

PARIS 19 OCTOBRE 1977
Aff. GEIGY c/PHYTEUROP

Brevet n° 1.135.848
P.I.B.D. 1977 - 204 - III - 456

DOSSIERS BREVETS 1978 - II - n° 1

— GUIDE DE LECTURE —

BREVET DE FAMILLE EN CHIMIE : VALIDITÉ
PORTÉE

**

- | | | |
|-------------------|---|---|
| - 16 août 1955 | : | La Société suisse CIBA GEIGY dépose une demande de brevet français, sous bénéfice de priorité d'une demande suisse, décrivant l'effet herbicide de la famille des composés «S-triazinique» avec tableaux exemplatifs de composés expérimentés comportant, notamment, l'isomère de l'atrazine et un de ses homologues. |
| - | : | Délivrance du brevet correspondant n. 1.135.848. |
| - | : | Les Sociétés suisse et française CIBA GEIGY concluent un contrat de licence. |
| - | : | La Société française PHYTEUROP commercialise et la Société CASVAL détient comme herbicide l'atrazine composé de la famille des «S-triazinique». |
| - 27 janvier 1971 | : | La Société suisse CIBA GEIGY assigne les sociétés PHYTEUROP et CASVAL en contrefaçon. |
| - | : | La Société française CIBA GEIGY intervient à l'instance. |
| - | : | Les Sociétés PHYTEUROP et CASVAL répliquent par voie de demande reconventionnelle en annulation. |
| - 20 janvier 1973 | : | T.G.I. Paris : . rejette la demande en annulation du brevet en tant qu'il couvre les composés exemplifiés au texte.
. fait droit à la demande en annulation de brevet en tant qu'il couvre les composés non exemplifiés au texte.
. rejette la demande en contrefaçon. |
| - | : | Les sociétés CIBA GEIGY font appel. |
| - 6 juillet 1974 | : | La Cour de Paris . infirme le jugement en ce qu'il restreint la portée du brevet aux seuls composés exemplifiés,
. ordonne une expertise en vue de «fournir tous renseignements de nature à permettre à la Cour d'apprécier la portée du brevet». |
| - 28 mai 1975 | : | La Cour de Paris précise la mission de l'expert (p.2). |
| - | : | Dépôt du rapport d'expertise (p. 2). |
| - 19 octobre 1977 | : | La Cour de Paris . infirme le jugement en ce qu'il excluait l'atrazine de la portée du brevet,
. fait droit à l'action en contrefaçon de CIBA GEIGY contre PHYTEUROP pour son exploitation de l'atrazine comme herbicide. |

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (PHYTEUROP)

prétend que la portée du brevet doit être restreinte aux seuls composés exemplifiés au texte de la description.

b) Le défendeur en annulation (CIBA GEIGY)

prétend que la portée du brevet ne doit pas être restreinte aux seuls composés exemplifiés au texte de la description.

2/ Enoncé du problème

A quels composés convient-il d'élargir la portée d'un brevet pris sur une famille de composés dont certains, seulement, sont exemplifiés au texte de la description ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Considérant que c'est vainement que l'intimée prétend que les éléments relevés par l'expert ne permettraient pas en 1955 à l'homme de métier de s'orienter vers de tels corps sans recherches nouvelles ;

Qu'en effet, dans le domaine des desherbants, l'homme de métier apparaît comme un spécialiste qualifié disposant pour l'application de la chimie en agronomie d'un appareil important (documentation, personnel et matériel); Considérant que, le brevet lui donnant, outre la formule générale et le mode de fabrication, les formules de 84 corps et des exemples concrets révélateurs des directions préférentielles, cet homme de métier suivant sa technique courante était conduit à produire des composés situés dans les «plages» de corps efficaces, ainsi désignées et à faire le tri entre corps efficaces et inefficaces dans les conditions définies par l'expert ;

Que d'ailleurs en toute hypothèse il ressort des divers éléments de la cause que les corps «efficaces» sont en nombre suffisant aussi bien dans la sous-famille et dans la famille particulière que même et au surplus dans la famille générale, pour que la réalité et le sérieux de l'invention ne soient pas contestables ; »

2/ Commentaire de la solution

L'arrêt étudié doit être lu avec une certaine prudence et il convient de distinguer entre son apport négatif et son apport positif.

*Son apport négatif consiste dans la condamnation de la doctrine apparemment retenue par le Tribunal de Grande Instance de Paris réservant la portée des brevets inutilement alors, dites «de familles», aux seuls composés exemplifiés dans la description.

Il faut également relever que la Cour n'a pas retenu l'argument de la défense selon lequel, s'agissant des herbicides sélectifs, chaque composé présente une certaine spécificité (c'est-à-dire des propriétés qui lui sont propres et non liées à sa structure chimique) et ne peut, par conséquent être considéré comme l'équivalent d'un autre composé (même homologue ou isomère) puisqu'elle a considéré qu'un composé est «efficace lorsqu'il présente la propriété d'être sélectif» et que «la spécificité de chacun des corps ne doit pas intervenir pour l'appréciation de l'efficacité».

**Son apport positif* est beaucoup plus modeste et c'est à son égard qu'il convient de modérer les conclusions trop hâtives.

- S'agissant d'un brevet ancien régime, le problème posé à la Cour n'était pas de valider telle ou telle revendication générale couvrant une famille, une sous-famille ou un sous-ensemble privilégié de celle-ci (1)... mais uniquement de décider si, à raison des termes de la description, un composé déterminé, l'atrazine, entraînait ou non dans l'objet du brevet.

- Deux séries de données caractérisaient ce composé :

- . d'une part, il ne figurait pas parmi les exemples énoncés par la description ;
- . d'autre part, il appartenait à plusieurs ensembles «concentriques» de composés ayant l'effet herbicide dans les proportions suivantes :

- pour la famille générale (2 chloro 4-6 diamino)	: 33 %
- pour la sous-famille	: 50 %
- pour la sous-sous-famille (zone des composés à chaînons courts)	: 90 %

... et possédait un isomère et un homologue cités au brevet.

- Au problème ainsi posé et à raison des données ainsi regroupées, la Cour de Paris donne réponse affirmative, affirmant que l'atrazine figure dans l'objet du brevet de CIBA GEIGY. Elle estime que la description était suffisante vis-à-vis de ce composé dès lors que l'homme de l'art était, selon sa démarche ordinaire, conduit à le synthétiser et à l'essayer pour constater qu'il présentait «exactement les propriétés indiquées».

Toute extrapolation est difficile à raison, tout particulièrement, de la présence parmi les composés exemplifiés d'un homologue et d'un isomère du produit examiné ; l'arrêt n'indique pas, en effet, le rôle que cette présence a joué dans la formation de son opinion. Si, toutefois, l'on tient cette donnée - signalée dans l'arrêt au bénéfice d'un «en outre» - pour secondaire, on peut considérer que la Cour admet qu'en de pareilles conditions les brevets de famille couvrent tous les composés satisfaisant par leur formule de base et ayant l'activité annoncée auxquels l'homme de métier, ici «un spécialiste qualifié disposant pour l'application de la chimie en agronomie d'un appareil important (documentation, personnel et matériel)», parviendrait «sans recherches nouvelles», ici par de simples efforts systématiques de screening.

(1) La seule formule proprement (excessivement) générale est : «Il n'est pas contesté que la formule particulière des corps de la sous-famille revendiquée par CIBA GEIGY est comprise dans la formule générale ; qu'elle peut, donc, être valablement revendiquée.

C O U R D ' A P P E L D E P A R I S

I 9 O C T O B R E I 9 7 7

ENTRE : 1° - La société anonyme CIBA GEIGY dont le siège social est à
RUEIL-MALMAISON (92) 2 et 4 rue Lionel Terray

2° - La société de droit suisse CIBA GEIGY dont le siège est à
BALE (Suisse) KLIBECKSTRASSE

ET : 3° - La société anonyme PHYTEUROP dont le siège social est à MONTREUIL
BELLAY (M & L.)

4° - La société anonyme PHYTEUROP ayant ses bureaux à PARIS 21 Bld
Malesherbes

5° - La coopérative agricole de stockage et vente de céréales des
agriculteurs du Loiret - I Faubourg Bannier à ORLEANS (C.A.S.V.A.L.)

A l'audience publique du 22 Juin 1977

ARRET

Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ROUANET DE
VIGNE LAVIT, président, lequel a signé la minute avec Madame TOUSSAINT, Secré-
taire-Greffier.

