

LYON 20 MARS 1995  
NAJER c. SYNTHELABO  
Brevets n. 78-03175 et 85-07950  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1995.I.6

GUIDE DE LECTURE

- CONTRAT DE REMUNERATION - DEUXIEME APPLICATION THERAPEUTIQUE \*\*\*

Rappr.PARIS 11 JUIN 1991, Dossiers Brevets 1991.V.4 et COM.26 OCTOBRE 1993, Dossiers Brevets 1993.III.6

I - LES FAITS
---------------

- 3 février 1972 : SYNTHELABO, employeur, conclut avec M. H.NAJER, employé au laboratoire chimique distinct du laboratoire de pharmacologie, un contrat de travail prévoyant pour NAJER une rémunération supplémentaire 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 - dont l'alfuzosine - et leur application en thérapeutique"* dont, à titre d'exemple, les affections cardio-vasculaires.
  
- 10 août 1979 : NAJER cesse d'exercer ses fonctions chez SYNTHELABO.
  
- 28 mai 1985 : SYNTHELABO dépose la demande de brevet français n.85-07950 sur des *"compositions pharmaceutiques contenant de l'alfuzosine"*.
  
- 1986 : SYNTHELABO dépose une demande du brevet européen sous priorité de la demande française de 1985.
  
- novembre 1988 : SYNTHELABO commercialise le XATRAL, médicament utilisé pour le traitement des maladies urinaires et dont le principe actif est l'alfuzosine.
  
- : NAJER assigne SYNTHELABO en paiement de la rémunération due au titre du contrat du 3 février 1972 pour la commercialisation du XATRAL.
  
- 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.
  
- 1992 : L'OEI délivre le brevet européen déposé en 1986.
  
- 26 octobre 1993 : La Chambre commerciale casse l'arrêt de la Cour de Paris et renvoie devant la Cour de Lyon.
  
- 20 mars 1995 : La Cour de Lyon confirme le jugement de 1990.

## II - LE DROIT

L'arrêt étudié se préoccupe uniquement de l'application de la clause de redevance inscrite dans le contrat de rémunération annexe au contrat de travail et ne se préoccupe en aucune façon des questions de brevetabilité.

### **A - LE PROBLEME**

#### *1°) Prétentions des parties*

a) Le demandeur en rémunération (NAJER)

prétend que le contrat couvre toutes les applications pharmaceutiques faites d'un principe actif breveté entre 1972 et 1979.

b) Le défendeur (SYNTHELABO)

prétend que le contrat ne couvre pas toutes les applications pharmaceutiques faites d'un principe actif breveté entre 1972 et 1979.

#### *2°) Enoncé du problème*

Le contrat couvre-t-il toutes les applications pharmaceutiques faites d'un principe actif breveté entre 1972 et 1979 ?

### **B - LA SOLUTION**

#### *1°) Enoncé de la solution*

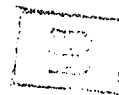
*"Attendu dès lors que par la dénotation "produits pharmaceutiques créés" les parties ont entendu rémunérer en particulier la création de principes actifs utilisés pour la fabrication de médicaments, quelle que soient leurs différentes utilisations thérapeutiques ultérieures, pour autant que ces molécules aient été découvertes et brevetées lorsque monsieur NAJER dirigeait le laboratoire chimique;*

*Attendu en l'espèce que le médicament XATRAL est composé d'un seul principe actif, l'alfuzosine, créé et protégé en 1978 et qui constitue le "produit pharmaceutique" au sens de l'article 4 du contrat et que les conditions de rémunération prévues aux articles 4 et 5 du contrat se trouvent donc réalisées".*

#### *2°) Commentaire de la solution*

En écartant toute réflexion sur la brevetabilité ou la non brevetabilité de la deuxième application thérapeutique, la Cour de Lyon ramène le problème à ses dimensions contractuelles et peut, alors, répondre par l'affirmative à la question d'interprétation de l'article 5 du contrat de 1963.

