

PARIS 7 DECEMBRE 1992
SANDOZ c. INPI

DOSSIERS BREVETS 1993.III.2

GUIDE DE LECTURE

- CCP - APPLICABILITE DU REGIME FRANÇAIS

**

I - LES FAITS

- 1980 : La société SANDOZ (SANDOZ) dépose une demande de brevet européen n.80.104.6.23.6 pour une composition pharmaceutique.
- 31 mars 1992 : SANDOZ obtient une autorisation de mise sur le marché du médicament breveté.
- 18 juin 1992 : Règlement communautaire n.1768/92 sur le CCP européen.
- 2 juillet 1992 : Publication du règlement au JO des Communautés.
- 9 octobre 1992 : SANDOZ dépose à l'INPI une demande de CCP (français).
- 19 octobre 1992 : Le Directeur de l'INPI notifie à SANDOZ l'irrecevabilité de sa demande.
- 21 octobre 1992 : SANDOZ forme un recours en annulation de la décision du directeur de l'INPI.
- 7 décembre 1992 : La Cour d'appel de Paris annule la décision du Directeur de l'INPI.

II - LE DROIT

Les problèmes posés concernent les dispositions transitoires prises par le Règlement européen n.1768/92 du 18 juin 1992 en matière de certificat complémentaire de protection pour les inventions thérapeutiques.

L'article 19 énonce :

"Tout produit qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, est protégé par un brevet de base en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté a été obtenue après le 1er janvier 1985 peut donner lieu à délivrance d'un certificat... La demande de certificat visé au paragraphe 1 doit être présentée dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement".

Article 23 :

"Le présent règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes".

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'annulation (SANDOZ)

prétend que sa demande de CCP français était recevable jusqu'au 2 janvier 1993, date d'entrée en vigueur du Règlement sur le CCP européen.

b) Le défendeur à l'annulation (INPI)

prétend que la demande de CCP français n'était pas recevable jusqu'au 2 janvier 1993, date d'entrée en vigueur du Règlement sur le CCP européen.

2°) Enoncé du problème

La demande de CCP français était-elle recevable jusqu'au 2 janvier 1993, date d'entrée en vigueur du Règlement sur le CCP européen ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant que par le texte clair ci-dessus analysé qui ne peut faire l'objet d'une question préjudicielle tenant à son interprétation le Conseil a entendu que soit nécessairement soumis au droit national :

- tout certificat demandé avant la publication du règlement communautaire, quelle que soit la date de délivrance;

- tout certificat délivré avant la date d'entrée en vigueur du règlement, quelle que soit la date de la demande;

Considérant que c'est ajouter à ce texte que de dire qu'une demande de certificat déposée avant la date d'entrée en vigueur du règlement ne pourrait être instruite et faire l'objet d'une délivrance qu'après cette date et conformément aux règles communautaires;

Qu'en effet tant qu'une norme communautaire n'est pas en vigueur c'est la législation nationale qui continue d'être applicable; que raisonner autrement aboutirait à créer un vide juridique, aucune norme française ou européenne n'étant applicable en France pendant le délai de six mois entre la publication du règlement et son entrée en vigueur, au risque de provoquer un déplacement des centres de recherche vers des pays extérieurs à la Communauté;

Que si le Conseil avait entendu "geler" toutes les demandes de certificats il n'aurait pas manqué de le dire;

Qu'on ne peut tirer aucun argument de recommandations émanant d'organismes professionnels soucieux essentiellement d'éviter à leurs adhérents des incertitudes administratives ainsi que des précautions prises par nombre de brevetés;

Considérant que la décision déférée, qui refuse à tort d'appliquer à la demande de certificat la loi française en vigueur à la date du dépôt doit être annulée".

2°) Commentaire de la solution

La lecture du texte retenue par la Cour de Paris paraît rigoureuse et sa solution doit, donc, être approuvée. En termes d'opportunité, l'argument tiré du vide juridique qui aurait séparé le 2 juillet 1992 du 2 juillet 1993 est également pertinent.

JMM

7
α

N° Répertoire Général : 92/021677

RECOURS DECISION DIRECTEUR INPI
DU 19 OCTOBRE 1992 -

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture :

CONTRADICTOIRE

ANNULATION

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRÊT DU LUNDI 7 DECEMBRE 1992

(N° 3 . 6 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ SOCIETE SANDOZ A.G. dont le siège est
LICHTSTRASSE 35- CH-4002 BASEL (SUISSE)
prise en la personne de ses représentants
léaux.

REQUERANTE

contre la décision du DIRECTEUR de l'INPI
en date du 19 OCTOBRE 1992,
représentée par Me MATHÉLY Avocat à la Cour

2°/ MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT
NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE -
I.N.P.I. 26 BIS RUE DE SAINT PETERSBOURG
75800 PARIS CEDEX 08.

REPRESENTE PAR Melle RAJOT,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : GOUGE

Conseillers : Mme MANDEL ET M. BRUNET

GREFFIER : Mme DOYEN

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par
M. GALIBERT Avocat Général lequel a été entendu
le dernier en ses observations orales,

DEBATS :

A l'audience publique du 2 NOVEMBRE 1992

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par

N. GOUGE Président
a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

D

Le 9 octobre 1992 la société SANDOZ, titulaire d'un brevet européen N° 80.104.6.23.6 pour une composition pharmaceutique et d'une autorisation de mise sur le marché, en date du 31 mars 1992, du médicament breveté a déposé à l'INPI une demande de certificat complémentaire de protection.

Par lettre du 19 octobre 1992 le Directeur de l'INPI a notifié à SANDOZ que la demande était irrecevable en tant qu'elle revendiquait le bénéfice de la législation française mais qu'elle était acceptée à titre conservatoire pour se voir reconnaître le bénéfice du règlement européen N° 1766/92 du 18 juin 1992 après avoir fait l'objet de l'examen de sa conformité avec les dispositions de ce texte "dès qu'il sera en vigueur" au motif que la demande avait été déposée après la date de publication du règlement.

Le 21 octobre 1992 SANDOZ a formé un recours en annulation sollicitant que sa demande soit déclarée recevable, que la procédure d'instruction soit reprise, qu'il soit constaté qu'elle a satisfait à toutes les exigences de la loi et qu'il soit dit qu'il appartient au Directeur de l'INPI de prendre toutes dispositions pour délivrer le certificat avant le 2 janvier 1993.

En raison de l'urgence les parties, d'un commun accord, ont comparu volontairement devant la Cour, l'accord de SANDOZ et de l'INPI étant matérialisé par un écrit signé des représentants de l'un et l'autre et versé au dossier de la Cour.

Elles ont donc été entendues à l'audience, l'Avocat Général ayant eu la parole en dernier.

Ch 4ème A
Date 7/12/92
2ème pag

SANDOZ fait essentiellement valoir qu'elle est recevable à demander l'application de la loi française, dont les effets sont plus favorables que ceux que procurera le règlement européen à compter du 2 janvier 1993.

Elle ajoute qu'il résulte de ce texte que contrairement à l'interprétation de l'I.N.P.I. il n'empêche pas l'application de la loi française avant le 2 janvier 1993 et que l'alinéa 2 de l'article 20 ne vise que des demandes déposées avant la publication du règlement et qui n'auraient pas encore été traitées avant l'entrée en vigueur de la réglementation nouvelle.

Le délai de six mois aurait pour but de permettre aux administrations nationales d'examiner toutes les demandes mais rien n'interdirait, pendant ce délai de revendiquer la protection de la loi française.

Il appartiendrait aux administrations nationales de traiter les demandes en temps utile.

Le Directeur de l'I.N.P.I. fait au contraire valoir que le sens de l'article 20 du règlement, qui adopte une démarche a contrario, est clair en ce qu'il détermine limitativement les cas échappant à l'application du règlement.

Toute demande déposée après le 2 juillet 1992 relèverait du droit communautaire et la Cour d'Appel n'aurait pas compétence pour enjoindre à une autorité administrative de prendre des dispositions en vue de délivrer le certificat avant le 2 janvier 1993.

