

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

FR Frankreich

Urteil der Cour de Cassation
(Kassationsgerichtshof),
Kammer für Handelssachen,
vom 26. Oktober 1993*

Vorsitzender: Herr Bézard
Berichterstatter: Herr Gomez

Stichwort: Alfuzosin

**Artikel: 6 und 8 des geänderten
Gesetzes vom 2. Januar 1968 (= Arti-
kel: L. 611-10, 11 und 16 des Geset-
zes über geistiges Eigentum von
1992)**

(Artikel: 52 (4) und 54 (5) EPÜ)

**Schlagwort: "Klage auf Zahlung von
Entgelt" - "Arzneimittel" - "zwei
Patente beanspruchen den gleichen
Wirkstoff für unterschiedliche thera-
peutische Anwendungen" - "Patent-
ierbarkeit der zweiten medizinischen
Indikation (verneint)"**

Leitsatz

*Die zweite medizinische Indikation
eines bekannten Arzneimittels ist
nicht patentierbar.*

Sachverhalt und Verfahren

1. Im vorliegenden Rechtsstreit hat Herr Najer die Firma Synthélabo verklagt, der er vorwirft, das ihm für die Verwertung des pharmazeutischen Erzeugnisses Xatral zustehende Entgelt nicht gezahlt zu haben. Herr Najer beruft sich auf den Vertrag vom 3. Februar 1972, in dem die Aufgaben eines technischen Direktors, die er bei dieser Firma bis 1979 wahrgenommen hat, festgelegt sind und der vorsieht, daß "sich der variable Bestandteil von Herrn Najers Bezügen anhand eines Prozentsatzes vom Umsatz ermittelt, der mit dem Verkauf pharmazeutischer Erzeugnisse an Dritte erzielt wird, die in den chemischen Laboratorien der Herrn Najer unterstehenden Abteilung entwickelt worden und durch von der Synthélabo angemeldete Patente geschützt sind" und daß "diejenigen Patente einen Anspruch auf anteilige Bezüge begründen, die zwischen dem 31. Mai 1972 und dem Tag des Ausscheidens von Herrn Najer aus dem Konzern angemeldet werden".

* Übersetzung des in PIBD Nr. 557-III-1 (1994) veröffentlichten Textes.

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

FR France

Judgment of the Cour de
cassation (court of cassation),
commercial division, dated
26 October 1993*

President: Mr Bézard
Rapporteur: Mr Gomez

Headword: Alfuzosine

**Article: 6 and 8 of the amended Law
of 2 January 1968 (= Section L.611-
10, 11 and 16 of the 1992 Code on
Intellectual Property)**

(Article: 52(4) and 54(5) EPC)

**Keyword: "Proceedings for payment
of remuneration" - "Medicines" -
"Two patents relating to the same
active ingredient for different med-
ical uses" - "Patentability of the sec-
ond medical use (no)"**

Headnote

*A second medical use of a known
medicine is not patentable.*

Summary of facts and submissions

1. In the present dispute the opponents are Mr Najer and the company Synthélabo. Mr Najer accuses Synthélabo of not having paid the remuneration due to him from exploitation of the pharmaceutical product Xatral. He refers to the contract dated 3 February 1972 governing the duties of technical director, a post held by him with Synthélabo until 1979, which stipulated that "the variable part of Mr Najer's remuneration shall consist of a percentage of the turnover realised ... from the sale to third parties of pharmaceutical products created in the chemistry laboratories attached to the department under Mr Najer's authority, and protected by patents for which an application has been filed by Synthélabo ..." and that "the patents which shall confer entitlement to proportional remuneration shall be those for which an application is filed between 31 May 1972 and the day Mr Najer leaves the Group".

* Translation of the text published in PIBD No. 557-III-1 (1994).

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

FR France

Arrêt de la Cour de cassation,
chambre commerciale, du
26 octobre 1993*

Président : M. Bézard
Rapporteur : M. Gomez

Référence : Alfuzosine

**Article 6 et 8 de la loi du 2 janvier
1968 modifiée (= art. L. 611-10, 11 et
16 du Code de la propriété intellec-
tuelle de 1992)**

(Article: 52(4) et 54(5) CBE)

**Mot-clé: "Action en paiement de
redevances" - "Médicaments" -
"Deux brevets portant sur un même
principe actif pour des applications
thérapeutiques différentes" - "Bre-
vetabilité de la seconde application
thérapeutique (non)"**

Sommaire

*Une seconde application thérapeuti-
que d'un médicament connu n'est
pas brevetable.*

Résumé des faits et procédure

1. Le présent litige oppose M. Najer à la société Synthélabo, à laquelle celui-ci reproche de ne pas lui avoir versé les redevances qui lui étaient dues pour l'exploitation du produit pharmaceutique Xatral. M. Najer se réfère au contrat du 3 février 1972, régissant les fonctions de directeur technique qu'il a occupées jusqu'en 1979 au sein de cette société, qui stipulait que "la partie mobile de la rémunération de M. Najer est constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires... résultant de la vente à des tiers de produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques... du département placé sous l'autorité de M. Najer et protégés par des brevets déposés par Synthélabo..." et que "les brevets qui ouvriront droit à une rémunération proportionnelle sont ceux dont la demande aura été déposée entre le 31 mai 1972 et le jour du départ du groupe de M. Najer".

* Publié dans PIBD N° 557-III-1 (1994).

2. 1977 ist das Molekül Alfuzosin in der von Herrn Najer damals geleiteten chemischen Forschungsabteilung isoliert worden. Die Firma Synthélabo hat 1978 die Patentanmeldung Nr. 78 03175 eingereicht, die insbesondere diesen Wirkstoff zur Behandlung kardiovaskulärer Krankheiten zum Gegenstand hatte, und dann 1985 ein zweites Patent Nr. 85 07950 angemeldet, in dem ein "Stoffgemisch enthaltend Alfuzosin in Verbindung mit jedem geeigneten Träger zur Behandlung von Harnwegserkrankungen" beansprucht wurde. Im November 1988 hat die Firma Synthélabo das auf Alfuzosin basierende pharmazeutische Erzeugnis Xatral zur Behandlung von Harnwegserkrankungen auf den Markt gebracht.

3. Am 7. April 1989 hat Herr Najer die Firma Synthélabo auf Zahlung des vertraglich vereinbarten Entgelts verklagt, und behauptet, daß das Patent Nr. 78 03175 das Erzeugnis Xatral umfasse. Die Firma machte geltend, daß dieses Erzeugnis nur durch das zweite Patent geschützt sei. Das Tribunal de grande instance de Paris (Landgericht Paris) hat mit Urteil vom 29. März 1990 Herrn Najers Klage stattgegeben und seine Forderung auf Zahlung von Entgelt als begründet befunden.

4. Mit dem angefochtenen Urteil vom 11. Juni 1991¹ hat die Cour d'appel (Oberlandesgericht) diese Entscheidung mit folgender Begründung abgeändert:

"Maßgeblich für die Vergütung ist schließlich der Verkauf des pharmazeutischen Erzeugnisses und nicht der Verkauf des in der Zusammensetzung enthaltenen Wirkstoffs." (...)

Das pharmazeutische Erzeugnis ist gemäß der Definition des Artikels L.511 des Code de la Santé Publique eine Spezialität:

"Arzneimittel sind alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die als Mittel zur Heilung oder Verhütung menschlicher oder tierischer Krankheiten bezeichnet werden, sowie alle Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind, im oder am menschlichen oder tierischen Körper zur Erstellung einer ärztlichen Diagnose oder zur Wiederherstellung, Besserung oder Beeinflussung der menschlichen oder tierischen Körperfunktionen angewandt zu werden."

2. In 1977 the chemical research department, run at the time by Mr Najer, isolated the chemical molecule of alfuzosine. In 1978 Synthélabo filed patent application No. 78 03175, covering in particular this active ingredient for the treatment of cardiovascular diseases. In 1985 a second patent, No. 85 07950, then claimed a "composition containing alfuzosine in combination with any appropriate excipient and intended for the treatment of urinary diseases". In November 1988 Synthélabo marketed the product Xatral, based on alfuzosine, for the treatment of urinary diseases.

