

**COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 30 MAI 2014**

(n°, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **13/23811**

Décision déferée à la Cour : décision du 02 septembre 2009 - Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n°2C0027

DECLARANTE AU RECOURS

Société SYNGENTA LIMITED, société de droit anglais , agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

Syngenta European Regional

Centre Priestley Road Surrey Research Park

GUILDFORD SURREY GU2 7YH GRANDE-BRETAGNE

ayant élu domicile

C/O Me Anne-Marie OUDINOT Avocat à la Cour

22, rue bergère

75009 PARIS

Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653

Assistée de Me Marc B, avocat au barreau de PARIS, toque D 1135

APPELE EN CAUSE

MONSIEUR L DE L'INPI

[...]

CS 50001

92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Isabelle HEGEDUS, Chargée de mission

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

CONTRADICTOIRE

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 Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Laureline D, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*

* *

La société Syngenta LTD est titulaire d'un brevet européen N° 90 300 779 déposé le 25 janvier 1990 et publié sous le n° 02 382 375.

Ce brevet intitulé 'Fongicides' porte sur une famille de fongicides dérivés d'acide propénoïque à laquelle appartient un composé dénommé Azoxystrobine.

Sur la base de ce brevet la société Syngenta a obtenu un Certificat Complémentaire de Protection n° 97C0130 portant sur le produit 'Az oxystrobine' obtenu à la suite de l'autorisation de mise sur le marché n° 9600092 du 11 septembre 1997.

Ce certificat a prorogé la protection conféré par le brevet de base à l'azoxystrobine jusqu'au 4 avril 2011.

Sur le fondement de ce même brevet, la société Syngenta a déposé le 28 juin 2002, la demande de Certificat Complémentaire de Protection n° 02C0027 pour le produit 'Azoxystrobine + folpel (= folpel)'.

Cette demande faisait référence à une autorisation de mise sur le marché octroyée en France le 11 mars 2002 sous le n° 2000449 pour une spécialité phytopharmaceutique ayant comme substances actives :

* l'Azoxystrobine,

* le folpel.

Si ce certificat était délivré il prolongerait la protection conférée par le brevet de base jusqu'au 24 janvier 2015.

Le 2 septembre 2009 le directeur de l'INPI a rejeté la demande de CCP 02C0027 au motif que le produit pour lequel le CCP était demandé, l'association de l'azoxystrobine et le folpel, n'était pas couvert par le brevet de base invoqué,

contrairement aux dispositions de l'article 3.1 du Règlement (CE) n°1610/96 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques.

Le 1er décembre 2009 la société Syngenta a formé un recours contre cette décision, objet de la présente procédure.

Cette procédure a fait l'objet d'une radiation le 4 mars 2010. Le 20 décembre 2011 l'affaire a été remise au rôle.

Elle a fait l'objet d'une nouvelle demande de radiation car le 28 septembre 2009 la société Syngenta avait présenté une requête en limitation du brevet de base devant l'INPI visant à modifier la revendication 8 du brevet qui était en cours d'instruction.

Par décision du 6 mai 2010 le Directeur de l'Institut a rejeté la requête en limitation au motif qu'elle étendait l'objet des revendications. Sur recours de la société Syngenta la cour de ce siège a, le 7 septembre 2011, rejeté ce recours. Cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 19 mars 2013 et par arrêt du 25 octobre 2013 la cour de ce siège autrement composée a annulé la décision de l'INPI. Cette décision est actuellement soumise à l'examen de la Cour de Cassation.

Le 11 décembre 2013 la présente affaire a été réinscrite au rôle.

La société Syngenta par mémoires des 24 décembre 2009, 20 décembre 2011, 11 décembre 2013 et mémoire récapitulatif du 18 mars 2014 demande d'annuler la décision du directeur Général de l'INPI du 2 septembre 2009 en ce qu'elle a rejeté sa demande de Certificat Complémentaire de Protection n°02C0027.

