

ORDRE DU JOUR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 18 MARS 2013

1. Commission brevet

Action en nullité de brevet ; intérêt à agir

- CA Paris, 6 mars 2013, Sebban c. Barilla

Nécessité de démontrer un « *intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d'une technique ressemblante* ».

Saisie-contrefaçon abusive, réparation du préjudice subi

- Cass. Com., 12 février 2013, Vetrotech Saint Gobain c. Interfer:

Le rejet du pourvoi contre l'arrêt du 22 juin 2011 de la cour d'appel de Paris qui avait condamné la société Vetrotech à payer 100 000 € de dommages intérêts au profit d'Interfer

Preuve de la contrefaçon, la preuve de la contrefaçon ne peut pas résulter exclusivement d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties

- Com. 29 janv. 2013, Les Trois Chênes c. Agri Obtentions :

« *Attendu que pour condamner la société les Trois Chênes pour contrefaçon des certificats d'obtention végétale portant les numéros 6344, 3565 et 5999, l'arrêt retient que les deux rapports réalisés par le GEVES et consignant les observations faites au printemps 2007 et en septembre 2007 sur les plants de chacune des variétés incriminées saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon établissent leur caractère contrefaisant ;*

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

- Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012,, Compagnie Huk Coburg c. Trigano, Chubb Insurance company of Europe :

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Selon la Cour de cassation, « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties », la cour d'appel ayant relevé que « celle-ci fondait exclusivement ses prétentions sur ce rapport ».

2. Sous-groupe sciences du vivant

2.1. 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 ; »

Demande de CCP et vaccins : application par la Cour d'appel de Paris de l'arrêt du 19 juillet 2012 de la Cour de Justice de l'Union Européenne

► Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 15 février 2013, Merck & Co / INPI : Appel de la décision du directeur de l'INPI du 11 juillet 2011

« L'autorisation de mise sur le marché EU/1/06/341001 octroyée le 19 mai 2006 est la première autorisation de mise sur le marché en tant que médicament (vaccin destiné à prévenir le zona) contrairement à ce qu'il a été dit par le Directeur de l'INPI dès lors que l'autorisation de mise sur le marché N° NL 18 424 du 11 mars 1993 qui vise une spécialité pharmaceutique dénommée vaccin-varicelle Mérieux ou Varivax concerne un médicament distinct (vaccin immunisant contre la varicelle) alors que celle en litige est destinée à prévenir le zona, pour une application différente du produit différemment dosé alors que

celle-ci rentre dans le champ de protection conférée par le brevet de base invoqué à l'appui de la demande.

Il convient en conséquence d'annuler la décision de rejet la demande de Certificat Complémentaire de Protection N° 06C0037 du Directeur de l'INPI du 11 juillet 2011. »

2.2. Jurisprudence australienne

Genetic material, isolated nucleic acids, patentability, landmark decision, Australia

- ▶ Federal court of Australia, Cancer Voices Australia v Myriad Genetics Inc [2013] FCA 65, 15 February 2013

In this decision, the Federal Court held that any nucleic acid found in cells, DNA or RNA, that has been removed from the cellular environment in which it naturally exists, is patentable.

[Lien vers la décision](#)

2.3. Inde – pour information

Licence obligatoire confirmée, générique, Bayer, anti-cancéreux Nexavar

L'IPAB (Conseil d'appel indien en propriété intellectuelle) a maintenu, lundi 4 mars, l'autorisation de fabriquer, le générique de l'anticancéreux Nexavar de Bayer.

Cette décision n'est malheureusement pas encore disponible.

[Lien vers un article de l'*International Business Times* commentant ladite décision.](#)

3. Vie de la commission

Renouvellement de la présidence :

- Frédérique Faivre-Petit
- Thomas Cuche

Prochains rendez-vous

- 8 avril 2013, à 17h30, prochaine conférence téléphonique du sous-groupe sciences du vivant ;
- 15 avril 2013, à 17h30 prochaine conférence téléphonique de la commission brevets.