

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVETS - MARQUES - DESSINS - MODÈLES - PROTECTIONS DIVERSES - CONCURRENCE DÉLOYALE

N° 6 - JUIN 2010

9^e ANNÉE - ISSN 1634-4227

Notamment ce mois-ci :

> COMMENTAIRES

35 Brevets. Contrefaçon

Le contrefacteur et le licencié non inscrit

par Jacques RAYNARD (p. 17)

36 Brevets. Médicaments

Vers le brevet de posologie ?

par Axel CASALONGA et Gérard DOSSMANN, conseils en propriété industrielle (p. 19)

39 Marques communautaires

CJUE, arrêt *BergSpechte* : droit des marques et Internet (2) : la responsabilité de l'annonceur

par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL (p. 30)

40 Marques. Contrefaçon

Le luxe protégé contre certaines méthodes de vente...

par Pascale TRÉFIGNY-GOY (p. 33)

42 Dessins et modèles. Conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Qu'est-ce qu'un « conflit avec un dessin ou modèle antérieur » ?

Le Tribunal de l'Union européenne répond

par Jean-Pierre GASNIER (p. 36)

43 Bases de données

Conditions du droit *sui generis* du producteur de base de données

par Nicolas BOUCHE (p. 40)

SOUS LA DIRECTION DE :

Christian LE STANC et Vincenzo SCORDAMAGLIA

Jacques RAYNARD, Privat VIGAND

Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, Pascale TRÉFIGNY-GOY

Jean-Pierre GASNIER, François GREFFE, Pierre GREFFE

Nicolas BOUCHE, Jacque LARRIEU

Repère 6

Alertes 65 à 77

Études 10 et 11

Commentaires 35 à 45

Brevets

11 Retour sur les embuscades tendues par les *patent trolls*

(commentaire de la décision *Rambus* de la Commission européenne du 9 décembre 2009)

Étude par Franck VIOLET

maître de conférences, université catholique de Lyon (p. 13)

L'élaboration d'une norme technique fait généralement intervenir l'ensemble des acteurs économiques d'un domaine considéré. Toutefois, certains professionnels mal intentionnés sont susceptibles de taire l'existence de quelques-uns de leurs droits de propriété industrielle. Ils tendent alors de véritables embuscades qui peuvent être considérées, à bien des égards, abusives.

Propriété intellectuelle

10 L'accord de libre-échange contre l'Union européenne et la Corée

Le volet « propriété intellectuelle »

Étude par Pierre ARHEL, docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université de Paris I Panthéon Sorbonne (p. 9)

Marques communautaires

38 Actes de contrefaçon. Arrêt *Google*

Commentaire par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, juriste à l'OHMI, département « Annulation et contentieux » (p. 28)

45 Responsabilité civile. Parasitisme. Arrêt *Google*

Commentaire par Jacques LARRIEU, professeur, université Toulouse 1 - Capitole, CDA (p. 43)

façon. Les défendeurs opposeront en vain plusieurs séries d'arguments à la recevabilité de l'action.

L'existence de la licence était tout d'abord contestée. Le breveté et sa filiale produisaient un acte recognitif intervenu le 20 octobre 2009 ainsi qu'un acte sous seing privé daté de 2001, ce dernier portant concession de licence sur l'ensemble des biens immatériels de la société Novartis. Le tribunal retient que « les sociétés poursuivies en contrefaçon ne sont pas fondées à s'immiscer dans les rapports du breveté et du licencié et à contester la validité du contrat de licence, dès lors que le breveté et le licencié agissent dans la même instance » ; il suit que les actes versés aux débats sont jugés suffisants pour attester de la qualité de licencié de la société intervenante étant relevé que le breveté ne lui dénie pas, au contraire, cette qualité. La solution appelle plusieurs observations.

Les relations entretenues par le tiers et le contrat auquel il n'est pas partie repose sur une distinction bien assise en droit des obligations : en tant que source d'obligations le contrat ne saurait engager que les seules parties, c'est le principe de l'effet relatif (C. civ., art. 1165) ; en tant que fait juridique, la situation créée par le contrat est opposable au tiers par les parties mais également aux parties par les tiers. De la sorte la Cour de cassation retient que « S'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs, ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer, à leur profit comme un fait juridique la situation créée par ce contrat » (Cass. com., 22 oct. 1991 : Bull. civ. 1991, IV, n° 302, p. 209. – V. J. Ghestin, Ch. Jamin, M. Billiau, *Traité de droit civil, Les effets du contrat* : LGDJ, 3^e éd. 2001, n° 725). Lorsque le tiers oppose la situation créée par le contrat aux parties, c'est que le contrat est considéré en tant que fait, dans son existence objective ; sans doute, dès lors que le tiers peut se prévaloir du fait contractuel, le même doit aussi pouvoir se prévaloir de l'absence d'un tel lien objectif. Mais, en l'occurrence il vient se heurter à la commune intention des parties : libres de s'engager et d'aménager leur accord comme elles le veulent, les parties sont seules à pouvoir définir le contenu exact de ce qu'elles ont voulu faire, tout comme elles sont souveraines à reconnaître le principe de cet accord. Sauf pour le tiers à alléguer de la fraude à ses droits.

