

Réunion ouverte du 13 Juin 2019
Droits de Propriété Intellectuelle et Sciences de la Vie



Actualité jurisprudentielle de la contrefaçon et des interdictions provisoires en matière de brevets

Business Center Edouard VII
23 Square Edouard VII
75009 Paris

Actualité jurisprudentielle de la contrefaçon et des interdictions provisoires en matière de brevets

- Cyra NARGOLWALLA (Modérateur)

Intervenants

- François POCHART
- Charles TUFFREAU

1 – La France, un forum attractif pour les demandes d’interdiction provisoire ?

2 – Quelle voie procédurale privilégier pour demander des mesures d’interdiction provisoire : juge des référés ou juge de la mise en état ?

3 – Les spécificités des procédures d’interdiction provisoire

4 – Quid de l’opportunité des mesures de rappel accordées récemment?

1 – La France, un forum attractif pour les demandes d’interdiction provisoire ?

Plasseraud 
INTELLECTUAL PROPERTY


AUGUST DEBOUZY

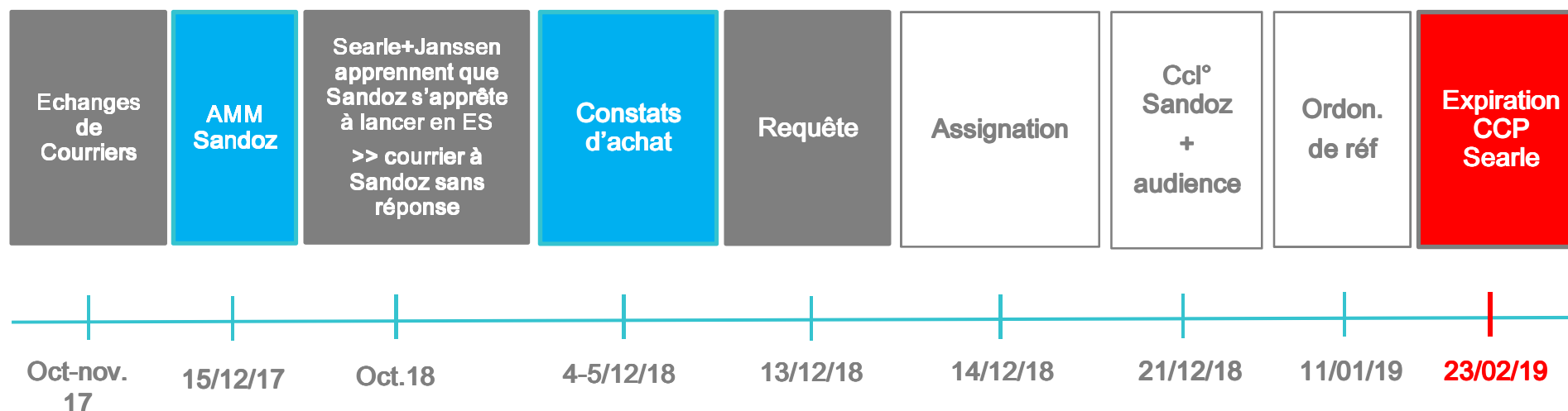
ALLEN & OVERY

La France, un forum attractif pour les demandes d'interdiction provisoire ?

