

COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 mars 2015

Mme MOUILLARD, président Pourvoi n° C 13-28.436

COMM.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Syngenta Limited, société de droit anglais, dont le siège est Syngenta European Regional, centre Priestley Road, Surrey Research Park, GU 2, 7 yh Guildford Surrey (Royaume-Uni),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2015, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Syngenta Limited, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 mars 2013, pourvoi n° 11-27.725), et les productions, que la société Syngenta Limited (la société Syngenta), titulaire du brevet européen EP 90300779 déposé le 25 janvier 1990, délivré le 23 mars 1994 et intitulé "fongicides", a déposé, le 28 septembre 2009, à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une requête en limitation de la partie française de ce brevet ; qu'elle demandait que la revendication 8 du brevet soit définie comme une composition fongicide comprenant, outre une quantité efficace du point de vue

fongicide d'un composé suivant la revendication 1, composé d'acide propénoïque, et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé, un autre composé doué d'activité biologique choisi parmi une liste de composés définis ;

Attendu que le directeur général de l'INPI fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 6 mai 2010 ayant rejeté la requête alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet de la protection demandée est défini par les revendications, la description servant à interpréter les revendications sans définir cet objet ; que si son titulaire est en droit de limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications, sa demande de limitation ne peut conduire à modifier l'objet de la protection telle qu'elle est définie par les revendications ; que l'introduction, dans l'une des revendications d'un brevet protégeant un médicament, d'un principe actif qui n'était pas mentionné dans le libellé des revendications correspond à une modification de l'objet du brevet qui ne peut être autorisée sous couvert de limitation de la portée du brevet ; qu'en décidant au contraire que la modification de la revendication d'origine couvrant une composition fongicide comprenant un composé suivant la revendication 1 (un dérivé d'acide propénoïque) en ce sens que cette composition comprenait en outre un autre composé choisi dans d'autres groupes de composés dont la liste était reproduite dans la description du brevet ne correspondait pas à une modification de l'objet du brevet de sorte que la société Syngenta propriétaire du brevet pouvait ainsi en limiter la portée, la cour d'appel a violé les articles L. 612-6, L. 613-2, L. 613-24, R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle ensemble les articles 69 et 84 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;

2°/qu'il n'y a divulgation d'une invention que pour autant que, à la date de la communication des informations au public, l'homme du métier est en mesure de réaliser l'invention à l'aide de ces informations et de ces connaissances ; que le directeur de l'INPI faisait valoir que l'indication dans la description de la liste des composés pouvant être associés au composé mentionné dans la revendication d'origine, ne pouvait caractériser aucune divulgation, directe et non ambiguë, de l'association de composés telle que mentionnée dans la revendication modifiée pour la raison que, à la date de dépôt du brevet, l'homme du métier n'était pas en mesure, en l'absence de tests et d'expériences, de réaliser l'invention faute de pouvoir déterminer les associations aptes à parvenir au résultat recherché, la liste de composés figurant dans la description ayant un caractère uniquement spéculatif et ne correspondant à aucune association réalisée et testée ; qu'en se bornant à énoncer que la brevetabilité ou la suffisance de description étaient étrangères à l'examen de la procédure de limitation et que l'homme du métier, qui est un "laborantin" de la combinaison décrite, avait connaissance, sans avoir à effectuer un travail de recherche, des

éléments de cette combinaison et des dosages habituels de ces éléments, sans rechercher, comme elle y était invitée, en se plaçant à la date de la délivrance du brevet, si l'homme du métier était en mesure de réaliser des associations de composés permettant de parvenir au but recherché par l'invention, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la description divulguait, de manière directe et non ambiguë, l'objet de la revendication telle que modifiée a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la modification de la revendication 8 tendant à ce que la composition, mentionnée en termes généraux dans la revendication initiale, comprenne un second principe actif choisi sur une liste figurant dans la description du brevet qui en précisait son périmètre, constitue une demande de limitation de la portée de ce brevet sans en changer l'objet, supportée de manière directe et sans ambiguïté par sa description, la cour de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'à la lumière des éléments de la description dont il a connaissance par son activité, l'homme du métier, qui est un laborantin de préparation de compositions fongicides, n'a pas à effectuer un travail de recherche en ce qui concerne les dosages habituels d'utilisation ; qu'en l'état de ces appréciations, dont elle a déduit que la combinaison revendiquée avait été divulguée par la description initiale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, en ce qu'il invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Syngenta Limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision du directeur de l'INPI du 6 mai 2010 ayant rejeté la requête en limitation du brevet EP 90 300 779 présentée par la société SYNGENTA limited ;

