

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 25 OCTOBRE 2013

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/06455**.

Décision déferée à la Cour : Décision du 06 Mai 2010 - Institut National de la Propriété Industrielle - n°Brevet EP 90300779.

Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l'arrêt de renvoi n° 278 F-D du 19 mars 2013 de la Cour de cassation annulant et cassant un arrêt en date du 7 septembre 2011 de la Cour d'appel de PARIS Pôle 5 Chambre 1 (R.G. n°10/16073).

DEMANDERESSE À LA SAISINE :
DECLARANTE AU RECOURS :
Société de droit anglais SYNGENTA LIMITED

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social Syngenta European Regional, Centre Priestley Road - Surrey Research Park
GU2 7YH GUILDFORD, SURREY (GRANDE BRETAGNE),

élisant domicile chez son avocat, Maître Pascale F, [...], représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090, assistée de Maître Marc B, avocat au barreau de PARIS, toque : D1135.

EN PRESENCE de :
Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

demeurant [...], représenté par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente, magistrat chargée du rapport, et de Madame Véronique RENARD, Conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : Contradictoire,

- prononcé publiquement 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 Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Syngenta limited est titulaire du brevet européen EP 90300779 publié sous le numéro 382 375 B1 déposé le 25 janvier 1990 sur la base d'une priorité anglaise GB 8903019.

Il a pour titre 'Fongicides'.

La société Syngenta a déposé le 28 juin 2002 une demande de Certificat Complémentaire de Protection.

La société Syngenta a déposé le 28 septembre 2009 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle une demande de limitation de la portée de la revendication indépendante 8 de la partie française du brevet européen en application de l'article L 614-24 du code de la propriété intellectuelle.

Le 6 mai 2010 monsieur l général de l'INPI a notifié à la société Syngenta sa décision de rejet.

La société Syngenta a formé un recours devant la cour d'appel de Paris.

Par arrêt du 7 septembre 2011 le pôle 5 chambre 1 de la Cour a rejeté ce recours.

La société Syngenta a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 19 mars 2013 la Cour de Cassation, chambre commerciale financière et économique a, au visa des articles 69 de la convention de Munich et L 613-24 du code de la propriété intellectuelle, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011 et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée au motif qu'en se déterminant sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulguée directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La Société Syngenta Limited a saisi la cour de renvoi le 2 avril 2013.

Dans ses dernières écritures en date du 17 septembre 2013 la société de droit anglais Syngenta demande d'annuler la décision de monsieur l général de l'INPI du 6 mai 2010 en ce qu'elle a rejeté la requête en limitation du brevet EP 90300779.

Elle expose à cet effet que :

- la composition du produit fongicide comprend un premier principe actif de formule en association avec un autre produit actif tel que ceux supportés par la description,

- la revendication 8 délivrée est ainsi rédigée : *'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',

- par le terme 'comprenant' la revendication est ouverte à la présence d'autres composés et la composition fongicide telle que mentionnée dans la revendication 8 indépendante est précisée dans la description du brevet,

- la composition fongicide telle que mentionnée dans la revendication 8 indépendante est précisée dans la description du brevet, en pages 29 à 30, (19 à 25 de la traduction),

- la portée de cette revendication se trouve limitée par la liste à la présence obligatoire d'un second principe actif tel que figurant dans la description,

- l'article 69 de la Convention de Munich ne peut être appliqué que pour interpréter la portée des revendications définitives telles que résultant de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité,

- pour que la modification apportée soit acceptée il suffit que cette caractéristique soit, comme en l'espèce, décrite dans la description,

- la suffisance de description n'a pas à être examinée dans le cadre de la procédure en limitation,

- l'homme du métier (laborantin) à la lecture de la description n'a pas à faire preuve d'un travail de recherche sur la combinaison décrite,

- il ne peut y avoir en conséquence élargissement des risques de contrefaçon,

- l'incidence de la demande en limitation sur l'obtention du Certificat Complémentaire de Protection est inopérante dans la présente procédure initiée avant antérieurement à l'expiration du brevet.

Le 5 septembre 2013 monsieur I général de l'Institut national de la propriété industrielle observe que la décision du 6 mai 2010 reste fondée.

Il indique à cet effet que :

- une description suffisante est la contrepartie nécessaire au monopole conféré par le titre,

- la modification sollicitée consiste à introduire dans la composition un second principe actif figurant parmi plus de 180 produits ou familles de produits présentant les structures chimiques et les activités les plus diverses,
- la description contenant cette liste de produits potentiellement associables au composé dérivé d'acide propénoïque, telle quelle sans précision sur leur action, leurs dosages, sans exemple, n'est pas suffisante,
- cette simple liste ne réalise pas une description suffisante permettant à l'homme du métier de réaliser l'invention objet de l'invention telle que modifiée,
- la description ne divulgue donc pas de manière directe et sans ambiguïté la composition objet de la revendication modifiée de sorte que tout le travail de recherche est encore devant l'homme du métier,
- l'objet de la modification modifie l'objet de la revendication initiale car la seule utilisation du terme 'comprenant' n'a pas pour effet d'inclure les composés éventuellement associés à l'invention dans l'objet de la revendication car cela aurait pour conséquence que l'objet de la revendication initiale : composition comportant un dérivé d'acide propénoïque et n'importe quelle autre substance active, serait indéterminée et indéterminable, ce qui, contrairement aux dispositions de l'article 69 de la convention de Munich n'assurerait pas une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers,
- la description ne délimite pas le périmètre des autres substances actives potentiellement concernées,
- en spécifiant les composés associés, la requérante les intègre dans l'objet de la revendication, ce qui la modifie substantiellement et en étend la portée,
- la présente demande en limitation a pour but de contourner la réglementation en matière de C.C.P. afin d'obtenir une protection supplémentaire et non de limiter la protection existante,
- l'invention doit être appréciée telle qu'elle a été divulguée au jour du dépôt du brevet et la liste mentionnée dans la description du brevet n'était à cette époque que purement spéculative, les associations de principes actifs qui font l'objet de la revendication modifiée ne sont pas divulguées directement et sans ambiguïté dans la description.

SUR CE, LA COUR,

L'article L 613-24 du code de la propriété intellectuelle renvoie au respect des dispositions réglementaires régissant la procédure de limitation de brevet devant l'INPI et l'article R 613-45 dudit code précise *'si lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L 612-6 qui indique 'les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.'*, notification motivée est faite au demandeur...A défaut de régularisation

ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle'.

L'article 69 de la Convention du brevet européen indique que *'L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications'.*

L'invention intitulée 'Fongicides' réside dans le principe actif constitué par un dérivé d'acide propénoïque tel que défini à la revendication 1 et dans toute combinaison de celui-ci avec au moins un second agent actif.

La revendication 8 délivrée est ainsi rédigée : *'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'.*

La revendication 8 selon la demande de modification est ainsi libellée : *'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 par le groupe consistant de :

* un composé fongicide choisi parmi le groupe consistant de : suivi d'une liste descriptive,

* un insecticide choisi parmi le groupe consistant de : suivi d'une liste descriptive,

* un composé régulateur de croissance des plantes choisi parmi le groupe consistant de : suivi d'une liste descriptive.

La composition fongicide telle que mentionnée dans cette revendication est précisée dans la description du brevet, en pages 29 à 30, la page 29, lignes 48 à page 30 ligne 42, comme suit *'Les compositions de la présente invention peuvent contenir d'autres principes doués d'activité biologique ; par exemple des composés ayant une activité fongicide similaire ou complémentaire ou possédant une activité régulatrice de croissance des plantes, herbicide ou insecticide'.*

Dès lors la revendication 8 indépendante porte sur une composition comprenant un premier principe actif de formule potentiellement associé à un second principe actif et à un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide.

L'invention couvre non seulement le composé objet de cette invention mais toute association utilisant ce principe actif avec n'importe quelle substance décrite dans le brevet.

En effet, la description mentionne en page 19 à 25 de la description *'par l'incorporation d'un autre fongicide, la composition peut acquérir un plus large champ d'activité que le composé de formule générale (I) seul. En outre, l'autre fongicide peut produire un effet synergique sur l'activité fongicide du composé de formule générale(I). Des exemples de composés fongicides qui peuvent être inclus dans la*

composition de l'invention sont : et s'ensuit 87 lignes de citations de composés fongicides'.

La demande tendant à ce que la composition mentionnée en termes généraux ci-dessus dans la revendication 8, soit limitée à la présence obligatoire d'un second principe actif tel que figurant dans la description du brevet et particulièrement sur une liste précise des autres principes activités biologiques, en limitant son périmètre, constitue une limitation sans en changer l'objet.

Cette limitation est donc supportée de manière directe et sans ambiguïté par la description initiale précitée, reprise mot à mot, et qui a donc été divulguée.

L'examen de la brevetabilité ou de la suffisance de description ne ressortit pas à celui de l'examen de la procédure en limitation, alors que l'homme du métier, en toute hypothèse, qui est un laborantin de préparation de la combinaison décrite, à la lumière de la description et dont les éléments lui sont connus de par son activité n'a pas à effectuer un travail de recherche en ce qui concerne les dosages habituels d'utilisation.

Cette limitation est donc exclusive de tout élargissement des faits de contrefaçons et d'atteinte à la protection des tiers.

Il convient en conséquence, d'annuler la décision de monsieur I général de l'INPI du 6 mai 2010 en ce qu'elle a rejeté la requête en limitation du brevet EP 90300779.

PAR CES MOTIFS,

Vu la décision de monsieur I de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 6 mai 2010

Vu le recours,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale financière et économique du 19 mars 2003, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris pôle 5 chambre 1 ayant statué sur le recours et renvoyant la cause et les parties devant la même cour autrement composée,

Statuant comme cour de renvoi sur le recours de la décision du 6 mai 2010,

Annule la décision de monsieur I général de l'Institut national de la propriété industrielle du 6 mai 2010 en ce qu'elle a rejeté la requête en limitation du brevet EP 90300779.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe à la société Syngenta Limited et au Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle.