

COM 30 JANVIER 2001

DOSSIERS BREVETS 2000.IV.6

LEK DD LJUBLJANA (Slovénie) c. AKTIEBOLAGET

HÄSSLE (Suède) et SA LABORATOIRES ASTRA (France)

PIBD 2001.723.III.329



**GUIDE DE LECTURE**

- BREVETS : CONTREFACON PAR OFFRE DE PRODUITS

## LES FAITS

- : La société AKTIEBOLAGET HÄSSLE (HÄSSLE) est titulaire d'un brevet européen n°0 005129, désignant la France et portant sur une composition pharmaceutique.
- : La société LEK DD LJUBLJANA (LEK) a participé à un salon international à Paris, et, sur son stand, ont été saisis des documents publicitaires relatifs à un médicament prétendument contrefaisant du brevet HÄSSLE. Ces documents, rédigés en anglais, indiquaient qu'il y aurait une restriction de diffusion dans les pays où le produit pourrait porter atteinte à des brevets de tiers.
- : HÄSSLE assigne en contrefaçon LEK devant le TGI de Paris.
- 19 novembre 1997 : La Cour d'appel de Paris condamne LEK pour contrefaçon.
- : LEK forme un pourvoi.

- 30 janvier 2001 : La Cour de cassation rejette le pourvoi.

## LE DROIT

### PROBLEME : Constitution de l'acte de contrefaçon

#### A.- LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

##### a) Le demandeur à l'action (HÄSSLE)

soutient que la présence, dans une exposition, de brochures publicitaires promouvant un produit contrefaisant, brochures rédigées en anglais, et comportant une restriction quant à la vente des produits en cause qui pourraient être couverts dans tel pays par un brevet de tiers, correspond à l'offre de produits, acte de contrefaçon au sens de l'article L.613-3 du CPI.

b) Le défendeur à l'action (LEK )

soutient que la présence, dans une exposition, de brochures publicitaires promouvant un produit contrefaisant, et comportant une restriction quant à la vente des produits en cause qui pourraient être couverts, dans tel pays, par un brevet de tiers, ne correspond pas à l'offre de produits, acte de contrefaçon au sens de l'article L.613-3 du CPI.

2°) *Enoncé du problème*

La présence, dans une exposition, de brochures publicitaires promouvant un produit contrefaisant, brochures rédigées en anglais, et comportant une restriction quant à la vente des produits en cause, qui pourraient être couverts dans tel pays par un brevet de tiers, correspond-elle à l'offre de produits, acte de contrefaçon au sens de l'article L.613-3 du CPI ?

**B.- LA SOLUTION**

1°) *Enoncé de la solution*

*« Mais attendu que l'arrêt constate que la société LEK ne conteste plus que l'oméprazole, principe actif de l'ortanol, est protégé par le brevet n°0 005 129 et reconnaît qu'elle produit l'ortanol oméprazole depuis 1990 en Slovénie ; qu'il relève que les documents saisis par l'huissier révèlent que la société LEK a présenté lors de l'exposition publique CPHI un produit fini contrefaisant le brevet dont est titulaire la société HÄSSLE, à destination d'éventuels acheteurs, professionnels de l'industrie pharmaceutique, qui avaient, eu égard aux indications portées sur le scellé n°3, la possibilité de traiter, soit avec la société LEK à Ljubljana, soit avec l'une ou l'autre de ses filiales ou de ses représentations établies dans divers pays, dont la France ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la demande en contrefaçon était fondée, la restriction invoquée étant inopérante dès lors que l'offre de vente du produit avait été faite en France, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ».*

2°) *Commentaire de la solution*

Il n'était pas contesté que la composition de la défenderesse LEK incorporait objectivement les caractéristiques du brevet HÄSSLE, ayant ses effets en France. La défenderesse LEK n'avait pas, semble-t-il, importé en France d'échantillons du produit contrefaisant, et se bornait à proposer le produit litigieux dans ses documents publicitaires, sur un stand d'une exposition en France, en anglais, et avec mention qu'il pouvait y avoir dans certains pays des brevets de tiers.

Arguant de cette restriction, LEK soutenait qu'elle ne commettait pas d'actes de contrefaçon puisqu'elle explicitait que le produit pouvait n'être pas commercialisable dans certains pays. La Cour d'appel de Paris (19 novembre 1997, PIBD 1998,647, III, 69) avait, ce nonobstant, condamné la société LEK et la Haute juridiction entérine cette position. Ceci semble justifié tant en l'espèce qu'en droit, dans la mesure où la loi française ne distingue pas et qu'il était clair que « l'offre » du produit avait été faite en France.

La même solution aurait-elle été retenue dans le cas où la défenderesse, sans participer physiquement à une exposition en France, avait, sur internet, mis en ligne ses brochures, avec les mêmes restrictions, à partir d'un site étranger ?

COMM.



