

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A ARRET DU 04 MARS 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : **07/08437**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 07 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn° 05/11023

APPELANTE

Fondation reconnue d'utilité publique INSTITUT PASTEUR,
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[...]

75015 PARIS

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marina C, avocat au barreau de PARIS, toque : LO 295

INTIMEES

**S.A.S. CHIRON HEALTHCARE, nouvelle dénomination de la Société CHIRON
BLOOD TESTING SAS.**

prise en la personne de ses représentants légaux,
1OrueChevreul

92150 SURESNES

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me B, avocat au barreau de PARIS, toque : P24, Me Pierre V,
avocat au barreau de PARIS, toque : P24

Société de droit irlandais CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED,

prise en la personne de ses représentants légaux

United Drug House Belgarde Road

DUBLIN 24 IRLANDE

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me B, avocat au barreau de PARIS, toque : P24, Me Pierre V,
avocat au barreau de PARIS, toque : P24

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL,
Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré r /V

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l'empêchement de Monsieur Alain C PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2007, par l'INSTITUT PASTEUR d'un jugement rendu le 7 février 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui, le déboutant de ses demandes, l'a condamné à payer aux sociétés CHIRON une indemnité de 45.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Vu les dernières écritures en date du 17 octobre 2008, par lesquelles l'INSTITUT PASTEUR, poursuivant l'infirmité de la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu :

- le caractère pionnier des inventions protégées par le brevet européen EP n° 178978, -que la revendication 11 du brevet européen EP n° 178978 couvre bien l'ARN génomique complet spécifique du virus HIV -1, responsable du SIDA,
- que le grief de contrefaçon de la revendication 11 du brevet européen EP n° 178978 était fondé,
- que la revendication 8 du brevet européen EP n° 178 978 couvre bien le moyen général caractérisé par l'utilisation de l'ARN du virus du SIDA pour la détection de l'infection virale par hybridation ARN viral - ADN,
- que le grief de contrefaçon de la revendication 8 du brevet européen EP n° 178978 était fondé,

* demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire que les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED se sont rendues coupables de contrefaçon des revendications 8 et 11 du brevet n° 178978,

* en conséquence, à titre principal :

* dire que la revendication 8 est contrefaite par équivalence par les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED , lesquelles offrent en France des tests PROCLEIX reproduisant ladite revendication,

* dire que la revendication 8 est aussi contrefaite par la fourniture des moyens permettant la mise en œuvre du procédé couvert par la revendication 8,

* dire que la revendication 11 est contrefaite par fourniture de moyens,

* à titre subsidiaire :

* désigner un expert avec mission de déterminer si :

- les oligonucléotides de capture et les amorces promoteurs fournis par les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED s'hybrident bien à l'ARN viral libéré, lors de la mise en œuvre du test PROCLEIX, dans le but de diagnostiquer l'infection par le virus HIV -1,

- l'ARN isolé et purifié, tel que défini par la revendication 11 opposée, est bien identique à l'ARN viral libéré lors de la mise en œuvre de la capture de cible définie par les tests PROCLEIX,

* faire injonction aux sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED de communiquer tous les éléments matériels permettant la poursuite de cette expertise,

* faire injonction aux sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED de laisser l'accès à tout type d'appareillage ou de matériel permettant la poursuite de cette expertise,

à titre principal,

* rejeter la demande reconventionnelle des sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED en appel abusif,

* condamner à titre provisionnel les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 8 millions d'euros,

* pour le surplus, désigner un expert, avec pour mission :

- de se faire remettre tous les documents justifiant des offres de ventes et des ventes réalisées en France par les Sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED du test PROCLEDC et du matériel requis pour la mise en œuvre du dit test,

- d'évaluer le préjudice subi en tenant compte des taux pratiqués dans ce domaine de haute technologie,

* autoriser la publication *du jugement* à intervenir dans 10 journaux ou périodiques

de son choix sans que le coût pour l'ensemble des insertions ne dépasse 100.000 euros,