AUX MOTIFS QUE 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 ; que 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 » ; que 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 ; que 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" ; que 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 ; que 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 ; qu'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 (1) seul. En outre, l'autre fongicide peut produire un effet synergique sur l'activité fongicide du composé de formule générale(l). 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" ; que 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 [actifs] biologiques, en limitant son périmètre, constitue une limitation sans en changer l'objet ; que 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 ; que 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 ; que cette limitation est donc exclusive de tout élargissement des faits de contrefaçons et d'atteinte à la protection des tiers.(arrêt p. 4 deux derniers al. et p. 5 al. 1 à 9) ;

ALORS, d'une part, QUE l'objet de la protection demandée est défini par les revendications, la description servant à interpréter les revendications sans définir cet objet ; que si son titulaire est en droit de limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications, sa demande de limitation ne peut conduire à modifier l'objet de la protection telle qu'elle est définie par les revendications ; que l'introduction, dans l'une des revendications d'un brevet protégeant un médicament, d'un principe actif qui n'était pas mentionné dans le libellé des revendications correspond à une modification de l'objet du brevet qui ne peut être autorisée sous couvert de limitation de la portée du brevet ; qu'en décidant au contraire que la modification de la revendication d'origine couvrant une composition fongicide comprenant un composé suivant la revendication 1 (un dérivé d'acide propénoïque) en ce sens que cette composition comprenait en outre un autre composé choisi dans d'autres groupes de composés dont la liste était reproduite dans la description du brevet ne correspondait pas à une modification de l'objet du brevet de sorte que la société SYNGENTA propriétaire du brevet pouvait ainsi en limiter la portée, la cour d'appel a violé les articles L.612-6, L.613-2, L.613-24, R.613-45 du Code de la Propriété Intellectuelle ensemble les articles 69 et 84 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ;

ALORS, d'autre part, QU'il n'y a divulgation d'une invention que pour autant que, à la date de la communication des informations au public, l'homme du métier est en mesure de réaliser l'invention à l'aide de ces informations et de ces connaissances ; que le directeur de l'INPI faisait valoir que l'indication dans la description de la liste des composés pouvant être associés au composé mentionné dans la revendication d'origine, ne pouvait caractériser aucune divulgation, directe et non ambiguë, de l'association de composés telle que mentionnée dans la revendication modifiée pour la raison que, à la date de dépôt du brevet, l'homme du métier n'était pas en mesure, en l'absence de tests et d'expériences, de réaliser l'invention faute de pouvoir déterminer les associations aptes à parvenir au résultat recherché, la liste de composés figurant dans la description ayant un caractère uniquement spéculatif et ne correspondant à aucune association réalisée et testée ; qu'en se bornant à énoncer que la brevetabilité ou la suffisance de

description étaient étrangères à l'examen de la procédure de limitation et que l'homme du métier, qui est un "laborantin" de la combinaison décrite, avait connaissance, sans avoir à effectuer un travail de recherche, des éléments de cette combinaison et des dosages habituels de ces éléments, sans rechercher, comme elle y était invitée, en se plaçant à la date de la délivrance du brevet, si l'homme du métier était en mesure de réaliser des associations de composés permettant de parvenir au but recherché par l'invention, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la description divulguait, de manière directe et non ambiguë, l'objet de la revendication telle que modifiée a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.613-24 du Code de la Propriété Intellectuelle et 69 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens.