

ORDRE DU JOUR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE DU 4 FÉVRIER 2013

1. Jurisprudence

Étendue de la protection conférée par un certificat complémentaire de protection

- ▶ Cour de cassation, chambre commerciale, 15 janvier 2013, Novartis / Actavis : cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris 16 septembre 2011 (Valsartan)

« Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Novartis, l'arrêt retient que la spécialité générique incriminée, composée de valsartan associé à l'HCTZ, ne constitue pas le même produit que le valsartan, seul couvert par le CCP n° 97C0050, et qu'ainsi il n'apparaît pas vraisemblable que toute commercialisation d'un médicament contenant du valsartan à titre de principe actif constitue une contrefaçon et porte atteinte aux droits détenus par les sociétés Novartis sur ce principe actif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les droits dont les sociétés Novartis disposaient sur leur brevet n° EP 0 443 983 ne leur auraient pas permis de s'opposer à l'utilisation du valsartan, en tant que médicament, dans les spécialités génériques incriminées qui l'associent à l'HCTZ, et si, en conséquence, ces dernières ne contrefaisaient pas le CCP n° 97C0050, portant, comme le brevet de base, sur le valsartan, et conférant aux sociétés Novartis des droits identiques audit brevet ; la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

Saisie contrefaçon (nullité), nécessité d'indiquer les autres preuves de la contrefaçon

- ▶ Cour de cassation, 1^e chambre civile, 31 octobre 2012, PIBD 2013, n° 975-III-886, 2013, Jurisprudence Dessins et modèles, Mohamed Osmani et Bibiche Sarl / Dresco SA
 - la nullité résultant de l'absence d'identification de l'huissier instrumentaire est une nullité de forme mais qui peut faire grief et entraîner l'annulation de la saisie-contrefaçon si la cour d'appel le décide souverainement ;
 - nécessité pour le demandeur en contrefaçon, lorsque la validité de la saisie-contrefaçon est critiquée, de mentionner expressément qu'il dispose d'autres preuves de la contrefaçon que celles résultant de la saisie-contrefaçon susceptible d'être annulée.

Saisie contrefaçon (nullité), interdiction d'interroger la partie saisie en l'absence de description préalable

- ▶ TGI Paris, 3^e ch., 3^e sect., 2 novembre 2012, Remu Oy, RDS France / Sodineg, Tecman, Lerich

« Seules les déclarations des interlocuteurs de l'huissier lui ont permis de solliciter la remise de documents présents dans l'ordinateur de Monsieur PAUL alors qu'en l'absence de description ou de saisie réelle préalable, l'huissier instrumentaire n'était pas autorisé à consigner les déclarations du saisi »

Évaluation du préjudice, bénéfices manqués par le breveté

- ▶ TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 16 novembre 2012, Santos / Robot-Coupe

« Par ailleurs, il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que, aux dires des représentants des sociétés défenderesses, 6.203 centrifugeuses litigieuses ont été fabriquées depuis le lancement du produit en janvier 2009. Sur cette masse contrefaisante, 1.196 machines ont été vendues, pour un chiffre d'affaires total de 720.600 euros. Pour sa part, la société demanderesse expose commercialiser sa propre centrifugeuse au prix de 995 euros HT, réalisant sur ce prix une marge de 40 %, soit 278,61 euros par appareil. Au vu de ces éléments qui permettent de tenir compte tant du manque à gagner de la société demanderesse que des bénéfices réalisés par les défenderesses, en application des dispositions de l'article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d'allouer à la société Santos la somme 1.000.000 (un million) d'euros, et ce sans qu'il soit nécessaire de faire droit à la mesure de production sollicitée. »

Évaluation du préjudice, majoration du taux de redevances

- ▶ Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 18 janvier 2013, Laboratoires Aseptia / Millet Innovation

« La société Les Laboratoires Aseptia souhaite voir appliquer à la société Millet Innovation un taux moyen des redevances contractuelles qui se situe selon elle entre 4,80% et 6,40% ; Mais ce taux consenti par le titulaire d'un brevet à son licencié ne saurait servir de base de calcul pour indemniser la victime d'actes de contrefaçon, le contrefacteur qui a agi au mépris de droits également protégés ne pouvant bénéficier des mêmes avantages, le contraire reviendrait à favoriser la contrefaçon et à désavantager les honnêtes licenciés ; »

Inventions de salariés, juste prix, prescription

- ▶ TGI Paris, 3^e ch., 1^e sect., 8 novembre 2012, Moulages Plastiques du Midi / Dussoulier

« L'obligation au paiement d'un juste prix de l'employeur, personne morale commerçante, est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce. »

Retrait litigieux de l'article 1699 du code civil, bénéfice de la priorité, appréciation de l'activité inventive (éventualité non expérimentée et non démontrée), disclaimer non supporté par la description (décision transmise par Thomas Cuche)

- ▶ TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 21 décembre 2012, Alkermes / Ethypharm

- Retrait litigieux de l'article 1699 du code civil :

« le texte susvisé s'attache à la situation dans laquelle une personne, qui détient un droit contre une autre personne, le cède alors qu'une instance est en cours relativement au même droit, le présent litige concerne, non un tel droit qui peut être par exemple un titre de créance, mais un brevet qui a pour effet principal de consacrer les droits de personnes physiques ou morales sur une invention et qui, de la sorte n'est pas du tout déposé contre quiconque »

- Bénéfice de la priorité

« alors que le brevet 755 et en particulier sa revendication 9 ont, comme on l'a vu, un double objet tenant d'une part à éviter l'irritation gastrique par l'emploi de nanoparticules, d'autre part d'accélérer le début de l'action après administration, le brevet US 105 se concentre sur une approche quantitative sans jamais améliorer cette rapidité d'action, le fait d'indiquer qu'il est « envisagé » que lesdites particules confèrent un « début d'action de médicament plus rapide et une diminution de l'irritabilité gastro-intestinale », n'étant qu'un des effets possibles, sans qu'il constitue pour autant l'invention proprement dite divulguée par ce brevet US 105.

En revanche, le brevet US 193, qui a repris les enseignements du brevet US 105, à savoir les nanoparticules et l'amélioration de la biodisponibilité, y a ajouté cette préoccupation cinétique de délai d'action qui a plus tard été reprise par le brevet 755.»

- Appréciation de l'activité inventive (éventualité non expérimentée et non démontrée)

« Cependant, cette mention se rapporte non à une des caractéristiques de l'invention, qui aurait comme telle été expérimentée et démontrée, mais à une simple éventualité non justifiée par le moindre exemple, test ou résultat. »

- Disclaimer non supporté par la description

« Cependant, il paraît évident que la procédure de délivrance, si elle permet d'ajouter une exclusion laconique dans une revendication, ne donne en revanche pas la possibilité au déposant de justifier cette exclusion ou de la supporter dans le cœur de la partie descriptive, de sorte que le manque allégué, à le supposer constitué, ne serait que la conséquence de l'admission du disclaimer. »

2. Prochaines conférences téléphoniques

- ▶ Sous-groupe sciences du vivant, lundi 11 février 2013
- ▶ Commission brevets, lundi 4 mars 2013