* condamner les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED au versement de la somme de 130.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières écritures en date du 3 décembre 2008, aux termes desquelles les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED prient la Cour de :

* à titre principal :

* confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 février 2007 en ce qu'il a débouté l'INSTITUT PASTEUR de ses demandes en contrefaçon du brevet d'invention n° 178978, pour les motifs suivants :

- la revendication n° 8 ne peut pas être interprétée comme le prétend l'INSTITUT PASTEUR pour couvrir tout procédé pour la détection *in vitro* d'une infection virale due au virus LAV, comprenant la mise en contact d'un échantillon biologique provenant d'une personne chez laquelle l'infection par le LAV est à dépister et contenant de l'ARN sous une forme apte à l'hybridation, *avec une sonde à ADN, telle que l'une de celles comprises dans la revendication n° 7*, dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée, mais cette revendication ne couvre qu'un procédé de détection utilisant une sonde de la revendication n°7,

- en conséquence, en important et commercialisant leur kit de diagnostic, les sociétés CHIRON ne fournissent pas les moyens de mise en œuvre de la revendication n°8 du brevet n° 178 978,

- en important et commercialisant leur kit de diagnostic, les sociétés CHIRON ne commettent pas d'actes de contrefaçon par fourniture de moyens de la revendication n° 11, faute pour le kit de diagnostic de se rapporter à un élément de la revendication n° 1,

à titre subsidiaire : s sur la revendication 8 du brevet :

- si la revendication n°8 devait être interprétée comme le prétend l'INSTITUT PASTEUR, pour couvrir un *Procédé de détection in vitro d'une infection virale due au virus LAV comprenant la mise en contact d'un échantillon biologique provenant d'une personne chez laquelle l'infection par le LAV est à dépister et contenant de l'ARN sous une forme apte à l'hybridation [avec toute sonde à ADN] dans des conditions hybridantes et la détection de la sonde hybridée :*

* dire que cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive,

n sur la revendication 11 du brevet :

- s'il était jugé que la contrefaçon de la revendication n°1 1 peut être réalisée alors même que le kit de détection ne comporte aucun élément de cette revendication :

* dire que la revendication n°11 du brevet ne peut être interprétée, comme le prétend l'INSTITUT PASTEUR, pour couvrir tout ARN purifié du virus LAV dont la taille serait supérieure à 9,2 kb et indépendamment de savoir s'il correspond à l'ADN complémentaire contenu dans le X.-J19,

- dire qu'en important et commercialisant leur kit de diagnostic, elles ne fournissent pas les moyens de mise en oeuvre de la revendication n°1 1,

- à titre subsidiaire, si la revendication n°11 devait être interprétée comme le prétend l'INSTITUT PASTEUR, dire que cette revendication est nulle pour défaut de nouveauté,

* en tout état de cause :

* dire que l'appel interjeté par l'INSTITUT PASTEUR est abusif,

* le condamner au paiement de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 300.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* le condamner aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

*1' INSTITUT PASTEUR est une fondation qui exerce une activité de recherche dans le domaine de la microbiologie,

* les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED, de droit américain, qui sont spécialisées dans le domaine de la biotechnologie, fabriquent, commercialisent des vaccins, des produits thérapeutiques et des outils de diagnostic sanguin,

* au cours des années 1980, plusieurs organismes de recherche ont travaillé à l'identification du virus du sida, notamment le CNRS et l'INSTITUT PASTEUR dirigé par le professeur M, le NIH dépendant du ministère de la santé des Etats Unis dirigé par le professeur G ALLO, le groupe CHIRON sur la base des travaux du professeur L de l'université de San Francisco,

* ces organismes ont isolé, en 1984, ce virus, le professeur M l'appelant LAV (lymphadenopathy associated virus), le professeur G le baptisant HTLV-III (human T-cell lymphotropic virus III), le professeur L lui donnant le nom de ARV (aids-associated retroviruses),

* ce virus a reçu en 1986, le nom de VIH,

* à la suite de ces découvertes, les divers organismes de recherche ont déposé différents brevets pour protéger les parties du génome du VIH identifiées et leur utilisation, notamment à des fins de dépistage du virus :

- un brevet européen n°0173529 déposé par le NIH le 19 août 1985, sous priorité d'une demande de brevet américain n°643306 du 22 août 2004,

- un brevet européen déposé par l'INSTITUT PASTEUR le 17 septembre 1985, sous priorité d'un brevet britannique GB 8423659 du 19 septembre 1984, délivré le 6 février 1991, sous le n° 178978, ayant pour titre *séquences d'ADN clonées, hybridisables avec l'ARNgénomique du "lymphadenopathy-associated virus (LAV)*,

- un brevet européen n°0181150 déposé par la société CHIRON CORPORATION le 30 octobre 1985, sous priorité des demandes de brevets américains n°667501 du 31 octobre 1984, n°696534 du 30 janvier 1985,

* des fragments d'ADN correspondant aux clones du VIH séquences et décrits dans ces brevets ont été déposés dans des collections, en application du traité de Budapest : des clones BH10, BH5, BH8 le 30 juillet 1984 par le NIH, des clones X-J19 et X-J81 par l'INSTITUT PASTEUR le 11 septembre 1984, des clones X,-ARV-2 par la société CHIRON CORPORATION le 26 octobre 1984,

* reprochant aux sociétés du groupe CHIRON de commercialiser depuis le mois de septembre 1999, des kits de dépistage du VIH sous la dénomination PROCLEIX, constituant, selon lui, les moyens de mise en oeuvre des revendications 8 et 11 de son brevet, dûment autorisé par ordonnance présidentielle, l'INSTITUT PASTEUR a fait procéder à une saisie contrefaçon le 12 juillet 2005,

* c' est dans ces circonstances, que l'INSTITUT PASTEUR a assigné les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon ;

Sur le brevet :

Considérant que le brevet européen n°018978, déposé le 17 septembre 1985 par l'INSTITUT PASTEUR, sous priorité britannique du 19 septembre 1984, délivré le 6 février 1991, a fait l'objet d'une procédure d'opposition devant l'Office Européen des Brevets (OEB) par la société CHIRON CORPORATION et a été maintenu avec des revendications modifiées, par décision de la Chambre de recours du 18 novembre 1999 ;

Que l'invention, qui a pour titre *séquences d'ADN clonées, hybridisables avec l'ARNgénomique du "lymphadenopathy-associated virus (LAV)*, porte sur des séquences d'ADN clonées, capables de s'hybrider avec les ARN et ADN génomiques du virus de la lymphadénopathie (LAV), sur un procédé de préparation desdites séquences et sur leurs utilisations, plus particulièrement, sur des sondes stables comprenant des virus apparentés ou des provirus à ADN dans n'importe quel milieu, en particulier dans des échantillons biologiques contenant l'un quelconque d'entre eux ;

Que le breveté rappelle que des virus analogues au LAV ont été isolés à partir de patients atteints du SIDA et pré-SIDA, que ces virus, appelés HTLV-III et ARV *séquences d'ADN clonées, hybridisables avec l'ARN génomique du lymphadenopathy-associated virus*

(LA V) et ARV, présentent de nombreuses caractéristiques analogues à celles du LAV et représentent des isolats indépendants du prototype de LAV et que par commodité de langage, ils seront tous appelés LAV ;

Qu'il expose que les méthodes de détection disponibles à ce jour sont basées sur la reconnaissance de protéines virales, qu'une méthode de ce type est décrite dans la demande de brevet européen EP- A-013 8667, intitulée *antigènes, moyens et méthode pour le diagnostic de lymphadénopathie et du syndrome d'immunodépression acquise*, déposée le 14 septembre 1984, sous la priorité de la demande de brevet n°8324800 déposée le 15 septembre 1983, que cette demande européenne décrit des clones recombinants du HTLV-III différents ;

