

TGI PARIS
2 OCTOBRE 2002
CIBA-GEIGY c. GENEVRIER

DOSSIERS PROPRIETE INTELLECTUELLE 2002. III et IV.7

GUIDE DE LECTURE

*** BREVETS :**

- CONTREFAÇON : QUALITE A AGIR (FUSION DE SOCIETES, PUBLICITE)
- SURSIS A STATUER
- VALIDITE DES BREVETS N°81.03932 ET 81.19055, EXPERTISE
- VALIDITE DU BREVET N°83.15858 (OUI) – CONTREFAÇON : NON, REVENDICATION
(TENEUR EN ISOPROPANOL : CARACTERISTIQUE CRITIQUE)

LES FAITS

- 27 février 1981 : Demande de brevet européen par Theodor Eckert pour des « *Compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires à base d'acides carboxyliques,...* » qui resultera en deux brevets français A1 (n°81.09932) et A2 (n°81.19055) (demande divisionnaire).
Ces brevets seront cédés à la société suisse CIBA-GEIGY AG.
- 5 octobre 1983 : Demande de brevet européen par CIBA-GEIGY AG pour des « *Compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires pour l'usage topique, leur préparation et leurs utilisations* » qui resultera en un brevet français B (n°83.1858).
- 25 septembre 1995 : Saisie-contrefaçon d'un médicament (FLECTOR) commercialisé par les Laboratoires GENEVRIER.
- 9 octobre 1995 : Assignation en contrefaçon de GENEVRIER par CIBA-GEIGY AG et les Laboratoires CIBA-GEIGY.
- Décembre 1996 : CIBA-GEIGY AG devient NOVARTIS AG.
- 15 avril 1997 : Les Laboratoires CIBA-GEIGY deviennent NOVARTIS PHARMA.
- 2 octobre 2002 : **Le Tribunal de Grande Instance de Paris :**
-déclare NOVARTIS AG irrecevable en son action en contrefaçon,
-désigne un expert en ce qui concerne la partie du litige découlant des brevets A1 et A2,
-décide que le brevet B est valable mais non-contrefait.

LE DROIT

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Les demandeurs (NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA)

prient le tribunal de juger que GENEVRIER a commis des actes de contrefaçon (L.615-1,L.613-3,L ;613-4 CPI) des brevets A1,A2 et B ci-dessus par importation et commercialisation en France de la spécialité FLECTOR.

b) Le défendeur (Laboratoires GENEVRIER) prétend

- que les demandeurs ne peuvent justifier du transfert et de l'inscription du transfert à leur profit des brevets A1 et A2,
- qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge suisse rende sa décision sur une action parallèle,
- que CIBA-GEIGY a reconnu ne pas être l'auteur de l'invention du fait même de ne pas s'être opposé à la délivrance de brevets européens ultérieurs et en décidant d'en prendre des licences,
- que par son attitude CIBA-GEIGY a conduit GENEVRIER à croire qu'il pouvait exploiter l'invention, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1382 du Code Civil et un abus du droit des brevets,
- que les trois brevets sont nuls, du moins en partie,
- que la spécialité FLECTOR ne reproduit pas les caractéristiques de ces brevets.

2°) *Enoncé du problème*

Le transfert au profit des demandeurs des droits sur les brevets A1 et A2 a-t'il été réalisé dans les formes nécessaires pour leur donner le droit d'agir en contrefaçon ?
Le tribunal doit-il surseoir à statuer en l'attente de la décision du juge suisse ?
Les brevets A1, A2 et B sont-ils valables et contrefaits ?

B – LA SOLUTION

B.1. en ce qui concerne la qualité du demandeur à agir

1°) *Enoncé de la solution*

*« Attendu en revanche, sur la fin de non recevoir tirée de l'inopposabilité aux tiers de ses droits sur les trois brevets en cause nés de la fusion entre CIBA-GEIGY et SANDOZ et de la création « d'une nouvelle personne morale prenant le nom de NOVARTIS », que la société NOVARTIS AG se borne à répliquer qu'elle a communiqué l'attestation du notaire selon laquelle les sociétés CIBA-GEIGY et SANDOZ ont fusionné par contrat du 6 mars 1996 pour constituer la société NOVARTIS, cette fusion étant devenue effective à compter du 20 décembre 1996 et qu'elle a également versé aux débats le contrat de fusion ;
Que force est de constater que la société NOVARTIS AG n'invoque pas ni même n'établit l'inscription au Registre national des brevets, dans les termes des articles L.613-9, R.613-55 et R.613-56 2° du Code de la propriété intellectuelle, de l'acte opérant le transfert à son profit des droits de la société CIBA-GEIGY sur les brevets en cause, le certificat du registre du commerce de la ville de Bale ne pouvant suppléer, comme le fait valoir la société Laboratoires GENEVRIER, à cette carence...
Qu'en effet la société NOVARTIS PHARMA justifie de l'inscription le 27 juillet 1999 sous le n°113.460 du projet de fusion absorption de la société Laboratoires CIBA-GEIGY par la société NOVARTIS PHARMA en date du 4 mars 1997 avec les procès verbaux des assemblées générales extraordinaires de ces sociétés en date du 15 avril 1997 approuvant ce projet et décidant de la dissolution de plein droit de la société Laboratoires CIBA-GEIGY sans opération de liquidation dans la mesure où la totalité*

du patrimoine de la société Laboratoires CIBA-GEIGY sera transmise à NOVARTIS PHARMA ;

Attendu que la société NOVARTIS PHARMA vient aux droits de la société Laboratoires CIBA-GEIGY ;

Que la transmission à la société NOVARTIS PHARMA du contrat de licence exclusive sur les trois brevets en cause consenti à la société Laboratoires CIBA-GEIGY suivant actes des 4 mars 1975 et 14 et 16 mars 1995 a été régulièrement inscrit au Registre national des brevets le 27 juillet 1999 et est opposable aux tiers ;

Que le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société NOVARTIS PHARMA n'est pas fondé et sera rejeté ».

2°) Commentaire de la solution

NOVARTIS AG fournit comme justificatif du transfert à son profit des droits sur les brevets A1, A2 et A3 des copies du Registre du Commerce de la ville de Bâle et le contrat de fusion ayant conduit à la constitution de la société NOVARTIS AG. A défaut de la fourniture de la preuve de l'inscription au Registre national **français** des brevets ces justificatifs sont insuffisants. NOVARTIS AG est irrecevable en son action en contrefaçon. Cette position du Tribunal ne peut qu'être approuvée .

Par contre, l'enregistrement ayant été valablement effectué au profit de la société NOVARTIS PHARMA la qualité à agir de cette dernière est confirmée.

B.2. en ce qui concerne le sursis à statuer

1°) Enoncé de la solution

« Attendu que le sursis à statuer sollicité en défense alors que la procédure est pendante devant ce tribunal depuis de longues années serait contraire à l'administration d'une bonne justice ;

Que si la procédure introduite en Suisse et dont il n'est fourni au tribunal que des éléments parcellaires, concerne les brevets suisses correspondant aux brevets français en cause, ces brevets sont indépendants et la décision de la juridiction suisse n'est pas de nature à commander la solution dans le présent litige ;

Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ».

2°) Commentaire de la solution

Le Tribunal constate que les brevets suisses et français sont indépendants. L'action devant les tribunaux suisses est pendante depuis de longues années. Surseoir à statuer serait contraire à l'**administration d'une bonne justice**. La demande est rejetée.

B.3. sur la portée et la validité des brevets A1 et A2

1°) Enoncé de la solution

« Attendu que dans cet état, une mesure d'expertise technique s'impose, dans le respect du principe de la contradiction, pour éclairer le tribunal sur la portée du

brevet ainsi que sur la suffisance et la clarté de la description et sur sa validité au regard des antériorités opposées ;

Qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives au brevet en cause dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ».

2°) Commentaire de la solution

Une expertise technique est demandée par les juges afin de les éclairer sur la suffisance de la description et sa clarté, compte-tenu de leur portée très large, et sur leur validité au regard des antériorités opposées.

B.4. sur la validité et la contrefaçon du brevet B

1°) Enoncé de la solution

« Attendu cela étant posé qu'en application de l'article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins servant toutefois à interpréter les revendications ;

Qu'il est établi par les termes de l'assignation délivrée par IBSA à la société NOVARTIS introductive d'une instance devant le tribunal civil de Bâle, étant précisé qu'il n'est produit aucune analyse au dossier, que la spécialité FLECTOR Gel incriminée est un anti-inflammatoire et analgésique pharmaceutique pour l'usage topique ayant la composition suivante :

- 1,292% du sel de Diclofénac et d'(hydroxy-2-éthyl)-1 pyrrolidine
- 8% d'isopropanol
- 2% d'hexanoate de citostéaryl-éthyl-2 valeur HLB 11-12
- 1% d'acide acrylique polymérisé
- 1,5% de monostéarate de polyoxyéthylène-400 valeur HLB 12
- 8% de polyoxyéthylène-glycol 300
- 0,1% de parfum
- 2% de triéthanolamine et
- 76,108% d'eau ;

Que l'on voit ainsi que la teneur en poids d'isopropanol se situe, dans le produit FLECTOR Gel, en dehors de la fourchette d'environ 10 à 50% revendiquée pour l'alcanol inférieur hydrosoluble ;

Attendu que la société NOVARTIS PHARMA ne saurait être suivie quand elle expose que la teneur en alcool inférieure dans les compositions revendiquées n'est pas une caractéristique critique et que l'intervalle de 10 à 50% peut aussi inclure des teneurs inférieures ;

Qu'en effet le brevet décrit une teneur en alcool préférée « d'au moins 15% en poids et de préférence d'environ 20 à 30% en poids » après avoir indiqué en page 3 que le fait que l'on ait pu préparer pour la première fois une composition de l'invention sous forme stable « est remarquablement surprenant car d'après l'expérience générale, l'introduction d'alcanols inférieurs hydrosolubles à la concentration spécifiée dans les émulsions H/E provoque la rupture de ces émulsions » ;

Que dès lors rien ne permet d'écarter l'argumentation de la société Laboratoires GENEVRIER selon laquelle l'augmentation des quantités d'isopropanol conduit à des

émulsions de nature différente dans lesquels il ne joue plus exactement la même fonction ;

Que la société NOVARTIS PHARMA sera en conséquence déboutée de son action en contrefaçon des revendications du brevet n°83.15858 ».

2°) Commentaire de la solution (sur la contrefaçon

Le Tribunal est en position de décider en ce qui concerne la validité vis à vis des antériorités citées sans recourir à une expertise technique. Les revendications incriminées sont valides.

La spécialité FLECTOR des Laboratoires GENEVRIER est un mélange comportant 8% d'un alcanol, l'isopropanol. Selon les *revendications* du brevet C, qu'elle est supposée contrefaire, un tel alcanol doit être présent dans un pourcentage compris entre 10 et 50% en poids.

Le Tribunal écarte en conséquence la contrefaçon. En effet, les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. C'est en vain que le demandeur présente l'argument selon lequel la teneur en isopropanol ne serait pas une caractéristique critique.

Même dans la mesure où les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description cela ne peut, dans le cas présent, aider le demandeur car la description du brevet indique spécifiquement le rôle critique joué par la teneur en isopropanol dans le mélange.

André RÉMOND

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS

meur



3ème chambre
1ère section

JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2002

N° RG :
95/09980

N° MINUTE : *1*

DEMANDEURS

Assignation du :
18 Avril 1995

STE CIBA-GEIGY AG devenue SOCIETE NOVARTIS A.G
Schwarzwaldallee 215
CH- 4000 Basel
SUISSE

représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire R 17

EXPERTISE

**STE LABORATOIRES CIBA-GEIGY SA devenue SOCIETE
NOVARTIS PHARMA SA**
2 et 4 , Rue Lionel Terray
92506 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire R 17

DEFENDEURS

STE LABORATOIRES BIOGALENIQUE SA
6 bis, 10 Avenue Ledru Rollin
75012 PARIS

représentée par Me Pierre VERON, avocat au barreau de PARIS, avocat
postulant, vestiaire P.193

Expéditions
exécutoires
délivrées le :

15/10/2002

08

2 OCTOBRE 2002

STE LABORATOIRES GENEVRIER SA

280 Rue de Goa - Parc de Sophia Antipolis -Les Trois Moulins
06600 ANTIBES

STE IBSA - INSTITUT BIOCHIMIQUE SA, Intervenante volontaire,

13 Via Al Ponte - Lugano
6903 SUISSE

STE ALTERGON SA, Intervenante volontaire,

2 Via Dogana Vecchia - Lugano
6903 SUISSE

représentées par Me Thierry MOLLET-VIEVILLE de la SCP DUCLOS,
THORNE, MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,
avocats plaidant, vestiaire P75

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Odile BLUM, Vice-Présidente
André CHAPELLE, Premier Juge
Isabelle VENDRYES, Juge

assistées de Annie VENARD-COMBES, Greffier,

DEBATS

A l'audience du 28 Janvier 2002 tenue publiquement devant Odile BLUM et
Isabelle VENDRYES, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats,
ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu
compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du
Nouveau Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé en audience publique
par décision contradictoire
en premier ressort

La société de droit suisse CIBA-GEIGY AG a été titulaire, pour l'avoir acquis
de Theodor Eckert suivant acte des 11 et 25 novembre 1981 inscrit au Registre
national des brevets le 22 septembre 1982 sous le n° 098814, du brevet
d'invention français n° 81.03932, demandé le 27 février 1981, délivré le 28
décembre 1984, ayant pour titre "Compositions pharmaceutiques anti-
inflammatoires topiques à base de sels d'acides carboxyliques, nouveaux sels
d'acides carboxyliques et leur préparation".

Il lui a été également délivré :

- le 14 décembre 1984, le brevet d'invention français n° 81.19055, issu de la
division du brevet n° 81.03932 dont il bénéficie de la date de dépôt du 27
février 1981, demandé le 9 octobre 1981 par Theodor Eckert, intitulé



“Nouveaux sels d’acides carboxyliques, procédé pour leur préparation et compositions pharmaceutiques les contenant” ;

- le 27 mai 1988, le brevet d’invention français n° 83.15858 demandé par elle le 5 octobre 1983 sous priorité suisse du 7 octobre 1982, intitulé “Compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires pour l’usage topique, leur préparation et leurs utilisations”.

La société Laboratoires CIBA-GEIGY a été licenciée à titre exclusif de ces trois brevets suivant acte inscrit au Registre national des brevets le 12 avril 1995 sous le n° 050767.