Ce sens du texte serait celui reconnu par les organismes professionnels.

Il ne s'agirait pas d'une abrogation de la loi française mais d'une application immédiate du droit européen selon les dispositions du droit transitoire.

Si ce texte devait être interprété il conviendrait de soumettre à la Cour de Justice des Communautés cette question préjudicielle.

L'Avocat Général a conclu dans le même sens que le Directeur de l'I.N.P.I.

Ch 4ème A
date 7/12/92
3ème pag

SUR CE

Considérant que les dispositions transitoires du règlement N° 1766/92 du 18 juin 1992 comportent notamment un article 20 selon lequel le texte ne s'applique :

- ni aux certificats délivrés conformément à la législation nationale d'un Etat membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

- ni aux demandes de certificat déposées conformément à cette législation avant la date de publication du présent règlement au Journal Officiel des Communautés Européennes ;

que l'article 23 "entrée en vigueur" énonce que le présent règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel des Communautés Européennes ; que cette publication ayant eu lieu le 2 juillet 1992, la date d'entrée en vigueur est le 2 janvier 1993 ;

Considérant que la demande de certificat complémentaire de protection a en l'espèce été déposée après le 2 juillet 1992 mais avant le 2 janvier 1993 ;

Considérant que par le texte clair ci-dessus analysé qui ne peut faire l'objet d'une question préjudicielle tenant à son interprétation le Conseil a entendu que soit nécessairement soumis au droit national :

- tout certificat demandé avant la publication du règlement communautaire, quelle que soit la date de délivrance ;

- tout certificat délivré avant la date d'entrée en vigueur du règlement, quelle que soit la date de la demande ;

4ème A

Ch

.....7/12/92.....
date

.....4ème..... par

Considérant que c'est ajouter à ce texte que de dire qu'une demande de certificat déposée avant la date d'entrée en vigueur du règlement ne pourrait être instruite et faire l'objet d'une délivrance qu'après cette date et conformément aux règles communautaires ;

Qu'en effet tant qu'une norme communautaire n'est pas en vigueur c'est la législation nationale qui continue d'être applicable ; que raisonner autrement aboutirait à créer un vide juridique, aucune norme française ou européenne n'étant applicable en FRANCE pendant le délai de six mois entre la publication du règlement et son entrée en vigueur, au risque de provoquer un déplacement des centres de recherche vers des pays extérieurs à la Communauté ;

Que si le Conseil avait entendu "geler" toutes les demandes de certificats il n'aurait pas manqué de le dire ;

Qu'on ne peut tirer aucun argument de recommandations émanant d'organismes professionnels soucieux essentiellement d'éviter à leurs adhérents des incertitudes administratives ainsi que des précautions prises par nombre de brevetés ;

Considérant que la décision déferée, qui refuse à tort d'appliquer à la demande de certificat la loi française en vigueur à la date du dépôt doit être annulée ;

Considérant qu'en revanche il n'appartient pas à la Cour de donner à une autorité administrative des directives ou injonctions ni de porter une appréciation, avant toute décision de celle-ci, sur le bien fondé de la demande ;

Ch4ème. A.....
.....
date 7/12/92
.....
.....5ème.....pa

PAR CES MOTIFS :

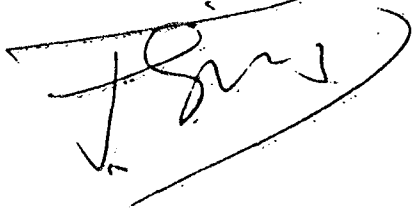
Dit que la décision du 19 octobre 1992 est annulée et que la Société SANDOZ est renvoyée devant le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle;

Déboute la requérante de toute autre demande;

Dit que le greffier en chef notifiera le présent arrêt dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec avis de réception, tant à la requérante qu'au Directeur Général de l'Institut de la Propriété Industrielle.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER



Ch. 4ème A.
date 7/12/92
6ème et dernière
pag