

COM 26 JANVIER 1993  
Brevet n.74-03-435 et BSM 1168 M  
Aff.HOVIONE, SARGET et PLANTIER c. PFIZER  
PIBD 1993.542.III.256

DOSSIERS BREVETS 1993.I.2

GUIDE DE LECTURE

- **BREVET DE PROCEDE**
  - NOUVEAUTE ET SIEGE DE L'INVENTION
- **BREVET DE MEDICAMENT**
  - DUREE DE LA PROTECTION
  - PRODUIT DIRECTEMENT OBTENU PAR LE PROCEDE BREVETE

(Voir Dossiers Brevets 1990.IV.4)

I- LES FAITS

- : La Société PFIZER Inc est titulaire du brevet spécial de médicament n.1.168 M et du brevet n.74 03 435 relatifs à l'antibiotique doxycycline et à ses procédés de préparation; les laboratoires PFIZER SARL sont licenciés de ces brevets.
- : Les laboratoires PLANTIER et les laboratoires SARGET commercialisent des médicaments à base de doxycycline, le principe actif étant fabriqué et importé par la société portugaise HOVIONE.
- 10/20 novem.1980 : Les sociétés PFIZER assignent les trois sociétés ci-dessus en contrefaçon.
- 1er juin 1988 : TGI Paris
  - . rejette la demande en contrefaçon du brevet n.74 03 435
  - . fait droit à la demande en contrefaçon du B.S.M. n.1168.
- 17 juin 1988 : Les sociétés PFIZER interjettent appel.
- 25 avril 1990 : La Cour de Paris infirme partiellement le jugement et condamne
  - . HOVIONE en contrefaçon pour fabrication et introduction en France de la doxycycline,
  - . PLANTIER et SARGET pour exploitation des médicaments à base de doxycycline.
- : HOVIONE, PLANTIER et SARGET forment pourvoi
- 26 janvier 1993 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi.

## II - LE DROIT

### \* L'INVENTION DE PROCEDE : LE BREVET n.74 034 35

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (HOVIONE, PLANTIER, SARGET)

prétendent que n'est pas nouveau le procédé de préparation de la doxycycline par hydrogénation de la méthacycline en présence d'un catalyseur modifié, mais de fonction connue améliorant le rendement en épimère alpha de la doxycycline.

b) Les défendeurs en annulation (PFIZER)

prétendent qu'est nouveau le procédé de préparation de la doxycycline en présence d'un catalyseur modifié fournissant un rendement à pratiquement 100 % en épimère alpha recherché dès lors qu'il fait intervenir un moyen nouveau en la forme de ce catalyseur modifié.

##### 2°) Enoncé du problème

Le procédé de préparation de la doxycycline par hydrogénation de la méthacycline en présence d'un catalyseur modifié fournissant un rendement élevé en épimère alpha recherché est-il nouveau ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) Enoncé de la solution

*"-Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le procédé du brevet Pfizer n.74 03 435 consistait à "provoquer dans des conditions particulières l'hydrogénation de la méthacycline en présence d'un tel catalyseur", que le catalyseur utilisé par ce brevet est soluble à la différence du catalyseur solide mis en oeuvre par un brevet américain (une erreur, il s'agit de toute évidence d'un brevet français invoquant peut être un procédé américain) n.1 430 860, et en a déduit que le moyen du brevet litigieux était différent dans sa forme; qu'elle a relevé également qu'aucun des exemples évoqués par le brevet, décrivant l'état antérieur de la technique, n'évitait l'opération supplémentaire d'une séparation du mélange et de ses composants, ce qui n'était pas le cas du brevet litigieux qui parvenait à l'obtention d'une sélectivité et d'une stéréospécificité à près de 100 % de l'épimère alpha et a*

*fait ainsi apparaître que le moyen, qui permettait de parvenir à un résultat impossible à obtenir autrement, était nouveau dans sa fonction; qu'en statuant ainsi, hors toute dénaturation du brevet, la Cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision".*

## 2°) *Commentaire de la solution*

Deux points méritent attention dans la motivation de rejet ci-dessus.

- Premièrement, et dès le début de cet "*attendu*", la Chambre commerciale situe le siège de l'invention non dans le catalyseur mais dans le procédé de préparation de la doxycycline en faisant sienne l'affirmation de la Cour d'appel que le procédé consiste à "*provoquer dans des conditions particulières l'hydrogénation de la méthacycline*".

