

PARIS 19 NOVEMBRE 1997
B.E. n.0.005.129
HÅSSLE c. LEK
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1997.IV.3

GUIDE DE LECTURE

- ACTE DE CONTREFAÇON
- ACTE DE CONTREFAÇON

- OFFRE EN VENTE
- PREJUDICE

**
**

LES FAITS

- 3 avril 1979 : La Société de droit suédois HÄSSLE (ci-après : HÄSSLE) dépose, sous priorité suédoise un brevet européen n.0.005.129 sur "*Pyridyl Sulfinyl Benzimidazoles associés, compositions pharmaceutiques les renfermant et les intermédiaires pour leur préparation*".
- 22 mai 1981 : La traduction française du brevet européen est publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle.
- 21 juillet/4 août 1992 : HÄSSLE concède à la S.a. LABORATOIRS ASTRA FRANCE (ci-après : ASTRA) une licence non exclusive d'exploitation s'étendant "*en particulier à la vente de spécialités pharmaceutiques à base d'Omeprazole, spécialement du médicament connu sous le nom de Mopral*" moyennant le versement annuel d'une somme de 10.000 F.
- : ASTRA commercialise en France la spécialité *Mopral* pour le traitement des ulcères duodéal et gastrique.
- : La société de droit slovène LEK DD LJUBLJANA (ci-après : LEK) fabrique et commercialise des produits suspects.
- 20 septembre 1994 : Sur ordonnance du Président du TGI de Paris, HÄSSLE fait procéder à une saisie contrefaçon de **documents publicitaires** relatifs à un médicament dénommé "*Ortanol Omeprazole*" sur le stand de LEK au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris à l'occasion de l'exposition CPHI.
- 4 octobre 1995 : **HÄSSLE et ASTRA assignent** LEK en contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet n.0.005.129 devant le TGI de Paris.
- : **LEK conteste** la demande.
- 12 avril 1996 : TGI Paris rejette les prétentions de HÄSSLE et ASTRA en ce qu'elles n'établissaient pas que "*l'omeprazole était le nom commun des composés protégés par le brevet*".
- 5 juillet 1996 : HÄSSLE et ASTRA font appel.
- 19 novembre 1997 : **La Cour d'appel de Paris**
 - . infirme le jugement
 - . condamne LEK pour contrefaçon et lui interdit l'introduction en France, la détention, l'offre en vente et/ou la vente des produits brevetés.

LE DROIT

PREMIER PROBLEME (CONTREFAÇON PAR OFFRE EN VENTE)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en contrefaçon (HASSLE ET ASTRA)

prétendent que la présentation à une exposition internationale de simples documents concernant un produit par elles breveté constitue une offre en vente constitutive de contrefaçon.

b) Le défendeur en contrefaçon (LEK)

prétend que la présentation à une exposition internationale de simples documents concernant un produit par elles breveté ne constitue pas une offre en vente constitutive de contrefaçon.

2°) Enoncé du problème

La présentation à une exposition internationale de simples documents concernant un produit par elles breveté constitue-t-elle une offre en vente constitutive de contrefaçon ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant que les sociétés appelantes lui opposent à bon droit que le fait que l'exposition CPHI ait revêtu un caractère international ne l'autorise pas à soustraire le litige à l'application du droit français, dans la mesure où ladite manifestation s'est tenue en France et où les actes de contrefaçon incriminés tombent sous le coup de la loi française".

2°) Commentaire de la solution

La solution est sévère mais fondée.

- L'offre en vente ne suppose pas la présence, la détention et la manipulation de produits contrefaits.

- Le caractère international d'une exposition tenue en France ne soustrait pas les actes suspects en Droit français des brevets.

DEUXIEME PROBLEME (PREJUDICE NE DE LA CONTREFAÇON)

On retiendra la définition du préjudice né de la contrefaçon dont l'arrêt fait une application peu argumentée :

"Considérant 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, laquelle sera évaluée en l'espèce pour l'une et l'autre appelantes à la somme de 200.000 francs".