Après avoir fait dresser, les 10 et 13 mars 1995, des constats d’achat par huissier de justice dans deux pharmacies parisiennes de la spécialité pharmaceutique XENID Gel, distribuée par la société Laboratoires BIOGALENIQUE et incriminant ce produit, les sociétés CIBA-GEIGY AG et Laboratoires CIBA-GEIGY ont assigné ladite société, par acte du 18 avril 1995, en contrefaçon des revendications 1 à 6, 13, 16 et 17 du brevet n° 81.03932, des revendications 1, 3, 6, 10 à 13 du brevet n° 81.19055 et des revendications 1 à 23 du brevet n° 83.15858.

Parallèlement, après avoir fait procéder le 25 septembre 1995, sur autorisation judiciaire, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société OCP REPARTITION d’un médicament de marque FLECTOR fourni par la société Laboratoires GENEVRIER et incriminant ce produit, les sociétés CIBA-GEIGY AG et Laboratoires CIBA-GEIGY ont assigné ladite société Laboratoires GENEVRIER, par acte du 9 octobre 1995, en contrefaçon des revendications 1 à 6, 13, 16 et 17 du brevet n° 81.03932, des revendications 1, 3, 6, 10 à 13 du brevet n° 81.19055 et des revendications 1 à 23 du brevet n° 83.15858.

Les deux procédures ont été jointes le 12 novembre 1996.

Par conclusions du 12 mars 1996, la société IBSA-INSTITUT BIOCHIMIQUE, ci-après IBSA, et la société ALTERGON sont intervenues volontairement aux côtés de la société Laboratoires GENEVRIER dans l’instance l’opposant aux sociétés CIBA-GEIGY. Avec la société Laboratoires GENEVRIER, elles ont déclaré, par ailleurs, intervenir volontairement dans l’instance opposant les sociétés CIBA-GEIGY à la société Laboratoires BIOGALENIQUE.

Faisant valoir, d’une part que la société CIBA-GEIGY AG a fusionné avec la société de droit suisse SANDOZ au mois de décembre 1996, la nouvelle personne morale prenant le nom de NOVARTIS AG, d’autre part que la société Laboratoires CIBA-GEIGY a fusionné le 15 avril 1997 avec la société de droit français Laboratoires SANDOZ, la nouvelle personne morale prenant le nom de NOVARTIS PHARMA, la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA sont intervenues volontairement à l’instance respectivement aux lieu et place de la société CIBA-GEIGY AG et de la société

Laboratoires CIBA-GEIGY par conclusions du 10 mars 1998.

Par conclusions du 16 janvier 2001, la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA se sont désistées d'instance et d'action à l'égard de la société Laboratoires BIOGALENIQUE, demandant que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.

Par conclusions du 8 mars 2001, la société Laboratoires BIOGALENIQUE a accepté le désistement ainsi que de supporter ses propres frais et dépens en renonçant réciproquement à sa demande reconventionnelle.

Aux termes de leurs dernières écritures du 29 novembre 2001, la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA, se prévalant de deux certificats complémentaires de protection n° 92 C 03 75 et n° 92 C 03 78 délivrés le 11 décembre 1992 et rattachés le premier au brevet n° 81.03932 pour la spécialité VOLTARENE EMUGEL 1% ayant comme principe actif le diclofénac sel de diéthylammonium, le second au brevet n° 81.19055, concluent à la recevabilité de NOVARTIS à invoquer la prolongation de la protection procurée par ces certificats complémentaires de protection, au mal fondé de l'exception de sursis à statuer, à l'irrecevabilité des sociétés IBSA et ALTERGON en leur intervention, à l'irrecevabilité et au mal fondé des moyens et prétentions adverses.

Elles prient le tribunal de juger que la société Laboratoires GENEVRIER a commis, en application des articles L 615-1, L 613-3 et L 613-4 du Code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 16 et 17 du brevet n° 81.03932 par importation en France et par commercialisation de la spécialité FLECTOR Gel ainsi que des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 5, 6, 10 à 15 du brevet n° 83.15858 et des revendications 1,3, 6, 10 et 11 du brevet n° 81.19055.

Elles sollicitent, outre des mesures d'interdiction sous astreinte à liquider par ce tribunal, de confiscation aux fins de destruction et de publication, la condamnation de la société Laboratoires GENEVRIER à leur payer à chacune une indemnité provisionnelle de 500.000 F (76.224,51 euros), une mesure d'expertise, l'exécution provisoire sur le tout et 100.000 F (15.244,90 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures du 21 décembre 2001 auxquelles il est expressément renvoyé pour le surplus, la société Laboratoires GENEVRIER, la société IBSA et la société ALTERGON prient le tribunal de juger :

- qu'elles sont recevables en leur intervention dans les instances introduites à l'encontre de la société Laboratoires BIOGALENIQUE et de la société Laboratoires GENEVRIER ;
- que les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA sont irrecevables en leur intervention par conclusions du 18 mars 1998 faute de justifier du transfert et de l'inscription du transfert du brevet n° 81.03932 demandé par Theodor Eckert en application de l'article L 613-9 du Code de la propriété



intellectuelle puis de la fusion ou du transfert des droits sur les brevets invoqués et de l'inscription au Registre national des brevets ;
- que CIBA-GEIGY est irrecevable comme n'étant plus propriétaire des trois brevets en cause ;
- qu'il convient de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à ce que le juge suisse rende sa décision sur le caractère contrefaisant ou non du produit dont CIBA-GEIGY invoque la formule devant le juge français.

Elles sollicitent par ailleurs qu'il soit fait injonction à CIBA-GEIGY d'avoir à produire les pièces visées aux pages 3 à 5 de leurs écritures et de rejeter celles de CIBA-GEIGY en langue étrangère, non traduites, puis concluent, en invoquant le rapport du professeur Robert Rosset et l'article L 613-6 du Code de la propriété intellectuelle, à l'irrecevabilité, subsidiairement, au mal fondé des demandes au motif :

- qu'en acceptant les dépôts et la délivrance des brevets européens 271.709 du 9 novembre 1987, 372.527 du 6 novembre 1989 et 621.263 du 21 avril 1994 et en décidant d'en prendre des licences par actes des 11 mars 1993 et 5 décembre 1994, CIBA-GEIGY a reconnu ne pas être l'auteur de l'invention résumée au sel d'épolamine de diclofénac et que seule GENEVRIER en est l'inventeur, le seul propriétaire et exploitant exclusif ; qu'en conséquence CIBA GEIGY est irrecevable à prétendre aujourd'hui le contraire et soutenir que GENEVRIER en est le contrefacteur ;
- qu'en toutes hypothèses CIBA-GEIGY a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil et un abus du droit des brevets au sens du Code de la propriété intellectuelle, par son attitude déloyale, injuste et illégitime et par ses manoeuvres et ses réticences, qui ont déterminé GENEVRIER à croire faussement qu'elle était le seul propriétaire de l'invention couverte par les brevets cités ci-dessus et qu'elle pouvait en être le libre exploitant exclusif.

