

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE : - REVENDICATION PRINCIPALE - EVIDENCE - NULLITE *
- SOUS-REVENDICATIONS : ANNULATION AUTOMATIQUE ***

- PROCEDURE : COMMUNICATION TARDIVE DE CONCLUSIONS **

LES FAITS

- 20 septembre 1988 : La S.a. DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR (ci-après : DBV) dépose une demande de brevet européen relatif à un procédé de dépistage de mycoplasme.
- 5 juin 1990 : DBV et la S.a. INTERNATIONAL MYCOPLASMA (ci-après : MICROBIO) conviennent d'une licence exclusive du brevet.
- : BIOMERIEUX commercialise des kits de diagnostic suspects.
- : DBV assigne BIOMERIEUX en contrefaçon.
- : BIOMERIEUX réplique par voie de . demande reconventionnelle en annulation,
. défense au fond contestant la matérialité de la contrefaçon.
- 16 septembre 1996 : TGI Lyon . rejette la demande reconventionnelle de BIOMERIEUX,
. fait droit à la demande principale en contrefaçon de DBV.
- : BIOMERIEUX fait appel.
- 6 février 1997 : La Cour de Lyon infirme le jugement.

LE DROIT**PREMIER PROBLEME (REVENDEICATION PRINCIPALE)**

La Cour . rejette la demande d'annulation pour défaut de nouveauté
. examine la demande d'annulation pour défaut d'activité inventive.

A - LE PROBLEME**1°) Prétentions des parties**

a) Le demandeur en annulation (BIOMERIEUX)

prétend que l'état de la technique rendait évidente l'information couverte par la revendication «1».

b) Le défendeur en annulation (DBV)

prétend que l'état de la technique ne rendait pas évidente l'information couverte par la revendication «1».

2°) *Enoncé du problème*

L'état de la technique rendait-il évidente l'information couverte par la revendication «1» ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

- « Attendu que, même en admettant que le docteur ESCARGUEL pensait réellement en mars 1987 que le comptage numérique par microscope après culture sur gélose était indispensable pour diagnostiquer la présence de mycoplasmes à un taux suprapathologique nécessitant donc la mise en oeuvre d'une thérapeutique, les éléments dont il faisait état dans son article devaient logiquement conduire l'homme du métier à réaliser que les réactions produites dans les cupules permettaient à elles seules de poser le diagnostic...

Que les sociétés DBV et International MICROBIO ne démontrent pas qu'un préjugé ayant alors cours faisait croire à l'homme de métier que cette information ne suffisait pas pour décider de prescrire des soins et qu'il était toujours nécessaire de poursuivre les recherches en procédant à la numération des colonies de mycoplasmes par champ microscopique sur une gélose d'isolement ».

« Sans manifester d'activité inventive, l'homme du métier pouvait alors prendre conscience que l'observation du délai dans lequel se produisaient les réactions constituait un moyen rapide et efficace pour rechercher la présence de mycoplasmes à un taux suprapathologique, ce qui est l'objet même de la revendication 1 du brevet contesté ».

2°) *Commentaire de la solution*

Sur le problème de fait examiné par la Cour, la démonstration paraît assez convaincante au regard des observations retenues.

DEUXIEME PROBLEME (SOUS-RENDICATIONS)

A - LE PROBLEME

1°) *Prétention des parties*

a) Le demandeur en annulation (BIOMERIEUX)

prétend que les sous-revendications dépendant d'une revendication principale annulée doivent en suivre automatiquement le sort

b) Le défendeur en annulation (DBV)

prétend que les sous-revendications dépendant d'une revendication principale annulée ne doivent pas en suivre automatiquement le sort

2°) *Enoncé du problème*

Les sous-revendications dépendant d'une revendication principale annulée doivent-elles en suivre automatiquement le sort ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

« Attendu qu'il est constant que les revendications 2 et 3 sont dépendantes de la revendication 1; qu'elles doivent en suivre le sort ».

2°) *Commentaire de la solution*

L'affirmation de la Cour de Paris et la conclusion de l'annulation automatique des sous-revendications d'une revendication principale annulée rompt avec la jurisprudence majoritaire inverse soumettant à examen de brevetabilité, d'activité inventive singulièrement, les sous-revendication.

Les Tribunaux considèrent, en effet, qu'il n'y a pas de symétrie à respecter dans le sort des sous-revendications envers les situations où la revendication principale est validée et celle où elle est annulée.