C'est à ce titre que le Code de la propriété intellectuelle arrête une double exigence de formalisme et de publicité du contrat de licence. Au titre de la première « *les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité* » (CPI, art. L. 613-8, al. 5). La licence de brevet, en droit français, n'est pas un contrat consensuel. En l'occurrence, si les parties, breveté et licencié, venaient satisfaire à cette exigence, l'acte sous seing privé qu'elles fourniraient ne ferait pas date certaine (on relèvera, au passage, comment à nouveau les plaideurs ignorent la dimension de droit international privé du litige, s'agissant d'une licence couvrant un brevet européen et dont la loi applicable, ici à la forme de l'acte, n'était pas naturellement la loi française). C'était bien le rôle de la formalité publicitaire que de rendre la licence opposable au tiers à compter de la réalisation de cette formalité. On mesure ici l'intérêt du nouveau dispositif légal issu de la loi du 4 août 2008 et selon lequel « *le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre* » (CPI, art. L. 613-9, al. 3). En l'occurrence la licence en cause n'avait fait l'objet d'aucune inscription : sous couvert du régime antérieur à la loi de 2008, le licencié perdait la faculté de se joindre à l'action en contrefaçon, au moins tant qu'il n'avait pas publié. Au bénéfice du nouveau dispositif, le tribunal retient que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication ayant disparu, le licencié non inscrit est recevable à agir au côté du breveté ; le juge retient néanmoins que « cette mesure bien qu'applicable aux instances en cours ne concerne que les actes commis à compter de l'entrée en application de la loi [du 4 août 2008] et non les actes antérieurs », le licencié disposant de la faculté d'agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cette dernière étant rapidement assimilée par le juge à la date du 4 août 2008. Il est vrai que la publication gouvernant

à l'opposabilité du droit, seuls les événements postérieurs à celle-là entrent effectivement dans le calcul de la masse contrefaisante dans l'action en contrefaçon menée par le breveté. Le juge procède à un raisonnement analogue pour le licencié non inscrit, ne faisant bénéficier celui-là de la dispense légale d'inscription que pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Mais dès lors que pour les faits antérieurs, le même se voit reconnaître sans difficulté le bénéfice des voies de l'article 1382 du Code civil « sur les mêmes faits que ceux argués de contrefaçon » (déjà en ce sens, en matière de marques, Cass. com., 13 déc. 2005, n° 04-10.775 : *JurisData* n° 2005-031400 ; *Propri. industr.* 2006, comm. 40, J. Schmidt-Szalewski. – Sur la situation du distributeur exclusif V. *infra*), l'avantage paraît mince.

Reste que, désormais le licencié peut s'associer à l'action du breveté au titre d'un acte sous seing privé opposé au tiers contrefacteur en cours de procédure. On perçoit la facilité désormais ouverte au licencié dont le donneur de licence se révélera bienveillant et le risque de voir apparaître des licences tardives... au péril de l'attente (il)légitime du contrefacteur lequel, de la sorte, ne peut plus guère apprécier la portée – le risque – de ses agissements au jour où ils les réalisent.

Il restera encore une question à trancher. Celle du fondement de l'action du licencié dès lors que la loi du 29 octobre 2007 est désormais venue associer un texte propre à la composante indemnitaire de la contrefaçon, l'article L. 615-7 du CPI invitant désormais le juge à prendre « *en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte* ». À imaginer que le juge vienne effectivement durcir la sanction indemnitaire de la contrefaçon, spécialement en référence aux bénéfices réalisés par un contrefacteur, quel sera le fondement indemnitaire sur lequel seront liquidées les réparations du licencié, sans doute démuné du droit privatif, mais venant se joindre à l'action en contrefaçon de son breveté ? L'article 1382 du Code civil, donc le préjudice, rien que le préjudice et tout le préjudice, ou l'article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle qui guinche vers les bénéfices illégitimes du contrefacteur ? *Quid* encore du licencié exclusif venant cette fois exercer l'action en contrefaçon ?

Quant au distributeur exclusif, le jugement confirme que celui-là est recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au titre de la présente instance, sans avoir à faire la preuve d'un fait distinct de la contrefaçon, cet aspect ayant déjà été relevé dans ces colonnes (V. *CA Paris, 4^e ch., sect. B, 19 janv. 2007* : *Propri. industr.* 2007, comm. 16, J. Raynard).

Jacques RAYNARD

Mots-Clés : Brevet - Contrefaçon - Licence
Brevet - Concurrence déloyale - Distributeur exclusif

MÉDICAMENTS

36 Vers le brevet de posologie ?

L'utilisation déjà connue d'un médicament pour le traitement d'une certaine maladie n'affecte pas la nouveauté d'une revendication de brevet portant sur un traitement de la même maladie, qui ne se différencie du traitement connu que par la posologie mise en œuvre.

OEB, gde ch. recours, 19 févr. 2010, aff. G 2/08, Abbot Respiratory LLC (sur saisine par la décision T 1319/04)

1. European patent application n° 94 306 847.8 originally filed by Kos Life Sciences, Inc., now Abbott Respiratory LLC, was refused by a decision of the examining division.

