

## FAITS ET PROCEDURE

La société ALLEN et HANBURYC est titulaire du brevet n 73 14 117 déposé le 18 avril 1973 et délivré le 31 décembre 1976, ayant pour titre "des stéroïdes à activité anti-inflammatoire".

Ce brevet est expiré depuis le 18 avril 1993.

Pour exploiter ce titre de propriété industrielle, la société ALLEN et HANBURYYS a demandé et obtenu en 1974, par l'intermédiaire de la société Laboratoires GLAXO, une autorisation de mise sur le marché d'un médicament dénommé BECOTIDE 5 microgrammes, régulièrement renouvelée depuis.

En 1986, elle a sollicité une deuxième autorisation de mise sur le marché concernant un produit fabriqué selon les revendications du brevet précité dénommé BECOTIDE 250 microgrammes. Elle l'a obtenue le 7 août 1986.

Le 18 mai 1992, la société ALLEN et HANBURYYS a déposé une demande de Certificat Complémentaire de Protection sous le numéro 92 C 0211 fondée sur l'autorisation de mise sur le marché octroyée le 7 août 1986.

Le Certificat Complémentaire de Protection a été délivré le 30 octobre 1992. Il est valable jusqu'au 18 avril 2000 soit sept années après l'expiration du brevet par application des dispositions de l'article 1 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La société ALLEN et HANBURYYS a appris que la société LABORATOIRES PHARMAFARM avait déposé un dossier d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité dénommée PHARMAFARM 250 qui contreferait les revendications de son Certificat Complémentaire de Protection.

Cette société a reçu l'autorisation de mise sur le marché et a déposé pour la spécialité précitée, une demande d'inscription sur la liste des produits remboursable par la Sécurité Sociale. Cette inscription est intervenue le 16 février 1995.

La société ALLEN et HANBURYYS a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS aux termes d'une ordonnance du 27 juin 1995 et du Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES aux termes d'une ordonnance du 6 juillet 1995, l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LABORATOIRES PHARMAFARM.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont eu lieu le 31 juillet 1995.

Par exploit du 25 juillet 1995 la société ALLEN et HANBURYYS a fait assigner la société LABORATOIRES PHARMAFARM aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater les actes de contrefaçon de son Certificat Complémentaire de Protection n 92 C 02111 commis par celle-ci.

Elle réclame, outre une mesure d'interdiction, la condamnation de la société LABORATOIRES PHARMAFARM à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 100.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

La société LABORATOIRES PHARMAFARM, par acte du 28 juillet 1995, a fait assigner la société ALLEN et HANBURYYS, la société des LABORATOIRES GLAXO et la société GLAXO CROUP LIMITED aux fins de voir prononcer la nullité du Certificat Complémentaire de Protection n 92 C 02111 par application des articles L 611-2, L 611-3 et L 613-28 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Elle soutient que le Certificat Complémentaire de Protection ne pouvait être obtenu à partir d'une seconde autorisation de mise sur le marché portant sur le BECOTIDE 250 microgrammes s'agissant d'une spécialité ne différant que par sa concentration du BECOTIDE 5 microgrammes objet de la première autorisation de mise sur le marché en 1974, le principe actif restant identique.

Elle entend obtenir, outre la publication du jugement à intervenir, l'allocation d'une provision de 2.000.000 francs à valoir sur une indemnité appréciée d'expert destinée à réparer le préjudice résultant du retard apporté à la mise en vente du PHARMAFARM 250 et celle de 50.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Cette procédure a été jointe à l'instance principale le 19 octobre 1995.

La société GLAXO WELCOME venant aux droits de la société Laboratoires GLAXO et la société GLAXO CROUP ont sollicité leur mise hors de cause considérant que la demande de nullité du Certificat Complémentaire de Protection ne concerne que son titulaire savoir la société ALLEN et HAMBURYYS.

Cette dernière conteste la demande de nullité soulevée par la société LABORATOIRES PHARMAFARM estimant que les dispositions du texte clair de l'article L 611-2 ont été respectées.

La société LABORATOIRES PHARMAFARM maintient ses moyens de nullité du Certificat Complémentaire de Protection. Elle en déduit qu'il ne saurait avoir de contrefaçon d'un titre de propriété industrielle nul et que son adversaire doit être débouté de ses prétentions de ce chef.

Par ailleurs, elle soulève des moyens de nullité tenant aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon portant sur la signification de l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES et sur la mention du nom de l'huissier instrumentaire se référant aux dispositions de l'article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite du fait de cette saisie abusive, la condamnation de la société demanderesse à lui verser une somme de 50.000 francs de dommages et intérêts.