TROISIEME PROBLEME (RESPECT DU CONTRADICTOIRE)

Relevons la conclusion de l'arrêt :

*« Attendu qu'en notifiant des conclusions le 10 décembre 1996, soit la veille de l'audience de plaidoiries, la société BIOMERIEUX n'a pas permis à ses adversaires de répondre à l'argumentation qu'elle y développait;
Que certes, ces écritures répondaient aux conclusions notifiées le 9 décembre par les sociétés DBV et International MICROBIO mais que ces dernières, qui ont été assignées le 20 novembre 1996, ne pouvaient pas présenter plus tôt leurs moyens de défense au recours exercé par la société BIOMERIEUX;
Que les secondes conclusions de la société BIOMERIEUX doivent être rejetées des débats ».*

COUR D'APPEL DE LYON

1ère Chambre

ARRET du 06 FEV. 1997

Décision déférée : JUGEMENT du 16 Septembre 1996
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON
(RG 1ère Instance: 9416751)

Nature du Recours : APPEL

RG Cour : 96/06862

Code affaire : 391

PARTIES :

Avoués :

SA BIOMERIEUX
Siège social: Marcy l'Etoile
69260 CHARBONNIERES LES BAINS
Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Scp Junillon-Wicky

Avocat: Me Véron

APPELANTE

SA DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR (DBV)
Siège social: Allée d'Athènes
83870 SIGNES
Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Me Guilhem

Avocat : Me Gaultier

INTIMEE

SA INTERNATIONAL MICROBIO
(ancien. International Mycoplasma)
Siège social: 19 allée d'Athènes
83870 SIGNES
Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Me Guilhem

Avocat : Me Gaultier

INTIMEE

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
- madame MERMET, président,
- madame BIOT, conseiller,
- monsieur JACQUET, conseiller,
assistés pendant les débats de madame VALLS, greffier,

INSTRUCTION CLOTUREE : le 11 décembre 1996

DEBATS : en audience publique du 11 décembre 1996

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience publique du 30 06.FEV.1997, par
madame MERMET, président, qui a signé la minute avec le
greffier.

FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société anonyme Diffusion Bactériologie du Var (ci-après DBV) est titulaire du brevet européen n° 0311541 déposé le 20 septembre 1988 concernant un procédé de numération, de dépistage et d'identification des mycoplasmes en général et urogénitaux en particulier. Par contrat du 5 juin 1990, elle a consenti à la société anonyme International Mycoplasma, aujourd'hui dénommée International Microbio, une licence exclusive d'exploitation de ce brevet.

Estimant que les kits de diagnostic "Mycoplasma I.S.T." mettaient en oeuvre les caractéristiques couvertes par les revendications n° 1, 2 et 3 du brevet la société D.B.V. a assigné en contrefaçon la société anonyme Biomérieux qui commercialisait ces kits.

La société Biomérieux a relevé appel du jugement du 16 septembre 1996 du tribunal de grande instance de LYON qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en nullité de brevet, a dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon, lui a interdit de fabriquer, utiliser ou offrir à la vente des kits reproduisant les caractéristiques du brevet, l'a condamnée à réparer le préjudice de la société International Microbio en allouant à cette dernière une provision de 500.000 F et à la société D.B.V. une provision de 400.000 F et a organisé une expertise pour obtenir les éléments d'appréciation du préjudice.

L'appelante demande à la cour de prononcer la nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet de la société D.B.V., de débouter cette dernière et la société International Microbio de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle invoque deux antériorités, l'une "enseignant tous les principes mis en oeuvre par la prétendue invention", l'autre "en divulguant tous les détails et en détruisant, par conséquent, la nouveauté" ; subsidiairement, elle argüe de l'absence d'activité inventive. Plus subsidiairement, elle nie que le kit "Mycoplasma IST" mette en oeuvre un procédé identique à celui revendiqué dans le brevet européen n° 0311541.

Les sociétés D.B.V. et International Microbio concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Biomérieux à leur payer une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais exposés en appel. Pour répondre à l'argumentation adverse, elles soutiennent que le procédé couvert par leur brevet diffère tant de la méthode "Pasteur" que de la méthode décrite par le docteur ESCARGUEL lors d'une conférence publiée dans la revue "Spectra Biologie" de mars-avril 1987 et que le jugement a retenu à bon droit que le procédé Biomérieux contrefaisant l'invention.

