

FAITS ET PROCEDURE

La société LABORATOIRE INNOTHERA est titulaire d'un brevet français déposé le 23 septembre 1994 et délivré le 24 janvier 1997 sous le n°94.11381. Ce brevet concerne une association thérapeutique vitamino-calcique, son procédé d'obtention et son utilisation. Le 4 août 1995, elle a, pour ce même produit, déposé, sous le n°95.927758.3, une demande de brevet européen désignant la France. Puis, elle a renoncé à la désignation de la France par ce brevet.

Elle a constaté, à la lecture du journal officiel du 14 décembre 1996, que la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN avait obtenu une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité CALPEROS D3 présentant sous la forme de comprimés à sucer une association vitamino-calcique que reprenait les caractéristiques de ses brevets.

Après avoir informé la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN de l'existence de ses brevets et de sa volonté de faire respecter ses droits de propriété industrielle, elle l'a, par acte du 14 avril 1997, atraite devant le tribunal de céans, aux fins de constatation judiciaire de contrefaçon de l'ensemble des revendications de son brevet français n°94.11381 et de sa demande de brevet européen.

Dans le dernier état de ses écritures, elle prétend que le CALPEROS D.3 reproduit les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13 et 15 de son brevet n°94.11381. Elle sollicite avec exécution provisoire, outre les mesures habituelles de confiscation, d'interdiction, de publication, une indemnité provisionnelle de 2 000 000 francs à valoir sur son préjudice à déterminer à dire d'expert et l'allocation d'une indemnité de 100 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN conclut au débouté, elle invoque l'exception de possession personnelle antérieure prévue à l'article L.613.7 du Code de la Propriété Intellectuelle. En tout état de cause, elle poursuit la nullité du brevet n°94.11381 au motif qu'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter et que son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L.611.10, 611.11 et L.611.14 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Elle réclame l'allocation d'une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 100 000 francs.

La société LABORATOIRE INNOTHERA réfute ces moyens. Elle affirme que le droit de possession au sens de l'article L.613.7 du Code de la Propriété Intellectuelle ne peut être reconnu qu'à l'inventeur, et non à celle à laquelle, comme c'est le cas de la défenderesse, l'invention aurait été révélée.

Elle soutient que la rédaction de son brevet ne souffre d'aucune critique. Enfin, elle constate que les différentes spécialités pharmaceutiques dont se prévaut la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN n'enseignent ni ne suggèrent en aucune façon la combinaison spécifique revendiquée par son brevet.

DECISION

I - SUR L'EXCEPTION DE POSSESSION PERSONNELLE :

Attendu que, aux termes de l'article 613.7 du Code de la Propriété Intellectuelle toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt..., était sur le territoire (français), en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet ;

Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fond de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché ;

Attendu que les parties sont contraires sur l'interprétation des dispositions de l'article L613.7 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que la société LABORATOIRE INNOTHERA prétend que le droit de possession personnel ne peut être reconnu qu'à l'inventeur et non à celui auquel l'invention aurait été révélée même de bonne foi ;

Attendu que le droit de possession personnel est reconnu à celui qui, antérieurement à la date du dépôt du brevet, avait la détention intellectuelle de l'invention brevetée ; que jusqu'à cette date, le détenteur de l'invention a la possibilité de l'exploiter librement ou de la céder ; qu'à compter de cette date, il ne conserve que le droit de l'exploiter personnellement ;

Attendu que toute personne, dit la loi, peut bénéficier de ce droit, que la seule condition exigée est que le possesseur antérieur soit de bonne foi ; que le possesseur est de bonne foi, lorsqu'il a réalisé lui-même l'invention ou lorsque, comme en l'espèce, il l'a reçue légitimement de son auteur ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que :