Toujours au visa du rapport de Robert Rosset, elles font valoir que les brevets en cause ne couvrent ni ne revendiquent le sel d'épolamine du diclofénac et elles sollicitent la nullité des revendications 1, 3, 6, 10 à 13 du brevet n° 81.19055, au moins en ce qui concerne le sel de triéthanolammonium du diclofénac, ainsi que des revendications 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 et 14 du brevet n° 81.03932, au moins en ce qui concerne le DIEP et le sel de triéthanolammonium du diclofénac, avec renvoi le cas échéant devant l'INPI en application de l'article L 613-27 du Code de la propriété intellectuelle en cas de nullité partielle et la nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 et 14 du brevet n° 83.15858.

Elles concluent à l'absence de reproduction des caractéristiques des revendications invoquées dans les compositions FLECTOR et XENID et au renvoi de l'affaire à l'expertise pour confirmer les affirmations techniques soutenues par la société Laboratoires GENEVRIER.

Elles demandent en outre au tribunal de juger :

- qu'en application des articles L 613-3 et suivants du Code de la propriété

intellectuelle sur le consentement du breveté, les sociétés concluentes ne commettent aucun acte de contrefaçon des titres de propriété industrielle invoqués par CIBA-GEIGY, compte tenu de l'accord transactionnel et l'accord de licence signés entre NOVARTIS et BIOGALENIQUE les 29, 30 novembre et 11 décembre 2000 et qu'en toute hypothèse, NOVARTIS a été entièrement réparée de son préjudice sur les produits XENID incriminés ; que les concluentes pourront continuer à vendre et livrer à BIOGALENIQUE un tel produit couvert par l'accord de licence du 30 novembre 2000 ;

- que CIBA-GEIGY est irrecevable à demander une interdiction, une confiscation, une publication et une expertise, les brevets n° 81.03932 et n° 81.19055 étant dans le domaine public ;

- qu'est nul le CCP 92 C 0378 comme ne respectant pas les dispositions de la loi du 25 juin 1990 et du décret du 19 novembre 1991 ;

- que CIBA-GEIGY et NOVARTIS sont irrecevables et subsidiairement mal fondées à invoquer des droits sur les CCP 375 et 378 et qu'en toute hypothèse les produits incriminés ne sauraient porter atteinte à de tels CCP pour les motifs exposés ci-dessus.

Elles sollicitent la condamnation de chacune des sociétés CIBA-GEIGY à payer à chacune d'elles une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 1.000.000 euros, des mesures de publication et 100.000 euros à chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état le 2 janvier 2002.

MOTIFS

Sur le désistement

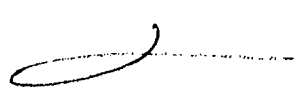
Attendu qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action des sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA à l'égard de la société Laboratoires BIOGALENIQUE, le sort des dépens de l'instance entre elles étant réglé dans les termes de leurs écritures ;

Que l'instance entre ces parties est éteinte et le tribunal dessaisi de ce chef ;

Attendu que la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA n'incriminent plus le produit XENID Gel mais le seul produit BLECTOR Gel;

Que les interventions volontaires des sociétés Laboratoires GENEVRIER, IBSA et ALTERGON dans l'instance à présent éteinte ayant opposé la société NOVARTIS AG et la société NOVARTIS PHARMA à la société Laboratoires BIOGALENIQUE n'ont plus d'objet dès lors qu'elles étaient accessoires ;

Que ces interventions volontaires dans l'instance à présent éteinte, distincte de celle opposant les sociétés NOVARTIS à la société Laboratoires GENEVRIER, seront rejetées.



Sur les fins de non recevoir

Attendu que la société Laboratoires GENEVRIER n'est pas intervenante volontaire mais défenderesse à l'instance engagée à son encontre par les sociétés CIBA-GEIGY ;

Que la société IBSA et la société ALTERGON qui font valoir, pour la première, qu'elle fabrique le produit incriminé et qu'elle a conclu à ce propos des accords avec CIBA-GEIGY, pour la seconde qu'elle est titulaire des brevets européens couvrant ce produit et ses formulations, forment une demande en dommages et intérêts en raison de la faute prétendue commise par CIBA-GEIGY relativement aux brevets en cause et d'un abus de droit ;

Qu'elles ont qualité et intérêt à intervenir dans l'instance à l'encontre de la société Laboratoires GENEVRIER qui distribue leur produit ; qu'elles sont recevables dans leurs interventions volontaires quand bien même leurs moyens et demandes seraient mal fondés ;

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu en défense, les sociétés NOVARTIS justifient de ce que l'acte de transfert du brevet n° 81.03932 entre Theodor Eckert et la société CIBA-GEIGY AG a été inscrit au Registre national des brevets le 22 septembre 1982 sous le n° 098.814 ; que le moyen tiré de cette absence de justification, non fondé, sera rejeté ;

Attendu en revanche, sur la fin de non recevoir tirée de l'inopposabilité aux tiers de ses droits sur les trois brevets en cause nés de la fusion entre CIBA-GEIGY et SANDOZ et de la création "d'une nouvelle personne morale prenant le nom de NOVARTIS," que la société NOVARTIS AG se borne à répliquer qu'elle a communiqué l'attestation du notaire selon laquelle les sociétés CIBA-GEIGY et SANDOZ ont fusionné par contrat du 6 mars 1996 pour constituer la société NOVARTIS, cette fusion étant devenue effective à compter du 20 décembre 1996 et qu'elle a également versé aux débats le contrat de fusion ;

Que force est de constater que la société NOVARTIS AG n'invoque pas ni même n'établit l'inscription au Registre national des brevets, dans les termes des articles L 613-9, R 613-55 et R 613-56 2° du Code de la propriété intellectuelle, de l'acte opérant le transfert à son profit des droits de la société CIBA-GEIGY sur les brevets en cause, le certificat du registre du commerce de la ville de Bale ne pouvant suppléer, comme le fait valoir la société Laboratoires GENEVRIER, à cette carence ;

Que le contrat de fusion en date du 6 mars 1996 versé aux débats mais non inscrit au Registre national des brevets est en conséquence inopposable aux tiers ;

Que dès lors la société NOVARTIS AG est irrecevable en son action en contrefaçon ;

Attendu qu'il demeure que la société Laboratoires GENEVRIER fait valoir à tort que "CIBA-GEIGY" ne produit aucun document et notamment aucune "transmission de licence" ni aucune inscription au Registre national des brevets pouvant rendre la licence dont bénéficie la société NOVARTIS PHARMA opposable aux tiers ;

Qu'en effet la société NOVARTIS PHARMA justifie de l'inscription le 27 juillet 1999 sous le n° 113.460 du projet de fusion absorption de la société Laboratoires CIBA-GEIGY par la société NOVARTIS PHARMA en date du 4 mars 1997 avec les procès verbaux des assemblées générales extraordinaires de ces sociétés en date du 15 avril 1997 approuvant ce projet et décidant de la dissolution de plein droit de la société Laboratoires CIBA-GEIGY sans opérations de liquidation dans la mesure où la totalité du patrimoine de la société Laboratoires CIBA-GEIGY sera transmise à NOVARTIS PHARMA;

Attendu que la société NOVARTIS PHARMA vient aux droits de la société Laboratoires CIBA-GEIGY ;

Que la transmission à la société NOVARTIS PHARMA du contrat de licence exclusive sur les trois brevets en cause consenti à la société Laboratoires CIBA-GEIGY suivant actes des 4 mars 1975 et 14 et 16 mars 1995 a été régulièrement inscrit au Registre national des brevets le 27 juillet 1999 et est opposable aux tiers ;

Que le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société NOVARTIS PHARMA n'est pas fondé et sera rejeté ;

Attendu que pour le surplus l'existence de brevets d'invention européens déposés, postérieurement aux brevets en cause, par la société ALTERGON, l'absence d'opposition de CIBA-GEIGY à la délivrance de ces brevets d'invention européens, les licences d'exploitation consenties par la société IBSA à d'autres sociétés du groupe CIBA-GEIGY pour d'autres pays que la France, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'examen au fond de l'action en contrefaçon ;

Que le moyen d'irrecevabilité tiré de ces relations et d'une prétendue reconnaissance par CIBA-GEIGY de la qualité d'inventeur "de GENEVRIER" ne repose sur aucun fondement en droit et ne peut qu'être rejeté ;

Que par ailleurs la transaction intervenue entre les sociétés NOVARTIS et la société Laboratoires BIOGALENIQUE mettant fin au contentieux entre elles sur le produit XENID Gel fourni à BIOGALENIQUE par la société Laboratoires GENEVRIER, n'a pas plus d'incidence sur la solution du litige, la demanderesse demeurant libre d'exercer ses poursuites à l'encontre de la société Laboratoires GENEVRIER au titre de la spécialité FLECTOR qu'elle importe et commerciale en France quand bien même les produits ont une formulation identiques ;



OR

Attendu que les moyens d'irrecevabilité, non fondés, seront rejetés ;

Que la société NOVARTIS PHARMA est recevable en sa qualité de licenciée à titre exclusif des trois brevets en cause à agir en contrefaçon à l'encontre de la société Laboratoires GENEVRIER ;

Attendu qu'il sera enfin relevé à ce stade que si la société Laboratoires GENEVRIER et les sociétés intervenantes indiquent que la société NOVARTIS PHARMA ne désigne pas dans ses écritures du 10 mars 1998 l'organe qui la représente légalement, cette nullité, qu'il n'est du reste pas expressément demandé de prononcer, a été couverte par les écritures postérieures qui apportent ces précisions.

Sur l'exception de sursis à statuer

Attendu que le sursis à statuer sollicité en défense alors que la procédure est pendante devant ce tribunal depuis de longues années serait contraire à l'administration d'une bonne justice ;

Que si la procédure introduite en Suisse et dont il n'est fourni au tribunal que des éléments parcellaires, concerne les brevets suisses correspondant aux brevets français en cause, ces brevets sont indépendants et la décision de la juridiction suisse n'est pas de nature à commander la solution dans le présent litige ;

Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Sur le brevet n° 81.03932

- sur la portée et la validité

Attendu que le brevet n° 81.03932 déposé le 27 février 1981 se rapporte à des compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires ou analgésiques topiques comportant en tant que substances actives des sels d'acides carboxyliques ; qu'il porte également sur ces nouveaux sels d'acides carboxyliques et sur leur préparation ;

Que le brevet donne la formule générale référencée I de ces compositions, formule générale comportant un anion de reste d'acide carboxylique, couvrant le diclofénac, molécule connue et ancienne, et un cation ;

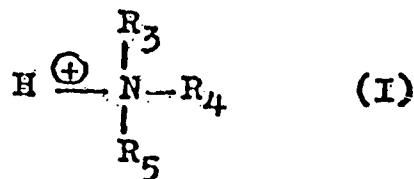
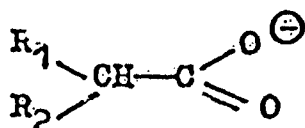
Attendu que la description expose en pages 5 et 6 que les compositions anti-inflammatoires de l'état de la technique, administrées principalement par voie orale, par voie entérale ou parentérale, ont des effets secondaires notamment dans la voie gastro-intestinale avec par exemple l'apparition d'ulcères ; que si, pour remédier à ces inconvénients, il a été envisagé une administration topique c'est à dire par application locale sur la peau, l'on se heurte à la difficulté posée

par l'insuffisance de la pénétration d'une quantité efficace de la substance active au travers de la peau dans le tissu malade ; que l'invention est basée sur la découverte surprenante que les composés de la formule I se distinguent par d'excellentes propriétés de pénétration et de résorption percutanées et qu'en outre les composés de formule I à utiliser conformément à l'invention possèdent des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques marquées ;

Attendu qu'il est acquis que dans la formule considérée, seul le cation assure la fonction de pénétration du produit et constitue le coeur de l'invention ;

Attendu que les revendications invoquées du brevet sont les suivantes :

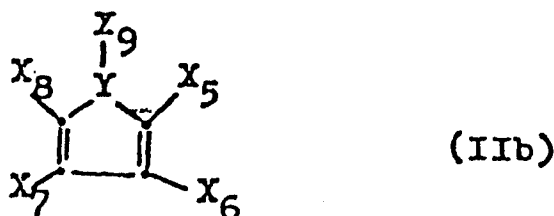
Revendication 1 - *Compositions pharmaceutiques topiques utilisables notamment en tant qu'anti-inflammatoires et/ou analgésiques, caractérisées en ce qu'elles contiennent en tant que substances actives des composés répondant à la formule*



dans laquelle R_1 représente un groupe de formule

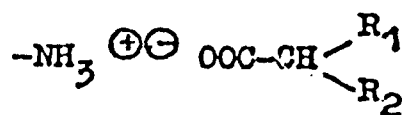


dans laquelle X_1 et X_2 représentent des atomes d'hydrogène et X_3 un groupe isobutyle ou bien X_1 et X_3 représentent des atomes d'hydrogène et X_2 un groupe benzoyle ou bien X_1 représente l'hydrogène, X_2 le chlore et X_3 un groupe 3-pyrroline-1-yle, ou bien X_1 représente l'hydrogène, X_2 un groupe de formule $-\text{CH}=\text{CH}-\text{C}(\text{OCH}_3)=\text{CH}_2$ et X_3 et X_4 représentent, ensemble, une liaison, et R_2 représente dans tous les cas un groupe méthyle, ou bien X_2 et X_3 représentent des atomes d'hydrogène et X_1 un groupe 2,6-dichloranilo et R_2 représente l'hydrogène, ou bien encore R_1 représente un groupe de formule



dans laquelle X_5 représente la liaison commune avec le groupe méthine de la formule I, X_6 et X_7 représentent des atomes d'hydrogène, X_8 représente un groupe p-méthylbenzoyle, Y un atome d'azote et X_9 un groupe méthyle, ou bien encore X_5 représente un groupe méthyle, X_6 représente une liaison commune avec le groupe méthine de la formule I, X_7 représente un groupe de formule $-CH=C(OCH_3)-CH=CH-X_{10}$, X_8 et X_{10} représente ensemble, une liaison, Y représente un atome d'azote et X_9 un groupe p-chlorobenzoyl, ou bien encore X_5 représente un groupe méthyle, X_6 représente la liaison commune avec le groupe méthine de la formule I, X_7 représente un groupe de formule $-CH=C(F)-CH=CH-X_{11}$, X_8 et X_{11} représentent, ensemble, une liaison, Y représente un atome de carbone et X_9 un groupe (p-méthane-sulfinyl-phényl)-méthylène, R_2 représente dans tous les cas un atome d'hydrogène et R_3 , R_4 et R_5 représentent chacun, indépendamment les uns des autres, l'hydrogène, un reste aliphatique ou bien deux des symboles R_3 , R_4 et R_5 représente ensemble, un reste aliphatique divalent non substitué ou substitué ou interrompu par des ponts aza portant éventuellement un substituant oxa ou thia, étant spécifié que l'un au moins des symboles R_3 , R_4 et R_5 a une signification autre que l'hydrogène, le cas échéant à l'état d'un isomère, avec les produits auxiliaires et/ou additifs usuels pour l'usage topique.