Elles soulèvent l'irrecevabilité des deuxièmes conclusions notifiées par la société Biomérieux.

MOTIFS ET DECISION

Attendu qu'en notifiant des conclusions le 10 décembre 1996, soit la veille de l'audience de plaidoiries, la société Biomérieux n'a pas permis à ses adversaires de répondre à l'argumentation qu'elle y développait ;

que certes ces écritures répondaient aux conclusions notifiées le 9 décembre par les sociétés D.B.V. et International Microbio mais que ces dernières, qui ont été assignées le 20 novembre 1996, ne pouvaient pas présenter plus tôt leurs moyens de défense au recours exercé par la société Biomérieux ;

que les secondes conclusions de la société Biomérieux doivent être rejetées des débats ;

Attendu que les revendications 1, 2 et 3 du brevet de la société D.B.V. sont ainsi rédigées :

1. Procédé de numération et de dépistage des mycoplasmes caractérisé en ce que l'on réalise des réactions enzymatiques dans des conditions d'anaérobiose, entre un milieu liquide de croissance de mycoplasmes servant de milieu de dilution de l'échantillon du fluide à analyser, et

- un premier substrat comprenant de l'urée déshydratée en présence d'un indicateur coloré de pH également sous forme déshydratée ;

- un deuxième substrat comprenant de l'arginine également sous forme déshydratée en présence d'un indicateur coloré de pH, et si désiré,

- un troisième substrat contenant du glucose en présence d'un indicateur coloré de pH également sous forme déshydratée,

que l'on suit la vitesse de réponse enzymatique en notant le temps correspondant au virage des indicateurs, les quantités respectives d'urée et d'arginine, la concentration et les composants nutritifs dudit milieu de croissance et de dilution étant préalablement choisis et étalonnés de telle sorte que pour respectivement des *Ureaplasma urealyticum* et des *Mycoplasma hominis* ou fermentans ou des mycoplasmes pneumoniens présents à des taux supra ou infrapathologiques, on obtienne ou non le virage des indicateurs colorés au bout d'un laps de temps déterminé,

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'indicateur de pH est choisi de manière à avoir un point de virage entre pH 6,4 et pH 8.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'indicateur de pH est le Rouge de Phénol ou le Bleu de Thymol.

Attendu que dans la méthode dite "Pasteur", le dépistage se fait, pour chaque type de mycoplasme, par comparaison des réactions obtenues dans une série de tubes contenant des dilutions différentes du prélèvement à analyser ;

que cette méthode ne constitue pas une antériorité détruisant la nouveauté du procédé breveté litigieux dans lequel on utilise une seule cupule pour dépister chaque type de mycoplasme (l'observation du délai dans lequel se produit la réaction suffisant au diagnostic) ;

Attendu qu'il en est de même de l'article paru dans le numéro 87/2 de mars-avril 1987 de la revue Spectra Biologie transcrivant la communication faite par le docteur ESCARGUEL à la Conférence Mondiale des maladies infectieuses et d'infertilité humaine de NEW YORK en mars 1987 ; qu'en effet, il n'y est pas enseigné que le délai dans lequel se produit la réaction doit être suivi alors que ce point constitue un des éléments caractérisant le procédé décrit dans la revendication 1 du brevet litigieux, l'observation du délai de réaction permettant de diagnostiquer la présence à taux suprapathologique d'un type de mycoplasme ;

Attendu que les kits "Mycoplasma All'in" et "Mycoscreen" commercialisés par les intimées avant le dépôt du brevet sont conformes à ce qui est décrit dans l'article du docteur ESCARGUEL ;

Attendu que la société Biomérieux soutient que l'homme de métier devait, en lisant cet article, être frappé par le fait que "les cupules urée arginine" pouvaient être utilisées à elles seules comme un procédé de dépistage et de numération des mycoplasmes recherchés ;

que les sociétés D.B.V. et International Microbio reprochent à la société Biomérieux de dénaturer grossièrement l'article du docteur ESCARGUEL "en isolant la partie droite (du tableau III) concernant le kit Mycoscreen et en ignorant la partie gauche qui concerne la numération sur gélose" alors que dans le kit Mycoscreen, "le virage de la cupule signalant la présence probable" du Mycoplasma, le procédé "permet seulement de déterminer ceux des prélèvements qui sont certainement au-dessous d'un seuil pathologique... mais ne permet pas pour les prélèvements ayant réagi de manière positive, de connaître véritablement s'ils présentent des proportions pathologiques nécessitant un traitement médical", et qu'il est nécessaire de passer à un deuxième stade c'est-à-dire au comptage numérique par microscope du nombre de mycoplasmes après culture sur la gélose" ;

