

COM.13 DECEMBRE 1988
PFIZER c. SANOFI
Brevet n.1.469.485

DOSSIERS.BREVETS 1989.III.5

GUIDE DE LECTURE

- ACTE DE CONTREFACON -ELEMENT MATERIEL-OBJET DU DROIT-EQUIVALENT **

I - LES FAITS

- 8 septembre 1965 : La société américaine PFIZER Inc. dépose le brevet 1.469.485 ayant pour objet
 - . un produit dit Carbadox
 - . un procédé de fabrication du produit précédent.
- : PFIZER Inc. et PFIZER France concluent un contrat de licence.
- :
 - . SINTEX fabrique en Italie et exporte en France (*)
 - . SANOFI importe et commercialise en France
 - . UFAC commercialise en France un produit fabriqué selon un "procédé Lisac équivalent au procédé breveté".
- : PFIZER Inc. et PFIZER France assignent SINTEX, SANOFI et UFAC en contrefaçon
- : SINTEX, SANOFI et UFAC répliquent par une demande d'annulation du brevet.
- : TGI PARIS - fait droit à la demande d'annulation du brevet en tant qu'il couvre le produit mais point le procédé.
 - fait droit à la demande en contrefaçon du procédé breveté.
- : SINTEX, SANOFI et UFAC font appel.
- 2 octobre 1986 : La Cour de PARIS confirme.
- : SINTEX, SANOFI et UFAC forment un pourvoi
- 13 décembre 1988 : La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Ecartons une certaine ambiguïté du texte :

"Attendu qu'après mesure d'instruction, la Cour d'appel... a accueilli la demande de contrefaçon contre la société SINTEX fabricant en Italie par un procédé Lisac équivalent au procédé breveté pour importation en France..."

La société SINTEX voit ses seuls actes d'introduction condamnés parce que violant le brevet français sur la base duquel l'action en contrefaçon est conduite et point ses actes de fabrication menés en Italie. Le principe de la territorialité des droits de la propriété industrielle est parfaitement respecté par les décisions étudiées.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (PFIZER)

prétend que les actes d'importation et de commercialisation des produits fabriqués selon un procédé équivalent au procédé breveté portent sur des objets contrefaisants et valent acte de contrefaçon.

b) Les défendeurs en contrefaçon (SINTEX, SANOFI et UFAC)

prétend que les actes d'importation et de commercialisation des produits fabriqués selon un procédé équivalent au procédé breveté ne portent pas sur des objets contrefaisants et ne valent pas acte de contrefaçon.

2°) Enoncé du problème

Le produit fabriqué selon un procédé équivalent au procédé breveté est-il contrefaisant et les actes d'importation et de commercialisation de ce produit valent-ils actes de contrefaçon ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu qu'après avoir retenu que la société SINTEX avait importé en France et que la société SANOFI avait introduit en France du CARBADOX obtenu directement par un procédé équivalent au procédé objet du brevet, c'est à juste titre que la Cour d'appel a décidé que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon".

2°) Commentaire de la solution

.-. Les défendeurs en contrefaçon cherchaient à tirer argument de l'article 29-c) de la loi des brevets qualifiant d'actes de contrefaçon :

"L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet".

Ces sociétés avançaient que les produits obtenus selon un procédé non point identique mais équivalent au procédé breveté n'étaient pas "obtenus directement par le procédé objet du brevet".

-. Les tribunaux et, tout particulièrement, la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 1988 ont écarté ce raisonnement en distinguant les deux notions de "*procédé objet du brevet*" et de "*produit obtenu directement par (ce) procédé*".

- "**Procédé objet du brevet**" : Qualifier d'acte de contrefaçon un acte d'exploitation conduit, en premier, à rechercher la présence de l'élément matériel requis pour pareille qualification. Cela conduit à une triple observation :

- Délimitation de l'objet du brevet, c'est-à-dire de l'objet du droit réel de propriété industrielle. A cet égard, notre Droit français, non modifié par les réformes de 1968 et 1978, admet, depuis longtemps, le recours à la "*doctrine des équivalents*" :

"Sont protégés dans un brevet non seulement les modes de réalisation décrits mais encore ceux qui diffèrent de ses formes de réalisation par des facteurs techniques certes différents mais remplissant la même fonction technique" (F.Valancogne, *L'invention*, Coll.CEIP, n.I, Litec 1968, n.139, p.64 citant une abondante jurisprudence).