- désirant compléter la gamme de ses produits à base de calcium par une association vitamino-calcique, la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN a recherché par l'intermédiaire de la société SORECO, un laboratoire disposant d'un tel produit ;
- des contacts ont été pris avec la société IPRAD qui, le 4 juillet 1994, a proposé à la défenderesse, la formule centésimale et la formule industrielle de fabrication des comprimés CALCIPRAT D3 ;
- la société IPRAD s'est vue reconnaître après le dépôt par la société LABORATOIRE INNOTHERA de sa demande de brevet un droit de possession personnelle antérieure ;

Attendu qu'au 23 septembre 1994, date du dépôt par la société LABORATOIRE INNOTHERA de sa demande de brevet, la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN avait une connaissance précise et complète de l'invention ; qu'elle était détentrice de sa formule centésimale et était aussi capable de l'exploiter, la société IPRAD lui ayant communiqué la formule industrielle de fabrication des comprimés ;

Que l'exception soulevée doit donc être retenue ;

1 - sur la portée du brevet n°94.11381 :

Attendu que l'invention concerne une association thérapeutique vitamino-calcique, son procédé d'obtention et son utilisation.

Attendu qu'il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que généralement les associations vitamino-calciques renferment un faible dosage et calcium pour un dosage élevé en vitamine D et qu'il existe un besoin actuel de pouvoir disposer d'une association vitamino-calcique comportant un fort dosage de calcium pour un faible dosage en vitamine D ;

Que du fait de la nature des sels de calcium disponibles acceptables du point de vue pharmaceutique, il est particulièrement difficile d'associer ces sels avec de la vitamine D notamment si on désire obtenir des comprimés par un procédé de fabrication par compression directe.

Attendu que pour remédier à cette difficulté relative à la fabrication de sa spécialité vitamino calcique, le breveté propose une combinaison particulière des excipients associés, aux principes actifs, à savoir au moins un "liant à sec et en milieu humide" combiné en quantité synergique avec au moins un diluant, au moins un liant et au moins un lubrifiant, l'un au moins du dit diluant et dudit liant étant un édulcorant ;

Attendu que l'invention précise, en outre, les différents composants - principes actifs et excipients- de l'association thérapeutique revendiquée (revendications 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) sa formule générale (revendication 12), sa présentation sous forme de comprimé à sucer, de sachet poudre, de sachet suspension, d'ampoule buvable ou de solution en sachet (revendication 13) et sa destination à savoir combattre l'ostéoporose (revendication 15) ;

Qu'enfin, le procédé d'obtention de cette spécialité pharmaceutique est décrit (revendication 14) ;

Attendu que le brevet n°94.11381 comporte 15 revendications dont la nullité est alléguée ; que la teneur de ces revendications est la suivante :

Revendication 1 :

Association thérapeutique vitamino-calcique comprenant comme principes actifs associés du calcium sous forme élémentaire et au moins une vitamine D, caractérisée en ce que pour sa mise en oeuvre elle renferme, en outre, au moins un liant à sec et en milieu humide combiné en quantité synergique avec au moins un diluant, au moins un liant et au moins un lubrifiant, l'un au moins dudit diluant et dudit liant étant un édulcorant.

Revendication 2 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce que le calcium sous forme élémentaire provient d'un sel de calcium choisi parmi le carbonate de calcium, le pidolate de calcium, le lactate de calcium, le citrate de calcium, le gluconate de calcium, le chlorure de calcium, le glucoheptonate de calcium, le glycérophosphate de calcium et le phosphate de calcium.

Revendication 3 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce que la vitamine D est choisie parmi la vitamine D2 ou ergocalciférol ou la vitamine D3 ou cholécalciférol ou un mélange de celles-ci.

Revendication 4 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce que le liant à sec et en milieu humide est choisi parmi une cellulose, la maltodextrine et la polyvinylpyrrolidone.

Revendication 5 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce que le diluant est un édulcorant et cet édulcorant est un polyol.

Revendication 6 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce que le liant est un édulcorant et cet édulcorant est un polyol.