Mais attendu que, même en admettant que le docteur ESCARGUEL pensait réellement en mars 1987 que le comptage numérique par microscope après culture sur gélose était indispensable pour diagnostiquer la présence de mycoplasmes à un taux suprapathologique, nécessitant donc la mise en oeuvre d'une thérapeutique, les éléments dont il faisait état dans son article devaient logiquement conduire l'homme du métier à réaliser que les réactions produites dans les cupules permettaient à elles seules de poser le diagnostic ;

Qu'en effet, il était connu, comme cela est indiqué dans le préambule du brevet contesté (p. 2 lignes 10 et s), que les mycoplasmes Ureaplasma urealyticum et Mycoplasma hominis sont des bactéries commensales qui entraînent des états de surinfection lorsqu'elles prolifèrent jusqu'à être présentes à des taux égaux ou supérieurs à 10^4 UCC/ml ; qu'il apparaît donc qu'il importait essentiellement de savoir si le taux de mycoplasmes atteignait ce seuil ; que les sociétés D.B.V. et International Microbio ne démontrent pas qu'un préjugé ayant alors cours faisait croire à l'homme de métier que cette information ne suffisait pas pour décider de prescrire des soins et qu'il était toujours nécessaire de poursuivre les recherches en procédant à la numération des colonies de mycoplasmes par champ microscopique sur une gélose d'isolement ;

Que l'article du docteur ESCARGEL enseigne d'abord que la réaction (virage de la couleur) produite dans les cupules urée et les cupules arginine permettent d'identifier la présence respectivement d'Ureaplasma urealyticum et de Mycoplasma hominis ; que contrairement à ce qu'affirment les sociétés D.B.V. et International Microbio, il n'est indiqué nulle part dans cet article que cette réaction signale seulement "la présence probable" de mycoplasme ;

Que surtout le même article enseigne (cf. p. 42 paragraphe 2) que "les cupules urée virent dès que Ureaplasma est présent à des concentrations égales ou supérieures à 10^5 alors que les cupules arginine ne virent qu'en 48 heures à partir de concentrations supérieures à 10^4 " ; que ces faits sont relatés au mode affirmatif et sans aucune réserve, ce dont le lecteur doit déduire qu'ils étaient avérés dès mars 1987 ;

Que sans manifester d'activité inventive, l'homme de métier pouvait alors prendre conscience que l'observation du délai dans lequel se produisaient les réactions constituait un moyen rapide et efficace pour rechercher la présence de mycoplasmes à un taux suprapathologique, ce qui est l'objet même de la revendication 1 du brevet contesté ;

Qu'en conséquence cette revendication doit être annulée ;

Attendu qu'il est constant que les revendications 2 et 3 sont dépendantes de la revendication 1 ; qu'elles doivent en suivre le sort ;

Attendu que l'annulation des revendications prive de fondement l'action des sociétés D.B.V. et International Microbio ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que ces sociétés avaient nécessairement conscience que le brevet était nul et qu'elles ont abusé de leur droit d'ester en justice ;

Que la demande de dommages-intérêts, présentée par la société Biomérieux doit être rejetée ;

Attendu qu'il est inutile de donner acte à la société Biomérieux de ses réserves ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette des débats les secondes conclusions de la société Biomérieux ;

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau,

Déclare nulles les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0311541 ;

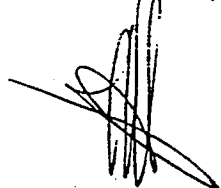
Ordonne la transcription du présent arrêt au Registre National des Brevets de l'Institut National de Propriété Industrielle et au Registre Européen des Brevets de l'Office Européen des Brevets ;

Déboute les sociétés Diffusion Bactériologie du Var (D.B.V.) et International Microbio de toutes leurs demandes ;

Déboute la société Biomérieux de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Diffusion Bactériologie du Var et International Microbio aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, société d'avoués.

LE GREFFIER,



LE PRESIDENT,

