

COUR DE CASSATION

Audience publique du **19 mars 2013**

Cassation

M. ESPEL, président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° P 11-27.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Syngenta Limited,
société de droit anglais, dont le siège est Syngenta European Regional,
Centre Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford Surrey GU 7YH
(Royaume-Uni),

contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2011 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,
chambre 1), dans le litige l'opposant au directeur général de l'Institut national
de la propriété industrielle, domicilié 26 bis rue de Saint-Pétersbourg, 75008
Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2013, où étaient présents : M. Espel, président, Mme Mandel, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mandel, conseiller, les observations de la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat de la société Syngenta Limited, de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 69 de la Convention de Munich et L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Syngenta, titulaire du brevet européen EP 90300779 déposé le 25 janvier 1990, délivré le 23 mars 1994 et intitulé "fongicides", a déposé le 28 septembre 2009 à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une requête en limitation de la partie française de ce brevet ; qu'elle demandait que la revendication 8 du brevet soit définie comme une composition fongicide comprenant, outre une quantité efficace du point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1 (composé d'acide propénoïque) et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé, un autre composé doué d'activité biologique choisi parmi une liste de composés définis ;

Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté cette requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoute, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient

avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémerly et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Syngenta Limited

Il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté le recours formé par la société SYNGENTA LIMITED à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI en date du 6 mai 2010 ayant rejeté sa requête en limitation de la revendication 8 de la partie française du brevet européen n° 0 382 375 B1 ;

AUX MOTIFS QUE « la société Syngenta, titulaire du brevet européen EP 90300779 déposé le 25 janvier 1990 et délivré le 23 mars 1994 intitulé «fongicides », a déposé le 28 septembre 2009 une requête en limitation de la portée de la revendication 8 de la partie française de ce brevet ; que, selon la décision attaquée, la requérante souhaite, par la limitation requise, « adjoindre à la revendication 8 l'indication selon laquelle la composition revendiquée comprend en outre un second composé actif choisi parmi une liste conséquente de composés de natures et fonctions les plus diverses » ; que le directeur général de l' INPI en a déduit que cette requête ne constitue pas une limitation des revendications du brevet, mais porte sur un produit différent qui ne relève pas du champ des revendications antérieures ; que le texte de la revendication 8 telle qu'elle figure dans le brevet est rédigé comme suit : « composition fongicide, comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1 et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé » ; que cette revendication selon la modification requise se présenterait dans les termes suivants : « composition fongicide, comprenant une quantité efficace du point de vue fongicide d'un composé suivant la revendication 1, ladite composition comprenant un autre composé doué d'activité biologique choisi parmi le groupe consistant de : un composé fongicide choisi parmi le groupe consistant de :

l'acide (RS)-1-aminopropylphosphonique, le (RS)-4-(4-chlorophényl-2-phényl-2(1H-1,2,4-triazole-1-ylméthyl)butyronitrile, le (RS)-4-chloro-N-(cyano(ethoxy)méthylbenzamide, le (Z)-N-but-2ényloxyméthyl-2-chloro-2',6'-diéthylacétanilide, la 1-(2-cyano-2-méthoxy-iminoacétyl)-3-éthylurée, le 1-[(2RS, 4RS ; 2RS-4RS)-4bromo-2-(2,4-dichlorophényl) tétrahydrofurfuryl]-1H-1,2,4-triazole, la 3-(2,4-dichlorophényl)-2-(1l'éther de 3-chloro-4-[4-méthyl-2-(1 H-1, 2, 4-triazole-1-méthyl)-1,3-dioxolanne-2-yl]phényle- et de 4-chlorophényle, le 4-bromo-2-cyano-N,Ndiméthyl-6-trifluorométhylbenzimidazole-1 sulfonamide, le N-(2,4-dichlorophényl)-2-(1 H-1, 2, 4-triazole-1-yl)thioacétamidate de 4chlorobenzyle , l'acide 5-éthyl-5, B-dihydro-B-oxo(1 , 3-dioxolo(4, 5-g) quinoléine-7 - c a r b o x y l i g u e , l'alpha-[N-(3-chloro-2,6-xylyl)-2-méthoxyacétamido]-gamnabutyrolactone, l'anilazine, béalaxyl, bénomyl, biloxazol, binapacryl, bitertanol, blasticidine S, bupirimate, buthiobate, captafol, captan, carbendazime, carboxine,

chlorbenzthiazole, chloronèbe, chlorothalonil, chlorozolinate, composés contenant du cuivre tels que oxychlorure de cuivre, sulfate de cuivre et bouillie bordelaise, cycloheximide, cymoxanil, cyproconazole, cyprofurame, 1,1'-dioxide de disulfure de di-2-pyridyle, dichlo-fluanide, dichlone, diclobutrazol, diclomézine, dicloran, diméthamorphe, diméthirimol, diniconazole, dinocap, ditalimfos, dithianon, dodémorphe, dodine, é d i f e n p h o s , é t a c o n a z o l e , é t h i r i m o l , (Z)-N-benzyl-N([méthyl(méthylthioéthylidènaminooxycarbonyl) amino]thio)-bêta-alaninate d'éthyle étridiazole, fénapanil, fénarimol, fenfurame, fencpiclonil, fenpropidine, fenpropimorphe, fentine acétate, fentine hydroxide, flutolanil, flutriafol, fluzilazole, folpet, fosétyluminium, fubéridazole, furalaxyl, furconazole-cis, guazatine, hexaconazole, hydroxyisoxazole, imazalil, iprobenfos, iprodione, isoprothiolane, kasugamycine, mancozèbe, manèbe, mépronil, métalaxyl, méthfuroxame, metsulfovax, myclobutanil, N-(4-méthyl-6-prop-1-ynylpyrimidine-2yl) aniline, néoasozine, diméthylthiocarbamate de nickel, nitrothal-isopropyl, nuarimol, ofurace, composés organomercurels, oxadixyl, oxycarboxine, péfurazoate, penconazole, pencycuron, oxyde de phénazin, phthalide, polyoxine D, pofyram, probénazofe, prochforaz, propinèbe, prothiocarbe, pyrazophos, pyrifénox, pyroquilon, pyroxyfur, pyrrolnitrine, quinométhionate, quitozène, streptomycine, soufre, techlothame, tecnazène, tébuconazole, tétraconazole, thiabendazole, thiophanate-méthyl, thirame, tolclofos-méthyl, sel triacétique de 1,1'-iminodi(octaméthylène)diguandine, triadiméfon, triadiménol, triazbutyl, tricyclazole, tridémorphe, triforine, validamycine A, vinclozoline et zinèbe ; un insecticide choisi parmi le groupe consistant de : buprofézine, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chlorpyrifos, cycloprothrine, déméton-s-méthyl, diazinon, diméthoate, éthofenprox, fénitrothion, fénobucarbe, fenthion, formothion, isoprocarbe, isoxathion, monocrotophos, phenthoate, pirimicarbe, propaphos et XMC ; un composé régulateur de croissance des plantes choisi parmi le groupe consistant de : l'acide 3,6-dichloropicolinique, l'acide 1-(4-chlorophényl)-4,6-diméthyl-2-oxo-1,2 dihydropyridine-3-carboxylique, le 3,6-dichloranisate de méthyle, l'acide abscisique, asulam, benzoyl-propéthyl, carbétamide, daminozide, difenzoquat, dikégulac, éthéphon, fenpentézol, fluoridamid, glyphosate, glyphosine, les hydroxybenzonnitriles (par exemple bromoxynil), inabenfide, l'isopyrimol, des alcools et acides gras à longue chaîne, hydrazide maléique, le méfluidide, les morphactines (par exemple chlorfluorécol), le paclobutrazol, les acides phénoxyacétiques (par exemple 2,4-D ou MCPA), un acide benzoïque substitué (par exemple l'acide tri-iodobenzoïque), des composés d'ammonium et de phosphoniura quaternaire (par exemple chloroméquat, chlorophonium et mépiquat-chlorure), le tecnazène, les - 6 - auxines (par exemple l'acide indole-acétique, acide indole-butyrique, acide naphthylacétique ou l'acide naphthoxy-acétique), les cytoquinines (par exemple benzimidazole, benzyladénine, benzylaminopurine, diphénylurée ou kinétine), les gibberellines (par exemple GA3, GA4 ou GA 7) et le triapenthénol ;