Qu'il fait valoir que l'invention vise à proposer de nouveaux moyens qui devraient, non seulement être utiles pour la détection du LAV ou des virus apparentés mais encore présenter plus de souplesse, en particulier dans la détection spécifique de l'ADN génomique desdits virus, dont les produits d'expression ne sont pas toujours détectables par des méthodes immunologiques ;

Que le brevet comporte 11 revendications ainsi libellées :

Revendication 1 : *ADN clone contenant un ADN correspondant au génome rétroviral du virus de la lymphadénopathie (LAV) et contenu dans le ÀJJ9 (CNCMI-338), cet ADN clone comportant les éléments U3, R et U5 de ce génome rétroviral,*

Revendication 2 : *ADN selon la revendication 1 qui est un ADNc,*

Revendication 3 : *ADN clone contenant un ADN qui consiste :*

- en un fragment de l'extrémité 3' de l'ADN contenu dans le U19 (CNCM 1-338) correspondant au génome rétroviral du LAVet ayant jusqu'à 2,5 kb contenant les sites de restriction suivants, dans les ordres respectifs suivants (de l'extrémité 3'à l'extrémité 5') :

1) soit Hind III, Sac I, Bgl II,

2) soit Hind III, Sac I, Bgl II, Bgl II, Kpn I,

3) soit Hind III, Sac I, Bgl II, Bgl II, Kpn I, Xho I, Bam HI, Hind III, Bgl II,

Revendication 4 : *un fragment clone dont la séquence correspond à la partie de l'ADN de U19 qui s'étend approximativement du site Kpn I (6100) jusqu'au site Bam HI (8150) approximativement,*

Revendication 5 : *un fragment d'ADN clone dont la séquence correspond à la partie de l'ADN deXJ19 qui s'étend approximativement du site Kpn I (3500) jusqu'au site Bgl II (6500) approximativement,*

Revendication 6 : *un fragment d'ADN dont la séquence correspond à la partie de l'ADN de U19 qui s'étend approximativement du site Pst (800) jusqu'au site Kpn I (3500) approximativement,*

Revendication 7 : *sonde pour la détection in vitro du LA V en un ADN selon l'une quelconque des revendications 1 à 6,*

Revendication 8 : *procédé pour la détection in vitro d'une infection virale due aux virus LAV, comprenant la mise en contact d'un échantillon biologique provenant d'une personne chez laquelle l'infection par le LA Vest à dépister et contenant de l'ARN sous une forme apte à*

l'hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée,

Revendication 9 : *vecteur, plus particulièrement un plasmide, pour la transformation de cellules eucaryotes ou procaryotes, contenant un fragment d'insertion selon l'une quelconque des revendications 1 à 6,*

Revendication 10 : *microorganisme, cellule procaryote ou eucaryote, transformé par un vecteur selon la revendication 9,*

Revendication 11 : *ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l'ADN complémentaire contenu dans le J19 (CNCM 1-338) ;*

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR oppose les revendications 8 et 11 de ce document ;

Sur la portée des revendications 8 et 11 du brevet :

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR soutient que le test PROCLEDC argué de contrefaçon fournit, au sens de l'article L.613-4 du Code de la propriété intellectuelle, tous les moyens de mise en oeuvre permettant l'isolement de l'ARN couvert par la revendication 11, avant de fournir ceux du procédé rendant possible la détection in vitro d'une infection virale due au virus LAV ou HIV-I couverts par la revendication 8 du dit brevet ;

Que de sorte, exposant que la caractérisation et la possibilité d'utiliser le génome ARN du virus responsable du SIDA est un préalable à la mise en oeuvre du procédé de diagnostic couvert par la revendication 8 du brevet, l'INSTITUT PASTEUR oppose en premier lieu la revendication 11 qui protège l'ARN purifié du virus ayant une taille de 9,1 à 9,2 kb et correspondant à l'ADN complémentaire contenu dans le À, J19 (CNCM1-338) ;