Elle expose à cet effet que :

- du fait de la limitation de base du brevet qui doit être acceptée par l'INPI en raison de l'arrêt du 25 octobre 2013 la demande de CCP n° 02C0027 devrait lui être délivrée car le produit azoxystrobine + folpel étant désormais protégé par le brevet de base au sens de l'article 3.1 a) du règlement n° 1610/96/CE concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits pharmaceutiques,

- l'article L 613-24 du code de la propriété intellectuelle prévoit expressément que les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet,

- la procédure en limitation a été introduite en France par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 entrée en vigueur en 2009 et elle a présenté sa demande en limitation à bref délai après l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure qui n'existait pas à la date de la présente demande de CCP du 28 juin 2002,

- la nouvelle AMM et la nouvelle demande de certificat complémentaire de protection ne portent pas sur l'azoxystrobine uniquement mais sur une composition comprenant l'azoxystrobine comprenant l'azoxystrobine et le folpel/folpet, conjointement comme principe actifs,

- la nouvelle demande concerne un produit différent au sens de l'article 1,8) du règlement de 1996 en ce qu'il vise selon la revendication 8 limitée par l'association de l'azoxystrobine avec le folpel, alors que la première demande était fondée sur la revendication 1 limitée à la seule substance active azoxystrobine,

- en toute hypothèse le brevet expirera le 25 janvier 2015,

Le Directeur général de l'INPI a présenté des observations écrites les 16 février 2010 et 7 mars 2014. Pour indiquer que la décision de rejet est bien fondée il expose que :

- à la date de la décision la revendication 8 du brevet de base invoquée, est rédigée comme suit :

'Composition 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'.

- cette revendication protège une composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d'azoxystrobine et un support ou diluant.

- elle ne vise en aucun cas l'association des composés objets de l'invention avec une autre substance active et ne couvre pas notamment l'association de l'azoxystrobine et du folpel,

- le fait que le folpel soit cité dans la description est sans incidence car l'étendue de la protection conférée par un brevet Est déterminée par les revendications, l'association de substances actives pour laquelle le CCP est demandé doit être revendiqué et par le brevet de base,

Il ajoute à titre subsidiaire qu'en application de l'article 3.1 c) du règlement, le certificat est délivré si, dans l'Etat membre où est présentée la demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande : ...le produit n'a pas fait l'objet d'un certificat.

Sur ce, la cour

Aux termes de l'article 3.1 du règlement (CE) n° 16 10/96 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutique, le certificat est délivré si, dans l'Etat membre où est présentée la demande...et à la date de cette demande: a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur.

Le recours en annulation à l'encontre des décisions du directeur Général de l'INPI est dépourvu d'effets dévolutifs de sorte qu'il convient de se placer pour en apprécier le bien fondé, au jour où la décision a été rendue dans les conditions qui étaient celles existant à cette date, nonobstant les procédures engagées ultérieurement à celles-ci, y compris celles ayant abouti à des décisions à effet rétroactif.

Or, en l'espèce la requête en limitation du brevet de base a été présentée le 28 septembre 2009, alors que la décision objet du présent recours est en date du 2 septembre 2009.

A cette date la revendication 8 du brevet de base invoqué, est rédigée comme suit :
'Composition 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'.

Cette revendication protège une composition comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d'azoxystrobine et un autre principe actif.

L'association azoxystrobine et folpel était prévue dans interprétée la description.(page 40 ligne 20) qui précise que la composition du produit fongicide comprend un premier principe actif de formule en association avec un autre principe actif tels que ceux supportés par la description page 39 qui inclut notamment le folpel/folpet.

Cependant les services de l'INPI ne peuvent octroyer un Certificat complémentaire de protection portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué et le libellé de la revendication 8 invoquée ne porte pas sur l'association de l'azoxystrobine et du folpel.

En l'absence de référence expresse du folpel dans la revendication 8, au jour du rejet de la décision, celle-ci est donc fondée.

Il y donc lieu de rejeter le recours de la société Syngenta.

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de la société Syngenta Ltd à l'encontre de la décision du Directeur de l'Institut de la Propriété Industrielle en date du 2 septembre 2009 par laquelle est rejetée sa demande de CCP 02C0027 ;

Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.