

TGI PARIS 11 AOÛT 1997
B.E. 0221570
BOSTON SCIENTIFIC c. J.PALMAZ
PIBD 1997.643.III.601

DOSSIERS BREVETS 1997.IV.7

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN "*AUTORISATION*" D'EXPLOITATION
- ACTE EN "*BLOCAGE*" D'EURO-INJONCTION

V. JM.Mousseron, J.Raynard et P.Véron, *L'euro-injonction*, Dossiers Brevets 1996.I.

LES FAITS

- 7 novembre 1986 : Julio PALMAZ (ci-après : PALMAZ) est titulaire du brevet européen n.0221570.
- 28 mars 1989 : La société EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP (ci-après : EXPANDABLE) est titulaire du brevet européen n.0335341.
- 30 janvier 1991 : Le brevet PALMAZ est délivré.
- 5 avril 1991 : La traduction française du brevet PALMAZ est remise à l'INPI.
- 4 mars 1992 : Le brevet EXPANDABLE est délivré.
- 12 juin 1992 : La traduction française du brevet EXPANDABLE est remise à l'INPI.
- : Les sociétés - française - BOSTON SCIENTIFIC et - hollandaise - BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. (ci-après : BOSTON SCIENTIFIC) commercialisent en France des stents endoluminaux dénommés *NIR Stent*.
- 17-18 mars 1997 : BOSTON SCIENTIFIC assignent PALMAZ et EXPANDABLE
 - . en annulation de leurs brevets,
 - . en déclaration de non contrefaçon de leurs produits (*).
- 3 avril 1997 : PALMAZ et EXPANDABLE assignent BOSTON SCIENTIFIC devant le juge hollandais en contrefaçon des revendications du brevet 0 221 570.
- 14 mai 1997 : PALMAZ et EXPANDABLE sollicitent du juge hollandais une injonction européenne transfrontalière en cessation provisoire de la contrefaçon de BOSTON SCIENTIFIC.
- 12 juin 1997 : BOSTON SCIENTIFIC saisit le Juge français de la mise en l'état
 - . d'une demande d'autorisation de poursuivre son exploitation pendant le temps de la procédure,
 - . d'une contestation de la compétence du Juge hollandais.
- 11 août 1997 : **TGI Paris rejette les demandes de BOSTON SCIENTIFIC.**

* Art.L.615-9 CPI : *"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 un 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".*

LE DROIT

PREMIER PROBLEME (ACTION EN "AUTORISATION" D'EXPLOITATION)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en autorisation (BOSTON SCIENTIFIC)

prétend que le Juge français de la contrefaçon est compétent pour "autoriser" une poursuite de l'exploitation.

b) Les défendeurs en autorisation (PALMAZ ET EXPANDABLE)

prétendent que le Juge français de la contrefaçon n'est pas compétent pour "autoriser" une poursuite de l'exploitation.

2°) Enoncé du problème

Le Juge français de la contrefaçon est-il compétent pour "autoriser" une poursuite de l'exploitation ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu qu'il n'existe en droit français aucune disposition permettant au juge d'"autoriser", avec toutes les conséquences de droit que cela implique, la commercialisation d'un produit par une partie pendant la durée d'une procédure; qu'une telle mesure, qui serait créatrice de droit, ne saurait s'analyser en une mesure conservatoire au sens de l'article 771 NCPC; que cette autorisation est sollicitée dans le seul but, ainsi que l'écrivent les demandeurs dans leurs conclusions, "de faire échec à la mise en oeuvre de la procédure d'interdiction en Hollande".

2°) Commentaire de la solution

BOSTON SCIENTIFIC ne pouvait pas obtenir du Juge de la mise en l'état la mise en oeuvre de la procédure établie par l'article L.615-9 CPI.

Toutes autres conditions remplies, celle-ci pourrait, en revanche, se développer devant le Tribunal en formation ordinaire. Les actions en contrefaçon d'ores et déjà engagées à titre principal contre BOSTON SCIENTIFIC rendent, toutefois, cette démarche quelque peu problématique. La jurisprudence très faible rendue à propos de l'article L.615-9 ne permet pas d'aller plus avant dans le commentaire.

DEUXIEME PROBLEME (OBSTACLE PREALABLE A L'EURO-INJONCTION)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur (BOSTON SCIENTIFIC)

prétend que le Juge national du brevet peut contrecarrer une euro-injonction d'interruption provisoire d'exploitation par une autorisation préalable.

b) Les défendeurs en autorisation (PALMAZ ET EXPANDABLE)

prétendent que le Juge national du brevet ne peut pas contrecarrer une euro-injonction d'interruption provisoire d'exploitation par une autorisation préalable.

