qu'elle n'avait pas fait l'objet ce ler juillet I979 de l'établissement du premier avis documentaire,

Considérant qu'il en résulte qu'en vertu de l'article 45 de la loi du 13 juillet I978, 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 I968, en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention décrite et revendiquée alors que la loi du 13 juillet I978 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 I968 mais soutient que les revendications litigieuses constituaient des méthodes de traitement thérapeutique dont la non brevetabilité était déjà prévue par cette loi en son article 7 alinéa ler 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° et 3° 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 I968 ne lui conférait 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°, il allègue qu'il n'en est pas de même pour les demandes de brevet tombant manifestement dans le champ de l'article 7-3°,

Mais considérant que le 3° de l'article 7 de la loi du 2 janvier I968 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° de cet article 7 qui concerne " les principes,découvertes et conceptions théoriques ou pu" rement 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 de l'instruction de celle-ci, l'étendue de son pouvoir de rejet doit être déterminée en application de l'article 45 de la loi du 13 juillet I978, par la loi du 2 janvier I968 telle que modifiée qui prévoit en son article 16-5° 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 §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 §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 I978, la demande de brevet en cause reste soumise en ce qui concerne la brevetabilité de l'invention aux règles de la loi du 2 janvier I968 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

SG 17 B Imp. Greffe C.A. PARIS

National de la Propriété Industrielle,

Or considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier I968 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 en ses revendications litigieuses pour défaut de caractère industriel,

Considérant que la société ROUSSEL UCLAF soutient ensuite que sa demande de brevet ne revendique pas une découverte abstraite mais un procédé qui a une application industrielle et qu'il ne peut être prétendu que son défaut de brevetabilité serait manifeste, que pour ces raisons encore 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 litigieuses sont relatives à un procédé qui consiste à appliquer au corps animal une substance chimique entraînant l'élimination de parasites causes de maladies diverses et qui s'analyse donc comme constituant manifestement une méthode de traitement thérapeutique du corps animal, que de plus la revendication 3 précise que la composition utilisée est présentée sous forme de composition vétérinaire et donc d'un médicament au sens de l'article L 5II du code de la Santé Publique,

Mais considérant que l'invention revendiquée ne se borne pas à formuler des principes abstraits, qu'elle en fait une application concrète et pratique,

Considérant que la requérante allègue que cette invention ne constitue pas une méthode de traitement thérapeutique mais un procédé applicable industriellement, qu'en effet ce procédé se situe dans le domaine hygiènique car il permet, en détruisant leurs parasites, d'améliorer les conditions d'élevage et la croissance des animaux,

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

Or considérant que l'article 16-5° de la loi du 2 janvier I968 non modifiée 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 I978 subordonne également le rejet à l'absence manifeste 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° 79.I6892 sera délivré; qu'en effet, l'instruction de la demande de brevet et notamment de ses - - - - -

M

revendications litigieuses 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 annulation,

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 les revendications 1 à 6 et 9 de la demande de brevet d'invention n° 79- 16892,

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.

Approuvé un renvoi en marge

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef

Approuvé / Mot
rayé nul, / Ligne
Rayée nulle
et X Renvoi

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème page
et dernière.

1.