Revendication 2 - Compositions selon la revendication 1, caractérisées en ce qu'elles contiennent un composé de formule I dans laquelle R_1 et R_2 ont les significations indiquées dans les revendications 1, R_3 , R_4 et R_5 représentent chacun, indépendamment les uns des autres, l'hydrogène, un groupe alkyle inférieur non substitué ou substitué par un groupe amino, un groupe de formule



ou un groupe hydroxy ou bien deux des symboles R_3 , R_4 et R_5 représentent un groupe alkylène inférieur contenant 4 à 7 chaînons ou bien un groupe alkylène inférieur contenant 4 à 7 chaînons interrompu par un pont aza portant éventuellement un substituant alkyle inférieur, ou oxa ou thia, étant spécifié que l'un au moins des symboles R_3 , R_4 et R_5 a une signification autre que l'hydrogène avec les produits auxiliaires et additifs usuels pour l'usage topique.

Revendication 16- Compositions selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisées en ce qu'elles contiennent d'environ 0,5 à 5% en poids de la substance active, avec les produits auxiliaires et additifs pharmaceutiques usuels.

Revendication 17- Procédé de préparation des compositions pharmaceutiques

topiques selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que l'on mélange un composé de formule I selon la revendication 1, à l'état d'un isomère, avec les produits auxiliaires et additifs usuels pour l'usage topique.

Attendu que la société NOVARTIS PHARMA soutient que ces revendications couvrent le sel d'épolamine du diclofénac ou Diep ce que contestent ses adversaires qui arguent en toute hypothèse du caractère insuffisamment clair et complet de la description ainsi que d'un défaut d'application industrielle ce qui conduit selon elles à l'annulation du brevet par application de l'article L 613-25 a) et b) du Code de la propriété intellectuelle ;

Que la société Laboratoires GENEVRIER et les intervenantes concluent pour le surplus à la nullité, à supposer l'invention suffisamment décrite, de la revendication 1 pour défaut de nouveauté au regard du brevet américain GEIGY 3.558.690 ainsi que pour défaut d'activité inventive au regard de ce même brevet ou du brevet belge 679.315 qui lui correspond et du brevet spécial de médicament MUNDIPHARMA n° 6637 ; qu'elles opposent, au titre du défaut d'activité inventive, les mêmes titres que précédemment ainsi que le brevet hollandais 78.01.523 et le brevet français 76.09.273 à la revendication 2 et le brevet français 81.09.544 à la revendication 16 ; qu'elles se bornent à indiquer que la revendication 17 n'est pas brevetable isolément ;

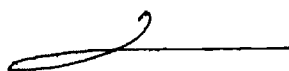
Attendu que si la société NOVARTIS PHARMA tire argument au soutien de sa thèse d'une note en date du 4 septembre 2001 du professeur Robert Rosset, unilatéralement choisi comme expert technique par GENEVRIER, note de 19 pages dans laquelle il est incidemment mentionné que "le cation épolamine, s'il n'est pas exclu par la revendication 1 n'est pas pour autant couvert par cette revendication puisque Z peut être quelconque à l'exclusion de H", il demeure que la défenderesse et les intervenantes produisent une note complémentaire du 23 octobre 2001 par laquelle le même expert précise que s'il a écrit que "le cation épolamine, qui relève bien évidemment de la chimie organique, n'est pas exclu de la revendication 1", c'est en raison du fait que la formulation est "d'une telle généralité qu'elle couvre toute la chimie organique" ;

Attendu que dans cet état, une mesure d'expertise technique s'impose, dans le respect du principe de la contradiction, pour éclairer le tribunal sur la portée du brevet ainsi que sur la suffisance et la clarté de la description et sur sa validité au regard des antériorités opposées ;

Qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives au brevet en cause dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur le brevet n° 81.19055

Attendu que le brevet n° 81.19055 est issu de la division du brevet précédent;



OB

Que la société NOVARTIS PHARMA invoque les revendications 1, 3, 6, 10 et 11 dudit brevet ;

Qu'un débat identique sur l'obscurité de la description commune et la portée du brevet ainsi que sur sa validité, reposant sur les mêmes pièces, s'est engagé entre les parties ;

Que l'expertise technique s'impose également avec un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes relatives à ce brevet dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur le brevet n° 83.15858

- sur la portée du brevet

Attendu que le brevet n° 83.15858 déposé avec priorité du 7 octobre 1982 a pour objet des compositions pharmaceutiques anti-inflammatoires pour l'usage topique, leur préparation et leur utilisation ;

Qu'il expose que les possibilités d'utilisation des compositions pharmaceutiques usuelles pour l'usage topique sont limitées par exemple par une solubilité insuffisante de la substance active ou son incapacité à franchir la barrière de la peau et par conséquent d'exercer une activité systémique ;

Qu'il indique également que parmi les multiples compositions pharmaceutiques pouvant s'appliquer sur la peau se trouvent les suspensions, les solutions, les mousses et les émulsions eau/huile, huile/eau (H/E) et les gels mais que jusqu'à présent il n'a jamais été décrit de produit dermatologique qui puisse être considéré simultanément comme une émulsion huile/eau (H/E) et un gel ;

Attendu que l'invention consiste en une composition d'un type nouveau à peu près neutre à base d'une émulsion huile/eau contenant comme substance active un composé non stéroïdique possédant une activité inflammatoire et portant au moins un groupe acide pour l'usage topique sur l'épiderme intact qui combine les propriétés d'un gel et celles d'une émulsion huile/eau ce qui rend la substance active plus soluble et lui permet de pénétrer plus facilement dans la peau ;

Que les avantages énoncés de la nouvelle composition consistent dans ses propriétés cosmétiques favorables, une solubilité nettement supérieure des substances actives et par conséquent une concentration efficace plus forte de la substance active, ainsi qu'une stabilité chimique considérablement améliorée de cette dernière lorsqu'on compare avec des compositions topiques de la technique antérieure (page 2 lignes 27 à 35) ;

Que selon le brevet, le fait que l'on ait pu préparer pour la première fois une telle composition sous forme stable "est remarquablement surprenant car d'après l'expérience générale, l'introduction d'alcanols inférieurs hydrosolubles à la concentration spécifiée dans les émulsions H/E provoque la rupture de ces émulsions". (page 3 lignes 25 à 30) ;

Qu'il est mentionné par ailleurs en pages 6 et 7 lignes 33 à 12 que : "Dans le cas d'un épiderme intact, la surface limite entre la couche cornée morte (stratum corneum) et la couche granulaire (stratum granulosum) représente le principal obstacle à la pénétration des molécules de substance active dans les régions de la couche cornée sous-cutanée qui sont irriguées par le système sanguin et le système lymphatique. Les propriétés de résorption favorables de la composition selon l'invention sont dues, d'une part, à la modification de la structure de la couche cornée provoquée par l'alcool contenu dans la composition, conduisant à la suppression partielle de l'effet de barrière du stratum corneum et, d'autre part, à la fonction de véhicule du tiers-solvant, et finalement à la meilleure solubilité du médicament actif" ;