Considérant que les parties s'opposent sur la portée des revendications 8 et 11 du brevet ;

Considérant en droit que selon l'article 69 de la Convention de Munich / *'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet est déterminée par la teneur des revendications, toutefois la description et les dessins servent à interpréter les revendications ;*

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR soutient que le brevet n°178978 constitue une innovation de premier ordre qui en fait un brevet pionnier, de sorte que, selon lui, les revendications 8 et 11 ont une portée allant au-delà de leur sens littéral ;

Mais considérant que si en présence d'une invention pionnière, le brevet peut décrire un mode de réalisation de l'invention et revendiquer tout autre mode de réalisation possible, en revanche, même un brevet pionnier ne peut se voir accorder une portée générale si ses revendications sont rédigées en termes restrictifs,

Qu'une revendication non ambiguë, de portée étroite, ne saurait se voir accorder, sous couvert d'une interprétation, une portée générale, lorsque, notamment le breveté a été contraint de limiter la portée de la revendication dans le cadre de procédures de délivrance et d'opposition pour se distinguer de l'art antérieur ;

Or, considérant qu'en l'espèce il est établi que la demande de brevet a été déposée initialement avec 24 revendications et que, par suite de la procédure d'opposition engagée par la société CHIRON CORPORATION, qui a donné lieu à une décision de première instance le 9 août 1994, puis, en appel, à une décision de la Chambre des recours de l'OEB le 18 novembre 1994, le brevet délivré comporte 11 revendications **d'une portée réduite** ;

Sur la revendication 11 :

Considérant que la revendication 11 telle que déposée portait sur *Les ARN purifiés des virus LA V ayant une taille de 9,1 à 9,2 kb* ; que modifiée, elle protège / *'ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9.1 à 9.2 kb et correspondant à l'ADN complémentaire contenu dans le XJ19 (CNCM 1-338)* ;

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR, exposant qu'aucun document de l'art antérieur ne justifie une lecture stricte de cette revendication, prétend néanmoins qu'elle protège, indépendamment du clone X- J19, caractère spécifique de la séquence revendiquée, la totalité du génome d'ARN purifié du virus LAV ou HIV-1, composé indispensable à la mise en oeuvre du protocole de détection de la présence du virus dans un échantillon biologique à tester ;

Mais considérant que le breveté qui a modifié ses revendications pour leur donner une portée restreinte, ne peut, sans porter atteinte à la sécurité des tiers, prétendre que les modifications n'étaient pas nécessaires, que les revendications restreintes auraient la même portée que celles d'origine plus larges et que les documents de l'art antérieur ayant motivé les modifications ne seraient pas pertinents ;

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR soutient que l'ADN complémentaire (ADNc) auquel la revendication 11 fait référence correspond à l'image dans un miroir du génome de l'ARN du virus LAV (ou HIV-1) et ne se confond pas avec l'ADN proviral décrit dans la demande de brevet américain n°0173529 déposée le 22 août 1984, par le

Considérant que s'il n'est pas contesté que les clones décrits dans ces documents ont été obtenus de façons différentes, il n'en demeure pas moins que, dans les deux cas, le clone obtenu et décrit est composé de l'ADN double brin correspondant au génome viral du VIH;

Que dans ces circonstances, le brevet NIH, qui divulgue les sites de restriction de l'ADN du VIH, antécipise en partie le brevet de l'INSTITUT PASTEUR, peu important la suggestion de la présence d'un gène pX, qui n'appartient pas au génome du VIH ;

Considérant par ailleurs, que le 31 août 1984, les chercheurs de l'équipe du professeur G ont publié le résultat de leurs recherches dans la revue SCIENCE ;

Que cet article dénommé ARYA, G divulgue une méthode générale permettant de purifier l'ARN du VIH, provenant du sang d'un patient atteint du sida et enseigne que les brins d'ARN isolés, qui ont une taille d'environ 9 kb, comportent l'intégralité de la région R à chaque queue polyA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la seule caractéristique permettant de distinguer la revendication 11 litigieuse est le caractère spécifique du brin revendiqué, à savoir sa taille d'approximativement 9,1 à 9,2 kb et sa capacité à s'hybrider avec l'ADNc contenu dans le clone X.-J19 ;

Sur la revendication 8 :

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR soutient que la revendication 8 du brevet porte sur un procédé pour détecter in vitro une infection virale due au virus LAV qui suppose la mise en contact d'un échantillon biologique provenant d'un patient suspecté d'être infecté par le LAV (HIV-I), ledit échantillon contenant de l'ARN sous une forme permettant l'hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes et permettant la détection de la sonde hybridée ;

Qu'il prétend que le procédé couvert par cette revendication protège un moyen général nouveau permettant la détection de la charge virale du sida caractérisé par l'hybridation de sondes d'ADN à l'ARN viral et qu'il ne peut se voir limiter par le choix de la sonde selon la revendication 7 ;

Considérant que, rappelant l'énoncé de la revendication 8 ainsi libellée : *procédé pour la détection in vitro d'une infection virale due aux virus LA V, comprenant la mise en contact d'un échantillon biologique provenant d'une personne chez laquelle l'infection par le LA V est à dépister et contenant de l'ARN sous une forme apte à l'hybridation avec la sonde de la revendication 7 dans des conditions hybridantes, et la détection de la sonde hybridée*, il convient de relever que le procédé comporte deux étapes : d'une part, la mise en contact, dans des conditions hybridantes d'un échantillon biologique provenant d'une personne infectée par le LAV et contenant de l'ARN sous une forme apte à l'hybridation, avec la sonde de la revendication 7 et d'autre part, la détection de la sonde hybridée ;

Que force est de constater que les modifications, qui ont été apportées par l'INSTITUT PASTEUR lors de la procédure d'examen, ont eu pour conséquence de limiter la portée de la revendication 8 en ce qu'elle requiert l'utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d'ADN clones définis à celles-ci par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétro viral contenu dans le clone A-J19 ;

Que cette interprétation est confirmée par la description qui renvoie (page 17, ligne 27 et suivantes, page 18, lignes 10 et suivantes) à des fragments d'ADN conformes à l'invention et ne décrit pas le moyen général de sondes ;

Qu'il appartenait à l'INSTITUT PASTEUR, lors de la procédure d'examen et d'opposition de modifier la revendication de procédé ou les revendications de sonde pour les dissocier des revendications de fragments ;

Que l'INSTITUT PASTEUR ne saurait soutenir que la revendication 8 couvrirait toute méthode de diagnostic, quelle que soit la sonde utilisée, au motif invoqué que cette revendication renverrait indirectement à la revendication 1, laquelle, du fait de l'utilisation du terme "correspondant", continuerait à couvrir n'importe quel fragment d'ADN ;

Qu'en effet, la Chambre des recours de l'OEB, au sujet de la revendication 1, a rappelé que le vocable "correspondant" *semble être employé dans le sens restreint d'une stricte correspondance, de base à base, soumise à des variations admissibles qui ne modifieraient pas de façon considérable leur capacité d'hybridation avec les génomes rétroviraux de LA V, comme l'homme du métier le comprendrait* ;

Que de sorte, sans dénaturer cette décision, il ne saurait être prétendu que la protection des variations admissibles s'étendrait également à la protection de tous les fragments d'ADN équivalents ;

Qu'il s'ensuit, étant, au besoin, rappelé que l'article publié par les chercheurs du NIH : ARYA, G ALLO, antérieurement à la date de priorité du brevet, enseignait déjà la détection d'une infection due au VIH par l'utilisation de sondes marquées, que la revendication 1 couvrant l'ADN clone contenu dans le X-i 19 et tout ADN clone identique, ne protège nullement tout fragment de l'ADN, de sorte, que la revendication 8 ne saurait porter sur toute méthode de diagnostic indépendamment du type de sonde utilisé ;

