

FAITS ET PROCEDURE

Julio P a formé le 7 novembre 1986 une demande de brevet européen, sous priorité d'une demande américaine du 7 novembre 1985, portant sur une GREFFE EXTENSIBLE INTRALUMINAIRE et un DISPOSITIF POUR IMPLANTER CELLE CI.

Le brevet EP n 0 221 570 a été délivré le 30 janvier 1991.

Il a été révoqué pour défaut de nouveauté par décision de la division de l'opposition du 12 juillet 1993, décision qui a été réformée par la Chambre des recours le 27 août 1996, laquelle a dit que le brevet devait être maintenu sous une forme modifiée et renvoyé le dossier à la première instance.

La procédure devant l'Office Européen des Brevets n'est à ce jour pas terminée.

- La société EXPANDALE GRAFTS PARTNERSHIP est pour sa part titulaire du brevet n 0335341, demandé le 28 mars 1989, sous priorité d'une demande américaine du 28 mars 1988, délivré le 4 mars 1992, dont la traduction a été publiée à L'INPI le 12 juin 1992, et qui a pour titre "GREFFE EXTENSIBLE INTRALUMINAIRE ET DISPOSITIF POUR L'IMPLANTER".

- Les sociétés BOSTON SCIENTIFIC SA et BOSTON SCIENTIFIC BV commercialisent en France des stents endoluminaux dénommés "NIR STENT".

Par courriers du 13 mars 1997 elles ont invité julio P et la société EXPANDALE GRAFTS PARTNERSHIP à prendre parti sur l'opposabilité de leurs titres à l'égard de l'exploitation de ces stents.

Puis, par acte du 17 mars 1997, elles ont assigné Julio P, la société EXPANDALE GRAFTS-PARTNERSHIP, ainsi que Richard S, OAK COURT PARTNERS LTD et THE WEST GENESEE STREET LIMITED PARTNERSHIP, tous trois membres associés de la société EXPANDALE GRAFTS PARTNERSHIP, aux fins de voir dire que les brevets européens n 0 221 570 et 0 335 341 ne font pas obstacle à l'exploitation en France du NIR STENT. Elles sollicitent également l'exécution provisoire de la décision, ainsi que la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par acte délivré le 17 mars 1997, elles ont assigné les même défendeurs, pour voir déclarer nul le brevet n 0 221 570, en ses revendications 1 à 5, pour défaut de nouveauté, et subsidiairement défaut d'activité inventive et insuffisance de description, et voir déclarer nul le brevet n 0 335 341 en ses revendications 1 à 6 pour défaut d'activité inventive. Elles demandent en outre que les défendeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les procédures ont été jointes par décision du 27 mai 1997.

Parallèlement, la société EXPANDALE GRAFTS PARTENRSHIP a conjointement avec d'autres demandeurs, assigné par actes des 17 et 18 mars 1997 devant les juridictions hollandaises les sociétés BOSTON SCIENTIFIC SA et BOSTON SCIENTIFIC BV, ainsi que d'autres défendeurs, en contrefaçon du brevet n 0 335 341.

Julio P a pour sa part assigné par actes des 2 et 3 avril 1997 ces sociétés en contrefaçon du brevet n 0 221 570.

Les demanderesses ont saisi le 12 juin 1997 le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir "autoriser les sociétés BOSTON SCIENTIFIC SA et BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL BV à poursuivre en France la commercialisation des NIR STENT jusqu'à ce qu'il soit statué en France sur les actions en non contrefaçon et en nullité des brevets n 0 221 570 et n 0 335 341".

Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 11 août 1997, au motif qu'il n'appartenait pas au juge de la mise en état d'autoriser une exploitation dans le cadre de mesures conservatoires ou provisoires.

Par conclusions signifiées le 1er juillet 1997, complétées par des écritures du 19 juin 1998, Julio P, la société EXPANDALE GRAFTS PARTNERSHIP, Richard S et OAK COURT PARTNERS Ltd soulèvent l'irrecevabilité de l'action en non contrefaçon intentée par les demanderesses, au motif :

- que ces dernières n'ont pas respecté la phase amiable exigée par l'article L 615-9 du Code de la propriété intellectuelle,
- qu'elles ne justifient pas, en France ou sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté, d'une exploitation industrielle de leurs stents endoluminaux ; que ces ceux-ci sont en effet importés d'Israël et ne font l'objet en Irlande que d'opérations de contrôle et d'emballage, opération effectuées au surplus par une société tierce.

