



# ARTICLE

## UN NOUVEAU RECORD DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS EN FRANCE DANS L'AFFAIRE PEMETREXED : 28 MILLIONS D'EUROS

Brevets | 01/10/20 | François Pochart



### PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Télécharger la décision - TGI Paris, 3.3., 11 septembre 2020, Eli Lilly v. Fresenius, RG 17/10421

Le titulaire du brevet (appartenant au groupe Eli Lilly) avait, au cours de la procédure de délivrance, modifié ses revendications relatives à l'utilisation d'"antifolates" combinés à d'autres composés pour inhiber la croissance des tumeurs, pour les limiter au "pemetrexed" (un antifolate). L'examinateur de l'OEB a soulevé une objection fondée sur l'article 123(2) CBE[1] sur le terme "pemetrexed", et les revendications ont été délivrées avec le terme "pemetrexed disodium" au lieu de "antifolates"[2].

Sur la **portée du brevet**, le tribunal français considère que :

- (i) la description fait référence de manière générale aux antifolates, ou au médicament Alimta (pemetrexed disodium). L'homme du métier sait que le principe actif est l'anion, responsable à la fois de l'effet thérapeutique et des effets secondaires du médicament : il comprendrait que l'invention réside dans l'administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, et des autres composés revendiqués ; sans « s'arrêter à la formulation littérale des revendications »
- (ii) la modification a été apportée en réponse à un argument fondé sur l'article 123(2) CBE, et **ne visait pas à « pallier un art antérieur susceptible de remettre en cause la validité du brevet »**
- (iii) l'invention réside dans l'administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiquées dans le brevet.

Sur la **contrefaçon**, Fresenius utilise une solution diacide de pemetrexed, et non un pemetrexed disodium. Cependant, le Tribunal considère qu'il y a bien contrefaçon **directe**, principalement parce que, comme mentionné ci-dessus, la modification de la revendication n'a pas été faite pour différencier l'invention d'un état de la technique, mais pour répondre à un argument fondé sur l'article 123 CBE.

En matière d'**indemnisation**, le Tribunal établit un nouveau record monétaire de **28 millions d'euros** à titre d'indemnités provisoires. Il condamne Fresenius à payer :

- à Eli Lilly (titulaire du brevet) : 8 millions d'euros au titre de la contrefaçon, sur la base d'un taux de redevance majoré de 25% (au lieu des 40% demandés par Eli Lilly)
- à Lilly France (distributeur, licencié non inscrit) : 20 millions d'euros au titre de la concurrence déloyale.

Les demandes d'Eli Lilly étaient respectivement de 10 et 30 millions d'euros.

La décision peut faire l'objet d'un recours.

[1] [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/ff/clr\\_ij\\_e\\_1.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/ff/clr_ij_e_1.htm)

[2] D'autres articles sur la saga pemetrexed en Europe sont disponibles notamment sur <https://ipkitten.blogspot.com/> ou <http://patentblog.kluweriplaw.com/>