2°) Enoncé du problème

Le Juge national du brevet peut-il contrecarrer une euro-injonction d'interruption provisoire d'exploitation par une autorisation préalable ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, qui n'a à apprécier ni la compétence du juge néerlandais, ni le bien fondé de ces décisions, d'ordonner une mesure non prévue par les textes et non conservatoire, qui n'a pas de raison d'être en l'état actuel de la procédure en France, et qui a pour unique objet de créer une situation de nature à empêcher une décision susceptible d'être retenue par le juge étranger de produire ses effets en France; que les demandes des sociétés Boston Scientific ne peuvent donc qu'être rejetées".

2°) Commentaire de la solution

La tentative de blocage des euro-injonctions connaît un échec... prévisible.

MINUTE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE

1° SECTION

ORDONNANCE RENDUE LE 11 Août 1997

N° du rôle général
97/6630

ASSIGNATION
DU 17 MARS 1997
CONTREFAÇON DE BREVET

N°1

DEMANDEURS

BOSTON SCIENTIFIC SA
Dont le siège social est:
4 Avenue des Trois Peuples
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Pris en la personne de son
représentant légal, Monsieur
James CORBETT

BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V
Société de droit Néerlandais
Dont le principal établissement
est: Immeuble Vision Défense
91 Boulevard National
92 250 LA GARENNE COLOMBES
Pris en la personne de son
Représentant légal, Monsieur
James CORBETT.

Représentées par:
Maître COUSTE , Avocat
E 1419

DEFENDEURS:

Monsieur Julio PALMAZ
636 IVY Ln
SAN ANTONIO TEXAS 78209
USA

07 OCT. 1997
1 copie M. Lartigues

grosse délivrée le 12/8/97
à Couste
expédition le
à
copie le 12/8/97

PAGE PREMIERE

Mh

D

3ème Chambre
1ère Section
17 MARS 1997

EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP
1500 NCNB PLAZA
300 CONVENT
SAN ANTONIO TEXAS 78205
USA

Monsieur Richard SCHATZ . MD
Membre associé de Expandable Grafts
Partnership
10666N. Torrey Pines Road
LA JOLLA - CA 92037
USA

OAK COURT PARTNERS, Ltd
Membre associé de Expandable Grafts
Partnership
636 Ivy Ln
SAN ANTONIO TEXAS 78209
USA

N°1

Représentées par:
Maître TRIET, Avocat,
T 03

THE WEST GENESEE STREET LIMITED
PARTNERSHIP
Membre Associé de Expandable Grafts
Partnership
2 Carriage Hills
SAN ANTONIO TEXAS 78257
USA

NON COMPARANTE

+ réputée

M

Nous, Bénédicte FARTHOUAT DANON, juge
chargé de la mise en état, assistée de Monique
BRINGARD, Greffier, statuant publiquement par
ordonnance⁺ contradictoire ;

Après avoir entendu les parties à l'audience du
1er Juillet 1997 à 12 Heures.

PAGE DEUXIEME.

M

D

MINUTE

3ème CHAMBRE
1ère SECTION

17 MARS 1997

Julio PALMAZ est propriétaire du brevet européen n° 0221570 déposé le 7 novembre 1986, délivré le 30 janvier 1991 et dont la traduction française a été remise à l'INPI le 5 avril 1991 . Ce brevet a fait l'objet d'une opposition devant l'Office Européen des Brevets . La société EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP est pour sa part titulaire du brevet européen n° 0335341, déposé le 28 mars 1989, délivré le 4 mars 1992, dont la traduction française a été remise à l'INPI le 12 juin 1992 .

La société BOSTON SCIENTIFIC et la société BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. commercialisent en France des stents endoluminaux dénommés NIR Stent .

Par acte du 17 mars 1997, elles ont assigné Julio PALMAZ, la société EXPANDABLE GRAFTS PARTNERSHIP, Richard SCHATZ, OAK COURT PARTNERS Ltd et THE WEST GENESEE STREET LIMITED PARTNERSHIP aux fins de voir déclarer nulles les revendications 1 à 5 du brevet n° 0221570 pour défaut de nouveauté, et subsidiairement défaut d'activité inventive et insuffisance de description, et les revendications 1 à 6 du brevet n° 0335341 pour défaut d'activité inventive . Elles sollicitent en outre l'allocation d'une somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

N° 1

Par un deuxième acte délivré le même jour, elles ont assigné les mêmes défendeurs, aux fins de voir, en application des dispositions de l'article L 615-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dire que ces brevets ne font pas obstacle à l'exploitation en France du NIR Stent . Elles demandent que les défendeurs soient solidairement condamnés à leur payer une somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Les procédures ont été jointes .

Par conclusions signifiées le 12 juin 1997, la société BOSTON SCIENTIFIC et la société BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V. ont formé devant le juge de la mise en état une demande tendant à se voir autoriser, sur le fondement des articles 771 et 774 du Nouveau Code de Procédure Civile, à poursuivre en France la commercialisation des NIR Stents jusqu'à ce qu'il soit statué sur les actions en non contrefaçon et en nullité des brevets .