- "*Aussi va-t-on élargir la protection des combinaisons de produits, procédés ou activités au groupement dans lequel le moyen indiqué est remplacé par un autre moyen remplissant la même fonction, alors dit "moyen équivalent"*" (JM.Mousseron, V^o, *Brevet d'invention*, Rep.dr.comm.Dalloz, éd.1986, n.364).

Le brevet PFIZER avait, donc, pour objet le procédé décrit dans le brevet et les procédés équivalents.

- Identification du procédé concerné par l'acte d'exploitation.

- Confrontation des procédés couverts par le brevet et du procédé utilisé dans l'acte d'exploitation pour constater la présence ou l'absence d'un recouvrement.

Aux termes de cette observation en trois temps, les juridictions du fond avaient constaté l'équivalence du procédé LISAC - objet de l'exploitation - et du procédé PFIZER - objet du brevet.

- "**Produit obtenu directement par le procédé objet du brevet**". Les juges du fond avaient à rechercher si le produit avait été "directement" obtenu par un procédé contrefaisant. La réponse étant positive, l'article 29-c) trouvait, alors, application.

La décision de la Cour de cassation appelle approbation.

CONTREFAÇON. - Définition. - Importation en France d'un produit fabriqué par un procédé équivalent au procédé objet d'un brevet.

CHAMBRE COMMERCIALE
DE LA COUR DE
CASSATION

Commets un acte de contrefaçon, en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, celui qui importe ou introduit en France un produit obtenu directement par un procédé équivalent au procédé objet du brevet.

13 Decembre 1988

13 décembre 1988.

Rejet.

Joignant les pourvois n° 86-19.521 et 86-19.567 qui attaquent le même arrêt :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986) la société Pfizer Incorporated titulaire du brevet n° 1.469.485 demandé le 8 septembre 1965 et la société Pfizer France bénéficiaire d'une licence d'exploitation, ont demandé la condamnation pour contrefaçon des sociétés Sintex, Union des fabricants d'aliments composés (société UFAC) et d'un groupe de sociétés Ceva, aux droits duquel sont venues la société Sanofi santé animale (société Sanofi) puis actuellement la société Compagnie Rousselot (société Rousselot) : que par décision devenue irrévocable le brevet a été déclaré nul dans la mesure où il tendait à couvrir un produit industriel nouveau le Carbadox : qu'après mesure d'instruction, la cour d'appel, non critiquée sur ce point, a déclaré le brevet valable comme procédé de fabrication de ce produit et a accueilli la demande de contrefaçon contre la société Sintex fabricant en Italie par un procédé Lisac équivalent au procédé breveté pour importation en France, contre la société Sanofi pour introduction et commercialisation en France de ce produit et contre la société UFAC pour la commercialisation en France :

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° 86-19.521 : (sans intérêt) :

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Rousselot et Sintex font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé des condamnations alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, violé par l'arrêt, l'introduction sur le territoire, la vente, l'offre en vente et la mise dans le commerce n'est condamnable que lorsque le produit « est obtenu directement par un procédé breveté », ce qui exclut des prévisions de ce texte le produit obtenu par un procédé équivalent :

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Sintex avait importé en France et que la société Sanofi avait introduit en France du Carbadox obtenu directement par un procédé équivalent au procédé objet du brevet, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon : d'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-19.567 : (sans intérêt) :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

N° 86-19.521.

*Société Sanofi animale santé et autre
contre société de droit américain Pfizer Inc
et autre.*

N° 86-19.567.

*Société Union des fabricants d'aliments
composés (UFAC)
contre société de droit américain Pfizer Inc
et autre.*

Président : M. Baudoin. - Rapporteur : M. Le Tallec. - Avocat général : M. Jeol. - Avocats : la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, MM. Barbey, Jousselin.