COUR D'APPEL DE LYON  
AUDIENCE SOLENNELLE  
1ère et 2ème Chambres réunies



ARRET du 20 MARS 1995

RG : 94/00003

APPEL d'un JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3e Chambre - 2e  
Section en date du 29 mars 1990

ARRET DE LA COUR DE CASSATION : en date du 26 octobre 1993 (chambre  
commerciale)

DECISION CASSEE : ARRET de la COUR D'APPEL de PARIS en date du 11 juin 1991

PARTIES EN CAUSE:

AVOUE(S)

SCP JUNILLON-WICKY

SA SYNTHELABO

Siège social: 58 rue de la Glacière  
75013 PARIS

Représentée par: SES DIRIGEANTS LEGAUX

Avocat : Me Combeau (Paris)

APPELANTE

---

M. GUILHEM

MR NAJER Henri

Demeurant: 2 avenue Emile Acollas  
75017 PARIS

Avocat : Me Jouanneau (Paris)

INTIME

---

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

- monsieur ORIOL, premier président,
  - madame MERMET, président,
  - monsieur BAILLY, président,
  - monsieur JACQUET, conseiller,
  - monsieur CHAUVET, conseiller,
- assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier,

INSTRUCTION CLOTUREE le : 30 janvier 1995

DEBATS : audience solennelle et publique du 6 février 1995

ARRET : contradictoire

prononcé à l'audience solennelle et publique du 20 mars 1995 par monsieur ORIOL, premier président, qui a signé la minute avec le greffier.

<b>FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES</b>
--

Jusqu'au 10 août 1979, date à laquelle il a été mis fin à sa collaboration, monsieur Henri NAJER, a occupé au sein de la société SYNTHELABO le poste de directeur de service de la recherche chimique.

En application de l'article 4 du contrat du 3 février 1972 qui régissait ses fonctions, monsieur NAJER percevait un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé et résultant de la vente à des tiers de produits pharmaceutiques mis au point dans les laboratoires placés sous son autorité et protégés par des brevets déposés par la société SYNTHELABO alors qu'il était en fonction.

Le 6 février 1978 la société SYNTHELABO a déposé un brevet ayant pour objet des "amides d'akylène-diamines et leur application en thérapeutique", revendiquant la protection de ce principe actif (l'ALFUZOSINE) entrant dans la composition de médicaments et précisant "les composés de l'invention sont utilisables notamment dans le domaine cardio-vasculaire".

Au mois de novembre 1988, la société SYNTHELABO a mis en vente sur le marché français, un produit pharmaceutique à base d'ALFUZOSINE, destiné au traitement de maladies urinaires, dénommé XATRAL.

Invoquant les dispositions de son contrat, monsieur NAJER a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour obtenir le paiement du pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé sur ce produit, et par jugement du 29 mars 1990 la société SYNTHELABO a été condamnée à lui payer la somme de 350 000 F à titre de redevance, outre celle de 8 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société SYNTHELABO a relevé appel de cette décision et par arrêt du 11 juin 1991, la Cour d'Appel de Paris a débouté monsieur NAJER de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au motif que le produit pharmaceutique XATRAL n'était pas, à la date du 10 août 1979, protégé par un brevet déposé par la société SYNTHELABO.

Sur pourvoi de monsieur NAJER, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation a cassé cet arrêt le 26 octobre 1993 et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Lyon, saisie à la requête de la société SYNTHELABO le 3 janvier 1994.

La société SYNTHELABO expose que le contrat du 3 février 1972 soumettait la perception de redevances à la vente de produits pharmaceutiques qui, avant le 10 août 1979, avaient été créés dans les laboratoires chimiques du département placé sous l'autorité de monsieur NAJER, et avaient été protégés par des brevets déposés par la société.

Elle fait valoir que le produit pharmaceutique dénommé XATRAL qui est un médicament spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires, est protégé par un brevet dont la demande a été déposée en 1985 et qui constitue la base d'un brevet européen délivré en 1992.

La société SYNTHELABO soutient qu'il importe peu dès lors que la molécule d'ALFUZOSINE, c'est à dire le produit chimique qui, en tant que produit actif, entre dans la composition du produit pharmaceutique que constitue le XATRAL, ait été isolée au sein du laboratoire dirigé par monsieur NAJER car la création du produit pharmaceutique ne peut être confondue avec la création de la molécule qui le compose, laquelle ne peut être assimilée à un médicament aux termes de sa définition tant en droit interne qu'en droit communautaire.

En effet relève-t-elle, la spécificité du médicament, qui répond à une définition précise nécessitant une application thérapeutique, à l'égard d'une maladie déterminée, est sans rapport avec la création d'une molécule, d'un composé chimique qui ne constitue pas un produit pharmaceutique.

Elle ajoute que c'est uniquement dans l'hypothèse où le produit pharmaceutique aurait été créé avant le 10 août 1979 et aurait fait l'objet d'une demande de brevet avant cette date que monsieur NAJER pourrait solliciter un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé.