Attendu qu'il est précisé dans la description que "de préférence la teneur en alcool de la composition selon l'invention sera d'au moins 15 % en poids et de préférence d'environ 20 à 30 % en poids" (page 7 lignes 18 à 20) ;

Attendu que la teneur de la revendication 1 invoquée est la suivante :

Composition pharmaceutique pour l'usage topique, à peu près neutre, à base d'une émulsion Huile/eau, contenant, en tant que substance active, un composé à activité anti-inflammatoire non stéroïdique portant au moins un groupe acide, caractérisée en ce qu'elle présente un ph d'environ 5 à 7,5 et contient d'environ 10 à 50% en poids d'un alcanol inférieur hydrosoluble volatil contenant 2 à 4 atomes de carbones inclus, environ 1 à 20 % en poids d'un tiers-solvant, environ 40 à 80 % en poids d'eau, environ 3 à 15% en poids d'un lipide éventuellement auto-émulsionnant ou d'un mélange de lipides, éventuellement environ 0,5 à 5% en poids d'un agent émulsionnant lorsque la phase lipidique n'est pas auto-émulsionnante, environ 0,5 à 2% en poids d'un agent gélifiant, environ 0,1% à 10% en poids de substance active et si on le désire, des constituants non essentiels ;

Attendu qu'aux termes des revendications dépendantes invoquées :

- l'alcanol inférieur hydrosoluble volatil est l'isopropanol (revendication 2) ;
- le tiers solvant est un polyéthylène-glycol ou propylène-glycol (revendication 5)
- la teneur en tiers solvant est d'environ 5 à 10% en poids (revendication 6)
- l'agent gélifiant est un polyacrylate (revendication 10)
- la teneur en agent gélifiant est d'environ 0,5 à 1,5 % en poids (revendication



11)

- le composant non stéroïdique à activité anti-inflammatoire porte au moins un groupe acide, un acide phényl-(alcane inférieur)-carboxylique ou un sel d'un tel acide (revendication 12)

- le composé non stéroïdique à activité anti-inflammatoire porte au moins un groupe acide le Diclofénac ou un sel de ce composé (revendication 13)

- la teneur en composé non stéroïdique à activité anti-inflammatoire est d'environ 1 à 5% en poids (revendication 14)

- les constituants non essentiels sont des stabilisants chimiques, des agents humectants, des bases servant à neutraliser les groupes cédant des protons et/ou des parfums (revendication 15).

- sur la validité

Attendu que la société Laboratoires GENEVRIER et les sociétés IBSA et ALTERGON exposent au soutien de la demande en nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 et 14, exclusivement, qu'elles forment que : "Indépendamment de la divulgation assurée par le brevet français 78.18735 au nom de la société KOWA, il convient de retenir l'étendue de la divulgation contenue dans le brevet américain 3.558.690 (brevet GEIGY). Notamment on retiendra la description fournie à l'exemple 24 et à l'exemple 26 de ce brevet, dans lesquels on réalise une émulsion de lipides en tant que phase lipidique dans l'eau. On utilise à cette fin, d'une part de l'acide stéarique et de l'huile de paraffine, et d'autre part des agents émulsionnants, tels que des esters de polyoxyde-d'éthylène-sorbitol-lanoline pour réaliser une préparation dite crémeuse, et qui peut s'apparenter à une émulsion bi-phasique comme revendiqué dans le brevet CIBA-GEIGY n° 83.15858. L'addition de lipides ne se dissolvant pas dans la phase aqueuse comme l'acide stéarique et la réalisation d'une formulation bi-phasique, c'est à dire à deux phases, l'une étant lipidique et l'autre aqueuse se trouvaient déjà décrites dans le brevet américain 3.558.690, pour un même type de principes actifs et de ce fait l'objet de la revendication 1 du brevet n° 83.15858 se trouve dépourvu de tout caractère inventif" ;

Qu'elles font valoir en outre que l'enseignement du brevet BAYER EP 00 54 205 détruit l'activité inventive de la revendication 1 du brevet n° 83.15858 en ce qu'il décrit, notamment par son exemple 7 de même formulation que les exemples 8 à 11 qui suivent, une formulation pharmaceutique à usage topique qui présente à la fois les caractéristiques d'un gel et d'une émulsion huile/eau et qui contiennent des excipients prévus par le brevet n° 83.15858 dans des proportions comprises dans les fourchettes considérées ;

Attendu cela étant posé qu'il sera relevé qu'il n'est fait aucun développement sur le brevet KOWA dont il n'est pas précisé en quoi il serait susceptible d'affecter la nouveauté des revendications ou l'activité inventive qu'elles traduisent ;

Que pour le surplus la nouveauté des revendications n'est pas contestée ;

Attendu que le brevet américain GEIGY 3.558.690 “se rapporte à des acides 2-anilino-phényl substitués, à des sels et en cela des esters, à des méthodes dans le traitement des états inflammatoires et de la protection de la peau contre la lumière irritante des ultraviolets...” ;

Attendu que la société NOVARTIS PHARMA relève à juste titre qu’il n’existe dans les exemples 24 et 26 cités par la société Laboratoires GENEVRIER aucune démonstration de la réalisation d’une “préparation dite crémeuse” pouvant “s’apparenter” avec l’émulsion bi phasique objet de la revendication 1 du brevet attaqué ;

Que la preuve n’est pas rapportée que le brevet GEIGY décrive “l’addition de lipides ne se dissolvant pas dans la phase aqueuse ...et la réalisation d’une formulation bi-phasique comme revendiquée dans le brevet ” ;

Que le brevet GEIGY ne se préoccupe par ailleurs nullement de la bonne pénétration de la substance active anti-inflammatoire au travers de la peau des compositions qu’il décrit, celles-ci n’étant, dans leur administration topique, considérées qu’en tant que produit de bronzage, se présentant sous forme de pommade, de crème ou d’huile destinée à l’absorption des rayons ultraviolets (traduction page 3) ;

Que dès lors l’objet de la revendication 1 ne découle pas de manière évidente pour l’homme du métier de l’enseignement du brevet GEIGY et n’est pas de nature à détruire l’activité inventive qu’elle révèle ;

Attendu que le brevet BAYER se rapporte à des agents antimycotiques sous forme d’émulsion avec libération élevée des matières actives ;

Qu’il expose en page 3 que : “en ce qui concerne les préparations conformes à l’invention, une pénétration de la matière active à travers la peau est absolument indésirable parce que l’activité doit avoir lieu à la surface de la peau. Il est donc très surprenant que dans les préparations conforme à l’invention, en dépit de l’alcool benzylique, il ne se produit pratiquement pas de pénétration. Cet effet est obtenu par les proportions quantitatives conforme à l’invention ...” ;

Que dès lors la société NOVARTIS PHARMA est fondée à soutenir que le brevet n° 83.15858 visant à remédier au problème posé par l’incapacité pour la substance active des compositions pharmaceutiques usuelles à franchir la barrière de la peau et d’exercer en conséquence une activité systémique, l’homme du métier ne pouvait qu’être détourné de rechercher la solution technique dans le brevet BAYER qui enseignait l’effet contraire ;

Que la composition pharmaceutique objet de la revendication 1 du brevet n° 83.15858 est donc nouvelle et implique une activité inventive en présence de chacun des deux titres véritablement opposés ;

08

Attendu que la validité de la revendication 1 sera constatée ;

Que les revendications 2, 5, 6, 10 à 15 qui dépendent de cette revendication principale participent de son activité inventive et sont également valables.