- Deuxièmement, la Chambre commerciale, pour montrer les raisons qui font que le catalyseur de cette hydrogénation "*particulière*" est un moyen nouveau, évoque deux de ses caractéristiques :

- . il est soluble, donc nouveau dans sa forme,
- . il permet d'obtenir un résultat qu'elle ne qualifie pas de nouveau, comme l'a fait la Cour d'appel, mais d"*impossible*". Quelle meilleure preuve peut-on imaginer de la nouveauté de la fonction de ce moyen ?

<b>** L'INVENTION DU MEDICAMENT : LE BSM n.1168 M</b>
---

## **PREMIER PROBLEME (Durée de la protection)**

### **A - LE PROBLEME**

#### **1°) Prétentions des parties**

a) Les défendeurs en contrefaçon (SARGET, PLANTIER)

prétendent que ne constituent pas des actes de contrefaçon du brevet n.74 03 435 protégeant le principe actif doxycycline, l'offre en vente ou la vente du médicament doxycycline tel que protégé par le BSM 1168 M, dès lors que ces actes d'exploitation ont eu lieu après la date d'expiration du BSM.

b) Les prétentions des demandeurs en contrefaçon n'ont pas été énoncées.

## **2°) *Enoncé du problème***

L'offre en vente ou la revente d'un médicament tel que protégé par un BSM peut-elle constituer au-delà de la durée de vie de ce BSM, un acte de contrefaçon d'un brevet plus récent protégeant l'obtention du principe actif de ce même médicament ?

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) *Enoncé de la solution***

*"Mais attendu... qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que le moyen tiré de ce que les Laboratoires Sarget et Plantier ne pouvaient être condamnés pour contrefaçon du médicament, dont le principe actif tel que fabriqué par la société Hovione était protégé par le brevet n.74 03 435, que pendant la durée de validité du brevet de médicament ait été invoqué devant les juges du fond, que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit".*

### **2°) *Commentaire de la solution***

A cette question curieuse qui a trait aux conditions d'application de l'article 51 de la loi de 1968 pour ce qui concerne l'offre en vente et la vente du médicament litigieux, la Chambre commerciale refuse de répondre estimant que les faits relatifs à cette application n'ayant pas été débattus devant les juges du fond, la Haute juridiction n'est pas en mesure de se prononcer, elle qui ne juge qu'en droit et en ne tenant compte que des faits établis par les juges du fond.

## **DEUXIEME PROBLEME (Produit directement obtenu par le procédé breveté)**

### **A - LE PROBLEME**

#### **1°) *Prétentions des parties***

a) Les défendeurs en contrefaçon (SARGET et PLANTIER)

prétendent que ne constitue pas un acte de contrefaçon du brevet de préparation de la doxycycline n.74 03 435 le fait d'utiliser un sel de la doxycycline pour en faire un médicament.

b) Les demandeurs en contrefaçon (PFIZER)

prétendent que constitue un acte de contrefaçon du brevet de préparation de la doxycycline n.74 03 435 le fait d'utiliser un sel de la doxycycline pour en faire un médicament.

#### **2°) *Enoncé du problème***

L'utilisation d'un sel de la doxycycline pour en faire un médicament constitue-t-elle un acte de contrefaçon du brevet de préparation de la doxycycline n.74 03 435 ?

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) Enoncé de la solution**

*"Attendu ... que la Cour d'appel ... a relevé que le brevet n.1168 M revendiquait l'utilisation de la doxycycline ainsi que les sels d'acides et de bases pharmaceutiques acceptables de celle-ci et que la description incluait les sels des acides phosphoriques et métaphosphoriques et de mélanges, notamment le sodium; qu'elle a déduit de ces constatations et appréciations souveraines que le médicament conditionné et diffusé par les Laboratoires Sarget et Plantier reproduisait le complexe décrit par le brevet litigieux; qu'elle a donc, légalement justifié sa décision".*

### **2°) Commentaire de la solution**

L'emploi pour en faire un médicament de l'antibiotique doxycycline sous forme de base telle qu'elle se présente lors de sa fabrication à partir de la méthacycline, ou l'emploi de ce même antibiotique transformé en un sel, constitue dans les deux cas une contrefaçon du procédé de fabrication de cet antibiotique. En effet, le passage de la base à l'un de ses sels est une opération généralement banale pour le chimiste et courante dans ce domaine. D'ailleurs, le BSM revendiquait indifféremment, comme c'est l'usage en pareil cas, la doxycycline et ses sels. N'était donc pas justifiée l'objection soulevée par les demandeurs en annulation selon laquelle les sels n'étaient pas à considérer comme des produits directement obtenus par le procédé breveté.