Considérant par voie de conséquence, que la portée de la revendication 8 est limitée à un procédé de détection impliquant l'utilisation de sondes composées des fragments clones et comportant un fragment d'ADN correspondant au génome rétro viral contenu dans le A.-J19 ;

Considérant que la portée des revendications 8 et 11 du brevet opposé étant ainsi définie, il n'y pas lieu d'examiner la demande subsidiaire en nullité de ces revendications formée par les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED qui ne contestent pas leur validité telles que modifiées après opposition et telles qu'interprétées ;

Sur la contrefaçon des revendications 8 et 11 :

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR, qui reproche aux sociétés CHIRON des actes de contrefaçon, expose que le test PROCLEIX incriminé, qui comporte trois étapes (une étape d'isolement de l'ARN viral, une étape d'amplification de l'ARN viral et **une** étape de détection des produits résultant de cette amplification), fournit les moyens de mise en oeuvre par équivalence des revendications 8 et 11 du brevet opposé ;

Considérant en droit que selon les dispositions de l'article L.613-4 du Code de la propriété intellectuelle, *est interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l'offre à la livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre ;*

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR ne dément pas les explications des sociétés CHIRON sur le procédé de mise en oeuvre de ce kit, à savoir :

- la capture des ARN cibles consistant à libérer les ARN viraux par lyse cellulaire, capturer les ARN viraux à l'aide d'oligonucléotides de capture venant s'hybrider aux ARN cibles et s'attacher à des micro-particules magnétiques,
- le lavage destiné à éliminer les composants plasmatiques et les acides nucléotiques autres que ceux fixés aux oligonucléotides de capture, étant précisé que ces oligonucléotides de capture sont des séquences synthétiques composés pour partie d'ADN et d'ARN,
- une étape d'amplification mettant en oeuvre les amorces d'amplification, en utilisant deux amorces constituées d'oligonucléotides synthétiques dont la fonction est de démarrer des étapes de transcription inverse et de polymérase, l'amorce promoteur incluant une zone dénommée "promoteur 7" nécessaire à la fonction de polymérase ARN,

- une étape de détection consistant à hybrider l'ARN amplifié à des sondes marquées par une substance luminescente, deux sondes virales, une sonde de contrôle interne, constituées d'oligonucléotides synthétiques, de très faible longueur (inférieure à 25 nucléotides chacune) et non contiguës, placées en plusieurs endroits du génome,
- une phase d'incubation au cours de laquelle les sondes viennent s'hybrider avec l'ARN antisens amplifié,
- l'ARN viral capturé est le génome viral complet, comprenant l'intégralité de la région R à chaque extrémité, auquel est jointe la queue polyA, ARN isolé et décrit dans l'article ARYA, G précité ;

Sur la revendication 8 :

Considérant que le kit de détection incriminé utilise trois types d'oligonucléotides capables de s'hybrider à du matériel génétique : les oligonucléotides de capture, deux amorces lors de l'étape d'amplification, deux sondes marquées lors de l'étape de détection ;

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR allègue que les oligonucléotides de capture et les amorces promoteurs constitueraient des moyens de mise en oeuvre de la revendication 8, qui couvre, selon lui, un moyen général nouveau consistant à l'utilisation de sondes d'ADN capables de s'hybrider à l'ARN génomique pour la détection de l'infection virale par hybridation ARN viral-ADN ;

Qu'il ajoute que ces oligonucléotides et ces amorces sont des moyens équivalents des sondes visées à la revendication opposée ;

Mais considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la portée de la revendication 8 est limitée à un procédé de détection impliquant l'utilisation de la sonde objet de la revendication 7, dépendante des revendications 1 à 6 protégeant des fragments d'ADN clones définis par leurs sites de restriction et correspondant au génome rétroviral contenu dans le clone 3C-J19 ;