La société SYNTHELABO conclut à l'infirmité du jugement, au rejet des demandes de monsieur NAJER et à l'allocation de la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur NAJER réplique que la Cour de Cassation a posé pour principe que le brevet délivré en 1978 pour l'ALFUZOSINE protégeait tous médicaments quelles qu'en soit les propriétés thérapeutiques utilisant cette molécule comme principe actif et que la société SYNTHELABO se limite à contester désormais la date de création du XATRAL, postérieure selon elle au 10 août 1979.

En tout état de cause, en déposant un certificat de protection faisant explicitement référence au brevet de 1978, la société SYNTHELABO a elle-même reconnu que le brevet de 1978 décrivant l'ALFUZOSINE en tant que principe actif protège également le XATRAL et n'est pas limité à la seule application cardio-vasculaire décrite à titre d'exemple dans ce brevet.

Il indique que le contrat en évoquant les "produits pharmaceutiques créés" met l'accent sur la création, de sorte qu'il n'est pas possible d'isoler artificiellement le produit pharmaceutique de la création.

Soulignant que le XATRAL est protégé par le brevet de 1978 pris pour protéger l'ALFUZOSINE et qu'il n'existe pas de différence substantielle sur le plan pharmacologique entre le XATRAL et l'ALFUZOSINE - la spécialité pharmaceutique n'ayant d'autres propriétés pharmacologiques que celles de son seul principe actif l'ALFUZOSINE - l'intimé précise que c'est à cette date et non en 1985 qu'il convient de se placer pour l'application de l'article 4 du contrat, la découverte d'une nouvelle application thérapeutique et la mise au point d'une nouvelle spécialité pharmaceutique conditionnée et vendue sous un autre nom, ne pouvant s'assimiler à l'acte de création du principe actif réalisé dans le département de recherche chimique.

Il fait observer que le XATRAL et l'ALFUZOSINE sont deux produits ayant des propriétés pharmacologiques, et que c'est la découverte du médicament ALFUZOSINE au sens de l'article L 511-1 du Code de la Santé Publique qui ouvre droit à rémunération sauf à permettre à la société SYNTHELABO - qui est la seule partie au contrat à disposer des moyens de mettre au point à tout moment une nouvelle spécialité pharmaceutique incorporant un principe actif déjà créé - de retarder cette mise au point jusqu'au départ du créateur du principe actif pour échapper au paiement de la redevance.

Monsieur NAJER sollicite la condamnation de la société SYNTHELABO au paiement de la somme de 35 000 F, outre intérêts à compter de la demande et leur capitalisation à partir du 29 mars 1990, de celle de 350 000 F, outre intérêts à compter du 7 avril 1990 et leur capitalisation à partir du 1er janvier 1991 et qu'il soit enjoint sous astreinte à la société SYNTHELABO de fournir les relevés de vente du XATRAL année par année depuis le début de sa commercialisation.

Il demande enfin la somme de 10 723,40 F, montant des frais et dépens qu'il a dû régler suite à l'arrêt de la Cour de Paris aujourd'hui cassé, celle de 300 000 F pour résistance abusive et celle de 350 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

#### MOTIFS ET DECISION

Attendu que l'article 4 du contrat du 3 février 1972 dispose que la rémunération de monsieur NAJER comprendra - outre une partie fixe - une partie mobile constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par la société et résultant de la vente, à des tiers, de produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques intérieurs du département placé sous son autorité et protégés par des brevets déposés par la société SYNTHELABO ;

Que l'article 5 ajoute que dans l'hypothèse où serait commercialisée une spécialité pharmaceutique renfermant des composés protégés par un brevet ouvrant droit pour monsieur NAJER à rémunération proportionnelle en association avec un ou plusieurs autres principes actifs dont l'utilisation entraînerait pour la société l'achat de brevets ou le paiement de licences, le taux de rémunération ne s'appliquerait qu'à une fraction du prix (...);



Qu'enfin cet article précise que 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 monsieur NAJER ;

Attendu qu'il est constant que le brevet déposé en 1985 (s'appliquant au produit commercialisé sous le nom XATRAL) est intitulé "compositions pharmaceutiques contenant de l'ALFUZOSINE" et qu'il revendique uniquement une "composition contenant de l'ALFUZOSINE en association avec tout excipient convenable et destiné aux traitements d'affections urinaires" ;

