

COM.26 OCTOBRE 1993
NAJER c. SYNTHELABO
Brevets n. 79.03.175 et 85-07-950
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1993.III.6

GUIDE DE LECTURE

- DEUXIEME APPLICATION THERAPEUTIQUE ET ACTIVITE INVENTIVE

Rappr.Paris 11 juin 1991, Dossiers Brevets 1991.V.4

I - LES FAITS

- 3 février 1972 : SYNTHELABO, employeur, conclut avec M.H.NAJER, employé, un contrat de travail prévoyant pour M.NAJER une rémunération en cas de commercialisation d'un produit pharmaceutique remplissant la double condition d'avoir été créé et breveté avant la date d'expiration de son emploi :

Art.5-e : "Les brevets qui ouvriront droit à rémunération proportionnelle sont ceux dont la demande aura été déposée entre le 31 mai 1972 et le jour du départ du Groupe de M.NAJER".
- 6 février 1978 : SYNTHELABO dépose la demande de brevet français n.78-03175 sur des *"amides d'alkylène-diamines et leur application en thérapeutique"*.
- 10 août 1979 : NAJER cesse d'exercer ses fonctions chez SYNTHELABO.
- 28 mai 1985 : SYNTHELABO dépose la demande de brevet français n.8507950 sur des *"compositions pharmaceutiques contenant de l'alfuzosine"*.
- : NAJER assigne SYNTHELABO en paiement de la rémunération due au titre du contrat du 3 février 1972 pour la commercialisation du XATRAL, médicament utilisé pour le traitement des maladies urinaires et dont le principe actif est l'alfuzosine.
- 29 mars 1990 : TGI PARIS fait droit à la demande de NAJER.
- : SYNTHELABO fait appel.
- 11 juin 1991 : La Cour d'appel de PARIS (4ème chambre) infirme le jugement du 29 mars 1990 au motif qu'*"un brevet qui décrit un produit sans décrire une application thérapeutique déterminée de ce produit ne peut valablement protéger que le médicament défini par cette application..."*.
- : NAJER forme un pourvoi en cassation
- 26 octobre 1993 : La Chambre commerciale casse l'arrêt de la Cour de Paris et renvoie devant la Cour de Lyon.
- : (à suivre ...)

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Nouveauté de l'invention)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (NAJER)

prétend que l'"utilisation de l'alfuzosine comme médicament pour traiter les affections urinaires" avait été inscrite dans l'état de la technique par le brevet révélant le principe actif et son application thérapeutique (comme anti-hypertenseur).

b) Le défendeur en annulation (SYNTHELABO)

prétend que l'"utilisation de l'alfuzosine comme médicament pour traiter les affections urinaires" n'avait pas été inscrite dans l'état de la technique par le brevet révélant le principe actif et son application thérapeutique (comme anti-hypertenseur).

2°) *Enoncé du problème*

L'"utilisation de l'alfuzosine comme médicament pour traiter les affections urinaires" avait-elle été inscrite dans l'état de la technique par le brevet révélant le principe actif et son application thérapeutique (comme anti-hypertenseur) ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le brevet numéro 78.01.175 ne revendiquait que l'application thérapeutique d'anti-hypertenseur dans le domaine cardio-vasculaire pour le principe actif décrit et dénommé par la suite "alfuzosine" alors que le produit appelé Xatral, défini par le brevet numéro 85.077.950 comme contenant de l'alfuzosine en association avec tout excipient approprié, est spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires et retient que l'utilisation de l'alfuzosine comme médicament pour traiter les affections urinaires n'était pas contenue dans l'état de la technique et que cette seconde application thérapeutique de ce produit actif était nouvelle et comportait un caractère inventif; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes sus-visés".

2°) *Commentaire de la solution*

- L'arrêt de la Chambre commerciale casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel pour mauvaise application des articles 6 et 8 de la loi de 1968 dans sa rédaction révisée en 1978 puisqu'il s'agissait d'apprécier la brevetabilité d'une invention déposée le 28 mars 1985 :

- Article 6 . al.1 :

"Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle".

. al.4 :

"Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1 les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes".

- Article 8 . al.1 :

"Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique".

. al.4 :

"Les dispositions des paragraphes 1 à 3 n'excluent pas la brevetabilité, pour la mise en oeuvre d'une des méthodes visées à l'article 6, paragraphe 4, d'une substance ou composition exposée dans l'état de la technique, à condition que son utilisation pour toute méthode visée audit paragraphe ne soit pas contenue dans l'état de la technique".

- L'arrêt de cassation surprend dans la mesure où il récuse l'appréciation, de fait, de l'activité inventive telle que menée par la juridiction du fond alors qu'il aurait pu, par exemple, contester la motivation insuffisante de la décision.

- Après l'admission de la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique par les instances européennes, la Chambre commerciale permet une dissociation entre les régimes européen et national de la brevetabilité ... sans pour autant l'établir; elle se retranche, en effet, derrière des problèmes de constitution de l'état de la technique, au jour du second dépôt.

L'arrêt de la Cour de Lyon sera de premier intérêt.

COMM.

I.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 octobre 1993

M. BEZARD, président

Pourvoi n° 91-17.944/J

Cassation

Arrêt n° 1587 P

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 :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Najer, demeurant 2, avenue Emile Acolas à Paris (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société anonyme Synthélabo, dont le siège est 58, rue de la Glacière à Paris (13e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