3. On 7 April 1989 Mr Najer then brought an action against Synthélabo for payment of the remuneration due under the contract, pleading that patent No. 78 03175 covered the product Xatral. Synthélabo responded that the product was covered only by the second patent. In its judgment dated 29 March 1990, the Paris Tribunal de Grande Instance (Court of First Instance) found in Mr Najer's favour, ruling that his claim for remuneration based on patent No. 78 03175 was well founded.

4. In its judgment dated 11 June 1991¹ the Paris Court of Appeal reversed this judgment on the grounds in particular that:

"It should in fact be noted that it is the marketing of the pharmaceutical product and not of the active ingredient in its composition that gives rise to entitlement to remuneration." (...)

The pharmaceutical product is a specific product as defined in Section L.511 of the Public Health Code:

"A medicinal product shall be understood to be any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings or animals and any product which may be administered to human beings or animals with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying their physiological functions."

2. En 1977, le département de recherches chimiques, alors dirigé par M. Najer, a isolé la molécule chimique de l'alfuzosine. La société Synthélabo a déposé, en 1978, une demande de brevet n° 78 03175, couvrant notamment ce principe actif pour le traitement des maladies cardio-vasculaires, puis, en 1985, un second brevet n° 85 07950 revendiquant une "composition contenant de l'alfuzosine en association avec tout excipient approprié et destiné au traitement des affections urinaires". Courant novembre 1988, la société Synthélabo a mis sur le marché le produit pharmaceutique Xatral, à base d'alfuzosine, destiné au traitement des affections urinaires.

3. Par assignation du 7 avril 1989, M. Najer a alors engagé des poursuites judiciaires à l'encontre de la société Synthélabo pour le paiement des redevances prévues au contrat, en alléguant que le brevet n° 78 03175 couvrait le produit Xatral. La société Synthélabo a répliqué que ce produit n'était protégé que par le second brevet. Le Tribunal de Grande Instance de Paris, par jugement du 29 mars 1990, a donné droit à M. Najer et dit bienfondée sa demande de redevances sur la base du brevet n° 78 03175.

4. La cour d'appel, par l'arrêt attaqué du 11 juin 1991¹, a réformé ce jugement, aux motifs notamment :

"Qu'il convient en effet d'observer que c'est la commercialisation du produit pharmaceutique et non celle du principe actif entrant dans sa composition qui est le siège de la redevance." (...)

Considérant que le produit pharmaceutique est un produit spécifique ainsi défini par l'article L. 511 du code de la santé publique:

"On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques."

¹ PIBD Nr. 511-III-668 (1991) = Jahrbuch 1992, 116 mit Anmerkung von P. Mathély.

¹ PIBD No. 511-III-668 (1991) = Annales 1992, 116 with note by P. Mathély.

¹ PIBD n° 511-III-668 (1991) = Annales 1992, 116 avec note de P. Mathély.

Dieselbe Definition ist in der Richtlinie 65/65/EWG des Rates enthalten. Ein Arzneimittel wird im wesentlichen durch den therapeutischen Verwendungszweck des Stoffes gekennzeichnet, aus dem es besteht.

Die Rechtsprechung hat stets zwischen dem Wirkstoff auf der einen und dem pharmazeutischen Erzeugnis auf der anderen Seite unterschieden, denn nur das Erzeugnis weist die erwähnte Zweckbestimmung auf und muß - um als solches patentiert zu werden - nicht nur die Krankheit angeben, die es heilen bzw. der es vorbeugen soll, sondern auch die Anweisungen für den Gebrauch, d. h. die Dosierung und die Verabreichungsformen. (...)

Es ist (...) unstreitig, daß der chemische Stoff Alfuzosin vor dem 10. August 1979 entwickelt worden ist.

Um festzustellen, ob dies auch für das pharmazeutische Erzeugnis gilt, ist der Schutzzumfang des 1978 angemeldeten Patents zu untersuchen. (...)