L A C O U R :

Considérant que, sur l'appel d'un jugement du 20 Janvier 1973,
un arrêt du 6.7.1974 a :

I) confirmé ledit jugement en ce qu'il a déclaré le brevet N° I.135.848. valable
comme non divulgué en tant qu'il couvrait les dérivés S. Triaziniques énumérés
dans les descriptions, notamment la simazine ; le pourvoi formé contre cet ar-
rêt ayant été rejeté ; -----

2) réformé le jugement pour sa partie déclarant le brevet nul en ce qu'il prétendait couvrir l'utilisation des tous dérivés, notamment l'atrazine, commis Michel GUYOT expert avec mission de :

1° rechercher si l'atrazine peut être obtenu par l'homme de métier en usant d'une technique courante et en suivant les enseignements du brevets, sa propre intervention n'exigeant qu'une suite simple d'opérations ;

2° rechercher si l'atrazine possède exactement les propriétés herbicides indiquées au brevet ;

3° rechercher si le texte du brevet permet à l'homme de métier en usant d'une technique courante de produire sans recherche nouvelle, les corps de la famille faisant l'objet du brevet et d'effectuer le tri entre ceux qui sont efficaces et ceux qui seraient inefficaces ;

4° d'une façon générale fournir tous renseignements de nature à permettre à la Cour d'apprécier la portée du brevet.

Que l'expert conclut son rapport ainsi qu'il suit :

SUR L'OBTENTION DE L'ATRAZINE EN 1955 (1er point de mission) l'homme de métier pouvait, à partir des renseignements connus en 1955, obtenir l'atrazine en usant d'une technique courante, sa propre intervention n'exigeant qu'une suite simple d'opérations.

SUR LES PROPRIETES HERBICIDES DE L'ATRAZINE (2ème point de la mission)

L'atrazine possède exactement les propriétés indiquées au brevet.

SUR LES CORPS DE LA FAMILLE (3ème point de la mission)

Les réponses ci-dessous portent sur la seule famille faite des composés répondant aux critères définis en page 8 de l'arrêt.

Leur obtention : Ces corps pouvant être produits, sans recherche nouvelle, au degré de pureté nécessaire pour l'expérimentation herbicide.

La possibilité d'en effectuer le tri : Les conditions opératoires décrites dans le brevet permettent d'effectuer le tri entre les corps herbicides et ceux qui ne le sont pas. Ces conditions permettent aussi d'orienter l'expérimentation vers les zones utiles où il rencontrera le plus grand nombre de corps herbicides.

SUR LA PORTEE DU BREVET (4ème point de la mission)

Les autres familles de triazines : la difficulté d'obtention croîtra à mesure qu'on s'éloignera du domaine le mieux connu, en contre partie de nouvelles familles herbicides pourront être découvertes (exemple : les thioalkyls diamino - s - triazines).

L'importance des triazines comme herbicides : plus de un milliard de Francs (100 milliards d'A.F.) sont engagés annuellement en France pour les traitements herbicides. Les triazines occupent 15 à 20 % de ce marché."

Considérant que, la COUR, par arrêt du 28 Mai 1975, a consulté l'expert ainsi qu'il suit :

" - I indiquer de façon aussi précise que possible la proportion entre corps efficaces et inefficaces pouvant exister

- a) dans la "famille" des 2 chloro 4,6 diamino s-triazine,
- b) dans la sous-famille revendiquée,
- c) dans la zone des corps à chaînons courts,

- 2 compte tenu de ces éléments, préciser comment les indications fournies par le brevet dans ses diverses parties conduiraient l'homme de métier à s'orienter vers les "plages" de corps efficaces et lui permettraient, dans les conditions normales et suffisantes d'effectuer le tri entre corps efficaces et inefficaces ; "

Qu'il est expressément référé aux décisions sus-visées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ;

Que les réponses de l'expert ont été les suivantes :

" - I - a) "La moitié - au-moins des corps de la sous famille revendiquée sont efficaces.

b) "Le tiers, environ - des corps de la famille "générale" des 2 chloro 4,6 diamino sont efficaces ;

c) La presque totalité - plus de 9 sur 10 - des corps de la zone des chaînons courts sont efficaces ;

- 2 - a) Les indications du brevet orientent l'homme de métier

- vers la "famille" des 2 chloro 4-6 diamino ;
- vers les "plages" de corps efficaces, à savoir les corps à chaînons courts ;

b) La façon de progresser depuis le Tri initial jusqu'au choix définitif est parfaitement "ressentie" lors de la lecture approfondie des exemplaires des IO à I4 figurant dans le brevet ;

