



Propriété intellectuelle et concurrence- Droit des brevets

Jean-Frédéric Gaultier

► **To cite this version:**

Jean-Frédéric Gaultier. Propriété intellectuelle et concurrence- Droit des brevets. Journal de Droit de la Santé et de l'Assurance Maladie, 2018. hal-01765849

HAL Id: hal-01765849

<https://hal-descartes.archives-ouvertes.fr/hal-01765849>

Submitted on 13 Apr 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright

Caroline Carreau

Maître de conférences émérite à l'Université Paris Descartes, membre de l'Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145, Faculté de droit, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

Jean-Frédéric Gaultier

Avocat à la Cour, Taliens

Caroline Le Goffic

Maître de conférences à l'Université Paris Descartes, membre de l'Institut Droit et Santé, Inserm UMR_S 1145, Faculté de droit, Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

I. Droit des brevets

1 - Validité

a. Extension de l'objet au-delà de la demande

« L'extension de l'objet au-delà de la demande telle que déposée est caractérisée lorsque les modifications proposées ne peuvent pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée ». La revendication du brevet invoquée avait été modifiée à la suite d'une opposition. Était revendiquée une combinaison comprenant le sel de magnésium, l'énantiomère S et un excès énantiomérique à 99,8 %. Il était argué que la demande initiale ne révélait pas, notamment, que l'énantiomère S était le préféré et que, parmi plusieurs sels, celui de magnésium devait être choisi. La cour rejette ces arguments, considérant que l'un des exemples de la demande initiale portait sur la préparation de la combinaison revendiquée¹.

b. Insuffisance de description

La revendication, de type suisse, portait sur l'utilisation d'un dosage spécifique d'un principe actif pour le traitement d'une pathologie. Devant le juge du fond, le breveté soutenait que la nouveauté de l'invention résidait dans le faible dosage tout en garantissant l'efficacité du traitement. La cour d'appel avait annulé le brevet pour insuffisance de description, car le brevet n'indiquait pas quel était l'avantage ou l'effet technique résultant de ce nouveau

dosage, ni ne démontrait son efficacité potentielle². La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que dans une revendication de seconde utilisation thérapeutique, l'obtention de l'effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, de sorte que, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, si « il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée ». Tel n'était pas le cas en l'espèce, les juges du fond ayant jugé que la description ne contenait aucun élément démontrant l'efficacité potentielle du nouveau dosage, ni aucune information sur son effet nouveau et ses propriétés particulières³.

c. Défaut de nouveauté

La cour rappelle que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet « par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Pour être comprise dans l'état de la technique, l'invention doit « s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ». L'invention est jugée nouvelle car l'un des composants revendiqués ne se retrouve pas dans le document de l'art antérieur. Pour l'identifier, il eût fallu effectuer une sélection parmi de nombreuses possibilités⁴.

d. Défaut d'activité inventive

La cour d'appel écarte l'approche problème-solution, à l'instar des juges de première instance⁵ : « l'article 56 de la CBE n'exige pas pour déterminer si un brevet procède ou non d'une activité inventive de procéder par une approche problème-solution supposant de définir au préalable un état de la technique le plus proche du brevet attaqué, qui est propre à la chambre de recours de l'OEB et ne s'impose pas aux juridictions françaises ». Sont ainsi retenus deux documents constituant l'état de la technique le plus proche. Après avoir écarté un témoignage « apprécié avec circonspection » car émanant de l'un des inventeurs, la cour estime qu'il ressort de cet état de la technique que, avant la date de priorité, il était connu de rechercher les propriétés thérapeutiques des énantiomères et comment les préparer, de sorte que certaines caractéristiques revendiquées ne

2 - CA Paris, 30 janvier 2015, RG n°10/23603, Merck c. Teva

3 - Cass., 6 décembre 2017, pourvoi n° B 15-19.726, Merck c. Teva

4 - CA Paris, 14 novembre 2017, RG n°15/02576, précité

5 - TGI 21 novembre 2014, RG n°10/14073, voir cette chronique dans JSDAM Décembre 2014

1 - CA Paris, 14 novembre 2017, RG n°15/02576, Astrazeneca c. Ethypharm

sont pas inventive⁶.

