



GRUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.aippi.fr

Ordre du jour de la conférence téléphonique du 18 novembre 2013
Commission Sciences de La Vie : Nicolas Torno et Marianne Schaffner

1. Jurisprudence française

1.1. Droit d'information

- ▶ **JME TGI – 3ème Ch. 3ème Section Paris, 20 septembre 2013 McNEIL / PIERRE FABRE**

« ... La finalité du droit d'information ne s'étend pas qu'à la détermination de l'origine et des réseaux de distribution mais aussi à celle de la masse contrefaisante et à l'évaluation du préjudice »

Commentée par Marianne Schaffner

1.2. Limitation de l'objet de la protection conférée par le brevet (non).
Combinaison de deux principes actifs (extension)

- ▶ **Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 11 septembre 2013 Boehringer / INPI**

« ...La suggestion, énoncée en des termes très généraux, de les associer à des benzimidazoles ne renseigne aucunement sur la faisabilité des multiples bithérapies envisagées, sur les synergies escomptées et en définitive sur l'efficacité du médicament à répondre au problème technique posé ... »

« ... la, possibilité, guère développée, de combiner des benzimidazoles avec toute autre substance active est évoquée à titre spéculatif et ne saurait être regardée comme l'objet de l'invention ... »

Commenté par Marianne Schaffner

1.3. La saga Syngenta

► Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 25 octobre 2013 Boehringer / INPI

La composition fongicide telle que mentionnée dans cette revendication est précisée dans la description du brevet, en pages 29 à 30, la page 29, lignes 48 à page 30 ligne 42, comme suit

“Les compositions de la présente invention peuvent contenir d'autres principes doués d'activité biologique ; par exemple des composés ayant une activité fongicide similaire ou complémentaire ou possédant une activité régulatrice de croissance des plantes, herbicide ou insecticide”.

Dès lors la revendication 8 indépendante porte sur une composition comprenant un premier principe actif de formule potentiellement associé à un second principe actif et à un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide.

L'invention couvre non seulement le composé objet de cette invention mais toute association utilisant ce principe actif avec n'importe quelle substance décrite dans le brevet. En effet, la description mentionne en page 19 à 25 de la description

“par l'incorporation d'un autre fongicide, la composition peut acquérir un plus large champ d'activité que le composé de formule générale (I) seul. En outre, l'autre fongicide peut produire un effet synergique sur l'activité fongicide du composé de formule générale(I). Des exemples de composés fongicides qui peuvent être inclus dans la composition de l'invention sont : et s'ensuit 87 lignes de citations de composés fongicides”.

Décision transmise par Marc Nevant

1.4. Inventions de salariés

► H. Cousse / Pierre Fabre Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 23 septembre 2011

Qualification des inventions :

«
S'il n'existait aucune relation de travail entre la société Pierre Fabre Dermocosmétique et monsieur Henri Cousse comme celui-ci le soutient à tort, il serait irrecevable à revendiquer une invention de salarié et à solliciter sa condamnation in solidum en cette qualité d'employeur. Il est justifié à ce titre qu'il a procédé aux dépôts des brevets dont s'agit lui-même au nom et pour le compte de cette société en sa qualité de conseiller du président de la holding auquel appartient Dès lors, l'absence de contrat écrit avec cette société dépendant de la même entité économique et pour laquelle il a déposé en son nom des brevets comme ses fonctions et sa position hiérarchique dans ce groupe lui permettaient est sans incidence sur la relation de travail de fait qu'il a exercée

C'est à bon droit que le tribunal tout comme la Commission Nationale des Inventions des Salariés ont qualifié l'ensemble des inventions objets du litige, d'inventions de mission »

Prescription :

- Rappel du principe maintenant constant : la créance invoquée lors de la saisine de la CNIS le 13 juin 2008 interruptive de prescription est une créance indéterminée quant à son principe et son montant et ne peut de ce fait comme justement jugé par le tribunal être soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil
- La prescription décennale de droit commun est inapplicable.

Commenté par Marianne Schaffner

1.5. Requête en limitation

▶ **Astellas v. Mylan Cour d'appel de Paris Pôle 5, Chambre 1, 30 octobre 2013**

Dans cette affaire, le brevet No EP 0 910 344 de la société Astellas a été annulé par le TGI de Paris, et en particulier sa revendication 9 pour défaut d'activité inventive. En cours de procédure d'appel, la société Astellas a déposé une requête en limitation de son brevet devant l'INPI. La Cour d'appel ordonne le sursis à statuer. A suivre

2. Jurisprudence étrangère

2.1. Décision UK : Question préjudicielle CCP, combinaison de deux substances actives et modification du brevet de base

▶ **High Court of Justice (UK), 23 septembre 2013, Actavis Group PTC EHF & Anor v Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co**

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/2927.html>

L'UK Patents Court a posé 4 questions préjudicielles à la CJUE à propos du CCP de Boehringer Ingelheim portant sur une combinaison de principes actifs i.e. le telmisartan et l'hydrochlorothiazide. Or, le brevet de base ne comportait aucune revendication sur cette combinaison laquelle n'a été introduite qu'à la suite d'un amendement.