Revendication 7 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon l'une des revendications 5 et 6, caractérisée en ce que le polyol est choisi parmi le mannitol, le sorbitol, le xylitol et le maltitol.

Revendication 8 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce que le lubrifiant est choisi parmi le stéarate de magnésium, l'acide stéarique, l'huile de ricin hydrogénée, l'huile de coton hydrogénée, le béhénate de glycérol.

Revendication 9 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle renferme, en outre, un agent aromatisant.

Revendication 10 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprend, en outre, un acidifiant.

Revendication 11 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comprend un édulcorant supplémentaire choisi parmi le saccharinate de sodium, le cyclamate de sodium et l'aspartame.

Revendication 12 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon l'une des revendications 1 et 10, caractérisée en ce qu'elle répond à la formule générale :

Calcium (carbonate de) 1250 mg

Quantité correspondant à calcium élément 500 mg

Cholécalciférol 4 mg*

Xylitol 661 mg

Sorbitol 500 mg

Polyvinylpyrrolidone 45 mg

Arômé (citron, orange, etc.) 20 mg

Stéarate de magnésium 20 mg

*Vitamine D3 dosée à 100 000 UI/g

ladite formule correspondant à un comprimé terminé à 2 500 mg.

Revendication 13 :

Association thérapeutique vitamino-calcique selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce qu'elle est sous la forme d'un comprimé à croquer, d'un comprimé sécable, d'un comprimé à sucer, d'un sachet poudre, d'un sachet suspension, d'une ampoule buvable ou d'une solution en sachet.

Revendication 14 :

Procédé d'obtention d'une association thérapeutique vitamino-calcique comprenant comme principes actifs associés du calcium sous forme élémentaire et au moins une vitamine D, caractérisé en ce qu'il consiste :

(a) à granuler le calcium sous forme élémentaire avec du liant à sec et en milieu humide ;

(b) à prémélanger la vitamine D avec le liant édulcorant dans une étape séparée ;

(c) à mélanger dans une autre étape séparée le diluant édulcorant, du liant édulcorant supplémentaire et l'arôme avec les produits des étapes (a) et (b) tout en ajoutant du lubrifiant ;

(d) à comprimer éventuellement le mélange sur presse rotative.

Revendication 15 :

L'utilisation de l'association thérapeutique vitamino-calcique selon l'une des revendications 1 à 13 pour combattre l'ostéoporose.

2 - sur la validité du brevet :

Attendu que la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN avance que la revendication 1 est ambiguë et manque de clarté ;

Qu'elle affirme que l'homme du métier ne peut qu'être perplexe à la lecture de cette revendication dès lors que les termes - calcium élémentaire, mise en oeuvre, liant à sec et en milieu humide, et combiné en quantité synergique - sont soit obscurs soit peuvent avoir plusieurs sens ;

Qu'en second lieu, elle souligne que ne sont pas indiquées les quantités de liant à sec et en milieu humide, du diluant, du second liant et du lubrifiant permettant de résoudre le problème de base de l'invention qui est d'associer du calcium avec la vitamine D ;

Qu'elle poursuit, pour ce motif, la nullité de cette revendication et des revendications 2 à 11 du brevet qui sont dans sa dépendance ;

Attendu que la société LABORATOIRE INNOTHERA objecte qu'il faut donner à chacun des termes critiqués sa signification première et rappelle que la formule générale de la revendication 12 répertorie l'ensemble des constituants de son médicament ;

Attendu que la description suffisante est celle qui permet à la femme ou l'homme du métier qui lit le brevet, de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles théoriques et pratiques auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ;

Attendu qu'en l'espèce, la femme ou l'homme du métier doit être défini comme un chimiste spécialisé dans la fabrication de préparation pharmaceutique ;

Attendu que les parties sont contraires sur la signification et la portée des termes essentiels de la revendication 1 ; qu'il est nécessaire, pour éclairer le tribunal, de désigner un expert pour lui fournir les éléments lui permettant de déterminer la portée de ces termes ;