On notera que pour rejeter l'argument, la Chambre commerciale se contente de relever que l'utilisation des sels de l'antibiotique se trouve revendiquée par le BSM en même temps que celle de la doxycycline base, sans affirmer formellement l'équivalence entre les sels et la base.

COMM.

23

C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 janvier 1993

Rejet



M. BEZARD, président

Arrêt n° 129 P

Pourvois n° 90-16.009 K )  
et ) Jonction  
n° 90-16.991 C )

03 D

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

\_\_\_\_\_  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
\_\_\_\_\_

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° K 90-16.009 formé par  
la société Hovione, Sociedade quimida Lda, dont le  
siège est 2670 Loures (Portugal) ;

II - Sur le pourvoi n° C 90-16.991 formé  
par :

1°) la société Laboratoires Sarget, société  
anonyme dont le siège est avenue JF Kennedy à Mérignac  
(Gironde),

2°) la société Laboratoires Plantier, société  
anonyme dont le siège est avenue JF Kennedy à Mérignac  
(Gironde),

en cassation d'un même arrêt rendu le 25 avril 1990 par  
la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au  
profit :

1°) de la société Pfizer Inc., société  
organisée et existant suivant les lois de l'Etat de  
Delaware (USA), dont le siège social est 235 East 42 ND  
Street à New-York NY 10017 (USA),

2°) de la société Laboratoires Pfizer, société à responsabilité limitée dont le siège social est 86, rue de Paris à Orsay (Essonne), aux droits de laquelle vient la société française Pfizer,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° K 90-16.009 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° C 90-16.991 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des sociétés Hovione, Laboratoires Sarget et Laboratoires Plantier, de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Pfizer Inc. et Laboratoires Pfizer, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s K 90.16.009 et C 90-16.991 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Hovione du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les Laboratoires Sarget et Plantier ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1990) que la société Pfizer, titulaire des brevets n° 74 03 435, déposé le 14 février 1974, et n° 1168 M, déposé le 23 mai 1961, le premier étant un brevet concernant un procédé de fabrication de la doxycycline, le second concernant un médicament ayant pour principe actif la doxycycline, et la société Laboratoires Pfizer, licenciée, ont assigné la société Laboratoires Sarget et la société Laboratoires Plantier (les Laboratoires Sarget et Plantier), fabricant un médicament ayant pour principe actif la doxycycline, qui ont fait intervenir la société Hovione, fournisseur du principe actif du médicament distribué par elles, pour contrefaçon du procédé de fabrication de la doxycycline ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 90-16.009 et le premier moyen du pourvoi n° C 90-16.991, pris en leurs quatre branches :

Attendu que la société Hovione et les Laboratoires Sarget et Plantier font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Hovione, en introduisant en France de la doxycycline fabriquée selon un procédé reproduisant par équivalence les caractéristiques des revendications du brevet n° 74 03 435, et les Laboratoires Sarget et Plantier en offrant à la vente



