



GROUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

www.aippi.fr

Ordre du jour de la conférence téléphonique du 14 octobre 2013
Commission Sciences de La Vie : Nicolas Torno et Marianne Schaffner

1. Jurisprudence française

1.1. Invention de salariés – Calcul de la rémunération supplémentaire

Décision pour information, déjà commentée lors de la conférence téléphonique de la commission brevets du 7 octobre 2013

► **Cour d'Appel de Paris, Pole 5 Chambre 1, 11 septembre 2013, Aventis / X**

Invention de mission (oui). Prescription (non). Obligation (étendue) d'information de l'employeur (oui). Modalité des calculs de la rémunération supplémentaire (art. 17. 2° de la CCNIC)

*a ... Le délai de prescription d'une créance de rémunération court à compter de la date à laquelle le salarié a connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération Il appartient à l'employeur de tenir informé l'inventeur salarié des différents éléments susceptibles de lui permettre de vérifier s'il a droit à une rémunération supplémentaire et de procéder à l'évaluation de la rémunération supplémentaire ... »
(p. 5 § 5 et 8)*

1.2. CCP – Détermination de la substance active et AMM antérieure

Décision commentée par Marianne Schaffner

► **Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 11 septembre 2013, LANTHEUS MEDICAL IMAGING INC (Anc. BMS MEDICAL IMAGING) / Monsieur le Directeur général de l'INPI – Rejet du Recours**

« Le seul fait que la composition des microsphères (microsphères de lipides) renforce l'action du gaz encapsulé (perflutren) dans l'action d'agent de contraste, ainsi que le mentionne au demeurant l'annexe I de l'AMM du LUMINITY précisant que les microsphères contribuent à l'effet de contraste de ce médicament en rehaussant les échos sonores, ne saurait suffire à permettre de retenir que, contrairement aux mentions dénuées d'ambiguïté de cette AMM, le perflutren n'en serait pas le seul principe actif, mais que les microsphères dans lequel ce

produit est encapsulé seraient également un principe actif et non un simple excipient favorisant l'action diagnostic du perflutren (permettant une meilleure qualité des images pour une échographie cardiaque) » (...)

« Or considérant que **le principe actif (perflutren)** du LUMINITY s'avère effectivement avoir fait l'objet d'une **AMM antérieure (de 1998)**, en tant que médicament dénommé OPTISON constitué de microsphères d'albumine humaine traitée par la chaleur le contenant, également pour un usage diagnostique uniquement, (...) »

« **Il ne peut être retenu que l'AMM visée par la requérante à l'appui de sa demande de CCP constituerait la première AMM du principe actif perflutren** en tant que médicament, d'où il suit que la condition prévue par l'article 3 d) du règlement CE applicable n'est pas satisfaite, justifiant le rejet de la demande de CCP sont s'agit »

2. Jurisprudence étrangère

2.1. Décision UK

Décision déjà commentée lors de la conférence téléphonique de la commission brevets du 7 octobre 2013

► **High Court of Justice (UK), 24 avril – 3 mai 2013, Eli Lilly / Janssen**

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/1737.htm>

Le UK High Court a annulé un brevet de Janssen Alzheimer Immunotherapy reportatn sur une composition pharmaceutique comprenant un antigène pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Deux moyens étaient présentés :
extension au-delà de la demande et insuffisance de description..

La cour a annulé le brevet ^pour insuffisance de description considérant que :

- Les essais de Phase III avaient établi que le brevet était « classiquement insuffisant » malgré des effort set investissements considérables, le breveté n'était pas parvenu à fabriquer un antigène adapté aux méthodes de traitement couvert par la revendication.
- Il n'était pas possible pour l'homme du métier d'exécuter l'invention sans avoir à fournir des efforts. La cour a également souligné que le brevet n'invitait pas l'équipe du métier à mené un projet de recherche significatif.

Cour a enfin déclaré que si le brevet avait été jugé valable le produit d'Eli Lilly aurait été jugé contrefaisant.

2.2. Décisions US

Décisions commentées par Nicolas Torno : Invalidation pour double-brevetabilité dans les cascades de divisions et continuations et le principe de consonance

- **Prosecution disclaimers**

► **ST. JUDE MEDICAL v ACCESS CLOSURE, INC., CAFC 2012-1452
September 11, 2013**

Thus, I agree that the '498 sibling patent would fall within the § 121 safe harbor, as it issued on a continuation application and, being limited to methods, maintains

consonance with the original restriction requirement between devices and methods. However, regarding the Janzen patent, our case law has held that a subsequent divisional application claiming immunity under §121 must claim subject matter “consonant” with the restriction requirement. *Geneva Pharm., Inc. v. GlaxoSmithKline PLC*, 349 F.3d 1373, 1381 (Fed.Cir. 2003); *Gerber Garment Tech., Inc. v. Lectra Sys., Inc.*, 916 F.2d 683, 688 (Fed. Cir. 1990). That did not occur here with Janzen. The restriction requirement required dividing claims to devices from claims to methods, and the Janzen patent contains both device and method claims. It is the opposite of consonant.

▶ **USHIP INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC, v. UNITED STATES, CAFC 2012-5077 May 8, 2013**

We find no support for Uship’s proposition that prosecution disclaimer applies only when applicants attempt to overcome a claim rejection. Our cases broadly state that an applicant’s statements to the PTO characterizing its invention may give rise to a prosecution disclaimer. See, e.g., Hockerson-Halberstadt, Inc. v. Avia Group Int’l, Inc., 222 F.3d 951, 957 (Fed. Cir. 2000). Indeed, in our prosecution disclaimer inquiry, “we examine the entire prosecution history.” *Seachange Int’l, Inc. v. C-Cor Inc.*, 413 F.3d 1361, 1372 (Fed. Cir. 2005). Thus, statements giving rise to a disclaimer may be made in response to a rejection over the prior art, but they may also take place in other contexts. For example, an applicant’s remarks submitted with an Information Disclosure Statement can be the basis for limiting claim scope. See *Ekchian v. Home Depot, Inc.*, 104 F.3d 1299, 1304 (Fed. Cir. 1997). We hold that a patent applicant’s response to a restriction requirement may be used to interpret patent claim terms or as a source of disclaimer.

• **La requête en re-issuée n’est pas une session de rattrapage !**

▶ **USHIP IN RE SHUNPEI YAMAZAKI CAFC 2012-1086 December 6, 2012**

Decided: Yamazaki simply paid the issue fee upon receiving the PTO’s Notice of Allowance and admittedly bypassed numerous opportunities to prevent the ’991 patent from issuing with his petition still unresolved. See supra note 1. Yamazaki thus shares primary responsibility for allowing the ’991 patent to issue with the terminal disclaimer in place—but again, once it did, reissue was unavailable to remove that disclaimer. In short, “[s]ection 251 is not a panacea designed to cure every mistake which might be committed by an applicant or his attorney, and the case at bar exemplifies a mistake which this section cannot cure.”

3. Vie de l’association

- ▶ Lundi 4 novembre 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique de la Commission brevets
- ▶ Attention Lundi 11 Novembre étant férié, nous vous proposons de nous retrouver le **Lundi 18 novembre 2013 à 17h30**, pour la prochaine conférence téléphonique du Sous-groupe des Sciences de la vie