Handwritten notes and a circled mark in the top left corner.

Handwritten mark in the top right corner.

=

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 19 NOVEMBRE 1997

(N° 180 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 96/18638

Décision dont appel : JUGEMENT rendu le 12 AVRIL 1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 2ème section RG n° : 26296/94

Date ordonnance de clôture : 6 OCTOBRE 1997

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : REFORMATION

APPELANTES :

SOCIETE AKTIEBOLAGET HÄSSLE de droit suédois dont le siège est Karragatan 5 43283 MOLNDAL (SUEDE) prise en la personne de ses représentants légaux.

SOCIETE LABORATOIRES ASTRA FRANCE SA dont le siège est Avenir Ouest 64 rue du 8 mai 1945 92025 NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux.

représentées par Me MOREAU Avoué, assistée de Maître Philippe COMBEAU Avocat,

INTIMEE :

SOCIETE LEK DD LJUBLJANA de droit slovène dont le siège est 61107 LJUBLJANA PO Box 81 VEROVSKOVA 57 (SLOVENIE) prise en la personne de ses représentants légaux.

représentée par la SCP TAZE BERNARD BELFAYOL BROQUET Avoué, assistée de Maître Caroline LERIDON Avocat du Cabinet JEANCLOS P 95 et Me Marie-Claire ERNOTTE du barreau de LIEGE,

Handwritten mark at the bottom right corner.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : Mme DUVERNIER
Conseillers : Mme MANDEL et M.LACHACINSKI

GREFFIER : Eliane DOYEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 OCTOBRE 1997

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Mme DUVERNIER Président laquelle a signé la minute avec E.DOYEN greffier.

4
4

La société de droit suédois HÄSSLE (ci-après HÄSSLE) est titulaire d'un brevet européen déposé le 3 avril 1979 sous une priorité suédoise du 14 avril 1978, délivré le 29 avril 1981 sous le n° O.005.129 et dont la traduction en France a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 21 du 22 mai 1981, intitulé :

*"PYRIDYL SULFINYL BENZIMIDAZOLES associés,
compositions pharmaceutiques les renfermant
et les intermédiaires pour leur préparation"*

dont l'objet est l'obtention de composés inhibiteurs de la sécrétion d'acide gastrique parmi lesquels figurent des compositions pharmaceutiques à base d'OMEPRAZOLE, décrites aux revendications 1 à 4.

COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A

2ème page

ARRET DU 19 NOVEMBRE 1997

04

Par acte sous seing privé des 21 juillet et 4 août 1992, inscrit au Registre National des Brevets le 25 septembre de la même année sous le n° 037480, elle a concédé à la SA LES LABORATOIRES ASTRA FRANCE une licence non exclusive d'exploitation en France de ce brevet, s'étendant "en particulier à la vente de spécialités pharmaceutiques à base d'OMEPRAZOLE, spécialement du médicament connu sous le nom de MOPRAL" (article 1er) moyennant le versement d'une somme forfaitaire annuelle de 10.000 francs tenant compte de ce que les parties appartiennent toutes deux au Groupe Pharmaceutique ASTRA, de SODERTALJE (Suède) (article 5), et ce, pour la durée de validité du brevet (article 7).

La société ASTRA FRANCE commercialise en France en vertu de ce titre, la spécialité susvisée dénommée MOPRAL, à base d'omeprazole, pour le traitement des ulcères duodénal et gastrique.

*
* *

Autorisée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 15 septembre 1994, la société HÄSSLE a fait procéder le 20 septembre suivant sur le stand de la société de droit slovène LEK DD LJUBLJANA au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, à l'occasion de l'exposition CPHI, à la saisie-contrefaçon de documents publicitaires relatifs notamment à un médicament dénommé "ORTANOL OMEPRAZOLE", fabriqué par cette société depuis 1990.