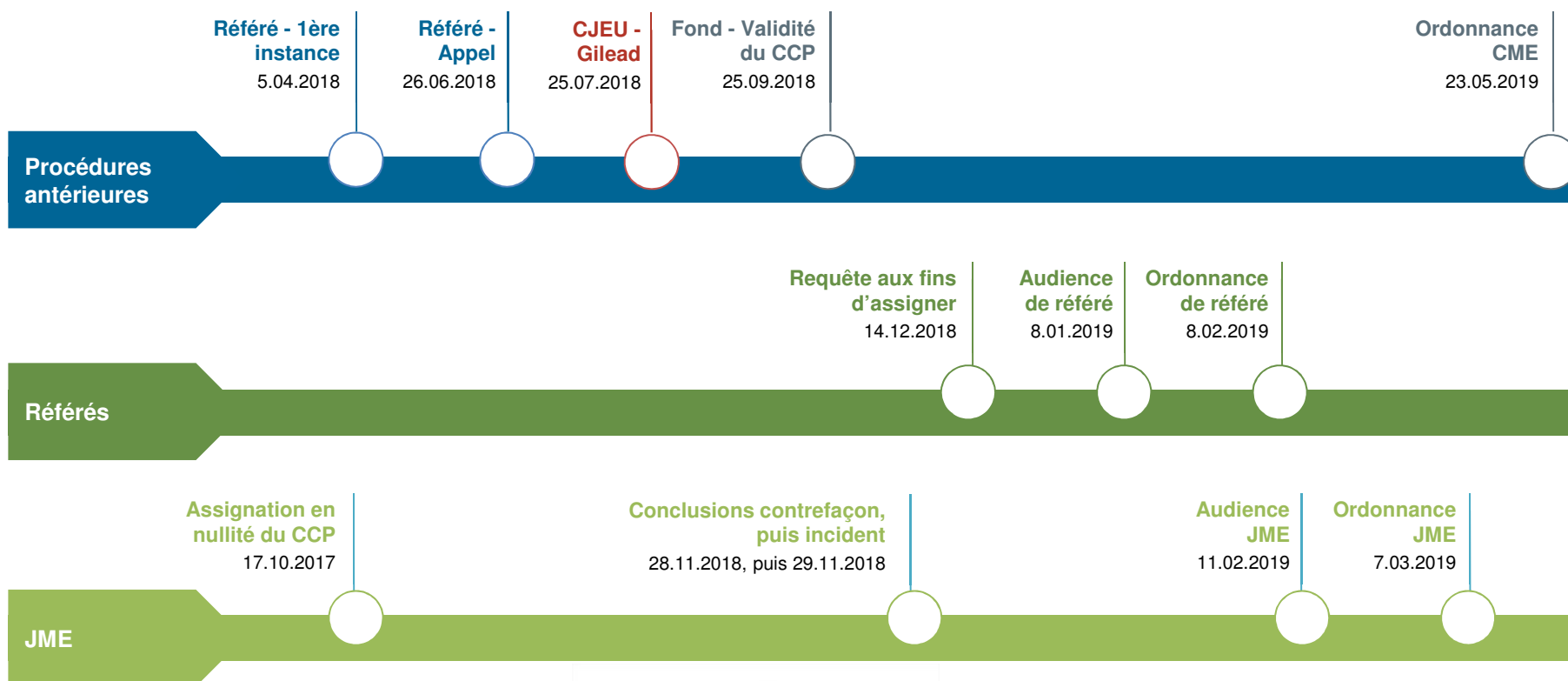
1) Rapidité des décisions rendues ? Par rapport à d'autres pays

- Janssen c. Sandoz
- MSD c. Sandoz & MSD c. EG Labo

→ Affaire Janssen c. Sandoz : Expiration imminente du CCP sur le médicament princeps



→ Affaire MSD c. Sandoz, EG Labo & Mylan : Contexte des décisions relatives à la composition ezetimibe/simvastative



La France, un forum attractif pour les demandes d'interdiction provisoire ?

2) Taux de réussite en hausse ?

7 ordonnances d'interdiction provisoire ont été rendues en 2018-2019

- Minakem c. Melchior, 6 juillet 2017
- Novartis Pharma c. Teva Santé, 7 juin 2018
- Janssen c. Sandoz, 11 janvier 2019
- MSD c. EG Labo, 8 février 2019
- MSD c. Sandoz, 8 février 2019
- MSD c. Mylan, 7 mars 2019

La France, un forum attractif pour les demandes d'interdiction provisoire ?

3) Mesures ordonnées

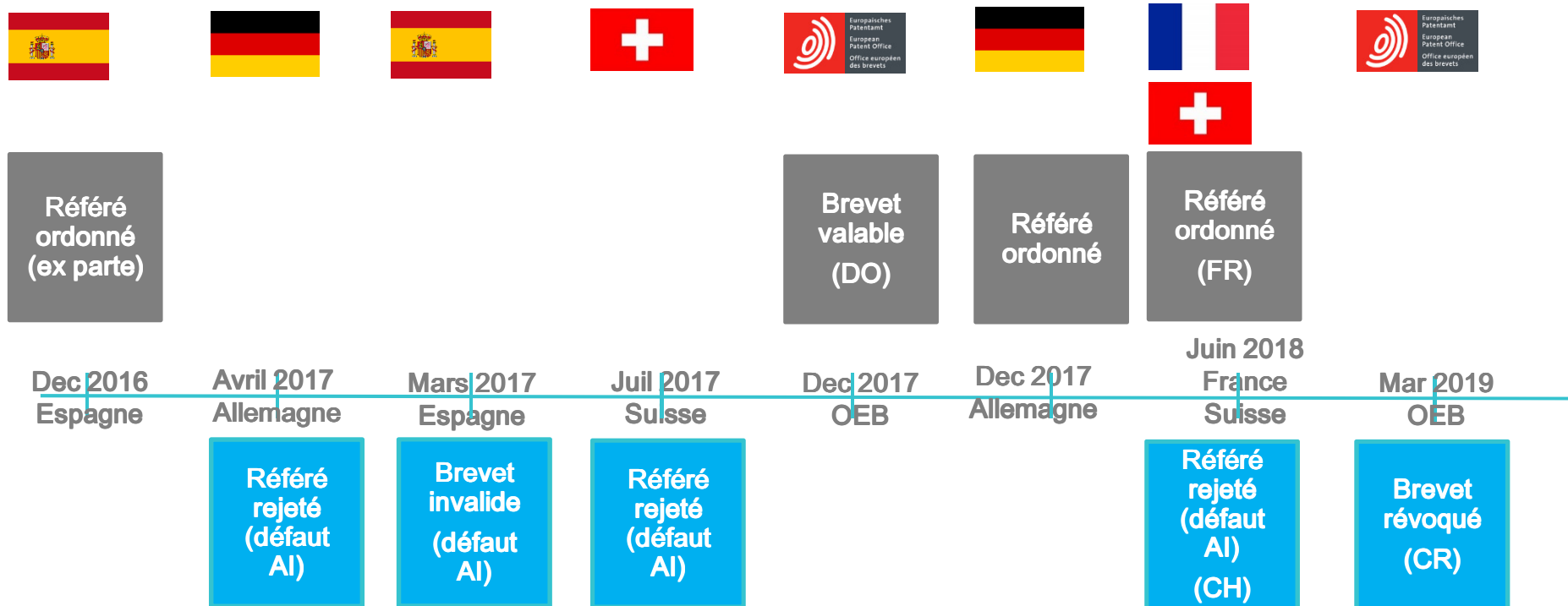
- 1) Interdiction provisoire
- 2) Confiscation / saisie des produits
- 3) Retrait et rappel des produits sous astreinte (dans un délai rapide : 48h)
- 4) Droit à l'information sous astreinte
- 5) Dommages et intérêt provisionnels

La France, un forum attractif pour les demandes d'interdiction provisoire ?

4) Montant des dommages et intérêts provisionnels rendus

- Novartis Pharma c. Teva Santé : Plus de 10 millions (retranchement en raison d'une décision rendue « ultra petita »)
- MSD c. Mylan : Plus de 4,3 millions
- C688/17: obligation de compenser le préjudice subi si référé ordonné à tort? Conclusions de l'avocat général

Décisions relatives à valsartan amlodipine



C688/17: (Bayer c. Richter & Exeltis, contraceptif)

Les faits: Richter se fait interdire à titre provisoire, puis les mesures sont levées, puis le brevet est annulé.

Le point de droit:

- en droit HU: pas de dédommagement si la victime n'a pas agi « ainsi qu'il peut être généralement attendu », et la jp nationale exigerait un « clear the way »: pas de dommages?
- En droit UE: art 9 Dir 2004/48 prévoir la possibilité d'un « dédommagement approprié » dans un cas comme celui-là.
- Question: le « droit au dédommagement »: application ou non des règles nationales sur la responsabilité / réparation du préjudice?

2 – Quelle voie procédurale privilégier pour demander des mesures d'interdiction provisoire : juge des référés ou juge de la mise en état ?

Plasseraud 
INTELLECTUAL PROPERTY


AUGUST DEBOUZY

ALLEN & OVERY

Quelle voie procédurale privilégier pour demander des mesures d'interdiction provisoire : juge des référés ou juge de la mise en état ?

Juge des référés

- Janssen c. Sandoz, 11 janvier 2019
- MSD c. EG Labo, 8 février 2019
- MSD c. Sandoz, 8 février 2019

Quelle voie procédurale privilégier pour demander des mesures d'interdiction provisoire : juge des référés ou juge de la mise en état ?

Juge de la mise en état

- Minakem c. Melchior, 6 juillet 2017
- Novartis Pharma c. Teva Santé, 7 juin 2018
- MSD c. Mylan, 7 mars 2019
- Ono Pharmaceutical c. MSD France, Juge des référés, 15 mars 2016
- Gilead c. Mylan, JME, 7 juillet 2017 vs Gilead c. Mylan, Juge des référés, 5 septembre 2017

3 – Les spécificités des procédures d’interdiction provisoire

Plasseraud 
INTELLECTUAL PROPERTY


AUGUST DEBOUZY

ALLEN & OVERY

4 – Quid de l'opportunité des mesures de rappel accordées récemment?

Plasseraud 
INTELLECTUAL PROPERTY


AUGUST DEBOUZY

ALLEN & OVERY

4 – Quid de l'opportunité des mesures de rappel accordées récemment?

Exemples récents:

- Janssen c. Sandoz, 11 janvier 2019
- MSD c. EG Labo, 8 février 2019
- MSD c. Sandoz, 8 février 2019
- MSD c. Mylan, 7 mars 2019

Plasseraud 
INTELLECTUAL PROPERTY


AUGUST DEBOUZY

ALLEN & OVERY

Réunion ouverte du 13 Juin 2019
Droits de Propriété Intellectuelle et Sciences de la Vie
Les marques de produits pharmaceutiques



Merci pour votre attention