- sur la contrefaçon

Attendu que les accords passés par NOVARTIS avec la société Laboratoires BIOGALENIQUE ou d'autres tiers à l'instance ne sont pas de nature à exonérer la société Laboratoires GENEVRIER des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés pour le produit FLECTOR Gel ;

Que la société Laboratoires GENEVRIER se réfère en outre vainement à l'assignation pour soutenir que la société NOVARTIS PHARMA n'articule aucun moyen à l'appui de son action en contrefaçon alors que ses moyens sont en tout état de cause amplement développés dans les écritures postérieures ;

Que par ailleurs la comparaison que fait la société Laboratoires GENEVRIER entre son produit FLECTOR Gel et le produit VOLTARENE EMUGEL est sans portée au regard de la contrefaçon alléguée des revendications du brevet n° 83.15858 avec lesquelles la comparaison doit être faite ;


Attendu cela étant posé qu'en application de l'article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, la description et les dessins servant toutefois à interpréter les revendications ;

Qu'il est établi par les termes de l'assignation délivrée par IBSA à la société NOVARTIS introductive d'une instance devant le tribunal civil de Bâle, étant précisé qu'il n'est produit aucune autre analyse au dossier, que la spécialité FLECTOR Gel incriminée est un anti-inflammatoire et analgésique pharmaceutique pour l'usage topique ayant la composition suivante :

- 1,292% du sel de Diclofénac et d' (hydroxy-2-éthyl)-1 pyrrolidine
- 8% d'isopropanol
- 2% d'hexanoate de citostéaryl-éthyl-2 valeur HLB 11-12
- 1% d'acide acrylique polymérisé
- 1,5% de monostéarate de polyoxyéthylène-400 valeur HLB 12
- 8% de polyoxyéthylène-glycol 300
- 0,1% de parfum
- 2% de triéthanolamine et
- 76,108% d'eau ;

Que l'on voit ainsi que la teneur en poids d'isopropanol se situe, dans le produit FLECTOR Gel, en dehors de la fourchette d'environ 10 à 50 % revendiquée pour l'alcool inférieur hydrosoluble ;

Attendu que la société NOVARTIS PHARMA ne saurait être suivie quand elle expose que la teneur en alcool inférieure dans les compositions revendiquées



03

n'est pas une caractéristique critique et que l'intervalle de 10 à 50% peut aussi inclure des teneurs inférieures ;

Qu'en effet le brevet décrit une teneur en alcool préférée "*d'au moins 15% en poids et de préférence d'environ 20 à 30% en poids*" après avoir indiqué en page 3 que le fait que l'on ait pu préparer pour la première fois une composition de l'invention sous forme stable "*est remarquablement surprenant car d'après l'expérience générale, l'introduction d'alcanols inférieurs hydrosolubles à la concentration spécifiée dans les émulsions H/E provoque la rupture de ces émulsions*" ;

Que dès lors rien ne permet d'écarter l'argumentation de la société Laboratoires GENEVRIER selon laquelle l'augmentation des quantités d'isopropanol conduit à des émulsions de nature différente dans lesquelles il ne joue plus exactement la même fonction ;

Que la société NOVARTIS PHARMA sera en conséquence déboutée de son action en contrefaçon des revendications du brevet n° 83.15858.

Sur la demande reconventionnelle

Attendu qu'il a été vu que la demande en nullité des revendications 1, 2, 6, 10, 11, 13 et 14 du brevet n° 83.15858 n'est pas fondée ;

Attendu que pour le surplus, il sera sursis à statuer sur la demande reconventionnelle tendant à la nullité du brevet n° 81.03932, du CCP 92 C 0378 et du brevet n° 81.19055 ainsi qu'à des mesures réparatrices du préjudice allégué, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise technique.

Sur les dépens et l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que les sociétés NOVARTIS succombant à ce stade dans leurs demandes au titre du brevet n° 83.15858 supporteront la charge des dépens ;

Que cependant aucun motif d'équité ne justifie en l'état qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Laboratoires BIOGALENIQUE ;

Constate l'extinction de l'instance entre la société NOVARTIS AG, la société

NOVARTIS PHARMA, d'une part, la société Laboratoires BIOGALENIQUE
d'autre part et le dessaisissement du tribunal de ce chef ;

Déclare la société NOVARTIS AG irrecevable à agir ;

Rejette le surplus des moyens d'irrecevabilité ;

Déclare la société NOVARTIS PHARMA recevable à agir ;

Rejette les moyens de nullité des revendications 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13 et 14 du
brevet n° 83.15858 ;

Constate la validité des revendications 1, 2, 5, 6, 10 à 15 dudit brevet
n° 83.15858 ;

Déboute la société NOVARTIS PHARMA de son action en contrefaçon
desdites revendications ;

Vu la consultation du directeur de l'INPI et son courrier en date du 24
septembre 2002,

Désigne en qualité d'expert

Monsieur Michel DALSACE, domicilié 28, rue Miollis 75015 PARIS

avec mission de fournir au tribunal tous les éléments techniques utiles lui
permettant d'apprécier la portée des brevets n° 81.03932 et n° 81.19055, la
suffisance et la clarté de leur description pour l'homme du métier, leur apport
au regard des antériorités opposées ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux
dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile
et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe **avant le 30 mai
2003** sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du
juge du contrôle ;

Fixe à 3.000 euros la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être
consignée par la société NOVARTIS PHARMA à la Régie du tribunal (escalier
D, 2ème étage) **avant le 1er décembre 2002** sous peine de caducité de la
désignation de l'expert ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du **17 décembre 2002** pour
vérification de la consignation ou constatation de la caducité et radiation ;

Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux brevets n° 81.03932 et
n° 81.19055 ainsi que sur la demande reconventionnelle dans l'attente du

dépôt du rapport d'expertise ;

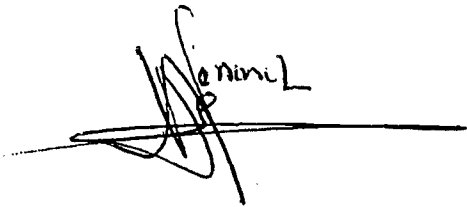
Dit n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à la charge de la société NOVARTIS AG et de la société NOVARTIS PHARMA d'une part, de la société Laboratoires BIOGALENIQUE, d'autre part, leurs propres dépens afférents à l'instance entre elles ;

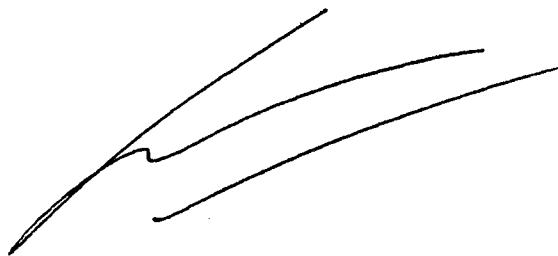
Condamne les sociétés NOVARTIS AG et NOVARTIS PHARMA au surplus des dépens et admet la SCP Duclos, Thorne, mollet-Vieville & Associés au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Fait à Paris le 2 octobre 2002

LE GREFFIER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L.', written over a horizontal line.

LE PRÉSIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, curved lines.