Le 4 octobre 1995, les sociétés HÄSSLE et ASTRA France ont assigné la société LEK DD LJUBLJANA (ci-après LEK) devant le Tribunal de Grande Instance de Paris à l'effet de voir juger qu'en offrant à la vente en France sous la dénomination ORTANOL une composition pharmaceutique à base d'omeprazole tombant sous le coup des revendications 1 à 4 du brevet n° 0.005.129 la société en cause s'était rendue coupable de contrefaçon.

oh

La défenderesse contestant toute commercialisation en France du produit incriminé, a conclu au rejet de la demande.

Par jugement du 12 avril 1996, le Tribunal relevant notamment que les sociétés HÄSSLE et ASTRA France n'établissaient pas que "l'omeprazole était le nom commun des composés protégés par le brevet", les a déboutées de leurs prétentions et a rejeté toutes autres demandes.

Les sociétés HÄSSLE et ASTRA France ont, le 5 juillet 1996, interjeté à l'encontre de cette décision un appel aux termes duquel elles poursuivent :

- la condamnation de la société LEK à verser à chacune d'elles les sommes de 500.000 francs en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de brevet alléguée et de 50.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- les habituelles mesures d'interdiction sous astreinte et de publication.

La société LEK conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre la condamnation des appelantes prises :

- "*conjointement et solidairement*" au paiement d'une somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- solidairement, au versement d'une somme de 50.000 francs pour ses frais irrépétibles.

*
* * *

SUR CE,

I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la contrefaçon

Considérant que les sociétés HÄSSLE et ASTRA France, se référant aux documents annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon exposent que :

- le document n° 1 est une notice commerciale relative au médicament anti-ulcéreux présenté par la société LEK sous la marque ORTANOL, dans laquelle il est expressément indiqué que le principe actif est l'omeprazole,

- le document n° 3 est un catalogue des produits pharmaceutiques commercialisés par la société LEK dans lequel on relève à trois reprises (p. 10, 17 et 28) la mention de l'ORTANOL, l'indication (p.28) que le principe actif de celui-ci est l'omeprazole et l'adresse de la représentation en France de cette société (en dernière page),

- le document n° 2 est une brochure relative aux activités de la société LEK qui comporte une photographie du flacon et de la boîte dans lesquels l'ORTANOL est présenté.

Que, soulignant que ces documents ont été appréhendés alors qu'ils se trouvaient sur le stand de l'intimée à la disposition des visiteurs de l'exposition CPPI, elles font valoir que leurs diffusion constitue une offre de vente en France, au sens de l'article L.613.3 du Code de la Propriété Intellectuelle, d'un médicament à base d'omeprazole.

Considérant que la société LEK qui ne conteste plus que l'omeprazole, principe actif de l'ORTANOL, est protégé par le brevet n° O.005.129 dont la société HÄSSLE est titulaire et qui reconnaît d'autre part qu'elle même produit "l'ORTANOL omeprazole depuis 1990 en Slovénie" ainsi que l'a déclaré Jámila BRATOS vice-directrice des ventes de l'intimée, à l'huissier qui procéda aux opérations de saisie-contrefaçon, soutient en revanche que les documents saisis par ce dernier "ne correspondent pas à une offre de vente en France dès lors (que ces brochures) n'ont manifestement pas pour but de recueillir des commandes des produits litigieux".

