

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2011

Pôle 5 - Chambre 1

(n°, 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **10/16073**

Décision déferée à la Cour : Décision du 06 Mai 2010

Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS

DEMANDERESSE AU RECOURS

La société SYNGENTA LIMITED société de droit anglais

Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social

Syngenta European Regional,

Centre Priestley Road,

Surrey Research Park

GUILDFORD SURREY GU 7YH (GRANDE BRETAGNE)

Dont le domicile est élu en la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Marc B, avocat au barreau de Paris,

toque : D1135

EN PRÉSENCE DE

Monsieur le directeur de l'INPI

demeurant

[...]

75008 PARIS

représenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Aurélie G

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors
des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son
avis.

ARRÊT : - contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu le recours formé le 5 août 2010 par la société de droit anglais Syngenta contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle notifiée le 11 mai 2010 rejetant sa requête en limitation du brevet d'invention EP 90300779 ;

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens invoqués à l'appui du recours, déposé au greffe par la requérante le 2 septembre 2010,

Vu les observations écrites du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, parvenues au greffe le 1er février 2011,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR QUOI,

Considérant que la société Syngenta, titulaire du brevet européen EP 90300779 déposé le 25 janvier 1990 et délivré le 23 mars 1994 intitulé « fongicides », a déposé le 28 septembre 2009 une requête en limitation de la portée de la revendication 8 de la partie française de ce brevet ; que, selon la décision attaquée, la requérante souhaite, par la limitation requise, « adjoindre à la revendication 8 l'indication selon laquelle la composition revendiquée comprend en outre un second composé actif choisi parmi une liste conséquente de composés de natures et fonctions les plus diverses » ; que le directeur général de l'INPI en a déduit que cette requête ne constitue pas une limitation des revendications du brevet, mais porte sur un produit différent qui ne relève pas du champ des revendications antérieures ;

Considérant que le texte de la revendication 8 telle qu'elle figure dans le brevet est rédigé comme suit :

« composition fongicide, comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé » ;

Que cette revendication selon la modification requise se présenterait dans les termes suivants :

« composition fongicide, comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1, ladite composition comprenant un autre composé doué d'activité biologique choisi parmi le groupe consistant de :

un composé fongicide choisi parmi le groupe consistant de :

l'acide (R S)-1-aminopropylphosphonique, le (RS)-4-(4-chlorophényl-2-phényl-2(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)butyronitrile, le (RS)-4-chloro-N (cyano(ethoxy)methylbenzamide, le (Z)-N-but-2enyloxymethyl-2-chloro-2', 6' diéthylacétanilide, la 1-(2-cyano-2-méthoxy-iminoacétyl)-3-éthylurée, le 1-[(2RS, 4RS ; 2RS-4RS)-4bromo-2-(2,4-dichloro-phényl)tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole, la 3-(2,4-dichlorophényl)-2-(1'ether de 3-chloro-4-[4-méthyl-2-(1 H-1, 2, 4-triazole-1-

méthyl)-1,3-dioxolanne-2-yl]phényle- et de 4-chlorophényle, le 4-bromo-2-cyano-N, N-diméthyl-6-trifluorométhylbenzimidazole-1-sulfonamide, le N-(2,4-dichlorophényl)-2-(1 H-1, 2, 4-triazole-1-yl)thioacétamidata de 4chlorobenzyle, l'acide 5-éthyl-5, B-dihydro-B-oxo(1,3-dioxolo (4,5-g) quinoléine-7-carboxylique, l'alpha-[N-(3-chloro-2,6-xylyl)-2-methoxyacé-tamidoj-gamnabutyrolactone, l'anilazine, béalaxyl, bénomyl, biloxazol, binapacryl, bitertanol, blasticidine S, bupirimate, buthiobate, captafol, captan, carbendazime, carboxine, chlorbenzthiazone, chloronèbe, chlorothalonil, chlorozolate, composés contenant du cuivre tels que oxychlorure de cuivre, sulfate de cuivre et bouillie bordelaise, cycloheximide, cymoxanil, cyproconazole, cyprofurame, 1,1'-dioxide de disulfure de di-2-pyridyle, dichlo-fluanide, dichlone, diclobutrazol, diclomézine, dicloran, diméthamorphe, diméthirimol, diniconazole, dinocap, ditalimfos, dithianon, dodémorphe, dodine, édifenphos, étaconazole, éthirimol, (Z)-N-benzyl-N([méthyl(méthylthioéthylidènamino-oxycarbonyl)amino]thio)-bêta-alaninate d'éthyle étridiazole, fénapanil, fénarimol, fenfurame, fenciclonil, fenpropidine, fenpropimorphe, fentine acétate, fentine hydroxide, flutolanil, flutriafol, fluzilazole, folpet, fosétyl-aluminium, fubéridazole, furalaxyl, furconazole-cis, guazatine, hexaconazole, hydroxyisoxazole, imazalil, iprobenfos, iprodione, isoprothiolane, kasugamycine, mancozèbe, manèbe, mépronil, métalaxyl, méthfuroxame, metsulfovax, myclobutanil, N-(4-méthyl-6-prop-1-ynylpyrimidine-2yl) aniline, néoasozine, diméthylthiocarbamate de nickel, nitrothal-isopropyl, nuarimol, ofurace, composés organomercurels, oxadixyl, oxycarboxine, péfurazoate, penconazole, pencycuron, oxyde de phénazin, phthalide, polyoxine D, pofyram, probénazofe, prochforaz, propinèbe, prothiocarbe, pyrazophos, pyrifénox, pyroquilon, pyroxyfur, pyrrolnitrine, quinométhionate, quitozène, streptomycine, soufre, techlothame, tecnazène, tébuconazole, tétraconazole, thiabendazole, thiophanate-méthyl, thirame, tolclofos-méthyl, sel triacétique de 1,1'-iminodi(octaméthylène)diguandine, triadiméfon, triadiménol, triazbutyl, tricyclazole, tridémorphe, triforine, validamycine A, vinclozoline et zinèbe ;