La Cour anglaise demande ainsi à la CJUE de prendre position sur l'application et l'effet dans le temps des amendements du brevet de base et du CCP qu'il soit déposé avant ou après les modifications apportées au brevet.

La première question est libellée comme suit :

1. (a) *If a patent does not, upon grant, contain a claim that explicitly identifies two active ingredients in combination, but the patent could be amended so as to include such a claim could this patent, whether or not such an amendment is made, be relied upon as a "basic patent in force" for a product comprising those ingredients in combination pursuant to Article 3(a) of Regulation No 469/2006/EC ("the Regulation")?*

(b) Can a patent that has been amended after the grant of the patent and either (i) before and / or (ii) after grant of the SPC be relied upon as the "basic patent in force" for the purposes of fulfilling the condition set out in Article 3(a) of the Regulation?

(c) Where an applicant applies for an SPC for a product comprised of active ingredients A and B in circumstances where,

(i) after the date of application for the SPC but before the grant of the SPC, the basic patent in force, being a European Patent (UK) (the "Patent") is amended so as to include a claim which explicitly identifies A and B;

And

(ii) the amendment is deemed, as a matter of national law, always to have had effect from the grant of the Patent;
is the applicant for the SPC entitled to rely upon the Patent in its amended form for the purposes of fulfilling the Art 3(a) condition?

La décision attendue dans l'affaire *Actavis v Sanofi, Eli Lilly v Human Genome Sciences and Georgetown*, plaidée le 12 septembre dernier devant la CJUE donnera éventuellement un début de réponse.

Commentée par Marianne Schaffner

2.2. Décisions US

- ***Complete sequence of claimed polynucleotide not required for priority in patent interference***

▶ **Sanofi-Aventis v. Pfizer, Inc. 12-1345**

[Sanofi-Aventis v. Pfizer, Inc. 12-1345](#) –

On November 5 in an opinion by Judge NEWMAN, the Federal Circuit upheld a USPTO interference decision awarding priority to Pfizer. The claim was for an isolated polynucleotide coding for the human interleukin-13 receptor binding chain.

Sanofi argued that priority turned on when the parties knew the full and correct sequence of all 1143 nucleotides. Pfizer argued that possession of the actual polynucleotide and appreciation of its function was the dispositive priority question.

The Federal Circuit held Pfizer conceived and reduced to practice prior to Sanofi even though Pfizer initially identified 8 of 1143 nucleotides incorrectly. Pfizer demonstrated through documentary and testimonial evidence that it possessed the polynucleotide and appreciated its function by selecting, isolating, and characterizing it, distinguishing it from other materials, and defining how to obtain it before Sanofi's date. Priority did not depend on having a completely accurate sequence of the nucleotides.

Commentée par Cyra Nargolwalla

- *Recouping Fees from Trolls ?*

- ▶ **12-1184 OCTANE FITNESS, LLC V. ICON HEALTH & FITNESS, INC, 496 Fed.Appx. 57 1 October 2013**

1. Does the Federal Circuit's promulgation of a rigid and exclusive two-part test for determining whether a case is "exceptional" under 35 U.S.C. § 285 improperly appropriate a district court's discretionary authority to award attorney fees to prevailing accused infringers in contravention of statutory intent and this Court's precedent, thereby raising the standard for accused infringers (but not patentees) to recoup fees and encouraging patent plaintiffs to bring spurious patent cases to cause competitive harm or coerce unwarranted settlements from defendants?

LOWER COURT CASE NUMBER: 2011-1521, 2011-1636

- ▶ **12-1163 HIGHMARK INC. V. ALLCARE HEALTH MANAGEMENT SYSTEMS 687 F.3d 1300 1 October 2013**



The Patent Act provides that a "court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party." 35 U.S.C. § 285. A case is "exceptional" if it is objectively baseless and brought in bad faith. After living with this case for more than six years, the District Court found that it was objectively baseless and brought in bad faith, and it awarded fees. Over a strong dissent, a Federal Circuit panel reversed, holding that a district court's objective baselessness determination is reviewed "without deference." Pet. App. 9a. The Federal Circuit denied rehearing en banc by a vote of six to five. One of the two pointed dissents from that denial accurately observed that the decision below "deviates from precedent * * * and establishes a review standard for exceptional case findings in patent cases that is squarely at odds with the highly deferential review adopted by every regional circuit and the Supreme

Court in other areas of law." Pet. App. 191a.

The question presented is: Whether a district court's exceptional-case finding under 35 U.S.C. § 285, based on its judgment that a suit is objectively baseless, is entitled to deference.

LOWER COURT CASE NUMBER: 2011-1219

Décisions commentées par Nicolas Torno

3. Vie de l'association

- ▶ Lundi 2 décembre 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique de la Commission brevets
- ▶ Lundi 9 décembre 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique du Sous-groupe des Sciences de la vie