Qu'elle allègue que l'exposition "International Exhibition and Conference on Pharmaceutical ingredients and intermediate", dite CPHI, est une rencontre internationale réservée aux producteurs et distributeurs de substances actives et non pas de produits finis, qui a "dans le chef de la société LEK un caractère de représentation et non commercial", qu'aucun des documents placés sous scellés qu'elle qualifie de "simples brochures de vulgarisation et de présentation de la société LEK" ne contient d'élément qui en ferait une "offre ou même (un) appel à faire une offre" tel qu'un prix ou une modalité de vente, que l'absence d'échantillons ou de toutes informations scientifiques est significative et déterminante à ce propos et qu'enfin, la mention sur les documents incriminés :

"Products protected by a patent in a country are not offered or supplied to that country"

("les produits protégés par un brevet dans un pays ne sont ni offerts en vente ni vendus dans ce pays"),

établit "à suffisance que (son) intention est bien de veiller à ne pas mettre en vente sur les marchés couverts par un brevet les produits susvisés et qu'elle prend à cet effet le maximum de précautions".

Considérant, ceci exposé, que constitue une contrefaçon de caractère secondaire toute opération suivant la reproduction de l'invention réservée telle que l'introduction sur le territoire français d'objets conformes à l'enseignement du brevet, la mise dans le commerce desdits objets ou leur présentation publique à d'éventuels acquéreurs.

Que sont notamment incriminées l'importation temporaire en France et l'offre dans une exposition à d'éventuels acquéreurs de produits contrefaits, pour le marché intérieur ou à l'exportation, et ce, quand bien même le règlement de l'exposition interdirait les ventes sur place, rien ne pouvant en effet interdire aux visiteurs de relever le nom de l'exposant et de lui passer ultérieurement commande.

Considérant que l'huissier commis par ordonnance sur requête du 15 septembre 1994, a saisi le 20 septembre suivant sur le stand de la société LEK et placé sous scellés trois documents.

Sur le scellé n° 1

Considérant que celui-ci est constitué d'un dépliant à quatre volets imprimés recto verso, dont la page de couverture évoque l'évolution des méthodes de traitement des ulcères concrétisée par l'apparition successive depuis 1978 de quatre produits dont le plus récent, daté de 1990, est l'"ORTANOL, omeprazole".

Que le troisième volet précise au demeurant que la société intimée a présenté "l'omeprazole (ORTANOL)" à l'époque susvisée.

Que le deuxième volet évoque les pourcentages de succès d'une thérapeutique fondée soit sur l'omeprazole soit sur une combinaison de ce principe avec un autre produit.

Qu'enfin, ainsi que le relève le procès-verbal de saisie contrefaçon, à l'intérieur du dépliant, "il existe une plaquette concernant l'ORTANOL omeprazole avec les indications, le dosage et la durée du traitement".

Sur le scellé n° 2

Considérant que le catalogue édité par la société LEK sous le titre "Pharmaceutical and Bulk-Pharmaceutical Chemicals" pour présenter à ses acheteurs les principes pharmaceutiques actifs qu'elle crée et les produits pharmaceutiques qu'elle commercialise, mentionne l'ORTANOL dans les index (p. 10 et 17) et en précise le principe actif (l'omeprazole), la présentation en capsules de 20 mg et le conditionnement (p.28).

Sur le scellé n° 3

Considérant qu'une brochure intitulée "Company Profile 1993" qui relate l'évolution de la société LEK, décrit son organisation en Slovénie, énumère ses visées commerciales et ses programmes ainsi que ses différentes productions, présente en page 7 le flacon d'ORTANOL 20 mg et son emballage.

Considérant que ces documents révèlent que la société LEK a présenté à 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, en tout état de cause, eu égard aux indications portées sur le scellé n° 3 (p.18, 19 et 20) la possibilité de traiter soit avec l'intimée elle-même à Ljubljana, soit avec l'une ou l'autre de ses filiales ou de ses représentations établies dans divers pays dont la France.