Das Patent erstreckt sich daher sowohl auf einen chemischen Stoff als auch auf ein pharmazeutisches Erzeugnis.

Allerdings wird - wie auch Synthélabo betont - nur eine einzige therapeutische Anwendung im kardiovaskulären Bereich angegeben, und zwar gegen Bluthochdruck.

Das pharmazeutische Erzeugnis Xatral ist dagegen speziell zur Behandlung von Harnwegserkrankungen bestimmt. (...)

Es kann also nicht wirksam behauptet werden, das Arzneimittel Xatral falle in den Schutzbereich des Patents von 1978. (...)

Wie Synthélabo zu Recht geltend macht, ergibt sich aus der Definition eines Arzneimittels als einer Spezialität, daß ein und dasselbe Erzeugnis als neues Arzneimittel gilt, wenn es für eine andere therapeutische Anwendung dargeboten wird.

Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat in einer Reihe von Entscheidungen vom 5. Dezember 1984² die Patentierbarkeit der zweiten medizinischen Indikation bejaht, wenn diese Indikation neu und erfinderisch ist; ver-

The same definition appears in Council Directive No. 65/65/EEC. The medicine is characterised essentially by the therapeutic use to which the product represented by it is intended to be put.

Case law has always made a distinction between the active ingredient and the pharmaceutical product since only the latter has this specific purpose. To be patented as such the product must indicate, in addition to the disease it is intended to cure or prevent, details of its use, ie its dosage and how it is to be administered. (...)

It is not (...) disputed that the chemical product alfuzosine was created before 10 August 1979.

In order to determine whether the pharmaceutical product was created before that date the scope of the patent applied for in 1978 needs to be examined. (...)

The patent thus covers a chemical product and a pharmaceutical product.

However, as Synthélabo points out, the only therapeutic use indicated is cardiovascular treatment, in particular use as an antihypertensive.

It is an established fact that the pharmaceutical product Xatral is specifically intended for the treatment of urinary diseases. (...)

In conclusion, it cannot be justifiably claimed that the 1978 patent covers the medicine Xatral. (...)

Synthélabo has good grounds for claiming that the specific character by which a medicine is defined means that an identical product disclosed as having a different medical use is a new medicine. (...)

In a series of judgments dated 5 December 1984², the Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office acknowledged the patentability of a second medical use that is new and involves an inventive step; such use has also been consid-

Que la même définition en est donnée par la directive du Conseil 65/65 CEE. Que le médicament se caractérise essentiellement par la destination thérapeutique donnée au produit qui le constitue.

Que la jurisprudence a toujours distingué entre le principe actif et le produit pharmaceutique, celui-ci seul ayant cette finalité et devant, pour être breveté comme tel, indiquer, outre la maladie qu'il se propose de guérir ou prévenir, les modalités d'utilisation, c'est-à-dire sa posologie et ses voies d'administration. (...)

Qu'il n'est (...) pas contesté que le produit chimique alfuzosine ait été créé avant le 10 août 1979.

Que le point de savoir si le produit pharmaceutique l'a été avant cette date conduit à examiner la portée du brevet déposé en 1978. (...)

Que le brevet couvre donc un produit chimique et un produit pharmaceutique.

Mais considérant qu'ainsi que le souligne exactement Synthélabo, la seule application thérapeutique indiquée est dans le domaine cardio-vasculaire notamment comme anti-hypertenseur.

Qu'il est constant que le produit pharmaceutique Xatral est spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires. (...)

Considérant en définitive qu'il ne peut être valablement soutenu que le brevet de 1978 couvre le médicament Xatral. (...)

Considérant que Synthélabo est fondée à faire valoir que la spécificité qui caractérise la définition du médicament fait qu'un même produit présenté comme ayant une application thérapeutique différente est un médicament nouveau. (...)

Considérant que, dans une série d'arrêts du 5 décembre 1984², la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a admis la brevetabilité de la deuxième application thérapeutique dès lors que cette application est

² ABI. EPA 1985, 60 ff.

² OJ EPO 1985, 60 ff.

² JO OEB 1985, 60 s.

schiedene ausländische Entscheidungen sind dem gefolgt. (...)

Aus dem obengenannten Artikel 8 des Gesetzes von 1978 geht eindeutig hervor, daß eine zweite medizinische Indikation grundsätzlich patentierbar ist. (...)

Im vorliegenden Fall ist die Verwendung von Alfuzosin als Arzneimittel zur Behandlung von Harnwegserkrankungen nicht im Stand der Technik und insbesondere nicht im Patent von 1978 enthalten (auch nicht im Zusatzzertifikat von 1979, in dem die fehlerhafte Formel des Patents richtiggestellt wurde).

Synthélabo hat also nach einem ersten Patent betreffend die Anwendung von Alfuzosin bei kardiovaskulären Erkrankungen zu Recht ein zweites Patent für eine neue, ganz andere und erfinderische Anwendung erhalten. (...)

Schließlich ist es unerheblich, wenn Herr Najer vorbringt, daß das Patent Nr. 78 03175 "seinem Inhaber das Recht verleihe, die Verwendung von Alfuzosin zur Herstellung von Arzneimitteln für jedwede medizinische Indikation zu untersagen", und hieraus zu folgern sei, "daß die Herstellung von Xatral verboten werden könne" und "Xatral somit durch die Ansprüche des Patents von 1978 geschützt werde".

Hier wird der Umfang des Rechtstitels mit dem Schutzbereich verwechselt.

Anwendungen, die in einem Patent nicht beschrieben und beansprucht werden, können durch dieses Patent auch nicht geschützt werden.

Auch wenn der Inhaber eines Erzeugnispatents die Verwertung einer neuen, durch ein anderes Patent geschützten Anwendung untersagen kann, so darf er diese gleichwohl nicht ohne Zustimmung des Inhabers des für die neue Anwendung erteilten Patents verwerthen; die neue Anwendung eines bekannten, patentierten Produkts ist zwar eine abhängige Erfindung, das Recht an dieser Erfindung steht jedoch dem Inhaber des zweiten - vom ersten abhängigen - Patents zu.

Das pharmazeutische Erzeugnis Xatral war am 10. August 1979 mit hin nicht durch ein von der Synthélabo angemeldetes Patent geschützt.

ered patentable in several decisions by other countries. (...)

It is clear from the above-cited provisions in Article 8 of the Law of 1978 that a second medical use per se is patentable. (...)

In the present case the use of alfuzosine as a medicine for the treatment of urinary diseases is not comprised as such in the state of the art and in particular in the 1978 patent (or in the 1979 patent of addition rectifying an incorrect formula in the patent).

Consequently Synthélabo legitimately obtained, in addition to a first patent relating to the use of alfuzosine in cardiovascular diseases, a second patent for a totally different new and inventive use. (...)

Finally, it is irrelevant that Mr Najer submits that since patent No. 78 03175 "confers on its proprietor the right to prevent the use of alfuzosine for the manufacture of medicines, whatever the intended therapeutic indication", it follows "that it can prevent the manufacture of Xatral" and that "Xatral is thus protected by the claims of the 1978 patent".

This amounts to confusion between the scope of the right and the extent of the protection.

The patent cannot protect uses which it has not described and claimed.

Whereas the proprietor of a product patent can stop exploitation of a new use which is the subject-matter of another patent, he himself is unable to exploit it without the consent of the other patent's proprietor; admittedly a new use of a known patented product is a dependent invention, but the right to this invention belongs to the proprietor of the second patent which is dependent on the first one.

In conclusion, on 10 August 1979 the pharmaceutical product Xatral was not protected by a patent for which an application had been filed by Synthélabo.

nouvel le et relève d'une activité inventive ; que cette brevetabilité a été consacrée par diverses décisions étrangères. (...)

Que, des termes de l'article 8 ci-avant rappelés de la loi de 1978, il résulte clairement qu'en son principe, une seconde application thérapeutique est brevetable. (...)

Considérant qu'en l'espèce l'utilisation de l'alfuzosine comme médicament traitant les affections urinaires n'est pas contenue elle-même dans l'état de la technique et particulièrement dans le brevet de 1978 (le certificat d'addition de 1979 rectificatif de la formule erronée du brevet).

Que dès lors, Synthélabo a pu légitimement obtenir, après un premier brevet relatif à l'application de l'alfuzosine aux maladies cardio-vasculaires, un second brevet pour une application nouvelle toute différente et comportant un caractère inventif. (...)

Considérant enfin que c'est sans pertinence que M. Najer fait valoir que le brevet 78 03175 "conférant à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation de l'alfuzosine pour la fabrication de médicaments, quelle que soit l'indication thérapeutique envisagée", il s'ensuit "qu'il permet d'interdire la fabrication du Xatral" et que "le Xatral est donc protégé par les revendications du brevet de 1978"

Considérant qu'il y a là une confusion entre la portée du droit et l'étendue de la protection.

Que le brevet ne saurait protéger les applications qu'il n'a pas décrites et revendiquées.

Que si le titulaire d'un brevet de produit peut paralyser l'exploitation d'une application nouvelle faisant l'objet d'un autre brevet, il ne pourrait lui-même l'exploiter sans l'accord du titulaire du brevet délivré pour cette application nouvelle ; que certes l'application nouvelle d'un produit connu et breveté est une invention dépendante, mais le droit sur cette invention appartient au titulaire du second brevet dans la dépendance du premier.

Considérant en définitive qu'à cette date du 10 août 1979, le produit pharmaceutique Xatral n'était pas protégé par un brevet déposé par Synthélabo.

5. Über die von Herrn Najer eingelegte Revision entscheidet die Cour de Cassation (Kassationsgerichtshof) wie folgt:

Urteilsgründe (Auszug)

Zu Punkt 3 der einzigen Kassationsrüge:

Im Hinblick auf die Artikel 6 und 8 des Gesetzes vom 2. Januar 1968.

Dem angefochtenen Urteil zufolge hat Herr Henri Najer, bis 1979 technischer Direktor der Firma Synthélabo, diese auf Zahlung des ihm zustehenden Entgelts für die Verwertung des pharmazeutischen Erzeugnisses Xatral verklagt, für das am 28. Mai 1985 das unter der Nr. 85 07950 erteilte Patent angemeldet wurde und das "ein pharmazeutisches Stoffgemisch enthaltend Alfuzosin" zum Gegenstand hat. Dabei hat er sich auf das am 6. Februar 1978 angemeldete Patent Nr. 78 03715, das "Alkylendiamin-Amide und ihre therapeutische Anwendung" zum Gegenstand hat, sowie auf die Klauseln eines Vertrags vom 3. Februar 1972 berufen, in dem die Aufgaben eines technischen Direktors festgelegt sind und der insbesondere vorsieht: "Der variable Bestandteil von Herrn Najers Bezügen ermittelt sich anhand eines Prozentsatzes vom Umsatz, den die Gesellschaften des Konzerns damit erzielen, daß Dritten pharmazeutische Erzeugnisse verkauft werden, die in den chemischen Laboratorien der Herrn Najer unterstehenden Abteilung entwickelt worden und durch von Synthélabo angemeldete Patente geschützt sind".

Die Abweisung der Klage wird in dem Urteil damit begründet, daß das Patent Nr. 78 03715 für den beschriebenen und anschließend als "Alfuzosin" bezeichneten Wirkstoff nur dessen therapeutische Anwendung als Mittel gegen Bluthochdruck im kardiovaskulären Bereich beansprucht, wogegen das Xatral genannte Erzeugnis, im Patent Nr. 85 07950 als Alfuzosin in Verbindung mit jedem geeigneten Träger enthaltend gekennzeichnet, speziell zur Behandlung von Harnwegserkrankungen bestimmt sei; die Verwendung von Alfuzosin als Arzneimittel zur Behandlung von Harnwegserkrankungen gehöre nicht zum Stand der Technik, die zweite medizinische Indikation dieses Wirkstoffs sei daher neu und erfinderisch.

Dieses Urteil der Cour d'appel verstößt gegen die eingangs genannten Rechtsvorschriften.

5. Concerning the appeal lodged by Mr Najer, the Court rules as follows:

Reasons for the judgment (extracts)

Concerning the third part of the sole ground:

Considering Articles 6 and 8 of the Law of 2 January 1968.

Whereas, according to the judgment contested, Mr Henri Najer, technical director of Synthélabo until 1979, brought an action against the latter for payment of remuneration due from the exploitation of the pharmaceutical product Xatral for which a patent, registered as No. 85 07950 and relating to "pharmaceutical compositions containing alfuzosine", was granted in respect of an application filed on 28 May 1985, basing his claim on the patent registered as No. 78 03715 and relating to "amides of alkylene diamines and their medical use", granted in respect of an application filed on 6 February 1978, and on the clauses of a contract dated 3 February 1972 governing the duties of technical director and providing in particular that "the variable part of Mr Najer's remuneration shall consist of a percentage of the turnover realised by the companies in the Group from the sale to third parties of pharmaceutical products created in the chemistry laboratories attached to the department under Mr Najer's authority, and protected by patents for which an application has been filled by Synthélabo".

Whereas in order to dismiss the claim, the judgment notes that patent No. 78 03715 claimed medical use only as an antihypertensive in the treatment of cardiovascular diseases for the active ingredient described and subsequently referred to as "alfuzosine" whereas the product called "Xatral", defined by patent No. 85 07950 as containing alfuzosine in combination with any appropriate excipient, is specifically intended for the treatment of urinary diseases, and accepts that the use of alfuzosine as a medicine for treating urinary diseases was not comprised in the state of the art and that this second medical application of the active ingredient was new and involved an inventive step.

Whereas, in thus ruling, the Court of Appeal has violated the texts referred to above.

5. Sur le pourvoi formé par M. Najer, la Cour de cassation statue de la manière ci-après rapportée :

Motifs de l'arrêt (extraits)

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 2 janvier 1968.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Henri Najer, directeur technique de la société Synthélabo, jusqu'en 1979, a assigné cette dernière en paiement des redevances résultant de l'exploitation du produit pharmaceutique Xatral ayant fait l'objet du dépôt, le 28 mai 1985, du brevet, enregistré sous le n° 85 07950 et ayant pour objet "compositions pharmaceutiques contenant de l'alfuzosine", en se référant au brevet déposé le 6 février 1978, enregistré sous le n° 78 03715, ayant pour objet les "amides d'alkylène-diamines et leur application thérapeutique", ainsi qu'aux clauses d'un contrat du 3 février 1972 régissant les fonctions de directeur technique et prévoyant notamment : "la partie mobile de la rémunération de M. Najer est constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés du groupe et résultant de la vente, à des tiers, de produits pharmaceutiques créés dans les laboratoires chimiques du département placé sous l'autorité de M. Najer et protégés par des brevets déposés par Synthélabo".

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt relève que le brevet n° 78 03715 ne revendiquait que l'application thérapeutique d'anti-hypertenseur dans le domaine cardio-vasculaire pour le principe actif décrit et dénommé par la suite "alfuzosine" alors que le produit appelé Xatral, défini par le brevet n° 85 07950 comme contenant de l'alfuzosine en association avec tout excipient approprié, est spécifiquement destiné au traitement des affections urinaires et retient que l'utilisation de l'alfuzosine comme médicament pour traiter les affections urinaires n'était pas contenue dans l'état de la technique et que cette seconde application thérapeutique de ce produit actif était nouvelle et comportait un caractère inventif.

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Aus diesen Gründen (...) wird das Urteil vom 11. Juni 1991 (...) in allen Teilen aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an die Cour d'appel de Lyon (Oberlandesgericht Lyon) zurückverwiesen.

On these grounds (...) declares null and void in all its provisions the judgment delivered on 11 June 1991 (...); consequently restores the case and the parties involved to their original state prior to the judgment and refers the case to the court of appeal in Lyon.

Par ces motifs (...) casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1991 (...); 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 Lyon.

FR 1/95

FR 1/95

FR 1/95