

PARIS 11 JUIN 1991
SYNTHELABO c. NAJER
Brevet n.79-03175 et 85-07950
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1991.V.4

GUIDE DE LECTURE

- PORTEE DU BREVET *
- DEUXIEME APPLICATION THERAPEUTIQUE : BREVETABILITE ***
- EXPLOITATION ***
- INVENTION DE SALARIE **

I- LES FAITS

- 3 février 1972 : SYNTHELABO, employeur, conclut avec M.H.NAJER, employé, un contrat de travail obtenant à M.NAJER une rémunération en cas de commercialisation d'un produit pharmaceutique remplissant le double condition d'avoir été créé et breveté avant la date de son départ :
- "(art.5...e) Les brevets qui ouvriront droit à rémunération proportionnelle sont ceux dont la demande aura été déposée entre le 31 mai 1972 et le jour du départ du Groupe de M.NAJER".*
- 6 février 1978 : SYNTHELABO dépose la demande de brevet français n.78-03175 sur des "amides d'alkylène-diamines et leur application en thérapeutique".
- 10 août 1979 : NAJER cesse d'exercer ses fonctions chez SYNTHELABO.
- 28 mai 1985 : SYNTHELABO dépose la demande de brevet français n.8507950 sur des "compositions pharmaceutiques contenant de l'alfuzosine".
- : NAJER assigne SYNTHELABO en paiement de la rémunération due au titre du contrat du 3 février 1972 pour la commercialisation du XATRAL, médicament utile pour le traitement des maladies urinaires et dont le principe actif est l'alfuzosine.
- 29 mars 1990 : TGI PARIS fait droit à la demande de NAJER.
- : SYNTHELABO fait appel.
- 11 juin 1991 : La Cour d'appel de PARIS (4ème chambre) infirme le jugement du 29 mars 1990.
- : NAJER forme un pourvoi en cassation
- : (à suivre ...)

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Portée du brevet)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Le demandeur en exécution du contrat (NAJER)

prétend que le brevet n.7803175 protège le XATRAL car ses revendications ont pour objet:

- d'une part une nouvelle famille de produits chimiques parmi lesquels on retrouve l'alfuzosine (revendications 1 à 5);
- d'autre part, des médicaments renfermant à titre de principe actif l'un au moins des composés de cette famille (revendication 6)
- et que dans ces conditions la revendication 6 du brevet protège tout médicament ayant pour principe actif l'alfuzosine et la protection ne saurait être limitée à la seule application thérapeutique indiquée, à savoir le traitement des maladies cardio-vasculaires.

b) Le défendeur en exécution du contrat (SYNTHELABO)

prétend que la portée du brevet doit être limitée à la seule application thérapeutique indiquée dans le brevet étant dans le domaine cardiovasculaire.

2°) *Enoncé du problème*

Le brevet n.7803175 - et, par conséquent, le contrat de 1972 - couvre-t-il tout médicament contenant l'alfuzosine en tant que principe actif et, notamment, le XATRAL ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Considérant que SYNTHELABO relève avec pertinence qu'il est jugé aux termes de la jurisprudence qu'un médicament étant défini par son application thérapeutique, un brevet qui décrit un produit sans décrire une application thérapeutique déterminée de ce produit ne peut valablement protéger que le médicament défini par cette application..."

Qu'il est incontestablement valable pour l'application qui y est expressément indiquée savoir le traitement des affections cardio-vasculaires

comme répondant sur ce point aux exigences de l'article 7 du décret du 8 décembre 1968; qu'il doit y être limité;

Mais considérant qu'ainsi que le souligne exactement SYNTHELABO, la seule application thérapeutique indiquée est dans le domaine cardio-vasculaire, notamment comme anti-hypertenseur;

qu'il est constant que le produit pharmaceutique XATRAL est spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires;

Considérant en définitive qu'il ne peut être valablement soutenu que le brevet de 1978 couvre le médicament XATRAL...

Considérant qu'... il n'a jamais été retenu que le brevet qui décrit une seule application thérapeutique confère à son titulaire une protection pour toutes les applications thérapeutiques susceptibles d'être découvertes ultérieurement".

2°) *Commentaire de la solution*

- **L'effet direct de réservation** du brevet portant sur une application thérapeutique est limitée à la réservation de cette application.

- Demeure le problème de **l'effet indirect de blocage** du 2ème brevet couvrant la 2ème application thérapeutique par le 1er brevet couvrant la première application thérapeutique. NAJER invoquer cet effet de blocage du 1er brevet et la dépendance qui en résultait pour le 2ème brevet (rappr.JM.Mousseron, *La dépendance de l'invention et ses palliatifs*, Colloque Lyon 1979, *Protection et exploitation de la recherche pharmaceutique*, Coll.CEIP, n.27, Litec 198 , p.109).

