



GRUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

www.aippi.fr

Ordre du jour de la conférence téléphonique du 13 mai 2013

Commission brevets

1. Jurisprudence française

1.1 Inventions de salariés. Cassation. Rejet du pourvoi.

- ▶ **Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 février 2013, société Produits dentaires Pierre Rolland / Monsieur Gérard Z.**

L'arrêt de CA de Bordeaux du 29 novembre 2001 a fait droit à la demande de Monsieur Z. qui avait assigné la société PDPR aux fins d'attribution de la rémunération supplémentaire au titre d'une invention de mission dûment déclarée. La société PDPR a formé un pourvoi contre cet arrêt.

« Mais attendu ... qu'après avoir relevé que l'article 29 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique subordonne le droit de la rémunération supplémentaire à la double condition de la délivrance d'un brevet et de l'intérêt exceptionnel que l'invention présente pour l'entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions, contraires au texte désormais applicable, lequel est d'ordre public, devaient être réputées non écrites, peu important qu'aucun brevet n'ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d'une convention ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi ; »

1.2 Revendication de propriété.

- ▶ **Ordonnance du JME, 22 mars 2013, Société MESSIER-BUGATTI-DOWTY / GOODRICH CORPORATION.**

La société MGD revendique la propriété d'une demande de brevet européen et demande le transfert de la propriété d'un brevet américain.

« Seule est discutée la compétence de la juridiction française pour statuer sur la demande

portant sur le brevet US. »

« Cette compétence peut être envisagée dès lors que la demande à l'encontre du brevet US porte sur le transfert d'une inscription ».

« Dès lors, l'article 22 §4 du règlement Bruxelles I ne s'applique pas au cas d'espèce qui porte sur la revendication de la demande de brevet européen et du brevet américain et il convient donc de se référer aux règles de compétence internationale, qui en l'absence de convention internationale, se déterminent par extension des règles de compétence de droit interne. Or, la règle de compétence de droit commun du domicile du défendeur énoncée à l'article 42 du code de procédure civile, n'est pas applicable en l'espèce, la société GOODRICH CORPORATION étant domiciliée aux Etats-Unis. »

« En conséquence, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à ordonner à la défenderesse de procéder au transfert de la propriété du brevet américain US-B68 136 759 et à l'inscription du transfert sous astreinte au bénéfice des juridictions américaines. »

Pour information

▶ **Jugement TGI Paris, 22 mars 2013, société DASSAULT AVIATION / Monsieur Alain LAURENT**

« Par conséquent, la société DASSAULT AVIATION échouant à rapporter la preuve de ce que l'invention couverte par la demande de brevet français n° 09 05715 serait une invention réalisée à partir de ses propres travaux de recherche auxquels Monsieur Alain LAURENT aurait participé et ne démontrant pas que la société MC ACI aurait ainsi procédé au dépôt de cette demande en fraude de ses droits, son action en revendication de la propriété du brevet français se trouve dénuée de tout fondement et sera rejetée. »

1.3 Limitation.

▶ **Jugement TGI Paris, 24 janvier 2013, S.A.S SOCIETE DE MATERIAUX ET TECHNIQUE COMPOSITES / S.A.S SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DE MATERIELS ORTHOPEDIQUES MEDICAUX PLASTIQUES.**

« Dès lors, si effectivement l'adjonction d'une condition supplémentaire à la revendication n°1 pourrait conduire à une restriction de la protection de l'étendue du brevet, la suppression de la seule modalité du procédé de réalisation de la pièce conduit en réalité à une extension de la protection du brevet, la revendication principale n°1 portant désormais sur toute cavité cylindrique quelque soit son mode de fabrication, et non pas seulement par le filage de celle-ci.

