

FAITS ET PROCEDURE

La société de droit américain THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION (ci-après GENERAL HOSPITAL) est propriétaire du brevet européen EP 0222886 déposé le 8 mai 1986 sous priorité américaine du 8 mai 1985, délivré le 25 septembre 1996 et intitulé : "Agents de contraste hépatobiliaire pour résonance magnétique nucléaire". La traduction de ce brevet en français a été publiée au BOPI le 31 octobre suivant.

Le domaine du brevet concerne l'obtention d'images à des fins diagnostiques ("imageries") au moyens de techniques de résonance magnétique nucléaire ou R.N.M.

Il a pour objet l'utilisation d'un complexe formé d'un ion paramagnétique et d'un ligand complexant organique pluridenté, dans la préparation d'un agent de contraste en résonance magnétique nucléaire hépatobiliaire, ainsi que l'utilisation d'un tel complexe dans la préparation d'un agent de contraste en résonance magnétique nucléaire, double, intravasculaire et hépatobiliaire.

Le brevet a fait l'objet d'une licence exclusive concédée à la société de droit américain EPIX MEDICAL (dénommée ci-après EPIX), licence inscrite au Registre National des Brevets le 15 février 1999 sous le n 111.339 ainsi que d'une procédure d'opposition devant l'OEB.

GENERAL HOSPITAL, ayant appris que la société de droit italien BRACCO avait mis au point un produit dénommé MultiHance reproduisant, selon elles, des revendications du brevet EP 0222886, a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société LABORATOIRES BYK FRANCE (ci-après BYK France) situés au Mée sur Seine, ladite société s'appêtant à commercialiser sur le territoire français le produit MultiHance fabriqué par BRACCO.

Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 16 février 1999, GENERAL HOSPITAL et EPIX ont assigné le 4 mars 1999 BRACCO et BYK FRANCE aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications 3, 5, 7, 12 et 16 du brevet EP 0222886.

Elles sollicitent, outre les mesures habituelles d'interdiction, de confiscation et de publication, la désignation d'un expert pour permettre au Tribunal de fixer les dommages et intérêts, l'exécution provisoire et 150.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en date du 1er octobre 1999, les sociétés BRACCO et BYK France sollicitent qu'il soit sursis à statuer à la présente action par application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles dès lors qu'elles ont demandé au Tribunal de Milan par acte du 24 février 1999 de dire qu'elles ne contrefont pas le brevet EP 0222886. Elles font valoir que les deux actions ont le même objet et la même cause comme le requiert l'article 21, à savoir décider si le produit MultiHance constitue ou non une

contrefaçon ou non du brevet EP 0222886, qu'elles sont formées par les mêmes parties et que le Tribunal de Milan a bien été saisi en premier.

Les parties ont été invitées par le juge de la mise en état à conclure et plaider uniquement sur les sursis à statuer.

GENERAL HOSPITAL et EPIX, après avoir soutenu que l'article 21 de ladite Convention ne s'applique pas au cas d'espèce car il n'existe pas le litispendance entre les deux actions, concluent au rejet de la demande de sursis à statuer en application de l'article 22 de ladite Convention puisque l'action ouverte en Italie et celle pendante devant le présent Tribunal ne sont pas connexes. Elles expliquent que les revendications visées en France sont totalement autonomes par rapport aux revendications 1 et 2, seules visées en Italie.

Les défenderesses répliquent maintenir leur demande de sursis à statuer fondée sur l'article 21 susvisé jusqu'à ce que soit établie la compétence du Tribunal de Milan. Elles contestent avoir restreint leur action en non-contrefaçon devant le Tribunal de Milan aux revendications 1 et 2. Elles affirment qu'elle vise au contraire l'ensemble des revendications du brevet EP 0222886.

Elles ajoutent qu'à supposer même que la demande pendante devant le Tribunal de Milan soit limitée aux revendications 1 et 2, cette demande aurait le même objet que celui de la présente instance dès lors que les revendications 3, 5, 7, 12 et 16 sont dépendantes, au sens du droit des brevets, des revendications principales 1 et 2.

DECISION

I - SUR LA LITISPENDANCE :

BRACCO et BYK France demande au Tribunal de surseoir à statuer par application de l'article 21 de la Convention de Bruxelles qui dispose que :

"Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du Tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du Tribunal premier saisi est établie, le Tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci".

Selon l'article, le Tribunal saisi en second lieu ne doit pas, et n'a donc pas le pouvoir, de contrôler si le Tribunal saisi en premier est compétent.

1 - Sur l'identité des parties :

GENERAL HOSPITAL et EPIX reconnaissent que l'action engagée par BRACCO et BYK France devant le Tribunal de Milan le 24 février 1999 (date de l'assignation) est antérieure à celle qu'elles ont introduite en France le 4 mars suivant et qu'il existe une exacte identité de parties entre l'action italienne et l'action française.

