

La cour est saisie d'un recours formé le 24 mai 2005 par la société SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, société de droit suisse, venant aux droits de la société NOVARTIS AG, à l'encontre de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle Monsieur le général de l'INPI a rejeté sa demande en certificat complémentaire de protection (CCP) n° 98 C 0011, aux motifs que la composition de principes actifs TRINEXAPAC-ETHYL et ETHEPHON n'était pas couverte par le brevet de base, et que le TRINEXAPAC-ETHYL avait déjà fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché antérieure ;

Il convient de rappeler que la société NOVARTIS AG a déposé, le 6 mai 1998, la demande de CCP n° 98 C 0011 fondée sur le règlement CEE n° 1610/96 du 23 juillet 1996 en mentionnant le brevet de base européen n° 848 102 331, déposé le 14 mai 1984, publié sous le n° 0 126 713 et délivré le 18 janvier 1989 sous le titre " Dérivés de l'acide cyclohexanedione-carboxylique ayant une activité herbicide et une activité régulatrice de la croissance des plantes " ;

La demande faisait référence à une AMM octroyée en France le 15 janvier 1998 sous le n° 9500044 pour une spécialité pharmaceutique dénommée IKAR S ayant pour substances actives le TRINEXAPAC-ETHYL et l'ETHEPHON ;

Vu le mémoire déposé le 24 juin 2005 par la société SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, au soutien de son recours, et tendant à l'annulation de la décision de l'INPI du 24 février 2005 et à titre subsidiaire la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle suivante relative à l'interprétation de l'article 3-1 a) du règlement CE 1610/96 :

Dans l'article 3-1 a) du règlement CE 1610/96, l'expression " le produit est protégé par le brevet de base en vigueur ", s'entend-elle d'un produit dont l'exploitation (par des actes tels que fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation ou bien importation et détention aux fins précitées) serait interdite à défaut de consentement du propriétaire de ce brevet de base ?

Vu les observations écrites en date du 17 octobre 2005 de Monsieur le directeur général de l'INPI tendant à faire constater que la décision de l'Institut est conforme aux textes applicables, sans qu'il soit besoin d'interroger la Cour de justice des Communautés Européennes ;

Entendu le ministère public.

Considérant que la requérante soutient à titre principal que le brevet de base contient bien la composition de substances actives telle que visée par la demande de CCP et que l'AMM à laquelle se référerait ladite demande était bien la première AMM ;

Qu'en effet, selon elle, le brevet de base en sa revendication 17 protégeait déjà l'association TRINEXAPAC-ETHYL ETHEPHON dès lors que cette revendication est ainsi rédigée : " produit herbicide et régulateur de la croissance des végétaux, caractérisé en ce qu'il contient en tant que substance active, avec des véhicules et/ou d'autres additifs, au moins un dérivé d'acide cyclohexane-dione-carboxylique de formule 1 selon la revendication 1 " et que dans la description (page 15, lignes 15 à 19 de la

traduction française) du brevet est énoncée une définition des " additifs " dans laquelle sont citées " d'autres substances actives visant à des effets spéciaux " ; qu'ainsi, l'association des deux principes actifs de l'espèce est couverte par le brevet de base, comme le requiert l'article 3-1-a) du règlement CE n° 1610.96 ;

Considérant que l'INPI fait valoir qu'adjoint au TRINEXAPAC-ETHYL, substance active visée par la revendication 17 du brevet de base, il ne saurait être sérieusement soutenu que les notions de " véhicules " et d'" additif " mentionnées dans la revendication 17, visent l'ETEPHON ou même tout autre principe actif ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 612-6 du CPI, les revendications définissant l'objet de la protection demandée, doivent être claires et concises et se fonder sur la description ; qu'ainsi, il n'est pas nécessaire que la revendication reprenne à l'identique les termes de la description ; qu'en outre, l'analyse de la revendication au regard de la description ne peut être en cause d'appel considérée comme un moyen nouveau ; qu'il résulte de la lettre du brevet que l'ETEPHON, autre substance active, peut être considérée comme un additif au sens de la revendication 17 du brevet de base ; Qu'il s'ensuit que les conditions d'octroi d'un CCP fixées par le règlement CE 1610/96 étaient en l'espèce réalisées et que la décision du Directeur général de l'INPI doit être annulée ;

PAR CES MOTIFS

Annule la décision du Directeur général de l'INPI du 24 février 2005 ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'Institut National de la propriété industrielle.