et en vendant en France un médicament dont le principe actif est constitué par la doxycycline, ont contrefait ce brevet, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations claires et précises de la description et des revendications du brevet n° 74 03 435 que ce dernier proposait, pour obtenir davantage de doxycycline (épimère Alpha) par réduction de la Méthacycline, un catalyseur, améliorant certes le rendement, mais remplissant une fonction connue consistant à exercer une action d'hydrogénation, avec sélectivité et stéréospécificité ; qu'en affirmant que la fonction du brevet n° 74 03 435 "ne consiste pas dans la réduction de la méthacycline en doxycycline" (action d'hydrogénation), mais devait être recherchée uniquement dans la sélectivité et la stéréospécificité d'un procédé de sélection améliorée de l'épimère Alpha, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la description et des revendications du brevet n° 74 03 435 relatif à la fonction que remplissait le moyen, à savoir la fonction d'hydrogénation et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte aussi des énonciations claires et précises de la description et des revendications du brevet n° 74 03 435, qui rappelle notamment le brevet antérieur 3 200 149, que l'hydrogénation avec sélectivité et stéréospécificité catalytique était parfaitement connue ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a, derechef, dénaturé les termes de la description et les revendications du brevet n° 74 03 435 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt relatives aux revendications du brevet n° 74 03 435 que ce dernier consiste en un procédé permettant, comme auparavant, l'obtention de la doxycycline, mais dont les avantages consistent en une "amélioration du rendement", grâce à une meilleure spécificité et une stéréospécificité plus grandes ; que ce procédé, qui sélectionne à pratiquement 100 % la seule épimère Alpha, est "nouveau dans son résultat" ; qu'en affirmant en même temps qu'un tel procédé était aussi "nouveau dans sa fonction", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à un résultat simplement amélioré par le second brevet par rapport au premier ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 6, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1967 non modifiée ; alors, enfin, que les Laboratoires Sarget et Plantier faisaient valoir que le procédé antérieur, qui permettait, comme le brevet litigieux, d'obtenir la doxycycline par réduction de la méthacycline, était nécessairement fondé sur une technique de réduction assurant au catalyseur une fonction d'hydrogénation avec spécificité et stéréospécificité, en faveur de l'épimère Alpha ; qu'en affirmant que la nouveauté de la fonction du brevet n° 74 03 435 résidait dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytiques en faveur de l'épimère Alpha, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce procédé n'était pas déjà précisément mis en oeuvre antérieurement, avec seulement un résultat moindre puisque le brevet litigieux ne pouvait revendiquer qu'une amélioration du résultat sur le plan de la sélectivité et non de la stéréospécificité, la cour d'appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard des articles 6, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le procédé du brevet Pfizer n° 74 03 435 consistait à "provoquer dans des conditions particulières l'hydrogénation de la méthacycline en présence" d'un catalyseur, que le catalyseur utilisé par ce brevet est soluble à la différence du catalyseur solide mis en oeuvre par un brevet américain n° 1 430 860, et en a déduit que le moyen du brevet litigieux était différent dans sa forme ; qu'elle a relevé également qu'aucun des exemples évoqués par le brevet, décrivant l'état antérieur de la technique, n'évitait l'opération supplémentaire d'une séparation du mélange et de ses composants, ce qui n'était pas le cas du procédé du brevet litigieux qui parvenait à l'obtention d'une sélectivité et d'une stéréospécificité à près de 100 % de l'épimère Alpha et a fait ainsi apparaître que le moyen, qui permettait de parvenir à un résultat impossible à obtenir autrement, était nouveau dans sa fonction ; qu'en statuant ainsi, hors toute dénaturation du brevet, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi  
n° C 90-16.991, pris en ses trois branches :

Attendu que les Laboratoires Sarget et Plantier et la société Hovione font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le brevet n° 1168 M déposé le 23 mai 1961 et d'avoir condamné les deux premiers à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ce brevet et, in solidum avec la troisième, au paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice causé par la contrefaçon du brevet n° 74 034 435, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la doxycycline, en tant que médicament au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique, ayant fait l'objet d'une protection par un brevet spécial de médicament déposé en 1961 et donc expiré en 1981, les Laboratoires Plantier et Sarget, déclarés contrefacteurs de ce médicament protégé, ne pouvaient être condamnés que pour cette contrefaçon pendant la durée de la protection dudit médicament ; qu'en déclarant cependant que, pour la période postérieure à ladite date d'expiration du brevet, ces laboratoires devaient être en outre condamnés pour contrefaçon de ce même médicament dont le principe actif faisait l'objet d'un brevet Pfizer n° 74 03 435 non expiré, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968 que le droit exclusif conféré par un brevet emporte interdiction à tout tiers d'exploiter l'invention brevetée en offrant en vente ou en vendant un produit qui serait directement obtenu par le procédé breveté ; qu'en condamnant cependant des laboratoires pharmaceutiques qui offraient en vente et vendaient un médicament dont la fabrication ne mettait pas en oeuvre le procédé d'obtention de la doxycycline (brevet Pfizer 74 03 435), mais se bornait à utiliser un dérivé de doxycycline pour confectionner un médicament, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner, après avoir relevé que la société Hovione aurait contrefait le brevet Pfizer 74 03 435 en fabriquant selon le même procédé la doxycycline, à affirmer que les Laboratoires Plantier et Sarget étaient aussi contrefacteurs pour avoir utilisé le même