"Considérant que M.NAJER estimant que l'invention était déjà contenue la revendication du brevet de 1978 prétend que le brevet de 1985 est à tout le moins dans la dépendance de ce premier brevet et en conséquence qu'il a droit à la redevance sur le médicament XATRAL;

Mais considérant qu'alors même que l'on jugeait que la deuxième application thérapeutique d'un produit n'était pas brevetable au regard du texte de la loi de 1968 non encore modifiée, il n'a jamais été retenu que le brevet qui décrit une protection pour toutes les applications thérapeutiques susceptibles d'être découvertes ultérieurement" ..

Cet effet est rejeté par l'arrêt :

"Considérant enfin que c'est sans pertinence que M.NAJER fait valoir que le brevet 7803175 "conférant à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation de l'alfuzosine pour la fabrication de médicaments ,quelle que soit l'indication thérapeutique envisagée, il s'ensuit "qu'il permet d'interdire la fabrication du XATRAL" et que "le XATRAL est donc protégé par les revendications du brevet de 1978".

La limitation de la portée d'une revendication de médicament au seul médicament dont l'application thérapeutique est spécifiquement décrite revient à nier le principe de dépendance dans le domaine pharmaceutique. Le droit à une revendication de médicament pour la première utilisation thérapeutique d'un produit chimique et ce, indépendamment de l'application décrite dans le brevet, semblait pourtant acquis.

DEUXIÈME PROBLEME (Brevetabilité de la deuxième application thérapeutique *)

A - LE PROBLEME

Une deuxième application thérapeutique est-elle brevetable ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Considérant que dans une série d'arrêts du 5 décembre 1984 la Grande Chambre de recours de l'Office Européen des Brevets a admis la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique dès lors que cette application est nouvelle et relève d'une activité inventive; que cette brevetabilité a été consacrée par diverses décisions étrangères;

Considérant que son unique revendication est la suivante : "composition contenant de l'alfuzosine en association avec tout excipient approprié et destinée au traitement des affections urinaires;"... que le brevet de médicament délivré décrit et revendique un médicament qui est celui commercialisé sous la dénomination XATRAL pour le traitement des affections urinaires;

*Que des termes de l'article 8 ci-avant rappelés de la loi de 1978 il résulte clairement qu'en son principe **une seconde application thérapeutique est brevetable**;*

Qu'ainsi que l'a retenu la Grande Chambre de recours, la substance ou la composition actives doivent être élaborées dans un état tel qu'elles puissent agir thérapeutiquement ce qui implique que la matière ait été introduite dans une formule et dosée;

Considérant qu'en l'espèce, l'utilisation de l'alfuzosine comme médicament traitant les affections urinaires n'est pas contenue elle-même dans l'état de la technique et particulièrement dans le brevet de 1978;

Que dès lors, Synthélabo a pu légitimement obtenir après un premier brevet relatif à l'application de l'alfuzosine aux maladies cardio-vasculaires, un second brevet pour une application nouvelle toute différente et comportant un caractère inventif".

* Loi de 1968, art. 4 :

"Les dispositions des paragraphes 1 à 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 6 § 4 d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit contenue dans l'état de la technique" ..

2°) *Commentaire de la solution*

- Voici donc la première décision française qui admet explicitement la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique et ce, en s'appuyant sur les décisions de la Grande Chambre de recours de l'OEB du 5 décembre 1984. Nous soulignerons le rôle joué par la jurisprudence OEB sur l'interprétation française de la loi française.

Nous rencontrons pour la première fois, à notre connaissance, une référence nationale française aussi explicite à une solution européenne pour l'interprétation d'une règle nationale. La volonté d'aligner les règles nationales sur la règle européenne est patente... et doit être approuvée.

- S'il faut saluer la reconnaissance du principe, les limites qui y sont apportées et le choix du cas d'espèce appellent quelques réserves.

Alors que la Grande Chambre de recours a reconnu la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique, même si, dans la deuxième application, le produit se présente sous une forme identique à celle de la première application, la Cour d'appel a cru devoir préciser que "*la substance ou la composition doivent être élaborées dans un état tel qu'elles puissent agir thérapeutiquement ce qui implique que la matière ait été introduite dans une formule et dosée*".

Elle semble donc conditionner la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique à la nouveauté de la formulation du produit.

Le cas d'espèce concernait, lui, une revendication portant sur une **composition pharmaceutique**. Certes, le libellé de la revendication précisait la destination de la composition, mais il peut paraître curieux de voir appliquer à une revendication de **produit** un principe présenté comme affirmant la brevetabilité de la deuxième **application thérapeutique**.

La nouveauté de la composition pouvait d'ailleurs être mise en doute par l'existence du brevet 7803175.

TROISIEME PROBLEME (Invention de salarié)

Le contrat de 1972 étant antérieur à la réforme de 1978 établissant un régime-plancher des inventions de salariés l'article 1 ter n'était pas applicable et, seule, se proposait à application la libre organisation conventionnelle établie par l'employeur et l'employé, le 3 février 1972.