Ils demandent la disjonction des actions en non-contrefaçon et en nullité, et sollicitent la condamnation solidaire des sociétés BOSTON SCIENTIFIC à leur payer la somme de 100.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les demanderesses concluent le 26 janvier 1998 au rejet de cette fin de non recevoir et sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 50.000 francs au titre de leurs frais irrépétibles.

Elles font valoir :

- qu'elles justifient bien exploiter industriellement leur produit sur le territoire d'un membre de la Communauté, le NIR STENT connaissant différentes phases de fabrication, dont une se déroule en Irlande,

- qu'elles ont en ce qui concerne la phase amiable, respecté les conditions de fond posées par l'article L 615-9 du Code de la propriété intellectuelle et que si elles n'ont pas attendu le délai de trois mois imparti, c'est parce qu'elles ont dans cet intervalle été assignées en contrefaçon,

- qu'en tout état de cause les formalités prescrites par ce texte ne le sont pas à peine d'irrecevabilité et que l'inobservation du délai, qui n'est assortie d'aucune sanction, ne constitue qu'une irrégularité non substantielle, laquelle n'a causé aucun grief aux défendeurs.

Les sociétés BOSTON SCIENTIFIC SA et BOSTON SCIENTIFIC B.V. prient par ailleurs le tribunal par conclusions signifiées le 5 septembre 1997 de :

- dire bien fondée l'exception de litispendance soulevée,
- faire application des articles 21, 16-4 et 22 de la Convention de Bruxelles à leur profit,
- constater que la juridiction française est la première saisie le 17 mars 1997 du litige en non-contrefaçon et en nullité des brevets n 0 221 570 et 0 335 341 et la juridiction hollandaise la deuxième saisie,
- dire que la compétence de la juridiction française est établie au sens des dispositions de l'article 21 de la Convention de Bruxelles sur l'ensemble du litige et subsidiairement qu'elle résulte de l'interprétation des articles 16-4 et 22 de la même Convention,

Elles demandent au tribunal aux termes d'écritures complémentaires du 29 avril 1998 de :

- constater que la juridiction hollandaise n'a pas eu à établir sa compétence au fond,
- dire que le tribunal de Paris est le premier saisi de l'action en déclaration de non contrefaçon du brevet n 0 221 570 et qu'il est compétent en application des disposition combinées des articles 16, 21 et 22 de la Convention de Bruxelles pour connaître de l'action en non-contrefaçon du brevet n 0 335 341,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elles soutiennent :

- que la question de la litispendance doit être examinée avant celle de la recevabilité, le tribunal devant préalablement établir sa compétence avant de statuer sur les exceptions,
- que le juge hollandais, qui n'a statué que dans le cadre de mesures provisoires, n'a jamais affirmé sa compétence pour statuer de l'affaire sur le fond,

- qu'il y a bien identité de parties, d'objet et de cause entre les actions en déclaration de non-contrefaçon et les actions en contrefaçon,
- qu'en conséquence la juridiction française, qui est bien la première saisie des actions en déclaration de non-contrefaçon, puisque les assignations ont été délivrées le 17 mars 1997, et l'est à tout le moins pour le brevet n 0 221 570, doit affirmer sa compétence, ainsi que l'y invite l'article 21 de la Convention de Bruxelles pour statuer sur les actions en contrefaçon,
- qu'en tout état de cause elle doit l'affirmer en application de l'article 22 de la Convention, la question connexe de la validité des brevets étant aux termes de l'article 16-4 de sa-compétence exclusive,
- qu'au surplus en application du droit français la juridiction qui a compétence exclusive doit connaître de toute l'affaire, y compris des litiges connexes,
- que la bonne administration de la justice impose de recourir à cette solution.

Les défendeurs demandent au tribunal par écritures signifiées le 26 Janvier 1998 et le 19 juin 1998 de :

- constater que la juridiction hollandaise a déjà établi sa compétence au sens de l'article 21 de la Convention de Bruxelles,
- dire que ce tribunal n'a été saisi que le 19 mars 1997, soit postérieurement à la saisine du juge hollandais, des actions en déclaration de non-contrefaçon et en nullité engagées par les sociétés BOSTON,
- rejeter les demandes de ces dernières et les condamner solidairement à leur verser la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Ils font valoir :

- que l'exception de litispendance est irrecevable, l'action en déclaration de non contrefaçon étant elle-même irrecevable ;
- qu'elle est mal fondée, le juge hollandais ayant affirmé sa compétence, et la saisine du juge français étant en tout état de cause postérieure pour le brevet n 0 335 341 à celle du juge hollandais, le placement de l'assignation n'ayant été effectué que le 19 mars 1997,
- que l'exception de connexité a été implicitement rejetée par le juge de la mise en état,
- qu'elle ne peut être soulevée que devant la juridiction prétendument saisie en second lieu, et non devant celle devant laquelle on souhaite voir renvoyer l'affaire,

- que le juge hollandais devant lequel cette exception a également été soulevée l'a rejetée.

THE WEST GENESE STREET LIMITED PARTNERSHIP n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.

DECISION

Attendu qu'il convient de constater, à titre liminaire, que la compétence de ce tribunal pour statuer sur la demande en déclaration de non contrefaçon n'est contestée par aucune des parties ;

que le tribunal peut donc examiner la fin de non recevoir opposée par les défendeurs à cette demande, sans avoir à trancher préalablement l'incident de litispendance soulevé, lequel ne tend en aucune façon à mettre en cause sa compétence pour apprécier la recevabilité et le bien fondé de l'action déclaratoire ;

I - SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN DECLARATION DE NON CONTREFAÇON :

Attendu que l'article L 615-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

"Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée.

Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans le délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent."

Attendu qu'il résulte clairement des travaux préparatoires que le terme "exploitation industrielle" au sens de ce texte doit s'entendre de fabrication, le législateur ayant voulu offrir aux industriels de bonne foi la possibilité de s'assurer qu'ils ne s'exposent pas à des actions en contrefaçon ultérieures en s'engageant dans telle ou telle fabrication ;

que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les demandereses ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'action n'est pas ouverte à celui qui ne fait que commercialiser des produits importés ;

Attendu en l'espèce que si les emballages des stents portent la mention "Manufactured by Boston Scientific Ireland", il ressort des pièces versées aux débats qu'ils sont fabriqués en Israël par la société MEDINOL Ltd, puis importés par la société BOSTON SCIENTIFIC IRELAND ;

que cela résulte :

- des factures émanant de la société MEDINOL et adressées à la société BOSTON SCIENTIFIC IRELAND (pièce 26) qui portent sur des NIR STENT et comportent la mention : "Country of Manufacture : Israël"

- des conditionnements des produits, sur lesquels on peut lire :
"NIR STENT
A Medinol Ltd product" ;

- des notices d'emploi et plaquettes publicitaires, qui précisent :

"NIR STENT est un produit de MEDINOL Ltd, vendu par SCIMED LIFE SYSTEMS Inc, BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION. NIR et NIR STENT sont des marques déposées par MEDINOL Ltd" ;

Attendu que les demanderesse ne le contestent pas mais soutiennent que les stents seraient l'objet en Irlande d'une série d'opérations qu'elles qualifient de "seconde phase de fabrication" ;

Attendu qu'elles ne rapportent toutefois pas la preuve, qui leur incombe, de la consistance des opérations effectuées à ce stade, qui apparaissent au vu des seules pièces produites qui sont deux organigrammes sans date, dont on ne sait de qui ils émanent, et un "plan qualité" (pièces n 22, 23 et 24), être des opérations d'emballage du produit et de contrôle ;

Attendu en tout état de cause que ces opérations ne sont pas le fait des sociétés demanderesse à l'instance, mais d'une autre société, la société BOSTON SCIENTIFIC IRELAND ;

Attendu que cette société constitue une personne morale juridiquement distincte des sociétés demanderesse ;

qu'elle n'est pas partie à la procédure ;

Attendu que les deux sociétés BOSTON SCIENTIFIC SA et BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL BV reconnaissent qu'elles ne font que commercialiser en France les stents endoluminaux dénommés NIR STENT, ainsi qu'il résulte expressément des termes de leur assignation ;

Attendu qu'elles ne justifient donc pas d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne au sens du texte précité ;

qu'elles n'ont en conséquence pas qualité pour intenter l'action en déclaration de non contrefaçon prévue par ce texte ;

que cette action sera déclarée irrecevable ;

II - SUR LA LITISPENDANCE :

Attendu que cette demande, fondée sur les dispositions de l'article 21 de la Convention de Bruxelles, et qui tend à voir établir par le tribunal sa compétence pour statuer sur l'entier litige, en tant que premier saisi, est exclusivement fondée sur l'identité de parties, d'objet et de cause qu'il y a selon les demanderesse entre l'action en contrefaçon dont est saisie le juge hollandais, et l'action en déclaration de non contrefaçon formée devant la présente juridiction ;

Attendu que l'action en déclaration de non-contrefaçon étant déclarée irrecevable, les demandes formées par les sociétés BOSTON SCIENTIFIC SA et BOSTON SCIENTIFIC BV, fondées sur l'existence d'un lien de litispendance entre cette action et celle dont est saisi le juge néerlandais, ne peuvent qu'être rejetées ;

III - SUR LA CONNEXITE :

Attendu que les demanderesse soutiennent subsidiairement que la juridiction française, qui a compétence exclusive aux termes de l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles pour statuer sur les demandes de nullité des brevets qui sont formées devant elle, doit également en application de l'article 22 de la même Convention statuer sur la question connexe de la contrefaçon ;

Attendu qu'il convient de relever à titre liminaire que cette question n'a été tranchée ni expressément, ni implicitement par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 11 août 1997 ;

Attendu par ailleurs que les juridictions néerlandaises n'ont à ce jour expressément statué que sur les mesures provisoires ;

Attendu que l'article 22 de la Convention de Bruxelles dispose :

"Lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.

Sont connexes au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément."

Attendu qu'il résulte clairement de ce texte qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'un lien de connexité et souhaite que les affaires soient jugées par une seule juridiction de demander à la juridiction qu'elle estime saisie en second lieu de se dessaisir ;

Attendu que c'est à cette juridiction qu'il appartient d'examiner si le lien de connexité invoqué existe, de dire si elle a été effectivement saisie en second lieu, et de s'assurer de la compétence de la juridiction première saisie, son éventuel dessaisissement n'étant en tout état de cause qu'une simple faculté laissée à sa libre appréciation ;

Attendu en l'espèce que les demanderesse soutiennent que la juridiction de céans a été saisie en premier lieu ;

Attendu que le présent tribunal ne peut donc se substituer à la juridiction hollandaise, que les demanderesse estiment saisies en second lieu, et n'a pas à apprécier si les conditions posées par l'article 22 de la Convention de Bruxelles à un éventuel dessaisissement de cette dernière sont remplies ;

Attendu que les arguments subsidiaires fondée sur la compétence exclusive de la présente juridiction en droit français, et l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ne peuvent être retenus, l'exception étant régie par les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que les demandes des sociétés BOSTON SCIENTIFIC SA et BOSTON SCIENTIFIC BV ne pourront en conséquence qu'être rejetées ;

Attendu qu'il convient de réserver les demandes fondées sur l'article 700 et les demandes de condamnation aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l'action en déclaration de non-contrefaçon formée par la société BOSTON SCIENTIFIC SA et la société BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. ;

Rejette en conséquence les demandes fondées sur l'existence d'un lien de litispendance entre cette action et les actions en contrefaçon dont le juge néerlandais est saisi ;

Rejette les demandes formées par les sociétés BOSTON SCIENTIFIC SA et BOSTON SCIENTIFIC B.V. et fondées sur la connexité entre les litiges ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 11 janvier 1999 pour conclusions au fond des parties sur la demande en nullité des brevets ;

Réserve la demande fondée sur l'article 700 et la demande de condamnation aux dépens.