Elle présente sa demande fondée sur l'article 700 du N.C.P.C désormais contre les trois sociétés ALLEN et HANBURYYS, GLAXO WELCOME et GLAXO GROUP sollicitant une somme de 50 000 francs supplémentaires de ce chef par rapport sa demande initiale.

Par conclusions du 20 septembre 1996, la société GLAXO WELCOME qui indique venir aux droits de la société Laboratoires GLAXO, déclare intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de licenciée du certificat Complémentaire de Protection n 92 C 02111 aux termes d'un contrat inscrit le 6 août 1996 sous le numéro 056551 au Registre National des Brevets.

Elle formule à l'encontre de la société SCAT une demande de condamnation au paiement de la somme de 500.000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des agissements de celle-ci, fondée sur les mêmes moyens que ceux développés antérieurement par la société ALLEN et HANBURYYS.

La société défenderesse conteste la recevabilité de cette intervention volontaire, le licencié n'étant pas inscrit au moment des faits qui lui sont reprochés.

La société ALLEN et HANBURYYS a, dans ses dernières écritures, écarté les moyens de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon soulevés par son adversaire constatant que celle-ci n'établissait pas le grief causé par ces éventuelles irrégularités.

## DECISION

Sur la demande de mise hors de cause des sociétés GLAXO WELCOME et GLAXO GROUP dans le cadre de la demande en nullité du Certificat Complémentaire de Protection et sur l'intervention volontaire de la société GLAXO WELCOME dans le cadre de la demande de contrefaçon :

Attendu que la société GLAXO GROUP a été assignée à la demande de la société LABORATOIRES PHARMAFARM aux fins de voir annuler le certificat complémentaire de protection dont elle n'est pas propriétaire ; que sa mise hors de cause doit être prononcée dans la mesure où elle n'est pas concernée par cette demande ;

Attendu que la société GLAXO WELCOME a été appelée à la procédure par la société LABORATOIRES PHARMAFARM dans le cadre de la demande en nullité qui a été jointe à l'instance en contrefaçon diligentée initialement par la seule société ALLEN et HANBURYYS ; que, par la suite, elle a déclaré intervenir volontairement à la procédure en sa qualité de licenciée ;

Attendu que cette société qui déclare venir aux droits de la société Laboratoire GLAXO, n'est pas titulaire du Certificat Complémentaire de Protection litigieux ; qu'elle n'est donc

pas concernée par la demande en nullité de ce titre de propriété industrielle ; que la sociétés LABORATOIRES PHARMAFARM n'avait pas lieu de l'attirer à la procédure aux termes de son exploit introductif d'instance ;

Attendu par ailleurs que sa qualité de licenciée n'est opposable aux tiers qu'à compter du 6 août 1996, date de publication au Registre National des Brevets du contrat de licence passé avec la société ALLEN et HANBURYYS ;

Attendu que les faits reprochés à la société LABORATOIRES PHARMAFARM sont antérieurs au 6 août 1996 ; qu'elle n'a donc pas d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance relativement aux faits dénoncés ;

Attendu qu'il convient de la mettre hors de cause et de déclarer irrecevable son intervention volontaire postérieure l'assignation ;

Sur la demande de nullité du Certificat Complémentaire de Protection :

Attendu que la société LABORATOIRES PHARMAFARM conteste la validité du Certificat Complémentaire de Protection invoqué par la société ALLEN et HANBURYYS l'appui de son action en contrefaçon ; qu'elle considère que ce dernier est nul puisque délivré en violation de l'article L 611-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu que ce texte dénonce que : "Tout propriétaire d'un brevet d'invention produisant ses effets en FRANCE et ayant pour objet un médicament un procédé d'obtention d'un médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés pour la réalisation d'une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformément aux articles L 601 ou L 617-1 du Code de la Santé Publique et à compter de sa délivrance obtenir dans les formes et conditions fixées par le présent livre et précisées par décret en Conseil d'Etat, un certificat Complémentaire de Protection pour celles des parties du brevet correspondant à cette autorisation." ;

Attendu que la société LABORATOIRES PHARMAFARM soutient que l'autorisation de mise sur le marché visée par le texte ci-dessus énoncé est la première obtenue par le titulaire du brevet ; qu'en l'espèce, la société ALLEN et HANBURYYS avait obtenu une première autorisation de mise sur le marché en 1974 pour le BECOTIDE 5 microgrammes ; qu'elle en avait obtenu une seconde pour le BECOTIDE 250 microgrammes ; qu'elle ne pouvait pas faire régence à cette seconde autorisation pour obtenir son Certificat Complémentaire de Protection alors que les deux produits avaient un principe actif identique et que seule la concentration du produit était modifiée ; qu'interpréter le texte autrement reviendrait à conférer au titulaire d'autorisations de mise sur le marché successives, la possibilité de prolonger indûment la protection accordée par la loi ;