procédé en vendant "un médicament dont le principe actif est contrefait par cette doxycycline" sans rechercher si ce médicament était obtenu directement par le procédé protégé par le brevet déclaré contrefait ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que le moyen, tiré de ce que les Laboratoires Sarget et Plantier ne pouvaient être condamnés pour contrefaçon du médicament, dont le principe actif tel que fabriqué par la société Hovione était protégé par le brevet n° 74 03 435, que pendant la durée de validité du brevet de médicament, ait été invoqué devant les juges du fond ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir retenu que la doxycycline produite et fournie aux Laboratoires Sarget et Plantier par la société Hovione pour la confection de leur produit reproduisait par équivalence le brevet n° 74 03 435, a relevé que le brevet n° 1168 M revendiquait l'utilisation de la doxycycline ainsi que les sels d'acides et de bases pharmaceutiques acceptables de celle-ci et que la description incluait les sels des acides phosphoriques et métaphosphoriques et de métaux, notamment le sodium ; qu'elle a déduit de ces constatations et appréciations souveraines que le médicament conditionné et diffusé par les Laboratoires Sarget et Plantier reproduisait le complexe décrit par le brevet litigieux ; qu'elle a donc, après avoir procédé à la recherche invoquée, légalement justifié sa décision ;

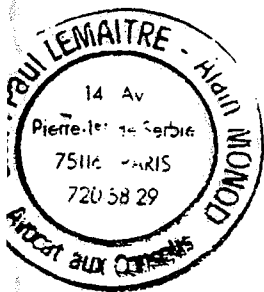
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé dans ses deuxième et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

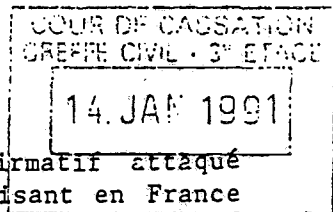
Condamne les demanderesses aux pourvois n° K 90-16.009 et n° C 90-16.991, envers les sociétés Pfizer Inc. et Laboratoires Pfizer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.



moyen annexe  
à l'arrêt n° 129  
COM

MOYEN DE CASSATION



Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la Société HOVIONE, en introduisant en France de la Doxycycline fabriquée selon un procédé reproduisant par équivalence les caractéristiques éventuelles des revendications d'un brevet PFIZER 74.03435, avait contrefait ce brevet en ces revendications.

AUX MOTIFS QUE (arrêt p. 14, 4ème alinéa) deux procédés, même différents dans leur forme, peuvent être équivalents quand ils exercent la même fonction et produisent le même résultat ; que tel est le cas en l'espèce ; que (p. 14 - 6è alinéa ; p. 15, 4 premiers alinéas), si les deux procédés - HOVIONE et PFIZER - sont différents dans la forme du catalyseur mis en oeuvre, il a été ci-avant retenu que la fonction du procédé réside dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytique, en faveur de l'épimère alpha, fonction qui, en droit comme en fait, est couverte par le brevet PFIZER ; que cette fonction étant couverte par le brevet n° 74.03.435, il peut en droit y avoir contrefaçon par équivalence, laquelle est réalisé en fait (p. 15, 7° et 8° alinéas) ;

qu'en effet (ci-avant, arrêt p. 7 dernier alinéa, p. 8 premier alinéa), la fonction du brevet PFIZER de 1974 ne consiste pas dans la réduction de la Methacycline en Doxycycline (comme dans le brevet antérieur de 1960), mais dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytiques en faveur de l'épimère alpha, étant observé que le procédé antérieur aboutit à un mélange d'épimères alpha et bêta et que, même lorsqu'il y a une proportion importante du premier, cela n'évite pas l'opération supplémentaire d'une séparation du mélange en ses constituants ;

qu'ainsi le procédé qui sélectionne à pratiquement 100 % le seul épimère alpha est nouveau dans sa fonction ; qu'il l'est également dans son résultat (nouveauté qui n'est pas sur ce point contesté).