GENERAL HOSPITAL et EPIX concluent cependant à l'absence de litispendance entre les deux actions car elles ne peuvent pas se substituer l'une à l'autre en droit comme en fait.

2 - Sur l'identité de cause :

Pour les demanderesses, les deux actions ne sont pas identiques et elles n'ont pas la même cause puisque l'italienne vise à voir déclarer le produit MultiHance non contrefaisant des revendications 1 et 2 du brevet EP 0222886 alors que la française sollicite la constatation de la contrefaçon de revendications différentes et autonomes par rapport aux revendications 1 et 2 puisqu'il s'agit des revendications 3, 5, 7, 12 et 16.

La traduction intégrale de l'assignation signifié par BRACCO et BYK France à GENERAL HOSPITAL et EPIX devant le Tribunal de Milan, sollicitée par le Tribunal et produite en cours de délibéré, établit cependant que les demandes formées devant ce tribunal et devant celui de céans concernant le même produit MultiHance et le brevet EP 0222886 (c.f plus particulièrement pages 5, 11 et 14 de la traduction). Les deux actions ont donc bien la même cause.

BRACCO et BYK France n'ont en effet pas limité leur action en déclaration de non-contrefaçon aux revendications 1 et 2. Elle concerne l'ensemble du brevet donc nécessairement ses 19 revendications dans lesquelles sont naturellement incluses les revendications 3, 5, 7, 12 et 16 seulement visées dans l'instance française, étant précisé que ces dernières sont toutes dans la dépendance directe ou indirecte des revendications 1 et 2.

3 - Sur l'identité d'objet :

L'action engagée devant le Tribunal de céans par les demanderesses est une action en contrefaçon de brevet visant à sanctionner l'atteinte à leurs droits en France alors que l'action engagée devant le Tribunal de Milan est une action en déclaration de non-contrefaçon visant à leur permettre l'exploitation de leur produit MultiHance.

Il apparaît dans ces conditions que les deux actions n'ont pas le même objet.

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 21 de la Convention de Bruxelles ne sont pas applicables en l'espèce.

II - SUR LA CONNEXITE :

GENERAL HOSPITAL et EPIX font valoir ensuite que seules les dispositions de l'article 22 de la Convention de Bruxelles pourraient s'appliquer au cas d'espèce, mais concluent à l'absence de connexité entre les deux actions initiées en Italie et en France, ce qui conduit finalement, selon elles, à rejeter une nouvelle fois la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses.

L'article 22 susvisé dit que :

"Lorsque des demandes connexes sont formées devant des 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 juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément."

Le Tribunal ne disconvient pas qu'une proximité existe entre les actions italienne et française. La première est en effet une action non-contrefaçon du brevet EP 0222886 par le produit MultiHance, l'action française concernant une action en contrefaçon de ce produit par rapport à cinq revendications dudit brevet.

Il résulte toutefois de l'article 22 susvisé que les juges saisis d'une demande de sursis à statuer fondée sur le présent article n'ont strictement aucune obligation de prononcer une telle décision. L'alinéa 1 dans lequel figure le verbe "pouvoir", précise bien que le sursis à statuer n'est qu'une simple faculté pour les juridictions saisies.

Cette faculté s'exerce à la lumière des circonstances de la cause et de la nature du lien existant entre les demandes formées devant les deux juridictions saisies.

Cela étant posé, l'assignation signifiée par les défenderesses devant le Tribunal de Milan révèle qu'en recourant aux règles européennes de procédures civile, elles ont voulu bloquer l'action en contrefaçon exercée contre elles en France en introduisant de non-contrefaçon de la partie du brevet européen en vigueur dans cet Etat.

BRACCO et BYK France indiquent en effet dans leur assignation italienne qu'elles agissent rapidement en raison de l'action engagée par les demanderesses contre elles en Allemagne et en France où la société GENERAL HOSPITAL "aurait pris, en se prévalant de ce brevet, une mesure d'instruction provisoire concernant le produit MultiHance à l'encontre de la société Byk France". Il s'agissait de la procédure de saisie-contrefaçon du 16 février 1999.

Il ne peut être sérieusement contesté que cette instrumentalisation de la procédure civile européenne constitue un détournement de celle-ci dont le principal objectif est d'éviter que des juridictions de deux Etats contractants rendent des décisions contradictoires dans des affaires identiques ou connexes, et non de permettre à une partie de bloquer,

délibérément pendant plusieurs années une instance même si cela sert des intérêts personnels.

Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 22 de la convention de Bruxelles.

La demande des sursis à statuer est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles 21 et 22 de la Convention de Bruxelles ;

Rejette la demande de sursis à statuer formée par les sociétés BRACCO et BYK France ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2000 à 10 heures (salle d'audience de la 4ème chambre) ;

Ordonne aux sociétés BRACCO et BYK France de conclure au fond pour cette date ;

Réserve les dépens.