This decision was based on a Claim 1 which reads as follows :

« 1. The use of nicotinic acid or a compound metabolized to nicotinic acid by the body selected from a group consisting of d-glucitol hexanicotinate, aluminium nicotinate, niceritrol, d,l-alpha-tocopheryl nicotinate and nicotinyl alcohol tartrate, for the manufacture of a sustained release medicament for use in the

treatment by oral administration once per day prior to sleep, of hyperlipidaemia characterised in that the medicament does not comprise in admixture, 5-30% hydroxypropyl methylcellulose, 2-15% of a water soluble pharmaceutical binder, 2-20% of a hydrophobic component and 30-90% nicotinic acid. » (emphasis added)

As set out in the decision under appeal, the examining division was of the opinion that the subject-matter of Claim 1 was anticipated by the disclosure in earlier documents, which contemplated the use of nicotinic acid for the manufacture of a sustained release medicament for use in the treatment of hyperlipidaemia by oral administration.

[...]

1.1 The applicant lodged an appeal against this decision and defended his application before the board of appeal on the basis of the same Claim 1.

[...]

1.1.2 The board of appeal came to the conclusion that the question whether medicaments for use in methods for treatment by therapy, where the only feature likely to confer novelty on the claim is a dosage regime, are patentable under articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 is an important point of law (*dec. T 1319/04, OJ EPO 2009, 36*). The following questions were referred to the Enlarged Board of Appeal for decision :

(1) where it is already known to use a particular medicament to treat a particular illness, can this known medicament be patented under the provisions of articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 for use in a different, new and inventive treatment by therapy of the same illness ?

(2) If the answer to question 1 is yes, is such patenting also possible where the only novel feature of the treatment is a new and inventive dosage regime ?

(3) Are any special considerations applicable when interpreting and applying articles 53(c) and 54(5) EPC 2000 ?

[...]

Reasons for the decision

[...]

The provisions of article 53(c) EPC are clear and unambiguous, drawing a borderline between unallowable method claims directed to a therapeutic treatment on the one hand and allowable claims to products for use in such methods on the other hand.

[...]

5.8 As regards new article 54(4) EPC which corresponds to the former article 54(5) EPC 1973, no fundamental change was intended. These provisions relate to the so-called first medical indication of a *per se* already known substance or composition.

In other words either a product for use in a method under article 53(c) EPC is new *per se* and can constitute the subject-matter of a product claim under Article 53(c), second sentence, EPC, or a product (substance or composition) is already known *per se* but can nevertheless be granted patent protection provided, under article 54(4) EPC, said product has not yet been used in a method under article 53(c), first sentence, EPC.

This first medical indication of a known substance or composition is in general the object of broad generic claims in the form of use-related product claims (*Zweckgebundener Stoffanspruch ; Revendication de produit pour application ou mise en œuvre*).

5.9 In contrast to the absence of any provision on this in the EPC 1973, article 54(5) EPC now expressly allows further patent protection of substances or compositions already known as medicines provided their use in a method under article 53(c) EPC be specific and not comprised in the state of the art.

Thus, under the new law the lacuna in the former provisions, which had been filled in a praetorian way by the Enlarged Board of Appeal with decision *G 5/83* and the case law based on that decision, no longer exists.

5.9.1 However article 54(5) EPC does not define the nature of the further therapeutic use of a substance or composition already known as a medicine deserving protection under article 54(5) EPC further than by saying that it must be specific. In particular, it does not define any degree of distinctiveness the new use would be required to have in order to qualify as a specific use within the meaning of that article. On the contrary, the wording of the provision stipulates that « any » specific use not comprised in the state of the art may be eligible for patent protection under that article.

In this respect there appear to be two ways of construing said requirement, namely :

– either merely by contrast to the generic broad protection conferred by article 54(4) EPC for the first therapeutic application of a known substance or composition, which *is* then in principle not confined to any particular indication, *in* which case the second or further claimed use need not necessarily consist in the treatment of a different disease ;

– or treating article 53(c) EPC as the general prohibition and giving the provisions of article 54(5) EPC only the status of a *lex specialis* and interpreting this provision narrowly in the sense that only a disease not yet treated by the known substance or composition can constitute a specific use within the meaning of that article.

5.9.1.1 A first reason not to adopt a narrow interpretation of these relevant provisions is that this Board, like any other judicial body, is not under the pretext of construing the law entitled to make on its own motion a distinction where the wording of the law, duly read in its context, makes none (*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*). Under this perspective, reading the term « any specific use » as necessarily meaning treatment of another disease would amount to arbitrarily introducing a distinction the law does not make in article 54(5) EPC, which refers to « any specific use » (emphasis added) in a method of therapy.

It would be at odds with the principle of good faith required by article 31(1) of the Vienna Convention to give the term « any specific use » a limitative meaning contrary to its ordinary one.

[...]