ALORS EN PREMIER LIEU QU' il résulte des énonciations claires et précises de la description et des revendications du brevet 74.03435 que ce dernier proposait, pour obtenir davantage de Doxycycline (épimère alpha) par réduction de la Methacycline, un catalyseur, améliorant certes le rendement, mais remplissant une fonction connue consistant à exercer une action d'hydrogénation, avec sélectivité et stéréospécificité ; qu'en affirmant que la fonction du brevet n° 74.03435 "ne consiste pas dans la réduction de la Methacycline en Doxycycline" (action d'hydrogénation), mais devait être recherchée uniquement dans la sélectivité et la stéréospécificité d'un procédé de sélection améliorée de l'épimère Alpha, la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis de la description et des revendications du brevet 74.03435 relatif à la fonction que remplissait le moyen, - à savoir la fonction d'hydrogénation -, et violé l'article 1134 du Code Civil.

ALORS EN OUTRE QU'il résulte aussi des énonciations claires et précises de la description et des revendications du brevet 74.03.435, qui rappelle notamment le brevet antérieur 3.200.149, que l'hydrogénation avec sélectivité et stéréospécificité catalytique était parfaitement connue ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'Appel a, derechef, dénaturé les termes de la description et des revendications du brevet 74.03.435, et violé l'article 1134 du Code Civil.

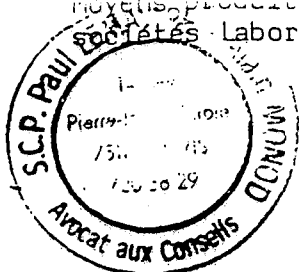
ALORS EN TROISIEME LIEU QU'il résulte des propres énonciations de l'arrêt relatives aux revendications du brevet 74.03435 que ce dernier consiste en un procédé permettant, comme auparavant, l'obtention de la Doxycycline, mais dont les avantages consistent en une "amélioration du rendement", grâce à une meilleure sélectivité et une stéréospécificité plus grandes ; que ce procédé, qui sélectionne à pratiquement 100 % le seul épimère alpha est "nouveau dans son résultat" ;

qu'en affirmant en même temps qu'un tel procédé était aussi "nouveau dans sa fonction", la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à un résultat simplement amélioré par le second brevet par rapport au premier, qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 6, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée.

ALORS ENFIN QUE, la Société HOVIONE faisait valoir que le procédé antérieur, qui permettait, comme le brevet litigieux, d'obtenir la Doxycycline par réduction de la Methacycline, était nécessairement fondé sur une technique de réduction assurant au catalyseur une fonction d'hydrogénation avec sélectivité et stéréospécificité, en faveur de l'épimère Alpha ;

qu'en affirmant que la nouveauté de la fonction du brevet 74.03435 résidait dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytiques en faveur de l'épimère alpha, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce procédé n'était pas déjà précisément mis en oeuvre antérieurement, avec seulement un résultat moindre puisque le brevet litigieux ne pouvait revendiquer qu'une amélioration du résultat sur le plan de la sélectivité et de la stéréospécificité, la Cour d'Appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard des articles 6, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée.

\* \* \*



MOYENS PROPOSÉS par la SOCIÉTÉ LABORATOIRES SARGET ET PLANTIER, DEMANDERESSE AU POURVOI n° 90-16.991

DISCUSSION

13 DEC 1990

YENS ANNEXES  
l'arrêt n° 129 (Com)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la Société HOVIONE, en introduisant en FRANCE de la Doxycycline fabriquée selon un procédé reproduisant par équivalence les caractéristiques éventuelles des revendications d'un brevet PFIZER 74.03.435, et les Sociétés Laboratoires PLANTIER et Laboratoires SARGET, par l'offre en vente et la vente sur le territoire français d'un médicament dont le principe actif est constitué par cette Doxycycline, ont contrefait ce brevet en ces revendications.