Elles font valoir à l'appui de cette demande que les parties défenderesses à la présente instance les ont, par actes délivrés en Hollande les 17 et

3ème CHAMBRE

1ère SECTION

17 MARS 1997

18 mars 1997 pour le brevet n° 0 335 341, et les 2 et 3 avril 1997 pour le brevet n° 0 221 570, et notifiés en France le 14 mai 1997, assignées en contrefaçon des revendications de ces brevets ; qu'elles sollicitent du juge hollandais une injonction européenne transfrontalière et que ce dernier a convoqué les parties le 12 septembre 1997, aux fins de statuer sur les mesures provisoires d'interdiction qui lui sont demandées.

Elles soutiennent que c'est à tort et en violation des règles de procédure européennes et françaises que le juge neerlandais s'estime compétent pour prononcer une mesure d'interdiction provisoire en France dont les mesures seraient irréversibles, les astreintes étant définitives en droit hollandais .

N°1

Elles font valoir qu'en effet la compétence du juge hollandais est contestable, la juridiction française qui a été saisie en premier lieu, et qui a compétence exclusive pour connaître de l'action en nullité de la partie française des brevets susvisés, devant connaître en raison de la connexité de l'entier litige .

Elles soutiennent par ailleurs qu'en droit français, les conditions pour obtenir une décision d'interdiction provisoire ne sont pas réunies ; qu'en effet le brevet n° 0 221 570 dans la forme dans laquelle il a été maintenu à la suite de l'opposition dont il a fait l'objet, n'est à ce jour pas traduit et enregistré en France, et est donc sans effet ; que les actions en contrefaçon et en interdiction provisoire initiées en Hollande le 17 mars 1997 n'ont pas été introduites à bref délai et n'ont pas le caractère sérieux qu'exige l'article L 615-6 du Code de la Propriété Intellectuelle .

Elles s'estiment en conséquence bien fondées à solliciter du juge de la mise en état qu'il prenne les mesures conservatoires qui s'imposent pour la préservation de leurs intérêts .

Les défendeurs demandent, à titre principal, de dire qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, telles qu'elles résultent de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, de faire droit à l'incident, tiré de l'existence d'une procédure étrangère . Ils concluent subsidiairement au rejet des prétentions de la société BOSTON SCIENTIFIC et la société BOSTON SCIENTIFIC INTERNATIONAL B.V., le juge français ne pouvant s'ériger en censeur du juge hollandais . Ils contestent l'analyse fait par les demandeurs de la compétence des juridictions

3ème CHAMBRE

1ère SECTION

17 MARS 1997

françaises et de la connexité entre les affaires et estiment qu'en tout état de cause le juge neerlandais est seul compétent pour connaître de ces questions. Ils soutiennent qu'en tout état de cause le tribunal ne peut autoriser une partie à commercialiser un produit. Ils sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs à leur verser la somme de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

N°1

Attendu qu'il n'existe en droit français aucune disposition permettant au juge "d'autoriser", avec toutes les conséquences de droit que cela implique, la commercialisation d'un produit par une partie pendant la durée d'une procédure ; qu'une telle mesure, qui serait créatrice de droit, ne saurait s'analyser en une mesure conservatoire au sens de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que cette autorisation est sollicitée dans le seul but, ainsi que l'écrivent les demandeurs dans leurs conclusions, "de faire échec à la mise en oeuvre de la procédure d'interdiction en Hollande" ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, qui n'a à apprécier ni la compétence du juge neerlandais, ni le bien fondé de ses décisions, d'ordonner une mesure non prévue par les textes et non conservatoire, qui n'a pas de raison d'être en l'état actuel de la procédure en France, et qui a pour unique objet de créer une situation de nature à empêcher une décision susceptible d'être rendue par le juge étranger de produire ses effets en France ; que les demandes des sociétés BOSTON SCIENTIFIC ne peuvent donc qu'être rejetées ;

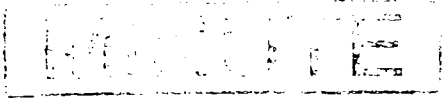
PAR CES MOTIFS

+ réputée
+ contradictoire ;
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance

M
D

Rejetons les demandes de la société BOSTON SCIENTIFIC et la société BOSTON SCIENTIFIC

M RND



3ème CHAMBRE

INTERNATIONAL B.V. ;

1ère SECTION

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 6 octobre 1997 à 13 heures pour conclusions des demandeurs en réplique aux écritures des défendeurs ;

17 MARS 1997

Réserveons la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les depens ;

FAIT A PARIS LE 11 AOUT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT

N°1

LE GREFFIER

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Approuvé " mot rayé nul "
Approuvé " ligne rayée nulle "
Approuvé " renvoi en marge "

M. J. BRINGARD

m