Attendu que le Tribunal relève que la société ALLEN et HANBURYYS est bien titulaire d'un brevet produisant ses effets en FRANCE ayant pour objet un produit nécessaire à l'obtention d'un médicament et le procédé de fabrication de ce produit ;

Attendu que le Tribunal observe qu'une spécialité pharmaceutique ne peut être commercialisée en FRANCE que, si elle bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché donnée par l'Agence du Médicament ; que chaque spécialité doit disposer d'une autorisation de mise sur le marché ;

Attendu qu'en conséquence, il était nécessaire pour la société ALLEN et HANBURYYS qui était titulaire d'une première autorisation de mise sur le marché pour le BECOTIDE 5 microgrammes et qui souhaitait commercialiser le BECOTIDE 250 microgrammes de solliciter une nouvelle autorisation de mise sur le marché, ce même si le principe actif ces deux produits était identique ;

Attendu que le Certificat Complémentaire de Protection a été demandé sur la basé de cette seconde autorisation de mise sur le marché ;

Attendu que le Tribunal constate que l'article L 611-3 du Code de la Propriété Intellectuelle précité qui définit les conditions de délivrance du Certificat Complémentaire de Protection ne précise pas que l'autorisation de mise sur le marché doit être la première obtenue ;

Attendu que le règlement CEE du 18 juin 1992 concernant la création du Certificat Complémentaire de Protection pour les médicaments, qui mentionne cette condition en son article 3, ne s'applique qu'aux certificats délivrés après le 2 janvier 1993, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de l'examen des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1990 instaurant le Certificat Complémentaire de Protection que les parlementaires avaient conscience des divergences existant entre le projet de loi français et le projet de règlement de la Commission européenne sur la durée de protection et le point de départ du CCP et qu'ils n'ont néanmoins pas entendu retenir la condition plus restrictive prévue dans le projet de règlement communautaire ;

Attendu que décider que l'autorisation de mise sur le marché de référence doit être la première obtenue conduirait à ajouter au texte non ambigu de l'article L 611-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Attendu qu'en conséquence la validité du Certificat Complémentaire de Protection n 92 C 0211 ne peut être contestée, les 5 conditions d'application de l'article L 611-3 du Code de la Propriété Intellectuelle étant remplies ; que la demande en nullité de cet acte présentée par la société LABORATOIRES PHARMAFARM doit être rejetée ;

Sur les demandes en nullité ces procès-verbaux de saisie-contrefaçon :

Attendu que la société LABORATOIRES PHARMAFARM soulève la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés à HOUDAN et à PARIS sur le fondement des articles L 615-5, R 615-2 du CPI et 648 du NCPC ;

Attendu qu'il est reproché en premier lieu l'absence de signification préalable aux opérations de saisie diligentées à PARIS de l'ordonnance autorisant cette mesure de saisie-contrefaçon ;

Attendu que le Tribunal observe que l'article R 615-2 du CPI n'impose pas la signification de l'ordonnance mais la remise d'une copie de celle-ci dans le cas d'une saisie réelle ;

Attendu que le Tribunal constate qu'un procès-verbal de signification d'ordonnance sur requête a été délivré à 9 heures 5 le 13 juillet 1995 à la société LABORATOIRES PHARMAFARM ; que cette signification est intervenue antérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon consignées dans un procès-verbal dressé le même jour à partir de 9 heures 10 ;

Attendu que ce moyen de nullité doit donc être rejeté ;

Attendu que la société LABORATOIRES PHARMAFARM considère qu'il n'est pas fait mention de l'identité de l'huissier instrumentaire, seule la mention de la SCP d'huissiers étant visée ;

Attendu que le Tribunal constate que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à PARIS l'a été par Maître Eliane B dont le nom figure expressément sur ledit acte ; que la signature qui apparaît sur la signification de l'ordonnance sur requête est la même que celle se trouvant sur le procès-verbal de saisie ; que l'huissier ayant procédé à la signification est donc identifiable ;

Attendu qu'enfin, s'il n'est fait mention que de l'étude d'huissiers au début de l'acte de signification d'ordonnance sur requête dressé à HOUDAN, il n'est pas contesté que les opérations ont été diligentées par un officier ministériel dûment mandaté pour ce faire ; qu'aucune procédure d'inscription de faux du procès-verbal n'a été engagée ;

Attendu que les moyens de nullité soulevés par la société LABORATOIRES PHARMAFARM sont inopérants ; qu'au surplus, s'agissant de nullités de forme, elle n'a pas précisé quel aurait été le grief par elle subi du fait des éventuelles irrégularités commises ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 114 du NCPC ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice subi du fait de la nullité de la procédure présentée par la société LABORATOIRES PHARMAFARM est donc rejetée ;

Sur la contrefaçon :

Attendu que la société ALLEN et HANBURYYS prétend que la société LABORATOIRES PHARMAFARM en obtenant une autorisation de mise sur le marché d'un produit identique à celui visé dans son Certificat Complémentaire de Protection et une inscription sur la liste des médicaments remboursés par la Sécurité Sociale a commis des actes de contrefaçon à son préjudice ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 13 juillet 1995 dans les locaux de la société LABORATOIRES PHARMAFARM à PARIS que le produit litigieux n'existe pas matériellement ;

Attendu qu'il n'a été de même saisi aucun produit à HOUDAN dans la mesure où la société n'avait plus de locaux à cet endroit ;

Attendu qu'aucun fait de fabrication ou de détention du produit litigieux n'est établi et ne peut donc lui être reproché ;

Attendu que seuls ont été saisis le dossier d'autorisation de mise sur le marché du produit PHARMAFARM 250 et divers documents s'y rapportant ;

Attendu qu'il a été précisé par la personne interrogée à PARIS par l'huissier sur place que les opérations de commercialisation n'étaient pas engagées ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le produit PHARMAFARM 250 dont il n'est pas contesté par la défenderesse qu'il reproduit les caractéristiques essentielles du produit BECOTIDE 250 microgrammes objet de la protection accordée par le certificat complémentaire de protection dont dispose la société ALLEN et HANBURYYS, n'est pas encore offert à la vente et mis dans le commerce ;

Attendu que la société LABORATOIRES PHARMAFARM n'a procédé à aucune campagne publicitaire, à aucun démarchage relatif à ce produit ; qu'il n'est pas démontré qu'elle ait engagé la commercialisation de son médicament ;

Attendu que l'autorisation de mise sur le marché et l'inscription sur la liste des médicaments remboursés par la Sécurité Sociale sont certes des opérations préalables indispensables à la mise en vente du produit ;

Attendu que toutefois, elles ne constituent que des actes préparatoires à cette mise en vente ; que le titulaire de ces autorisations n'est pas tenu de poursuivre la mise en vente du produit, qu'il peut différer la mise sur le marché ou y renoncer ; qu'il peut attendre l'expiration de la période de protection du BECOTIDE 250 pour lancer la mise en vente de son produit ;

Attendu qu'interdire à un concurrent de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché antérieurement l'expiration du brevet ou du certificat complémentaire de protection reviendrait à entraver la liberté du commerce ; que celui-ci peut souhaiter

disposer de toutes les autorisations nécessaires à la mise en vente d'un produit similaire dès la date d'expiration de validité du titre pour pouvoir sans retard le commercialiser ;

Attendu qu'en l'absence d'actes positifs d'offre ou de mise dans le commerce du produit incriminé, la simple autorisation de mise sur le marché et l'inscription sur la liste des médicaments remboursés par la Sécurité Sociale sont insuffisantes pour retenir que la société LABORATOIRES PHARMAFARM a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ALLEN et HANBURYYS ;

Attendu que la demanderesse est déboutée de l'intégralité de ses prétentions ;

Attendu que l'exécution provisoire du jugement n'est pas nécessaire eu égard à la décision prise ;

Attendu que l'équité ne commande pas d'accorder l'une quelconque des parties à la procédure une somme au titre des frais irrépétibles engagés par celles-ci du fait de la présente procédure ;

Attendu que chacune des parties succombant en ses demandes, les dépens seront partagés par moitié entre elles ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

-Met hors de cause la société Laboratoire GLAXO WELCOME et la société GLAXO GROUP ET rejette l'intervention volontaire de la société GLAXO WELCOME ;

-Déboute la société LABORATOIRES PHARMAFARM de sa demande en nullité du Certificat Complémentaire de Protection n 92 C 0211 dont est titulaire la société ALLEN et HANBURYYS ;

-Rejette les moyens de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon présentés par la société LABORATOIRES PHARMAFARM ;

-Déboute la société ALLEN et HAMBURYYS de ses demandes formées à l'encontre ce la société LABORATOIRES PHARMAFARM relatives à la contrefaçon du Certificat Complémentaire de Protection dont elle est titulaire ;

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

-Rejette toute demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile ;

-Dit que les parties sont condamnées chacune par moitié à supporter les dépens qui seront recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.