AUX MOTIFS QUE (arrêt p. 14, 4<sup>e</sup> alinéa) deux procédés, mêmes différents dans leur forme, peuvent être équivalents quand ils exercent la même fonction et produisent le même résultat ; que tel est le cas en l'espèce ; que (p. 14 - 6<sup>e</sup> alinéa ; p. 15, 4 premiers alinéas), si les deux procédés - HOVIONE et PFIZER sont différents dans la forme du catalyseur mis en oeuvre, il a été ci-avant retenu que la fonction du procédé réside dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytique, en faveur de l'épimère Alpha, fonction qui, en droit comme en fait, est couverte par le brevet PFIZER ; que cette fonction étant couverte par le brevet n° 74.03.435, il peut en droit y avoir contrefaçon par équivalence, laquelle est réalisée en fait (p. 15, 6<sup>e</sup> et 7<sup>e</sup> alinéas) ;

qu'en effet (ci-avant, arrêt p. 7 dernier alinéa, p. 8 premier alinéa), la fonction du brevet PFIZER de 1974 ne consiste pas dans la réduction de la Methacycline en Doxycycline (comme dans le brevet antérieur de 1960), mais dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytiques en faveur de l'épimère Alpha, étant observé que le procédé antérieur aboutit à un mélange d'épimère Alpha et Beta et que, même lorsqu'il y a une proportion importante des premiers, cela n'évite pas l'opération supplémentaire d'une séparation du mélange en ses constituants ;

qu'ainsi le procédé qui sélectionne à pratiquement 100 % le seul épimère Alpha est nouveau dans sa fonction ; qu'il l'est également dans son résultat (nouveau qui n'est pas sur ce point contestée).

ALORS EN PREMIER LIEU QU'il résulte des énonciations claires et précises de la description et des revendications du brevet 74.03.435 que ce dernier proposait, pour obtenir davantage de Doxycycline (épimère Alpha) par réduction de la Methacycline, un catalyseur, améliorant certes le rendement, mais remplissant une fonction connue consistant à exercer une action d'hydrogénation, avec sélectivité et stéréospécificité ; qu'en affirmant que la fonction du brevet n° 74.03.435 "ne consiste pas dans la réduction de la Methacycline en Doxycycline" (action d'hydrogénation), mais devait être recherchée uniquement dans la sélectivité et la stéréospécificité d'un procédé de sélection améliorée de l'épimère Alpha, la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis de la description et des revendications du brevet n° 74.03.435 relatif à la fonction que remplissait le moyen, - à savoir la fonction d'hydrogénation -, et violé l'article 1134 du Code Civil.

ALORS EN OUTRE QU'il résulte aussi des énonciations claires et précises de la description et des revendications du brevet 74.03.435, qui rappelle notamment le brevet antérieur 3.200.149, que l'hydrogénation avec sélectivité et stéréospécificité catalytique était parfaitement connue ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'Appel a, derechef, dénaturé les termes de la description et des revendications du brevet 74.03.435, et violé l'article 1134 du Code Civil.

ALORS EN TROISIEME LIEU QU'il résulte des propres énonciations de l'arrêt relatives aux revendications du brevet 74.03.435 que ce dernier consiste en un procédé permettant, comme auparavant, l'obtention de la Doxycycline, mais dont les avantages consistent en une "amélioration du rendement", grâce à une meilleure spécificité et une stéréospécificité plus grandes ; que ce procédé, qui sélectionne à pratiquement 100 % le seul épimère Alpha est "nouveau dans son résultat" ;

qu'en affirmant en même temps qu'un tel procédé était aussi "nouveau dans sa fonction", la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à un résultat simplement amélioré par le second brevet par rapport au premier, qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 6, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée.

ALORS ENFIN QUE les Laboratoires SARGET et PLANTIER faisaient valoir que le procédé antérieur, qui permettait, comme le brevet litigieux, d'obtenir la Doxycycline par réduction de la Methacycline, était nécessairement fondé sur une technique de réduction assurant au catalyseur une fonction d'hydrogénation avec spécificité et stéréospécificité, en faveur de l'épimère Alpha ; qu'en affirmant que la nouveauté de la fonction du brevet 74.03.435 résidait dans la sélectivité et la stéréospécificité catalytiques en faveur de l'épimère Alpha, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce procédé n'était pas déjà précisément mis en oeuvre antérieurement, avec seulement un résultat moindre puisque le brevet litigieux ne pouvait revendiquer qu'une amélioration du résultat sur le plan de la sélectivité et de la stéréospécificité, la Cour d'Appel n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard des articles 6, 28, 29 et 51 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée.