Que la société SYNTHELABO a déposé postérieurement un certificat complémentaire de protection faisant référence au brevet de 1978, la demande mentionnant à titre de dénomination de la spécialité, "XATRAL - ALFUZOSINE" ;

Attendu que monsieur NAJER exerçait ses activités au sein du laboratoire chimique de la société SYNTHELABO, distinct du laboratoire de pharmacologie et qu'il n'est pas soutenu qu'il participait à la mise au point ou au développement, en vue de leur commercialisation en tant que médicaments, des produits pharmaceutiques créés à partir des molécules chimiques découvertes dans ses services ;

Que ses fonctions se limitaient à créer des produits actifs d'origine chimique -et non spécialement des médicaments- susceptibles de participer en tout ou en partie à la mise au point de produits pharmaceutiques pouvant donner lieu à une protection et à une commercialisation ;

Attendu qu'il résulte de la rédaction des articles 4 et 5 du contrat que la commune intention des parties visait à rémunérer la création, dans le laboratoire chimique, de principes actifs de produits pharmaceutiques pouvant être brevetés ou servir à la composition de produits brevetables, comme médicaments ;

Qu'en particulier, l'article 5 prévoit la rémunération tant lors de la vente de "spécialités pharmaceutiques" que pour celle de "produits hôpitaux" ou "en vrac" et admet la rémunération lors de la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique renfermant "des composés protégés par un brevet ouvrant droit à rémunération proportionnelle" en association avec un ou plusieurs autres "principes actifs" ;

Attendu dès lors que par la dénomination "produits pharmaceutiques créés" les parties ont entendu rémunérer en particulier la création de principes actifs utilisés pour la fabrication de médicaments, quelle que soient leurs différentes utilisations thérapeutiques ultérieures, pour autant que ces molécules aient été découvertes et brevetées lorsque monsieur NAJER dirigeait le laboratoire chimique ;

Attendu en l'espèce que le médicament XATRAL est composé d'un seul principe actif, l'ALFUZOSINE, créé et protégé en 1978 et qui constitue le "produit pharmaceutique" au sens de l'article 4 du contrat et que les conditions de rémunération prévues aux articles 4 et 5 du contrat se trouvent donc réalisées ;

Attendu que c'est à juste titre que les Premiers Juges ont fait droit à la demande de monsieur NAJER et condamné la société SYNTHELABO à lui payer la somme non contestée de 350 000 F au titre des redevances pour l'année 1989, qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

Attendu que pour l'année 1988 le montant de la redevance n'est pas contestée et qu'il convient de condamner la société SYNTHELABO au paiement de la somme de 35 000 F, outre intérêts à compter du 27 juin 1994, date de la notification des conclusions portant cette demande ;

Attendu de même que monsieur NAJER est bien fondé à obtenir les relevés de vente du produit XATRAL, année par année depuis sa commercialisation, sans qu'il y ait lieu à prévoir une astreinte ;

Attendu que monsieur NAJER ne caractérise pas l'abus de la société SYNTHELABO dans l'exercice des voies de recours légales et que sa demande de dommages intérêts sera donc écartée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu que dans la demande, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Que cette capitalisation s'effectuera en conséquence à partir du 27 juin 1994, date de notification des conclusions par lesquelles elle a été demandée, et que seront par suite capitalisés les intérêts qui, à cette date, étaient dus au moins pour une année entière ;

Attendu que les frais et dépens exposés devant la Cour d'Appel de Paris seront compris dans les dépens de la présente instance ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à monsieur NAJER la somme de 50 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,  
LA COUR,  
statuant contradictoirement

Vu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 26 octobre 1993,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a condamné la société anonyme SYNTHELABO à payer à monsieur Henri NAJER la somme de trois cent cinquante mille francs (350 000 F) outre intérêts au taux légal à compter de la demande et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par monsieur NAJER ;

Y ajoutant, condamne la société SYNTHELABO à payer à monsieur NAJER la somme de trente cinq mille francs (35 000 F) outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994 et à lui remettre les relevés de vente du produit XATRAL, année par année, depuis le début de sa commercialisation ;

Dit que la capitalisation des intérêts s'effectuera à compter du 27 juin 1994 en application de l'article 1154 du Code Civil ;

Porte à cinquante mille francs (50 000 F) l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société SYNTHELABO aux dépens, qui comprendront ceux exposés lors de l'instance devant la Cour d'Appel de Paris, dont distraction au profit de maître GUILHEM, Avoué, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT,

