

ORDRE DU JOUR CONFERENCE TELEPHONIQUE DU 11 FEVRIER 2013

1. Jurisprudence française

Étendue de la protection conférée par un certificat complémentaire de protection, valsartan

Décision pour information, déjà commentée lors de la conférence téléphonique de la commission brevets du 04 février.

► Cour de cassation, chambre commerciale, 15 janvier 2013, Novartis / Actavis : cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris 16 septembre 2011

« Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Novartis, l'arrêt retient que la spécialité générique incriminée, composée de valsartan associé à l'HCTZ, ne constitue pas le même produit que le valsartan, seul couvert par le CCP n° 97C0050, et qu'ainsi il n'apparaît pas vraisemblable que toute commercialisation d'un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par les sociétés Novartis sur ce principe actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les droits dont les sociétés Novartis disposaient sur leur brevet n° EP 0 443 983 ne leur auraient pas permis de s'opposer à l'utilisation du valsartan, en tant que médicament, dans les spécialités génériques incriminées qui l'associent à l'HCTZ, et si, en conséquence, ces dernières ne contrefaisaient pas le CCP n° 97C0050, portant, comme le brevet de base, sur le valsartan, et conférant aux sociétés Novartis des droits identiques audit brevet ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

Retrait litigieux de l'article 1699 du code civil, bénéfice de la priorité, appréciation de l'activité inventive (éventualité non expérimentée et non démontrée), disclaimer non supporté par la description (décision transmise par Thomas Cuhe)

Décision déjà diffusée lors de la conférence téléphonique de la commission brevets du 04 février. Elle sera commentée par Claire Mouget-Goniot

► TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 21 décembre 2012, Alkermes / Ethypharm

▪ Retrait litigieux de l'article 1699 du code civil :

« le texte susvisé s'attache à la situation dans laquelle une personne, qui détient un droit contre une autre personne, le cède alors qu'une instance est en cours relativement au même droit, le présent litige concerne, non un tel

droit qui peut être par exemple un titre de créance, mais un brevet qui a pour effet principal de consacrer les droits de personnes physiques ou morales sur une invention et qui, de la sorte n'est pas du tout déposé contre quiconque »

- Bénéfice de la priorité :

« alors que le brevet 755 et en particulier sa revendication 9 ont, comme on l'a vu, un double objet tenant d'une part à éviter l'irritation gastrique par l'emploi de nanoparticules, d'autre part d'accélérer le début de l'action après administration, le brevet US 105 se concentre sur une approche quantitative sans jamais améliorer cette rapidité d'action, le fait d'indiquer qu'il est « envisagé » que lesdites particules confèrent un « début d'action de médicament plus rapide et une diminution de l'irritabilité gastro-intestinale », n'étant qu'un des effets possibles, sans qu'il constitue pour autant l'invention proprement dite divulguée par ce brevet US 105.

En revanche, le brevet US 193, qui a repris les enseignements du brevet US 105, à savoir les nanoparticules et l'amélioration de la biodisponibilité, y a ajouté cette préoccupation cinétique de délai d'action qui a plus tard été reprise par le brevet 755.»

- Appréciation de l'activité inventive (éventualité non expérimentée et non démontrée)

« Cependant, cette mention se rapporte non à une des caractéristiques de l'invention, qui aurait comme telle été expérimentée et démontrée, mais à une simple éventualité non justifiée par le moindre exemple, test ou résultat. »

- Disclaimer non supporté par la description «

« Cependant, il paraît évident que la procédure de délivrance, si elle permet d'ajouter une exclusion laconique dans une revendication, ne donne en revanche pas la possibilité au déposant de justifier cette exclusion ou de la supporter dans le cœur de la partie descriptive, de sorte que le manque allégué, à le supposer constitué, ne serait que la conséquence de l'admission du disclaimer. »

2. Jurisprudence DE

Cellule souche embryonnaire, brevet partiellement valide, Oliver Brüstle, Greenpeace e.V, décision de la CJUE du 18 octobre 2011 C 34/10

Décision déjà évoquée lors de la conférence téléphonique du sous-groupe du 10 décembre dernier

- ▶ Bundesgerichtshof , 27 novembre 2012, X ZR 58/07

La Bundesgerichtshof a jugé que les brevets sur les cellules embryonnaires sont partiellement valides : des méthodes pour l'utilisation de cellules souches embryonnaires peuvent être brevetées si pour cela aucun embryon humain n'est détruit.

[Lien vers la décision](#)

3. Pour info

Accord ADPIC – Interprétation de son effet direct – Compétence de l’Union ou des États membres – Brevet concernant des médicaments – Produits pharmaceutiques et procédés de production – Article 207, paragraphe 1, TFUE – «Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle» – Arrêt Merck Génériques, affaire C-414/11, demande de décision préjudicielle formée par le Polymeles Protodikeio Athinon

► Daiichi Sankyo & Sanofi-Aventis Deutschland v. DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon.

Conclusions de l’avocat général Pedro Cruz Villalón, présentées le 31 janvier 201

[Lien vers les conclusions de l'avocat général](#)

4. Prochains rendez-vous

- Lundi 04 mars 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique de la commission brevets
- Lundi 11 mars 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique du sous-groupe