Considérant que si, pour s'exonérer du grief ainsi caractérisé, la société LEK allègue qu'elle "ne manque pas de mentionner expressément sur les documents incriminés des restrictions claires quant à la vente des produits couverts par un brevet", il convient de lui opposer outre que la mention invoquée ne figure pas sur le scellé n° 3, et est apposée au bas du verso du 3ème volet du scellé n° 1 en caractères peu lisibles, eu égard à leur taille contrairement à l'indication en gros caractères portée à la rubrique "Pharmaceuticals", p.6 du scellé n° 2, que d'une part elle ne vise pas de manière précise le produit concerné et d'autre part, le brevet qui s'oppose à sa diffusion en France mais se borne à une formule générale qui n'énumère pas les produits, les titres et les pays concernés.

Que les appelantes soulignent à juste titre que, sur le stand LEK rien n'attirait l'attention des acheteurs sur la restriction invoquée.

Considérant qu'à titre subsidiaire, l'intimée fait valoir que *"la Cour se doit de prendre en considération, afin d'apprécier si les documents litigieux correspondent à une offre de vente, en France, au sens de la loi, l'internationalité de la situation" ainsi que "les principes généraux et les règles ou usages nécessaires au développement du commerce international" afin de faire "une application raisonnable du droit français au regard des nécessités (de celui-ci)".*

Mais considérant que les sociétés appelantes lui opposent à bon droit que le fait que l'exposition CPHI ait revêtu un caractère international ne l'autorise pas à soustraire le litige à l'application du droit français, dans la mesure où ladite manifestation s'est tenue en France et où les actes de contrefaçon incriminés tombent sous le coup de la loi française.

Considérant qu'il en résulte que la demande en contrefaçon est bien fondée.

Sur la réparation du préjudice

Considérant que les sociétés appelantes sollicitent outre les habituelles mesures d'interdiction sous astreinte et de publication auxquelles il sera fait droit ainsi que précisé au dispositif, l'attribution à chacune d'elles d'une somme de 500.000 francs en réparation du préjudice subi.

Que la société LEK leur objecte que cette demande n'est pas justifiée.

Mais considérant 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, laquelle sera évaluée en l'espèce pour l'une et l'autre appelantes à la somme de 200.000 francs.

II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Considérant que la demande principale étant bien fondée, la société LEK ne saurait valablement invoquer le préjudice illicite qui résulterait pour elle de la procédure formée à son encontre et notamment de la saisie-contrefaçon.

Qu'elle sera, de ce fait, déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

III - SUR LES FRAIS NON TAXABLES

Considérant que la société LEK qui succombe, sera également déboutée de la demande par elle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'il est en revanche équitable d'allouer à ce titre à chacune des appelantes une somme de 30.000 francs.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit qu'en offrant en vente, en France, sous la dénomination ORTANOL, une composition pharmaceutique à base d'OMEPRAZOLE, tombant sous le coup des revendications notamment 1 à 4 du brevet européen n° 0.005.129 dont la société de droit suédois AKTIEBOLAGET HÄSSLE est titulaire et la société Laboratoires ASTRA France est licenciée, la société de droit slovène LEK DD LJUBLJANA a commis des actes de contrefaçon de ce titre,

Fait défense à la société LEK DD LJUBLJANA d'introduire en France, de détenir, offrir en vente et/ou vendre en France des compositions pharmaceutiques reproduisant les revendications susvisées, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois à l'expiration de laquelle il sera à nouveau fait droit, la Cour se réservant expressément compétence pour connaître de la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société LEK DD LJUBLJANA à payer tant à la société AKTIEBOLAGET HÄSSLE qu'à la société LABORATOIRES ASTRA France les sommes de :

- **200.000 francs** à titre de dommages et intérêts,
- **30.000 francs** en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Autorise les sociétés AKTIEBOLAGET HÄSSLE et LABORATOIRES ASTRA France à faire publier le présent arrêt dans trois périodiques de leur choix, aux frais de la société LEK DD LJUBLJANA dans la limite de **25.000 francs HT** par insertion,

Condamne la société LEK DD LJUBLJANA aux dépens de première instance et d'appel,

Admet Me Jean MOREAU, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

EDON S

LE PRESIDENT

de Munnies