Que PHYTEUROP conclut à ce qu'il soit jugé : - que les "adaptations" évoquées par l'expert et la préparation par analogie d'un corps nouveau excède le rôle de l'homme de métier ;

- que le rapport ne permet pas d'affirmer que les propriétés herbicides sélectives de l'atrazine sont exactement celles indiquées au brevet ;

- que parmi les corps de la famille considérable objet du brevet certains ont des propriétés spécifiques déterminées, d'autres des propriétés herbicides totales, d'autres n'ont pas de propriétés herbicides ;

- que l'homme de métier, en 1955 ne pouvait, sans recherche nouvelle, produire ces corps, faire le tri entre corps efficaces et inefficaces, la notion d'efficacité étant distincte de celle d'activité ,

- que la portée du brevet ne peut s'étendre à l'application comme herbicides sélectifs de tous les composés de la famille générale, notamment l'atrazine ;

- que la dose de 50 kgs à l'hectare choisie par l'expert pour le dépistage serait trop forte pour être révélatrice ;

à ce que soit prononcée la nullité du brevet pour insuffisance de description à l'égard des dérivés autres que ceux qui y sont cités ;

à la confirmation, sauf à accueillir la demande reconventionnelle ;

Sur quoi,

Considérant que le brevet décrit la formule générale permettant l'obtention "des composés susceptibles d'influencer la croissance des plantes, en particulier de l'inhiber...." et leur application "à la lutte sélective contre les mauvaises herbes, à la répression et à la destruction des mauvaises herbes se trouvant parmi les plantes de culture, ainsi qu'à la destruction totale à l'inhibition d'une flore"

Qu'il n'est pas contesté que la formule particulière des corps de la sous-famille revendiquée par CIBA GEIGY est comprise dans la formule générale, qu'elle peut donc être valablement revendiquée ;

Que des constatations de l'expertise, à laquelle la Cour se réfère il ressort bien que l'homme de métier pouvait en 1955 à partir de renseignements connus obtenir chimiquement l'atrazine en usant d'une technique courante ;

Que PHYTEUROP déclare s'en rapporter à justice sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des deux rapports que la Classe de composés revendiquée par CIBA GEIGY et déterminée sans ambiguïté ressortait comme "privilegiée" dans les exemples du brevet en raison de son importance numérique et de celle de la famille particulière des 2 chloro 4-6 diamino dont elle fait partie ;

Que l'atrazine elle-même rentre dans cette classe et possède en outre un homologue et un isomère cités au brevet ; ce qui tout au moins attire l'attention sur elle ;

Considérant que c'est vainement que l'intimée prétend que les éléments relevés par l'expert ne permettraient pas en 1955 à l'homme de métier de s'orienter vers de tels corps sans recherches nouvelles ;

Qu'en effet, dans le domaine des desherbants, l'homme de métier apparaît comme un spécialiste qualifié disposant pour l'application de la chimie en agronomie d'un appareil important (documentation, personnel et matériel) ainsi qu'il appert du passage suivant de l'étude de R. LONGCHAMPS aux débats ;

"... Peu de maisons font la synthèse systématique, du moins en vue de découvrir spécialement des herbicides. Aucun herbicide n'est sorti des laboratoires français depuis les colorants nitrés en 1933. C'est des Etats-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse et de Hollande que nous viennent les produits nouveaux.

" En revanche les produits proposés par l'étranger sont soumis à des essais multiples, selon des méthodes variées ; ces essais sont effectués pour la plus grande partie par des maisons qui commercialisent ces produits et par les organisations professionnelles agricoles (Institut des Céréales et des Fourrages, Institut technique de la Betterave, Centre d'Etude des Oléagineux, Association générale des Producteurs de Lin, Confédération des Planteurs de Pommes de terre, de nombreux CETA, etc.). Participent également à ce travail quelques écoles d'agriculture et des coopératives diverses. Les services de recherches officiels de l'Institut national de la recherche agronomique ne prennent, faute de moyens, qu'une faible part à ce travail. Ils effectuent cependant leurs propres essais sur les problèmes qui leur paraissent les plus urgents et travaillent aussi en collaboration avec des organismes mieux outillés, organisations agricoles, industrielles ou maisons commerciales. C'est à ces services officiels que revient la lourde responsabilité d'accorder ou de refuser les autorisations de vente pour les produits nouveaux. Ce sont eux également, qui par la force des choses sont presque seuls à s'intéresser aux problèmes biologiques qui n'entrent pas dans les préoccupations immédiates des services technico-commerciaux de l'industrie..."