Une autre caractéristique revendiquée portait, comme indiqué au paragraphe a. ci-dessus, sur un excès énantiomérique à 99,8 %. La cour juge que cette caractéristique ne confère pas plus d'activité inventive aux revendications car le breveté ne démontre pas, « notamment par des études ou des tests », que cette caractéristique participe aux effets thérapeutiques objets du brevet. La cour ajoute que, en tout état de cause, l'homme du métier recherche naturellement à préparer un énantiomère ayant le meilleur degré de pureté possible⁷.

e. CCP

Selon l'article 3.2 du Règlement 1610/96 sur les CCP pour les produits phytopharmaceutiques, qui s'applique également aux CCP de médicaments : « Le titulaire de plusieurs brevets portant sur le même produit ne peut se voir octroyer plusieurs certificats pour ce produit. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs demandes portant sur le même produit et émanant de deux ou plusieurs titulaires de brevets différents sont pendantes, chacun des titulaires peut se voir octroyer un certificat pour ce produit ». Un CCP avait été délivré sur la base d'un brevet détenu en copropriété par deux laboratoires. L'un d'eux demandait un second CCP, sur la base d'un autre brevet dont il était seul propriétaire. Cette demande est rejetée, la cour d'appel relevant que ledit laboratoire a déjà bénéficié d'une protection d'une durée suffisante avec le premier CCP⁸.

L'INPI avait rejeté une demande de CCP car l'AMM sur laquelle elle s'appuyait n'était pas la première pour le même principe actif, au sens de l'article 3 d) du Règlement 469/2009 sur le CCP. La question portait sur le point de savoir si le même principe actif était visé par les deux AMM. Pour l'INPI, les deux AMM avaient le même principe actif et revendiquaient d'ailleurs les mêmes fonctions thérapeutiques. Le breveté soutenait que les principes actifs étaient différents, dans un cas comportant une protéine non tronquée et dans l'autre cas une protéine tronquée. La cour rappelle tout d'abord que « des changements mineurs apportés au médicament, tels un nouveau dosage, l'emploi d'un sel ou d'un ester différent, une forme pharmaceutique différente, ne sont pas susceptibles de donner lieu à un nouveau CCP », un seul CCP pouvant être délivré par produit. Elle confirme ensuite le rejet de la demande de CCP, la troncature de la protéine lui semblant être mineure puisque (i) nulle part dans l'AMM il n'est fait référence à une protéine tronquée, (ii), même si l'avis de l'Agence européenne des médicaments mentionne que la protéine est tronquée, il n'indique pas en quoi cette caractéristique serait importante pour le médicament et, (iii) quand bien même ladite caractéristique améliorerait le médicament (notamment rendement, pureté et stabilité

6 - CA Paris, 14 novembre 2017, RG n°15/02576, précité
 7 - CA Paris, 14 novembre 2017, RG n°15/02576, précité
 8 - CA Paris, 19 décembre 2017, RG n°17/07741, Medivir c. INPI

plus élevés), ces changements « ne modifient pas la nature du principe actif ni son objet préventif », de sorte qu'il ne s'agit pas d'un produit différent au sens du Règlement CCP⁹.

2 - Procédure

a. Expertise et saisie-contrefaçon

Selon la cour d'appel, une expertise qui aurait pour objet de se faire remettre le produit argué de contrefaçon, l'analyser, le décrire et le comparer avec le dispositif breveté « correspond » à une saisie-contrefaçon et tend donc à contourner les dispositions de l'article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle. Le demandeur n'expliquait pas en quoi le recours à un homme de l'art aurait été requis pour procéder à cette analyse. La cour confirme par ailleurs l'inutilité de l'expertise dans la mesure où les dispositifs à comparer sont, selon le demandeur, décrits des brevets¹⁰.

b. Saisie-contrefaçon – utilisation à l'étranger

La cour juge fautive l'utilisation dans une procédure à l'étranger d'un document confidentiel appréhendé dans le cadre d'une saisie-contrefaçon. Cependant, la cour relève que ledit document n'avait été placé sous scellés qu'après cette communication et qu'aucun préjudice résultant de cette divulgation n'est établi¹¹.

c. Copropriétaires – sursis à statuer

L'article L.613-29 b) dispose que chaque copropriétaire peut agir en contrefaçon à son seul profit, sous réserve de notifier l'assignation aux autres copropriétaires. La signification à la société mère du copropriétaire ne réponds pas à cette exigence. Dès lors, un sursis à statuer est ordonné en l'attente de régularisation de cette formalité¹².

d. Procédure abusive

Le brevet ayant été révoqué à la suite d'une opposition, le défendeur demandait l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal rejette cette demande en relevant que les nombreuses procédures initiées à travers l'Europe sur le même brevet ont donné lieu à une disparité d'appréciations, certains tribunaux jugeant le brevet valable et contrefait, d'autres le jugeant nul. De plus, le défendeur a pu continuer à exploiter son produit pendant la durée de la procédure et n'a donc subi aucun préjudice¹³.