5.9.2 In fact at an early stage of the preparatory work on the revision of the EPC (*see in particular CA/PL 7/99, pt 19 and 24-26*) it was contemplated to delete articles 52(4) and 54(5) EPC 1973, now respectively articles 53(c) and 54(4) EPC. The intended result would then have been that patent protection for the medical methods defined in Article 52(4) EPC 1973 would have been allowed, provided the claimed invention solved a technical problem. On the other hand, if article 54(5) EPC 1973 would have been removed, substances and compositions claimed as such would have become subject to the usual novelty requirements set forth in paragraphs 1 to 3 of this provision, even for a first medical use, first and further medical uses of the same substance or composition remaining entitled to patent protection if formatted as use claims.

However this proposal was soon rejected (*see CA/110/99, p. 1, pt 1, n° 5*). Instead it was contemplated to improve protection for inventions related to the first and second medical uses defined in article 53(c), first sentence, EPC, of known substances or compositions (*see same document CA/110/99, p. 2, pt 2, n° 19*).

[...]

5.10 Reformulated the first question corresponds in fact to the following :

Is a new use, deserving patent protection, of a *per se* known medicament, necessarily restricted to a disease not yet treated by said composition ?

5.10.1 This question was mainly although not unanimously answered in the negative by the Boards of Appeal under the old law, EPC 1973, provided the invention was claimed in the so-called Swiss-type format, adopted by the Enlarged Board of Appeal in its decision *G 5/83*. That decision of the Enlarged Board of Appeal had filled a gap in the legal provisions and allowed claims concerning a second therapeutic indication of a known product, although not specifying whether such a second use could be something else than the treatment of another disease.

5.10.2 Under the new law, EPC 2000, the *lacuna* in the old provisions which had been closed in a praetorian way by decision *G 5/83* and the subsequent case law of the boards of appeal, no longer exists. Article 54(5) EPC now provides for patent protection of a known substance or composition for « any specific use » of the said product in a method of therapy provided this use is not comprised in the state of the art and is inventive.

5.10.3 The Enlarged Board comes to the conclusion that there can be only one sensible way of construing the requirement underlying the specificity of the use, namely merely by contrast to the generic broad protection conferred by the first claimed medical application of a substance or composition, which is *in* principle not confined to a particular indication. Thus, the new use within the meaning of article 54(5) EPC need not be the treatment of another disease.

[...]

Article 54(5) EPC, however, refers to « **any** specific use » (emphasis added). On the basis of that wording in conjunction with the declared intention of the legislator to maintain the status quo of protection evolved in the case law of the boards of appeal under

decision *G 5/83*, the Enlarged Board holds that said use cannot be *ex officio* limited to a new indication *stricto sensu*.

[...]

Answer to the second referred question

6.1 The term « dosage regime » may cover different acceptations that are normally reflected by corresponding features in the wording of the claim. However, the Enlarged Board of Appeal considers that there is no need to define the term more precisely here. Having regard to its findings with respect to the first question and considering in particular that, since article 54(5) EPC may be used in cases of the treatment of the same illness, the « specific use » in the sense of that provision may reside in something else than the treatment of a different illness, the Enlarged Board of Appeal holds that there is no reason to give to a feature consisting in a new dosage regime of a known medicament a different treatment than the one given to any other specific use acknowledged in the case law (see *pt 5.10.7*).

6.2 Therefore, the second question also has to be answered in the affirmative.

The Enlarged Board of Appeal does not ignore the concerns with respect to undue prolongations of patent rights potentially resulting from patent protection for claims purporting to derive their novelty and inventive step only from a not hitherto so defined dosage regime for treatment by therapy of an illness already treated by the same drug. Therefore, it is important to stress that, beyond the legal fiction of article 54(5) EPC, for the assessment of novelty and inventive step of a claim in which the only novel feature would be the dosage regime, the whole body of jurisprudence relating to the assessment of novelty and inventive step generally also applies.

In particular, the claimed definition of the dosage regime must therefore not only be verbally different from what was described in the state of the art but also reflect a different technical teaching.

Furthermore, assuming for the sake of argument that the claimed modalities of the dosage regime would only consist in a mere selection within the teaching of a broader prior disclosure in the state of the art, then novelty could only be acknowledged if the criteria developed in the jurisprudence of the boards of appeal with respect to selection inventions would be fulfilled. One typical issue in such kinds of cases is whether the dosage regime defined in the claim has been shown to provide a particular technical effect as compared with what was known in the state of the art.

[...]

7. Answer to the third question

7.1 Consequence of the new law in respect of so called swiss-type claims

7.1.1 Claim 1 submitted to the referring board of appeal for consideration is drafted in the so-called Swiss-type format. It has been established practice under the EPC 1973 that a patent related to a further medical application of a known medicament could only be granted for a claim directed to the use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified therapeutic application (cf. *G 5/83, pt 2 of the Order*).

[...]

7.1.2 Article 54(5) EPC now permits purpose-related product protection for any further specific use of a known medicament in a method of therapy. Therefore, as mentioned in the preparatory document (*MR/24/00, pt 139*) the loophole existing in the provisions of the EPC 1973 was closed.

[...]