Que l'auteur expose ensuite les diverses méthodes d'essais qui s'avèrent longues et complexes ;

Qu'il s'agit bien pourtant de la technique courante, Ce que confirme le titre de l'article : " Les techniques d'essais des produits herbicides"

Considérant que, le brevet lui donnant, outre la formule générale et le mode de fabrication, les formules de 84 corps et des exemples concrets révélateurs des directions préférentielles, cet homme de métier suivant sa technique courante était conduit à produire, des composés situés dans les "plages" de corps efficaces, ainsi désignées et à faire le tri entre corps efficaces et inefficaces dans les conditions définies par l'expert ;

Alors que ce dernier constate encore que le brevet contient les indications nécessaires et suffisantes sur le processus des essais agronomiques permettant de déterminer avec précision les qualités spécifiques du composé ;

Que dans ces conditions, se trouve justifié le choix de la dose de 50 Kgs à l'hectare ;

Cette dose permettant de déceler la propriété herbicide tandis que le dosage définitif est établi par les tests ultérieurs relevant de l'homme de métier et alors que d'ailleurs l'expert a pu noter que "déjà au niveau de ces essais de dépistage, la différence entre la propriété herbicide totale et le caractère sélectif est bien mise en évidence". ;

Considérant que PHYTEUROP soutient encore que l'expert aurait utilisé une méthode arbitraire pour déterminer le pourcentage de corps "efficaces" ;

Mais considérant que PHYTEUROP se contente de formuler une critique abstraite sans indiquer quelle autre méthode aurait pu utiliser l'expert ;

Que les calculs de l'expert ne sont pas utilement contredits ; que la Cour les tient comme donnant l'image exacte de la proportion des corps "efficaces" et "non efficaces" ;

Que d'ailleurs en toute hypothèse il ressort des divers éléments de la cause que les corps "efficaces" sont en nombre suffisants aussi bien dans la sous-famille et dans la famille particulière que même et au surplus dans la famille générale, pour que la réalité et le sérieux de l'invention ne soient pas contestables ;

Considérant enfin que, le brevet enseignant les propriétés des composés revendiqués en tant qu'herbicides sélectifs, un composé doit être considéré comme efficace lorsqu'il présente la propriété d'être sélectif ; que dans ces conditions à l'égard de l'invention la spécificité de chacun des corps ne doit pas intervenir pour l'appréciation de l'efficacité telle que définie ci-dessus ;

Qu'ainsi la Cour fait siennes les conclusions de l'expert ;

Que la production et la commercialisation de l'atrazine comme celle de la simazine constituent des actes de contrefaçon ;

P A R C E S M O T I F S

Constata que les sociétés CIBA GEIGY ne concluent pas contre CASVAL ; en tant que de besoin met celle - ci hors de cause ;

Dit et juge que la Société PHYTEUROP a contrefait le brevet N° I.135.848/ ;

Commets en qualité d'expert, Madame Simone DOYEN 45 Bld Gouvion St-Cyr - 75017 avec mission en s'entourant de tous renseignements en consultant tous documents même aux mains de tous tiers ou services, notamment livre, pièces comptables et documents fiscaux, en recueillant si nécessaire l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, de rassembler tous les éléments propres à éclairer la Cour sur le préjudice subi par les sociétés CIBA GEIGY ;

Dit que l'expert répondra à tous dires et observations des parties, au cas d'accord des parties en réfèrera à la Cour, à défaut dressera rapport de ses opérations et le déposera au Secrétariat-Greffe de la Cour d'Appel de PARIS dans les quatre mois du jour où il aura reçu copie de la présente décision ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par simple ordonnance du Conseiller de la mise en Etat ;

Dit que dans le délai d'un mois à compter de la signification du

7.

présent arrêt, la société de droit suisse CIBA GEYGY consignera au Secrétariat - Greffe de la Cour la somme de 5 000 F à valoir sur la rmunération de l'expert.

Condamne PHYTEUROP à payer à chacune des deux sociétés la somme de 25 000 F à titre de provision.

Dit que la cause sera rappelée pour fixer à l'audience du 22 MARS
1978

Condamne PHYTEUROP aux dépens de première instance et d'appel,
CASVAL supportant cependant comme l'a dit le jugement, les frais afférents à sa mise en cause.