et un support ou diluant acceptable du point de vue fongicide pour ce composé » ; que la société Syngenta fait valoir, au soutien de son recours, que la composition fongicide mentionnée dans la rédaction initiale de la revendication 8 indépendante ne se réduit pas à une simple association du principe actif de formule (I) avec un support ou un diluant et n'est pas fermée à d'autres ingrédients, mais permet au contraire de faire entrer dans la composition un second principe actif, de sorte que l'indication de la liste limitative des autres principes actifs parmi lesquels pourra être choisi celui qui sera associé au premier, liste qu'il est prévu d'ajouter au texte de la revendication 8 par la modification sollicitée, constitue bien une limitation de celle-ci au sens de l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où elle réduit le champ des contrefaçons potentielles ; mais que c'est à juste titre et par une exacte analyse de la portée de la modification sollicitée que le directeur général de l'INPI a relevé que celle-ci n'avait pas pour conséquence de préciser, en la restreignant à une liste de combinaisons possibles, la composition du produit tel que mentionné dans la version initiale de la revendication 8, mais avait pour effet, tout au contraire, d'ajouter à ce produit un nouveau principe actif choisi parmi une liste nombreuse, offrant en réalité un champ considérable de nouvelles combinaisons possibles ; qu'il observe pertinemment que la modification proposée ajoute au composé avec le support ou diluant suivant la revendication 1 visé dans le texte initial un autre composé alors que ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est justifiée et que le recours sera en conséquence rejeté » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les revendications s'interprètent à la lumière de la description et des dessins ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'ajout d'une caractéristique dans le texte d'une revendication soit constitutif d'une limitation de la portée du brevet, que cette caractéristique ait été expressément revendiquée dans le brevet délivré ; qu'il suffit que cette caractéristique y ait été simplement décrite ; qu'en se bornant, pour juger que la modification sollicitée de la revendication 8 de la partie française du brevet européen n° 0 382 375 B1 ne constituait pas une limitation de la portée du brevet, à relever que l'ajout d'un second principe actif n'était mentionné dans aucune des revendications du brevet délivré, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la description indiquait que « les compositions de la présente invention peuvent contenir d'autres composés doués d'activité biologique » et mentionnait déjà la liste de ces composés pouvant être inclus dans la composition fongicide revendiquée, liste reprise dans la nouvelle rédaction de la revendication 8 proposée par la société SYNGENTA LIMITED dans sa requête en limitation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 69 de la Convention de MUNICH et L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle

ALORS, D'AUTRE PART, QU'une revendication portant sur une combinaison de moyens ne permet au titulaire du brevet de ne s'opposer qu'à la reproduction combinée de l'ensemble des moyens qui la composent, et non à la reproduction de l'un de ces moyens pris isolément ou d'une partie de ceux-ci ; que dès lors, le fait d'ajouter, dans une revendication protégeant une combinaison de moyens, la mention d'un moyen qui était déjà décrit dans le texte du brevet délivré sans y être expressément revendiqué, a nécessairement pour effet de restreindre la portée de cette revendication ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'ajout par la société SYNGENTA, à la revendication 8 portant sur une composition fongicide comprenant un « composé selon la revendication 1 » et un support ou diluant, de la mention d'un « nouveau principe actif choisi parmi une liste nombreuse », aboutirait à une extension et non à une limitation, de la portée de cette revendication en « offrant un champ considérable de nouvelles combinaisons possibles », la Cour d'appel a violé les articles 69 de la Convention de MUNICH du 5 octobre 1973 sur la délivrance du brevet européen et L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle.