

TGI PARIS 30 JANVIER 1998  
ALLEN-HANBURYYS c. SCAT  
CCP 92 C 02 111  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1998.I.3

## GUIDE DE LECTURE

- AMM FONDANT UN CCP \*\*\*
- REGULARITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON \*
- CONTREFAÇON PAR PREPARATION ADMINISTRATIVE - AMM - (non) \*\*\*

Trois autres décisions de même contenu ont été rendues les 30 janvier et 13 février 1998.

## LES FAITS

- 18 avril 1973 : La société de droit anglais ALLEN-HANBURYYS est titulaire du brevet français n.73-14.117.
- 1974 : Via GLAXO, ALLEN-HANBURYYS obtient une AMM n°1 pour le *Becotide 5*.
- 1986 : Via GLAXO, ALLEN-HANBURYYS obtient une AMM n°2 pour le *Becotide 250*.
- 18 mai 1992 : ALLEN-HANBURYYS dépose une demande de CCP fondée sur l'AMM n°2.
- 30 octobre 1992 : Le CCP est accordé jusqu'au 18 avril 2000 "*soit sept ans après l'expiration du brevet par application de l'article L.611-2 CPI*" (\*).
- : La SOCIETE DE CONCEPTION ET D'APPLICATIONS THERAPEUTIQUES (ci-après : SCA) aurait acquis de la société suisse YAGO un dossier d'AMM d'une spécialité *Amplamil 250* contrefaisant les revendications de son CCP.
- 27 avril 1995 : SCAT obtient l'AMM pour l'*Amplamil 250*.
- 13 juillet 1995 : ALLEN-HANBURYYS fait procéder à une saisie contrefaçon auprès de SCAT.
- 25 juillet 1995 : ALLEN-HANBURYYS assigne SCAT en contrefaçon de CCP.

\* Art.L.611-3 CPI :

*"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".*

\* Art.L.611-2-3° CPI :

*"Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont:  
3° Les certificats complémentaires de protection rattachés à un brevet dans les conditions prévues à l'article L.611-3, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à ce même article."*

- 28 juillet 1995 : SCAT réplique par voie de demande reconventionnelle en annulation . du CCP . de la saisie-contrefaçon.
- 31 janvier 1998 : TGI Paris rejette
  - . la demande reconventionnelle en annulation du CCP,
  - . la demande reconventionnelle de la saisie-contrefaçon,
  - . la demande principale en contrefaçon.

## LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (POINT DE DEPART DE LA DUREE D'UN CCP)

#### *A - LE PROBLEME*

##### *1°) Prétentions des parties*

a) Le demandeur en annulation du CCP (SCAT)

prétend que le CCP doit se fonder sur **la** 1ère AMM.

b) Le défendeur en annulation du CCP (ALLEN-HANBURYS)

prétend que le CCP doit se fonder sur **une** AMM.

##### *2°) Enoncé du problème*

Le CCP doit-il se fonder sur la 1ère ou une quelconque AMM ?

#### *B - LA SOLUTION*

##### *1°) Enoncé de la solution*

- "Attendu que le Tribunal constate que l'article L.611-3 CPI 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 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 CPI.**

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

## 2°) *Commentaire de la solution*

\* La question posée était celle de la *durée* du CCP.

La fin du CCP est fixée à la première des deux dates suivantes :

- 7ème année de la fin du brevet (en l'espèce : an 2000)
- 17ème année de la naissance de l'AMM de référence (en l'espèce : . si 1ère AMM : an 1991, . si 2ème AMM : an 2003).

L'intérêt de la question posée était donc sensible.

La solution, énoncée pour la première fois, est claire : la durée du CCP ne saurait excéder **17 ans après la demande d'une quelconque AMM**.

La solution ici énoncée vaut pour le **CCP français** et point pour le CCP communautaire (Règlement CEE 18 juin 1992 entré en vigueur le 2 janvier 1992) :

*"Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le Certificat s'étend au seul produit couvert par l'AMM du médicament correspondant, pour toute utilisation du procédé, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration du Certificat"* (v. A.Gallochat, *Le projet de règlement communautaire sur un CCP pour les médicaments*, Dossiers Brevets 1990.II).

MM.Bloch et Ph.Schmidt ont conclu :

*"L'arrêt précise ensuite la portée de la protection conférée par le CCP; elle s'étend à toute utilisation, en tant que médicament, du produit protégé par le brevet et couvert par l'AMM. Et le produit étant entendu comme le principe actif et non sa solution particulière visée par l'AMM ("Première décision relative au CCP rattaché à un brevet", Gaz.Pal.22 Novembre 1994, p.2).*

\* Demeure la question de la "*portée*" - mieux de l"*objet*" - du CCP :

- . Prolonge-t-il le monopole sur l'AMM de référence ?
- . Prolonge-t-il le monopole sur le brevet de référence ?

La rédaction de l'article L.611-3 permet une hésitation. Elle pourrait avoir été levée par l'arrêt *Fisons* rendu par la Cour de Paris, le 7 juillet 1994 :

*"Considérant que l'institution du CCP répond au souci de compenser la diminution de la durée effective d'exploitation des brevets de médicaments résultant du régime d'autorisation qui leur est particulier; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L.611-2 CPI, la protection conférée par le Certificat s'étend à toute utilisation, en tant que médicament, du produit protégé par le brevet et couvert par l'AMM; Considérant que c'est dès lors à bon droit que le directeur général de l'INPI a rejeté comme irrecevables les demandes se référant à une AMM portant sur une spécialité pharmaceutique dont la protection relevait de revendications du brevet pour lesquelles un certificat avait déjà été obtenu"* (Dossiers Brevets 1994.IV.2).

Notons, toutefois, la formule incidente de la décision étudiée :

*"... produit Becotide 250, objet de la protection accordée par les CCP dont dispose la société Allen et Hanburys".*

### DEUXIEME PROBLEME (REGULARITE DE LA SAISIE-CONTREFAÇON)

*"Attendu que la société SCAT soulève la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon 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 de l'ordonnance autorisant cette mesure de saisie-contrefaçon; Attendu que le Tribunal observe que l'article L 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".*

### TROISIEME PROBLEME (CONTREFAÇON DE CCP)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétention des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (ALLEN-HANBURYS)

prétend que la conduite d'une procédure en obtention d'AMM sur un produit couvert par le CCP vaut acte de contrefaçon dudit CCP.

b) Le défendeur en contrefaçon (SCAT)

prétend que la conduite d'une procédure en obtention d'AMM sur un produit couvert par le CCP ne vaut pas acte de contrefaçon dudit CCP.

##### 2°) Enoncé du problème

La conduite d'une procédure en obtention d'AMM sur un produit couvert par le CCP vaut-elle acte de contrefaçon dudit CCP ?

#### B - LA SOLUTION

##### 1°) Enoncé de la solution

*"Attendu qu'il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 13 juillet 1995 dans les locaux de la société SCAT à Marseille que le produit litigieux n'existe pas matériellement; Attendu qu'il n'a été de même saisi aucun produit dans les locaux de cette société à Nanterre;*

*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 Amplamil 250, le dossier de transparence relative au prix de l'Amplamil 250 et diverses correspondances de la société SCAT notamment avec le laboratoire Glaxo;*

*Attendu qu'il a été précisé par les personnes interrogées par les huissiers sur place que le produit devait être fourni fini par une société suisse Yago; que les opérations de conditionnement et de commercialisation n'étaient pas engagées;*

*Attendu qu'il résulte de ces éléments que le produit Amplamil 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 Hanburys, n'est pas encore offert à la vente et mis dans le commerce;*

*Attendu que la société SCAT 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 à 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 SCAT a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Allen et Hanburys".*