9 - CA Paris, 19 décembre 2017, RG n°16/17848, Loyola University of Chicago c. INPI
 10 - CA Paris, 9 novembre 2017, RG n°17/04180, Screencell c. Biocarecell - voir également cette chronique dans JSDAM juin 2017, commentaire sur l'ordonnance de référé du 9 février 2017 (RG n°16/58754)
 11 - CA Paris, 14 novembre 2017, RG n° 15/02576, précité
 12 - JME, 23 novembre 2017, RG n° 16/13597, Sartorius c. Merck
 13 - TGI Paris, 10 novembre 2017, RG n°15/02737, Novartis c. Mylan

e. Article 700

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seules sont prises en compte les sommes exposées dans le cadre de l'instance, à l'occasion de laquelle la demande pour frais irrépétibles est formée. Sont exclus les frais internes de l'entreprise et ceux afférents à d'autres procédures ou antérieurs à l'assignation¹⁴.

Jean-Frédéric Gaultier

Index des décisions citées :

- CA Paris, 14 novembre 2017, RG n° 15/02576, Astrazeneca c. Ethypharm
- Cass., 6 décembre 2017, pourvoi n° B 15-19.726, Merck c. Teva
- CA Paris, 19 décembre 2017, RG n° 17/07741, Medivir c. INPI
- CA Paris, 19 décembre 2017, RG n° 16/17848, Loyola University of Chicago c. INPI
- CA Paris, 9 novembre 2017, RG n° 17/04180, RG n° 17/04180, Screencell c. Biocarecell
- JME, 23 novembre 2017, RG n° 16/13597, Sartorius c. Merck
- TGI Paris, 10 novembre 2017, RG n° 15/02737, Novartis c. Mylan

II. Droit des marques

Rappels de la Cour de cassation quant à l'appréciation de la distinctivité et de l'atteinte à la renommée en droit des marques

Note sous Cass. Com., 31 janv. 2018, n° 15-20796

Nous avons commenté, dans une précédente édition de cette Chronique¹⁵, un arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 13 mai 2015. Par cette décision, la Cour, à la demande du titulaire de la marque FRONTLINE, désignant des produits insecticides et antiparasitaires à usage vétérinaire, avait annulé la marque FIPROLINE déposée par un concurrent pour les mêmes types de produits, au motif que le principe actif contenu dans les produits de la marque FIPROLINE était le Fipronil, et que, dès lors, la marque était dénuée d'arbitraire au regard des produits désignés. En somme, la marque était jugée descriptive du principe actif des produits concernés. L'appréciation des juges était particulièrement stricte, dans la mesure où la marque, si elle évoquait par sa racine FIPRO- le principe actif, contenait un suffixe -LINE de fantaisie. Mais la Cour avait estimé que ce suffixe était « issu d'une inversion des lettres contenues dans le suffixe « nil » du terme Fipronil, l'impression phonétique étant d'ailleurs de nature à induire la confusion ». Cette décision illustre la difficulté que pose la prohibition des signes descriptifs pour les déposants souhaitant évoquer dans leurs marques les principes actifs des produits qu'ils commercialisent.

Or, par un arrêt du 31 janvier 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a annulé cet arrêt. En substance, la haute juridiction reproche aux juges du fond d'avoir statué en prenant en considération des éléments non pertinents, et notamment les produits commercialisés par le défendeur, et leur conditionnement spécifique. Ce faisant, la Cour de cassation rappelle des principes classiques en droit des marques, concernant tant l'appréciation de la distinctivité (1) que celle de l'atteinte à une marque antérieure (2).

1 - L'appréciation de la distinctivité

Pour être distinctive, au sens de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, une marque ne doit pas être descriptive des produits ou services qu'elle désigne. En d'autres termes, la marque, pour être valable, doit être arbitraire par rapport à ces produits ou services. La question est de savoir au regard de quels éléments la descriptivité doit être appréciée : s'agit-il des produits ou services visés par le titulaire de la marque lors de son dépôt (appréciation abstraite), ou des produits ou services effectivement désignés sous cette marque lors de son exploitation (appréciation concrète) ?

14 - TGI Paris, 10 novembre 2017, RG n°15/02737, précité

15 - [JDSAM, 2015-4](#)