un insecticide choisi parmi le groupe consistant de :

buprofézine, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorpyrifos, cycloprothrine, déméton-s-méthyl, diazinon, diméthoate, éthofenprox, fénitrothion, fénobucarbe, fenthion, formothion, isoprocarbe, isoxathion, monocrotophos, phenthoate, pirimicarbe, propaphos et XMC ;

un composé régulateur de croissance des plantes choisi parmi le groupe consistant de :

l'acide 3,6-dichloropicolinique, l'acide 1-(4-chlorophényl)-4, 6-diméthyl-2-oxo-1,2 dihydropyridine-3-carboxylique, le 3,6-dichloranisate de méthyle, l'acide abscisique, asulam, benzoyl-propéthyl, carbétamide, daminozide, difenzoquat, dikégulac, éthéphon, fenpentézol, fluoridamid, glyphosate, glyphosine, les hydroxybenzonnitriles (par exemple bromoxynil), inabenfide, l'isopyrimol, des alcools et acides gras à longue chaîne, hydrazide maléique, le méfluidide, les morphactines (par exemple chlorfluorécol), le paclobutrazol, les acides phénoxyacétiques (par exemple 2,4-D ou MCPA), un acide benzoïque substitué (par exemple l'acide tri-iodobenzoïque), des composés d'ammonium et de phosphoniura quaternaire (par exemple chloroméquat, chlorophonium et mépiquat-chlorure), le tecnazène, les auxines (par exemple l'acide indole-acétique, acide indole-butyrique, acide naphthylacétique ou l'acide naphthoxy-acétique), les cytoquinines (par exemple benzimidazole, benzyladénine,

benzylaminopurine, diphénylurée ou kinétine), les gibberellines (par exemple GA3, GA4 ou GA 7) et le triapenthénol ;

et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé » ;

Considérant que la société Syngenta fait valoir, au soutien de son recours, que la composition fongicide mentionnée dans la rédaction initiale de la revendication 8 indépendante ne se réduit pas à une simple association du principe actif de formule (I) avec un support ou un diluant et n'est pas fermée à d'autres ingrédients, mais permet au contraire de faire entrer dans la composition un second principe actif, de sorte que l'indication de la liste limitative des autres principes actifs parmi lesquels pourra être choisi celui qui sera associé au premier, liste qu'il est prévu d'ajouter au texte de la revendication 8 par la modification sollicitée, constitue bien une limitation de celle-ci au sens de l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où elle réduit le champ des contrefaçons potentielles ;

Mais considérant que c'est à juste titre et par une exacte analyse de la portée de la modification sollicitée que le directeur général de l'INPI a relevé que celle-ci n'avait pas pour conséquence de préciser, en la restreignant à une liste de combinaisons possibles, la composition du produit tel que mentionné dans la version initiale de la revendication 8, mais avait pour effet, tout au contraire, d'ajouter à ce produit un nouveau principe actif choisi parmi une liste nombreuse, offrant en réalité un champ considérable de nouvelles combinaisons possibles ;

Qu'il observe pertinemment que la modification proposée ajoute au composé avec le support ou diluant suivant la revendication 1 visé dans le texte initial un autre composé alors que ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est justifiée et que le recours sera en conséquence rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours,

DIT que le présent arrêt sera, par les soins du greffier, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.