En conséquence, l'objet de la protection relative à la cavité cylindrique a été étendue... »

Pour information

- ▶ **Jugement du TGI Paris, 15 mars 2013, Société SAFET-EMBAMET, SAS /Société ARDAGH METAL PACKAGING FRANCE, Société ARDAGH METAL GMBH**

« Cela étant, dès lors que la limitation a été acceptée, la charge de la preuve d'une cause de nullité pèse sur le demande[ur] à l'action. En l'espèce, il appartient aux sociétés ARDAGH de démontrer l'extension au-delà de la demande initiale et elles ne peuvent se contenter de contester le caractère limitatif de la nouvelle rédaction. Ce moyen étayé est donc dépourvu de pertinence... »

1.4 Sursis à statuer, oui - Action en contrefaçon basée sur un brevet FR et une demande de brevet EP.

- ▶ **Ordonnance du JME, 01 mars 2013, société MAVIC SAS / Société CORIMA**

« ...Il est vraisemblable, mais si ce n'est pas encore le cas de l'état de la procédure, que la validité du brevet français en question sera remise en cause dans le cadre du présent litige, à l'instar de ce qui se produit habituellement dans la très grande majorité des actions en contrefaçon de brevet.

Or, nul doute que les antériorités qui seront, le cas échéant opposées par les vérificateurs de l'OEB à la demande de brevet 2 311 649 pourront être également mises en avant dans le cadre du présent litige ayant trait au brevet français 06 04237, les deux titres, à défaut d'être identiques, présentant quand même de bonnes similitudes.

De même, les modifications éventuellement imposées auront une incidence certaine, tant sur cette question de validité que sur la contrefaçon alléguée.

Enfin, ces modifications pourraient être de nature à rendre identiques les deux titres, de sorte que le brevet français, ainsi que le prévoit l'article L.614-13 ci-dessus évoqué, cesserait de produire ses effets.

En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon concernant les revendications 1, 2, 9, 10, 15, 23, 24, 25 et 26 du brevet français 06 04237, jusqu'à la délivrance du brevet européen n°2 311 649 . »

2. Jurisprudence étrangère (Pour information)

- ▶ **CJUE , 16 avril 2013, Brevet Unitaire, Royaume d'Espagne et République Italienne / Conseil de l'Union Européenne**

Sous-groupe Sciences du vivant

3. Jurisprudence française

3.1 Certificat complémentaire de protection, protection par le brevet de base

- ▶ Jugement TGI Paris, 28 février 2013, SANOFI / MYLAN

« Or ne peut être délivré qu'un CCP que pour une composition de principe actif à condition que cette combinaison ait été protégée par le brevet de base, ce qui suppose qu'elle soit revendiquée en tant que telle.

En conséquence faute de revendiquer spécifiquement la combinaison de l'irbésartan avec l'HCTZ dans la revendication 20 du brevet de base EP 511, le CCP n°(...) est nul au regard des dispositions du Règlement (CE) n°469/2009 du 6 mai 2009"

4. OEB

Pour information

L'OEB indique sur son site dans ses pages actualités que le « brevet Brüstle » est révoqué (div. d'opposition, PO du 11 avril 2013). La décision n'est pas encore disponible.

<http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130411a.html>

5. Jurisprudence étrangère

5.1 Human Embryonic Stem Cell-related invention

- ▶ *Commentaire par Béatrice Holtz d'une note (en pièce jointe) du cabinet Lavoix « Human Embryonic Stem Cell-related invention, Legal System » sur la situation légale en Allemagne, à l'OEB et au Royaume-Uni*

5.2 Human embryos, article 6(2)(c) Directive 98/44/EC, clarification

- ▶ UK - International Stem Cell Corporation v Comptroller General of Patents, Patents Court, London, UK, 17 April 2013, EWHC 807

"Are unfertilised human ova whose division and further development have been stimulated by parthenogenesis, and which, in contrast to fertilised ova, contain only pluripotent cells and are incapable of developing into human beings, included in the term "human embryos" in Article 6(2)(c) of Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions?"

[Lien vers la décision](#)

6. Vie de l'association

- ▶ Lundi 03 juin 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique de la Commission brevets
- ▶ Lundi 10 juin 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique du Sous-groupe des Sciences de la vie