ADDE

Conseil d'Etat, 3 juin 1991
 Etat c. NAJER

Par arrêt du 3 juin 1991, le Conseil d'Etat refuse de tenir pour "salaire" les sommes versées par SYNTHELABO à NAJER en exécution du contrat de travail du 3 février 1972 :

"Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 92, 93 quater et 39 terdecies I du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce que les produits perçus par les inventeurs au titre de l'exploitation de leurs brevets est imposable au taux de 10 % selon le régime des plus-values à long terme, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux..."

"Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie proportionnelle de la rémunération de M.Najer lui était due pendant une durée de vingt années à compter du jour de la première commercialisation du produit, et ce, même en cas de départ ou de décès, que la société en cas de vente s'engageait à ne conclure les ventes de brevets qu'après avoir obtenu du concessionnaire un contrat en faveur de M.Najer lui accordant les mêmes pourcentages pendant une durée de cinq ans en cas de départ; que les brevets déposés par le groupe Synthélabo et précédemment par les laboratoires Dausse, aux droits desquels a succédé le groupe Synthélabo, mentionnent M.Najer comme l'inventeur des produits; que le contribuable produit plusieurs actes de cession par lesquels les laboratoires Dausse lui achètent "la totalité des droits, titres de propriété et intérêts" sur les demandes de brevets et les inventions qui y sont "divulguées, décrites ou revendiquées";

"Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.Najer s'était vu reconnaître par ses employeurs successifs des droits patrimoniaux sur les inventions qu'il avait réalisées; que, par suite, les sommes perçues en contrepartie de ces droits doivent être regardées, sans qu'il soit besoin de les analyser au regard des dispositions de la loi n°78-742 du 13 juillet 1978, qui n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 1979, non comme des salaires, mais comme des produits de la propriété industrielle soumis au régime d'imposition défini ci-dessus".

CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux

AG

N° 78 312

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU
MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE
L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU
BUDGET, CHARGE DU BUDGET
c/M. Henry Najar

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Froment-Meurice
Rapporteur

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux,
(Section du Contentieux, 8ème et 9ème
sous-sections réunies),

M. Chahid-Nourai
Commissaire du Gouvernement

Sur le rapport de la 8ème sous-section
de la Section du Contentieux,

Séance du 13 mai 1991
Lecture du 3 juin 1991

Vu le recours enregistré le 7 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT,
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU
BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule un jugement en date du 17 décembre 1985, par lequel le
tribunal administratif de Paris a accordé à M. Najar une réduction des cotisations
d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978
dans les rôles de la ville de Paris,

2°) décide que M. Najar sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de
la ville de Paris pour les années 1977 et 1978 à raison de l'intégralité des droits
auxquels il a été assujetti ;

.....
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30
septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Henry Najar,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 92, 93 quater et 39 terdecies I du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les produits perçus par les inventeurs au titre de l'exploitation de leurs brevets est imposable au taux de 10 % selon le régime des plus-values à long terme, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant que M. Najar exerçait en 1977 et en 1978 les fonctions de directeur des services de recherches chimiques du groupe Synthélabo auquel il était lié par un contrat de travail prévoyant que sa rémunération comporterait une partie fixe ainsi qu'une partie mobile constituée par un pourcentage du chiffre d'affaires résultant des ventes par le groupe Synthélabo des produits chimiques créés dans les laboratoires qu'il dirigeait ; qu'en application de ces dispositions, M. Najar a perçu en 1977 et en 1978 des sommes s'élevant à respectivement 962 902 F et 1 333 254 F qui ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires ;

Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la partie proportionnelle de la rémunération de M. Najar lui était due pendant une durée de vingt années à compter du jour de la première commercialisation du produit, et ce, même en cas de départ ou de décès ; que la société en cas de vente s'engageait à ne conclure les ventes de brevets qu'après avoir obtenu du concessionnaire un contrat en faveur de M. Najar lui accordant les mêmes pourcentages pendant une durée de cinq ans en cas de départ ; que les brevets déposés par le groupe Synthélabo et précédemment par les laboratoires Dausse, aux droits desquels a succédé le groupe Synthélabo, mentionnent M. Najar comme l'inventeur des produits ; que le contribuable produit plusieurs actes de cession par lesquels les laboratoires Dausse lui achètent "la totalité des droits, titres de propriété et intérêts" sur les demandes de brevets et les inventions qui y sont "divulguées, décrites ou revendiquées" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Najar s'était vu reconnaître par ses employeurs successifs des droits patrimoniaux sur les inventions qu'il avait réalisées ; que, par suite, les sommes perçues en contrepartie de ces droits doivent être regardées, sans qu'il soit besoin de les analyser au regard des dispositions de la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978, qui n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 1979, non comme des salaires, mais comme des produits de la propriété industrielle soumis au régime d'imposition défini ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du

512
budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé M. Nager de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans la catégorie des traitements et salaires et les droits résultant de l'imposition des sommes susdéfinies dans la catégorie des plus-values à long terme taxées à 10 % ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Nager.