## **2°) Commentaire de la solution**

La solution retenue par la décision aurait pu s'autoriser du caractère limitatif des actes d'exploitation réservés au breveté - au titulaire du CCP - et, par conséquence, des formes d'actes érigés en actes de contrefaçon. L'adverbe "*notamment*" présent dans le texte initial de la loi de 1968 a, en effet, "*sauté*" lors de la réforme de 1978. La liste des articles L.613-3 et L.613-4 est, donc, limitative. Son ampleur a, toutefois, largement occulté la discussion sur une réforme opérée en 1978. A défaut de citer les textes, la situation présente dans la décision étudiée y réfère indirectement en établissant que les actes d'exploitation spécialement visés par ces textes ne sont pas constitués.

La décision obtient, du même coup, un intérêt général, excédant largement le cas des seuls CCP.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3<sup>ème</sup> CHAMBRE - 2<sup>ème</sup> SECTION

JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 1998

N° R.G. 15770/95

DEMANDERESSES :

-----

Assignation  
25/07/95

LA SOCIETE DE DROIT ANGLAIS  
ALLEN & HANBURY LTD  
Glaxo House, Berkeley House  
Greenford

MISE HORS DE  
CAUSE - DEBOUTE

MIDDLESEX UB 6 ONN  
agissant poursuites et diligences  
de ses représentants légaux  
domiciliés en cette qualité audit  
siège

N° 12

LA SOCIETE DES LABORATOIRES GLAXO  
siège social  
43 Rue Vineuse  
75116 PARIS  
prise en la personne de ses  
représentants légaux domiciliés  
en cette qualité audit siège

Intervenante volontaire

LA SOCIETE LABORATOIRES GLAXO  
WELLCOME  
antérieurement Laboratoires  
GLAXO S.A.

Me Lenoir  
T 102

3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
: 30 JANVIER 1998  
N° 12

siège social  
43 Rue Vineuse  
75764 PARIS CEDEX 16  
représentée par son Président

représentées par :

Me Pierre LENOIR, Avocat  
JEANTET & ASSOCIES (T.402)

DEFENDERESSE :

-----  
LA SOCIETE DE CONCEPTION ET  
D'APPLICATION THERAPEUTIQUE  
SCAT  
domiciliée  
107,111 Avenue Georges Clémenceau  
92003 NANTERRE

représentée par :

Me Thierry MOLLET VIEVILLE  
de la SCP DUCLOS THORNE ET MOLLET  
VIEVILLE, Avocats (P.75)

\*\*\*

COMPOSITION DU TRIBUNAL  
-----

Magistrats ayant délibéré :

Dominique SAINT SCHROEDER,  
Premier Juge faisant fonction  
de Vice-Président  
Pascale BEAUDONNET, Juge  
Sylvie MAUNAND, Juge

3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
30 JANVIER 1998  
N° 12

GREFFIER :

-----

Monique BRINGARD

DEBATS : A l'audience du 4 décembre  
1997, tenue publiquement.

JUGEMENT : Prononcé en audience pu-  
blique, par jugement, contradictoire, suscepti-  
ble d'appel.

*m*

\*\*\*

3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
30 JANVIER 1998  
N° 12

La société ALLEN et HANBURYYS 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 de CONCEPTION ET D'APPLICATIONS THERAPEUTIQUES ci-après dénommée SCAT avait acquis d'une société de droit suisse YAGO, un dossier d'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité dénommée AMPLAMIL 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 27 avril 1995.

La société ALLEN et HANBURYYS a obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux termes d'une ordonnance du 26 juin 1995 et du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux termes d'une ordonnance du 29 juin 1995, l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SCAT.



3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
30 JANVIER 1998  
N° 12

La société SCAT maintient ses moyens de nullité du Certificat Complémentaire de Protection. Elle en déduit qu'il ne saurait y 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 MARSEILLE et sur la mention du nom de l'huissier instrumentaire se référant aux dispositions des articles L615-5 et R 615-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 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 deux sociétés ALLEN et HANBURYS et GLAXO sollicitant une somme complémentaire de 50.000 francs de ce chef.