I.K

**COUR DE CASSATION**

---

B20010010

021198

Audience publique du 30 janvier 2001

Rejet

M. DUMAS, président

Arrêt n° 193 F-D

Pourvoi n° B 98-13.641

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

---

**AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS**

---

**LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :**

**Sur le pourvoi formé par la société Lek DD Ljubljana, société  
de droit slovène, dont le siège est 61107, Ljubljana PO Box 81, Verovskova  
57 (Slovénie),**

**en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de  
Paris (4<sup>e</sup> chambre civile, section A), au profit :**

**1° de la société Aktiebolaget Hassle, société de droit suédois,  
dont le siège est Karragatan 5, 43283 Molndal (Suède),**

**2° de la société Laboratoires Astra France, société anonyme,  
dont le siège est Avenir Ouest, 64, rue du 8 mai 1945, 92025 Nanterre,**

**défenderesses à la cassation ;**

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de ~~Me Bertrand~~, avocat de la société Lek DD Ljubljana, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Aktiebolaget Hassle et de la société Laboratoires Astra France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1997), que la société Aktiebolaget Hässle (société Hässle), propriétaire d'un brevet européen délivré le 29 avril 1981 sous le n° 0 005 129, dont la traduction française a été publiée le 22 mai 1981, intitulé "Pyridyl sulfinyl benzimidazoles associés, compositions pharmaceutiques les renfermant et les intermédiaires pour leur préparation, ayant pour objet l'obtention de composés inhibiteurs de la sécrétion d'acide gastrique parmi lesquels figurent des compositions pharmaceutiques à base d'oméprazole, décrites aux revendications 1 à 4, a, par acte des 21 juillet et 4 août 1992, inscrit au registre national des brevets le 25 septembre 1992, concédé à la société Laboratoires Astra France (société Astra) une licence non exclusive d'exploitation en France de ce brevet s'étendant "en particulier à la vente de spécialités pharmaceutiques à base d'oméprazole, spécialement du médicament connu sous le nom de mopral" ; qu'après saisie-contrefaçon de documents publicitaires relatifs à un médicament dénommé "ortanol oméprazole" sur le stand de la société Lek DD Ljubljana (société Lek) au salon international CPHI de Paris, les sociétés Hässle et Astra ont assigné cette société en contrefaçon des revendications du brevet et en paiement de dommages-intérêts ; que la société Lek, contestant toute commercialisation en France du produit, a conclu au rejet des demandes ;

#### Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lek fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de contrefaçon du brevet, alors, selon le moyen, que l'offre au sens de l'article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle s'entend de la présentation d'un produit breveté en vue de sa mise en vente sur le territoire français ; que pour la déclarer coupable de contrefaçon, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les brochures et les documents saisis sur son stand, lors de l'exposition internationale qui s'est tenue en

*France, présentaient le produit protégé par le brevet de la société Hässle sans rechercher si, comme elle le faisait valoir, les documents en cause rédigés en anglais pour tous les pays et comportant une restriction claire quant à la vente des produits couverts par un brevet, ne correspondaient pas à une présentation générale des produits et de l'entreprise de la société Lek, sans volonté d'introduction sur le marché français ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle ;*

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Lek ne conteste plus que l'oméprazole, principe actif de l'ortanol, est protégé par le brevet n° 0 005 129 et reconnaît qu'elle produit l'ortanol oméprazole depuis 1990 en Slovénie ; qu'il relève que les documents saisis par l'huissier révèlent que la société Lek a présenté lors de l'exposition publique CPHI un produit fini contrefaisant le brevet dont est titulaire la société Hässle, à destination d'éventuels acheteurs, professionnels de l'industrie pharmaceutique, qui avaient, eu égard aux indications portées sur le scellé n° 3, la possibilité de traiter, soit avec la société Lek à Ljubljana, soit avec l'une ou l'autre de ses filiales ou de ses représentations établies dans divers pays dont la France ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que la demande en contrefaçon était fondée, la restriction invoquée étant inopérante dès lors que l'offre de vente du produit avait été faite en France, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Lek reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux sociétés Hässle et Astra, alors, selon le moyen :

*1°/ qu'il incombe au demandeur qui sollicite des dommages-intérêts de justifier de son préjudice ; que les sociétés Hässle et Astra n'ayant, ainsi qu'elle l'avait souligné dans ses dernières conclusions, aucunement conclu sur leur préjudice, se bornant à chiffrer leurs demandes d'indemnités dans le dispositif de leurs conclusions sans même alléguer l'existence d'un préjudice ni en énoncer les éléments constitutifs ni à plus forte raison indiquer un quelconque élément de preuve, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans violer ensemble les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;*

*2°/ qu'en prétendant réparer le dommage résultant de la "perte d'une chance de vendre le produit protégé", cependant que les sociétés Hässle et Astra n'avaient aucunement invoqué ce dommage et qu'elle-même n'avait, en conséquence, pas été mise à même d'en discuter*

**la preuve et la réalité, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;**

**3°/ qu'en prétendant réparer le fait que "la contrefaçon constitue par définition une atteinte au monopole conféré par un brevet", sans relever aucun motif propre aux éléments de l'espèce, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;**

**4°/ que l'atteinte au monopole conféré par le brevet n'est subie que par le titulaire de ce brevet, et non par le licencié non exclusif, qui n'est titulaire d'aucun monopole et ne peut agir qu'en réparation d'un préjudice qui lui est propre ; qu'en s'abstenant de relever aucun motif de nature à caractériser un tel préjudice en la personne de la société Astra et en lui allouant néanmoins une indemnité de 200 000 francs, la cour d'appel a violé l'article L. 615-2, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle ;**

**Mais attendu qu'ayant relevé que la contrefaçon constitue par définition une atteinte au monopole conféré par un brevet qui s'analyse en toute hypothèse en la perte d'une chance de vendre le produit protégé par celui-ci et qui autorise le titulaire non exploitant et tout licencié à poursuivre la réparation du dommage en résultant, la cour d'appel a, par une décision motivée, sans méconnaître les termes du litige, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;**

**PAR CES MOTIFS :**

**REJETTE le pourvoi ;**

**Condamne la société Lek DD Ljubljana aux dépens ;**

**Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lek DD Ljubljana à payer aux sociétés Aktiebolaget Hassle et Laboratoires Astra France la somme globale de 12 000 francs ;**

**Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.**