Que force est de constater qu'il n'est nullement soutenu par l'INSTITUT PASTEUR que le kit de dépistage des sociétés CHIRON utiliserait les sondes de la revendication 7, composées des fragments des revendications 1 à 6 ;

Que l'INSTITUT PASTEUR ne démontre pas davantage la reproduction des autres caractéristiques de la revendication 8 ;

Qu'en effet, les oligonucléotides de capture et les amorces des kits de détection de sociétés CHIRON sont synthétiques, de sorte qu'elle ne peuvent entrer dans le champ du brevet qui enseigne des fragments d'ADN clones ;

Que ces oligonucléotides ne sont pas des sondes d'ADN mais sont des oligonucléotides chimères composés pour partie d'ADN et pour partie d'ARN, la partie venant s'hybrider avec l'ARN du VIH étant composé d'ARN, ce qui ne peut être obtenu que par synthèse chimique et non par clonage ;

Que les amorces promoteurs ne constituent pas davantage des sondes de la revendication 8, dès lors qu'elles comportent une zone promoteur "T7", nécessaire à la fonction de polymérase ARN, absente du génome rétroviral contenu dans le X-J19 ;

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR ne saurait recourir à la théorie de l'équivalence, alors que la revendication 8 ne couvre pas le moyen général de l'hybridation mais le moyen particulier de l'hybridation de l'ARN viral avec une sonde constituée d'un fragment d'ADN correspondant au génome contenu dans le clone X.-J19 ;

Considérant par voie de conséquence, que la décision déferée, qui a rejeté le grief de contrefaçon de la revendication 8, sera confirmée,

Sur la revendication 11 :

Considérant que l'INSTITUT PASTEUR soutient que le test de diagnostic des sociétés CHIRON contreferaient, par fourniture de moyens, la revendication 11, dès lors, selon elle, que l'utilisation de ce test aboutit à l'isolation de l'ARN du VIH-1 ;

Considérant que la fourniture de moyens ne constitue un acte de contrefaçon qu'à la condition que les moyens fournis se rapportent à un élément essentiel de l'invention, à savoir, participer à son résultat ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que la revendication 11 du brevet, telle que modifiée, se rapporte à l'ARN purifié du virus LAV ayant une taille de 9,1 à 9,2 kb et correspondant à l'ADN complémentaire contenu dans le X.-J19 ;

Considérant d'une part, que cette revendication ne couvre pas un procédé mais un produit ; que d'autre part, elle ne caractérise pas l'ARN par le fait qu'il contient toute l'information génétique nécessaire à la reconstitution du génome **complet mais** en ce qu'elle définit l'ARN qui correspond à l'ADNc du X.-J19 ;

Qu'il n'est nullement démontré que la mise en oeuvre de ce kit permettrait d'isoler précisément le fragment d'ARN correspondant à l'ADN complémentaire contenu dans le X.-J19 ;

Qu'il n'est pas démenti que l'ARN isolé par les kits des sociétés CHIRON a une taille supérieure à 9,2 kb et contient une séquence R complète à chacune de ses extrémités, de sorte qu'il n'entre pas dans le champ de la revendication 11 ;

Considérant par voie de conséquence, que la décision déferée, **qui a débouté** l'INSTITUT PASTEUR de ses demandes au titre de la contrefaçon, mérite confirmation ;

Sur les autres demandes :

Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce ; que la demande reconventionnelle formée par les sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED sera rejetée ;

Considérant qu'il ressort du sens de l'arrêt que l'INSTITUT PASTEUR ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de le condamner, sur ce même fondement, à verser aux sociétés CHIRON

HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED la somme complémentaire de 130.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déferé, Y ajoutant,

Condamne l'INSTITUT PASTEUR à payer aux sociétés CHIRON HEALTHCARE SAS et CHIRON HEALTHCARE IRELAND LIMITED la somme complémentaire de 130.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l'INSTITUT PASTEUR aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.