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 HANBURYS.

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 HANBURYS 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.

3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
30 JANVIER 1998  
N° 12

MOTIFS DE LA DECISION:

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

Attendu que la société GLAXO WELCOME a été appelée à la procédure par la société SCAT 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 HANBURYS; 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 société SCAT 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 HANBURYS;

Attendu que les faits reprochés à la société SCAT 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 à l'assignation;

Sur la demande de nullité du Certificat Complémentaire de Protection:

Attendu que la société SCAT conteste la validité du Certificat Complémentaire de Protection invoqué par la société ALLEN et HANBURYS à 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 énonce 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 SCAT 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 HANBURYS 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 référence 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 HANBURYS 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 qu'il note que ce produit et ce procédé sont utilisés pour la réalisation d'une spécialité pharmaceutique;

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;

3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
30 JANVIER 1998  
N° 12

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 des deux produits était identique;

Attendu que le Certificat Complémentaire de Protection a été demandé sur la base 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 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 SCAT doit être rejetée;

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

Attendu que la société SCAT soulève la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon 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 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 que le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionne que la copie de l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a été donnée "en tête du présent"; que ce moyen doit être rejeté;

Attendu que la société SCAT considère qu'il n'est pas fait mention de l'identité de la personne à qui la lecture de l'ordonnance a été faite pas plus qu'il n'est précisé le nom de l'huissier instrumentaire;

Attendu que le Tribunal note que la signification de l'acte a été faite à Monsieur DAVALLE, Directeur administratif et financier de la société SCAT; qu'il n'existe aucune ambiguïté sur ce point;

Attendu qu'enfin, s'il n'est fait mention que de l'étude d'huissiers au début de l'acte de saisie, 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; qu'au demeurant, il ressort de la signification de l'acte que l'huissier est Maître MONTEL qui a régulièrement et lisiblement signé l'acte;

Attendu que les moyens de nullité soulevés par la société SCAT sont inopérants; qu'au demeurant, s'agissant de nullités de forme, elle n'avait 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;

3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
30 JANVIER 1998  
N° 12

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 SCAT est donc rejetée;

Sur la contrefaçon:

Attendu que la société ALLEN et HANBURYYS prétend que la société SCAT 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 SCAT à MARSEILLE que le produit litigieux n'existe pas matériellement;

Attendu qu'il n'a été de même saisi aucun produit dans les locaux de cette société à NANTERRE;

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 AMPLAMIL 250, le dossier de transparence relative au prix de l'AMPLAMIL 250 et diverses correspondances de la société SCAT notamment avec le laboratoire GLAXO;

Attendu qu'il a été précisé par les personnes interrogées par les huissiers sur place que le produit devait être fourni fini par une société suisse YAGO; que les opérations de conditionnement et de commercialisation n'étaient pas engagées;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que le produit AMPLAMIL 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 SCAT 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;

14 h

3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
30 JANVIER 1998  
N° 12

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 à 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 SCAT a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ALLEN et HANBURYS;

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 à 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;

ms

1/1

3EME CHAMBRE  
2EME SECTION  
30 JANVIER 1998  
N° 12

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort:

-Met hors de cause la société Laboratoire GLAXO WELCOME et rejette son intervention volontaire;

-Déboute la société SCAT de sa demande en nullité du Certificat Complémentaire de Protection n° 92 C 0211 dont est titulaire la société ALLEN et HANBURYS;

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

-Déboute la société ALLEN et HANBURYS de ses demandes formées à l'encontre de la société SCAT 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 recouverts par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

FAIT ET JUGE A PARIS LE TRENTE JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

P/ LE GREFFIER. *BRINSON* LE PRESIDENT.

*M. Brinson*

*M. Brinson*