Attendu qu'en outre, la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN conclut à l'absence de nouveauté des revendications 1 à 9 et 11 du brevet ; qu'elle oppose deux spécialités pharmaceutiques : le CALCUCHEW.D3 et l'OS.CAL500+D dont la commercialisation est justifiée depuis avril 1992 pour la première et octobre 1987 pour la seconde ;

Attendu qu'elle conclut aussi à l'absence d'activité inventive de l'ensemble des revendications au motif que plusieurs associations vitamino-calciques associant à un fort dosage en calcium, un faible dosage en vitamine D étaient présentes sur le marché à la date du dépôt du brevet ; qu'elle affirme que les différences insignifiantes et banales entre

les formulations antérieures et l'invention revendiquée prive celle-ci de toute activité inventive ;

Attendu que sur ce point, elle oppose outre, les spécialités pharmaceutiques précitées deux associations vitamino-calcique présentées sous forme de comprimés comportant un fort dosage de calcium et un faible dosage en vitamine D -le DI-CAL D et le CALTRATE 600+vitamD, mis sur le marché dès 1992, ainsi que le CALCIPRAT 750 commercialisé dès 1993 ;

Attendu que les parties sont contraires sur les fonctions remplies, au cours du processus de fabrication, par les excipients de ces spécialités pharmaceutiques, qu'il convient d'en confier l'examen à l'expert désigné par le tribunal ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement

Dit que la société des LABORATOIRES DOMS-ADRIAN a le droit d'exploiter, à titre personnel, l'invention protégée par le brevet n°94.11381,

Sur le surplus, avant dire droit, après consultation de l'INPI,

Ordonne une expertise et désigne en qualité d'expert :

M. Michel D
[...]
75015 PARIS

avec mission, après s'être fait remettre les brevets invoqués et tous les documents et les dossiers des parties,

1 - de fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier si la revendication 1 du brevet décrit l'invention de manière suffisamment claire et précise pour permettre à un chimiste de résoudre le problème posé à savoir, associer au cours de processus de fabrication, un fort dosage de calcium à un faible dosage en vitamine D ;

2 - dans l'affirmative, fournir au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier la nouveauté et l'activité inventive du brevet n°94.11381 et notamment préciser pour chacune des spécialités pharmaceutiques opposées, la fonction exercée, au cours du processus de fabrication, par les excipients et plus particulièrement :

- s'agissant du CALCICHEW D3 le rôle du sorbitol, en particulier indiquer si au cours du processus de fabrication, celui-ci est utilisé successivement comme liant ou diluant puis comme diluant ou liant ;

- s'agissant de l'OS.CAL 500. D la fonction du "corn syrup solids" et si celui-ci est un

liant, précisé, si, au cours du procédé de fabrication de ce cachet, il est utilisé comme agent de granulation ou comme liant d'enrobage :

3 - apporter au tribunal les éléments lui permettant d'apprécier les difficultés que la femme ou l'homme du métier peut rencontrer lors de la substitution les uns aux autres des différents liants ou diluants d'usage courant dans la fabrication par compression directe et notamment lors de la substitution de liants ou diluants non édulcorants par des produits édulcorants ;

Dit que l'expert aura la faculté, s'il l'estime nécessaire, de s'adjoindre un sappeur.

Dit que la société des laboratoires DOMS-ADRIAN RADIOLOGIE devra consigner au service du contrôle des expertises (Escalier P, 3ème étage), une somme de 20 000 francs à valoir sur les honoraires de l'expert, avant le 1er mai 2001 et qu'à défaut la mission de l'expert sera caduque.

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au Greffe de cette chambre dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle des expertises de cette chambre,

Renvoie les parties à l'audience de mise en état 1er/6/2001 pour vérification du versement de la consignation.

Ordonne l'exécution provisoire de la mesure d'expertise ;

Réserve les dépens.