For these reasons it is decided that :

The questions referred to the Enlarged Board of Appeal are answered as follows :

Question 1. – Where it is already known to use a medicament to treat an illness, article 54(5) EPC does not exclude that this medicament be patented for use in a different treatment by therapy of the same illness.

Question 2. – Such patenting is also not excluded where a dosage regime is the only feature claimed which is not comprised in the state of the art.

Question 3. – Where the subject matter of a claim is rendered novel only by a new therapeutic use of a medicament, such claim may no longer have the format of a so called swiss-type claim as instituted by decision *G 5/83*.

A time-limit of three months after publication of the present decision in the Official Journal of the European Patent Office is set in order that future applicants comply with this new situation.

NOTE : La Grande Chambre de recours dans sa décision *G 2/08* donne un éclairage nouveau et intéressant, d'une part sur l'exclusion de la brevetabilité pour les méthodes de traitement thérapeutique (1), et d'autre part sur l'interprétation qu'il convient de donner aux nouvelles dispositions de la CBE 2000 (2), et en particulier à l'article 54(5) qui ouvre la possibilité de revendiquer un médicament en tant que produit dans le cadre de sa deuxième application thérapeutique.

1. – **Sur l'exclusion de la brevetabilité.** – La Grande Chambre rappelle tout d'abord que l'absence de possibilité d'application industrielle pour les méthodes de traitement thérapeutique, telle que prévue à l'article 52(4) de la CBE d'origine, (CBE 1973), s'appuyait sur les travaux préparatoires de la Convention. Le but de cette disposition voulue par le législateur, aurait ainsi été de restreindre le champ de l'application industrielle en ne l'étendant pas au domaine du traitement thérapeutique. L'article 52(4) de la CBE 1973 était donc, selon la Grande Chambre, une disposition exceptionnelle qui de ce fait, devait s'interpréter de façon restrictive : le concept général de l'application industrielle défini à l'article 57 se trouvait en quelque sorte restreint dans le cadre de l'application thérapeutique (*déc. G 2/08, § 5, 2*).

La Grande Chambre s'appuie en outre sur sa jurisprudence antérieure pour faire valoir que cette manière d'exclure de la brevetabilité les méthodes de traitement thérapeutique par le biais d'une absence d'application industrielle, reposait largement sur une fiction. On pourra cependant noter que l'existence de cette fiction ne ressort pas du texte de l'article 52(4) (CBE 1973) qui utilisait, tout au moins dans sa version en français, la formulation : « *ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle (...)* », alors que l'on retrouve cette même formulation pour la nouveauté : « *une invention est considérée comme nouvelle si (...)* » et pour l'activité inventive : « *une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si (...)* ».

La Grande Chambre estime que les dispositions nouvelles de la CBE 2000 prévoyant une exclusion qui ne dépend plus de l'application industrielle, sont fondées sur des raisons socio-éthiques et des considérations de santé publique et notamment, sur la nécessité d'assurer la liberté des praticiens (*déc. G 2/08, § 5, 3*).

La Grande Chambre va plus loin en notant la position de l'Office européen des brevets lors des discussions sur les modifications de la Convention : l'Office estimait à l'époque qu'il n'était pas opportun de maintenir « la fiction » de défaut d'application industrielle pour les méthodes de traitement thérapeutique. L'Office faisait notamment remarquer que les accords ADPIC et notamment l'article 27(3)a de ces accords, ne s'opposaient pas à ce que les États ayant signé ou ratifié ces accords prévoient dans leur législation l'exclusion pure et simple de la brevetabilité des méthodes de traitement thérapeutique.

Et la Grande Chambre, emportée par son élan, n'hésite pas à estimer aujourd'hui que les méthodes de traitement thérapeutique ne sont pas, *en tant que telles*, dénuées d'application industrielle (*déc. G 2/08, § 5, 2*). C'est faire peu de cas de la position qui avait été prise par le législateur européen en 1973, même si la Grande Chambre peut considérer que la disposition prévue à l'époque était en réalité une fiction juridique.

Quoi qu'il en soit de cette exégèse des raisons qui justifient l'exclusion, la Grande Chambre confirme la position actuelle selon laquelle aucune méthode de traitement thérapeutique ou aucune application d'un moyen quelconque dans le but d'obtenir un effet thérapeutique, ne peut faire l'objet d'une protection par un brevet européen et ce, même si la méthode revendiquée ne comporte qu'une seule étape qui puisse être assimilée à un traitement thérapeutique.

En revanche, la protection du médicament, c'est-à-dire du produit ou de la composition utilisé pour le traitement thérapeutique, reste protégeable par le brevet européen comme c'était le cas auparavant, la CBE 2000 introduisant en outre une nouvelle catégorie de revendications de produit dans le cadre de la deuxième application thérapeutique ou de l'application thérapeutique ultérieure.

2. – **Sur l'interprétation des nouvelles dispositions en matière de revendications de médicament.** – Pour ce qui est de la première application thérapeutique, la Grande Chambre rappelle que la protection du médicament est dans ce cas assurée par une revendication de produit dont la nouveauté se déduit de la nouveauté de l'application thérapeutique. Il s'agit donc de ce qu'il est convenu d'appeler une « revendication de produit pour son application ». Si la nouveauté d'une telle revendication se déduit de son application, la portée de la protection s'en trouvera également limitée. En d'autres termes, la revendication de médicament, qui ne précise pas l'effet thérapeutique spécifique décrit dans le brevet, a une portée large dans la mesure où elle couvre toutes les applications thérapeutiques connues et à venir, même si elle ne protège pas le breveté à l'encontre d'une utilisation du même produit ou de la même composition pour un usage qui ne serait pas thérapeutique.

En ce qui concerne la deuxième application thérapeutique ou l'application thérapeutique ultérieure, la Grande Chambre de recours ne semble guère apprécier la position qu'elle avait prise, dans une autre formation, dans la décision *G 5/83* qui avait imaginé la revendication « de type suisse », c'est-à-dire la revendication d'une application à la fabrication d'un médicament pour un effet thérapeutique déterminé.

En effet, la Grande Chambre estime maintenant qu'il s'agissait là d'une manière prétorienne de combler une lacune dans la législation européenne, lacune qui a maintenant été comblée de manière différente par l'introduction dans la CBE 2000 de l'article 54(5) autorisant la revendication de produit dans le cas d'une deuxième application thérapeutique (*déc. G 2/08, § 5, 9*).

La revendication de produit dans le cadre de la deuxième application thérapeutique (CBE 2000, art. 54(5)). Cet article, nouvellement introduit, admet en effet la nouveauté du médicament défini par une revendication de produit liée à une utilisation thérapeutique spécifique, à la condition que le produit n'ait pas déjà été utilisé pour cette utilisation spécifique revendiquée.

La Grande Chambre fait remarquer que la différence de rédaction entre l'article d'origine de la CBE 1973 et le nouvel article 54(5) de la CBE 2000, entraîne obligatoirement une modification dans la portée de chacun de ces articles (*déc. G 2/08, § 5, 10.1*). Dans la CBE 1973 en effet, aucune précision n'était fournie sur la méthode de traitement thérapeutique mise en œuvre avec le produit ou la composition pharmaceutique. Ce n'est que par la décision *Pharmuka* (*déc. G 6/83*) de décembre 1984 de la Grande Chambre (qui correspond à la décision *G 5/83*) qu'une précision avait été introduite pour obtenir, par des voies détournées, une protection dans le cadre d'une deuxième application thérapeutique. Dans cette décision, il était uniquement fait état d'une nouvelle utilisation thérapeutique, sans qu'il soit précisé ce qu'il y avait lieu d'entendre par là, même si la décision concernait des utilisations visant de nouvelles maladies.

Selon la Grande Chambre, il en résulte que le nouvel article 54(5) de la CBE 2000 concernant la nouveauté du produit dans le cadre d'une deuxième application thérapeutique, doit faire l'objet d'une interprétation différente de l'article 54(4) qui concerne quant à lui la nouveauté du produit dans le cadre d'une première application thérapeutique, cette première application n'étant limitée à aucune indication particulière (*déc. G 2/08, § 5, 10.3*).

La Grande Chambre mentionne encore (*déc. G 2/08, § 5, 10.4*) les arguments développés par la délégation suisse lors des discussions pour les modifications de la CBE 2000. Cette délégation, appuyée à l'époque par l'Institut des mandataires agréés (EPI), avait fait valoir que la protection conférée par une revendication de médicament devait rester la plus large possible dans le cadre d'une première application thérapeutique, mais qu'elle devait en revanche être limitée à l'application thérapeutique spécifiquement décrite, dans le cadre d'une deuxième application thérapeutique ou d'une application thérapeutique ultérieure.

En conclusion de cette analyse comparative, la Grande Chambre estime donc que rien dans la CBE 2000 ne peut justifier que la portée d'une revendication de médicament dans le cadre d'une deuxième application thérapeutique soit limitée au traitement d'une nouvelle maladie qui n'était pas encore traitée auparavant.

Il y a lieu de noter que la jurisprudence des chambres de recours technique a déjà, dans le cadre de la CBE 1973, élargi la notion d'application thérapeutique nouvelle à de nouveaux groupes de sujets ou patients, à un nouvel effet technique dans le domaine thérapeutique, et enfin à un nouveau mode d'administration.

C'est ainsi que dans la décision *T 19/86* du 15 octobre 1987, il a été jugé que la question de savoir si une application thérapeutique est nouvelle ne doit pas se faire uniquement sur le fondement de la maladie à soigner, mais également en fonction du sujet à traiter. Pour être complète, une indication médicale doit en effet inclure, non seulement la maladie à traiter, mais également le patient. L'application d'un vaccin à des porcs séropositifs est donc nouvelle même si le même vaccin était déjà utilisé contre la même maladie mais pour protéger des porcs séronégatifs. La décision *T 233/96* du 4 mai 2000 a confirmé cette position en précisant cependant qu'il convenait de montrer l'existence d'une relation fonctionnelle entre l'état physiologique ou pathologique du nouveau groupe de patients et l'effet thérapeutique ou pharmacologique obtenu.

Dans la décision *T 290/86* du 13 novembre 1990, la nouveauté a été fondée sur un effet technique différent. Il a en effet été jugé que l'utilisation de sels de lanthane pour lutter contre la plaque dentaire constituait une utilisation thérapeutique nouvelle au regard d'une divulgation antérieure de l'utilisation de ces mêmes sels pour réduire la solubilité de l'émail dentaire dans les acides organiques. Cette position a été confirmée plus récemment dans la décision *T 1642/06* du 23 août 2007 relative à une deuxième application thérapeutique d'un ligand de récepteur sigma capable de moduler la prolifération de cellules endothéliales normales et ayant ainsi une influence indirecte sur des cellules cancéreuses par le biais d'une inhibition de la néovascularisation d'une tumeur. Un effet direct du même ligand sur des cellules cancéreuses, par blocage du cycle de division de ces cellules, était déjà connu. Le nouvel effet technique mis en évidence permet de justifier la nouveauté.

Enfin, dans la décision *T 51/93* du 8 juin 1994, il a été jugé qu'un mode d'administration par injection sous cutanée pouvait conférer la nouveauté à l'utilisation d'un produit déjà utilisé par injection intra musculaire pour traiter les mêmes désordres hormonaux.

La Grande Chambre poursuit donc dans la droite ligne de cette évolution jurisprudentielle en estimant que rien dans le texte de la CBE 2000 n'exige que l'effet thérapeutique résultant de l'utilisation d'un produit ou une composition s'exerce dans le cadre du traitement d'une maladie non encore traitée auparavant. Un procédé comportant une ou plusieurs étapes relevant de par leur nature d'un traitement thérapeutique et qui ne peut être revendiqué en tant que tel, peut dès lors, parfaitement justifier la nouveauté d'une revendication de médicament dans le cadre d'une deuxième application thérapeutique (*déc. G 2/08, § 5, 10.1*).

Les conséquences de la décision. – La Grande Chambre note que l'interprétation qu'elle donne ainsi des dispositions nouvelles de l'article 54(5) entraîne vraisemblablement une protection plus large que celle qui était conférée jusqu'à présent par la revendication de type suisse (*déc. G 2/08, § 6, 5*).

Sans doute effrayée par l'effet qu'une telle affirmation pourrait avoir sur ceux qui trouvent déjà exagérée la protection conférée par les brevets à des médicaments, la Grande Chambre s'attache à démontrer que la Convention sur le brevet européen ne permet d'obtenir une protection que si, non seulement la nouveauté, mais encore l'activité inventive peuvent être démontrées. La Grande Chambre précise (*déc. G 2/08, § 5, 10.9*) que, non seulement la nouveauté, mais encore l'activité inventive peuvent résulter d'une étape de traitement thérapeutique qui ne peut être revendiquée en tant que telle. On remarquera l'utilisation de cette expression « en tant que telle », qui rappelle la disposition expresse prévue à l'article 52 CBE pour la brevetabilité des inventions et en particulier des inventions mises en œuvre par ordonnateur. Dans le domaine du logiciel également, le paradoxe veut que l'activité inventive puisse parfois résulter de l'existence d'une caractéristique non technique, c'est-à-dire une caractéristique de logiciel, laquelle est exclue de la brevetabilité en tant que telle.

Si dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur, la jurisprudence exige que la caractéristique non technique soit étroitement liée à des caractéristiques techniques également revendiquées pour que l'activité inventive puisse être acceptée, il ne semble pas qu'il puisse en être de même dans le domaine du traitement thérapeutique, car on ne voit pas bien quelle pourrait être la combinaison entre la caractéristique de traitement thérapeutique non brevetable en tant que telle et les autres caractéristiques de la revendication.

La Grande Chambre tente (*déc. G 2/08, § 6, 3*) de conjurer les critiques à venir des milieux hostiles à la brevetabilité dans le domaine pharmaceutique, et à la prolongation de la durée des brevets dans ce domaine. La Grande Chambre insiste sur le fait que la nouveauté de la revendication devra refléter un enseignement technique et ne pas être simplement une modification de forme. De même, si la posologie spécifique qui justifiera la revendication de deuxième application thérapeutique est une simple sélection parmi des posologies connues, la jurisprudence classique sur les inventions de sélection devra s'appliquer, la posologie sélectionnée ne devant pas constituer un simple choix arbitraire parmi des possibilités multiples antérieures. Il devra encore être démontré que ce choix procure un résultat spécifique par la mise en œuvre d'un effet technique nouveau.

Dans le cas d'espèce, le breveté avait démontré que l'administration du médicament connu, une fois par jour et avant le coucher permettait d'éviter des effets secondaires de toxicité sur le foie, ce qui permet donc d'apporter la nouveauté de l'invention revendiquée.

Comme précisé dans la décision *T 233/96*, mentionnée plus haut, il sera encore nécessaire, pour justifier l'activité inventive, de démontrer un lien de causalité entre la posologie revendiquée et l'effet technique, en l'espèce l'effet thérapeutique ou pharmacologique. De plus, cet effet technique ne devra pas découler de l'état de la technique. Une simple facilité d'administration pour le patient, par exemple pourra difficilement justifier l'activité inventive.

Quant à la liberté du praticien d'exercer son art, la Grande Chambre fait remarquer (*déc. G 2/08, § 6, 5*) que cette liberté peut être assurée par des dispositions qui peuvent être prises par les différentes lois nationales. La Grande Chambre entend par là vraisemblablement que la liberté du praticien pourrait être garantie par des dispositions en matière de contrefaçon et non par une limitation de la portée de la protection d'une revendication du brevet européen délivré. À cet égard il convient de noter que la protection du praticien n'est en réalité pas assurée par la loi française, qui ne comporte aucune exception spécifique pour le médecin qui prescrit un médicament déterminé dans un but thérapeutique précis. En théorie, ce praticien pourrait être considéré comme contrefacteur indirect du brevet de médicament, même si en pratique les titulaires de tels brevets de médicaments n'ont aucun intérêt à poursuivre le médecin en même temps que le fabricant du produit contrefaisant. Il n'en reste pas moins que les appels à une protection de la liberté du médecin seraient mieux entendus si la loi comportait une disposition spécifique en matière de contrefaçon.

Une telle disposition serait d'autant mieux venue que la prise de position de la Grande Chambre dans cette décision *G 2/08* étend maintenant la protection du médicament d'une façon telle, dans le cadre d'une application thérapeutique ultérieure, que la différence avec la protection de l'application thérapeutique en tant que telle devient ténue.

Abandon de la revendication « de type suisse ». – La Grande Chambre estime que la revendication de type suisse n'avait été introduite par la décision *Pharmuka* de 1984 (*G 5/83*) que par une prise de position prétorienne dans le but de combler une lacune.

La nouvelle rédaction de la CBE 2000 dans son article 54(5) aboutit au même résultat d'une manière différente et probablement, selon la Grande Chambre, en lui conférant une protection plus importante. Dans ces conditions, la Grande Chambre estime que la fiction introduite par la rédaction de la revendication de type suisse n'est plus justifiée, et qu'il convient de la supprimer purement et simplement.

La Grande Chambre admet que cette suppression ne peut avoir d'effet rétroactif, ce qui soulagera les titulaires des brevets européens délivrés depuis près de vingt ans, et qui comportent des revendications de deuxième application thérapeutique rédigées sous la forme de revendications « de type suisse ». Mais la Grande Chambre enjoint tous les demandeurs qui ont rédigé de telles revendications de type suisse pour des demandes de brevet non encore délivrées, de les supprimer dans un délai de trois mois à compter de sa décision (*déc. G 2/08, § 7. 1, 4*). On peut s'interroger sur le caractère justifié de cette prise de position brutale de la Grande Chambre et sur la validité de cette injonction.

La rédaction d'une revendication de type suisse telle qu'elle avait été proposée par la Grande Chambre elle-même en 1984 s'appuyait sur la rédaction antérieure de la CBE 1973. Or, cette rédaction, pour ce qui est de la première application thérapeutique, n'a aucunement été modifiée par la CBE 2000 qui s'est contentée de rajouter une possibilité supplémentaire pour la deuxième application thérapeutique, par l'article 54(5) sous la forme également d'une revendication de médicament. On voit mal les raisons qui feraient que la revendication de type suisse, qui était justifiée à l'époque, ne le serait plus aujourd'hui, alors que le texte qui en était le fondement n'a subi aucune modification.

3. – Conclusion. – La Grande Chambre de recours de l'OEB confirme la protection large conférée au médicament dans le cadre de la première application thérapeutique et rajoute une pierre à l'édifice d'élargissement de la protection de la deuxième application thérapeutique.

Une modification de posologie ou d'une ou plusieurs étapes d'un traitement thérapeutique d'une maladie donnée suffira dorénavant à fonder la nouveauté d'une revendication de médicament et ce, même si le produit ou la composition avait déjà été utilisé pour traiter la même maladie.

Une telle interprétation de la CBE 2000, particulièrement favorable au breveté, marque-t-elle les limites de la législation européenne dans le domaine thérapeutique ?

L'exclusion de la protection par brevet des méthodes de traitement thérapeutique est une spécificité européenne qui nécessite bien des contorsions pour assurer malgré tout la nécessaire protection du médicament. Comme le note la Grande Chambre (*déc. G 2/08, § 5, 9.2*), il avait été envisagé, lors des travaux préparatoires de la révision de la CBE 2000, de simplifier les dispositions du droit européen en autorisant directement la protection par brevet de la méthode de traitement thérapeutique, ce qui aurait rapproché la législation européenne de celle des États-Unis ou du Japon.

Une telle simplification drastique aurait certes eu des avantages. Elle aurait cependant fait disparaître la portée large de la protection européenne du médicament dans le cadre de sa première application thérapeutique. Cela a suffi pour repousser définitivement cette proposition et justifier ainsi la prise de position de la Grande Chambre sur l'invention de nouvelle posologie.

Axel CASALONGA,
conseil en propriété industrielle
Gérard DOSSMANN,
conseil en propriété industrielle

Mots-Clés : Brevet - Médicament - 2^e application thérapeutique - CBE 2000, art. 54(5)