

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



**ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 août 2010**

N° RG :
10/56889

N° : 1/FB

Assignation des :
27 et 28 Juillet 2010

par Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Christelle LE GUEN, Greffier.

DEMANDERESSES

S.A. AVENTIS PHARMA
20 avenue Raymond Aron
92160 ANTONY

S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE
9-13 boulevard Romain Rolland
75014 PARIS

représentées par Me Patricia GHOZLAND, avocat au barreau de PARIS - P569

DEFENDERESSES

S.A.S TEVA SANTE,
La Palatin 1-1 Cours du Triangle
PARIS LA DEFENSE CEDEX
92800 PUTEAUX

représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS - #W03

2 Copies exécutoires
délivrées le: 19/8/10

+ 1 copie

2010.
30 SEP 2010
à exécuter m
GUERIN audrey.

Société TEVA PHARMA B.V.
Computerweg
10 3542 DR Utrecht
PAYS- BAS

représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX, avocat au
barreau de PARIS - #W03

DÉBATS

A l'audience du 16 Août 2010 présidée par Marie-Claude
HERVE, Vice-Présidente tenue publiquement,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE :

La société Aventis pharma est titulaire d'un certificat
complémentaire de protection (CCP) n° 960006 rattaché au brevet
européen EP 253 738, portant sur la spécialité pharmaceutique
anti-cancéreuse Taxotère dont la désignation internationale
commune est docetaxel. Les droits conférés par ce certificat
expirent le 27 novembre 2010.

La société néerlandaise Teva pharma bv, qui a pour représentant
en France la société Teva santé France, a obtenu le 26 janvier
2010, une autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit
pharmaceutique docetaxel Teva, produit générique du Taxotère,
valable pour toute la Communauté européenne.

Le 30 juin 2010, la société Sanofi-Aventis France a adressé une
lettre à la société Teva santé France en vue d'attirer son attention
sur l'existence de ses droits de propriété intellectuelle et les
dispositions de l'article L613-3 du Code de la propriété
intellectuelle.

Plusieurs procédures d'appels d'offres relatives à des marchés
publics de fourniture de médicaments pour l'année 2011 voire
2012, dont le docetaxel, sont en cours et prévoient une date limite
de dépôt des offres, antérieure au 28 novembre 2010.

Ainsi, le groupement interdépartemental d'Auvergne a émis un
appel d'offres pour la période du 1^{er} janvier 2011 au 31 décembre
2012 avec une date limite de remise des offres fixée au 16 août
2010 et l'Assistance publique- hôpitaux de Marseille a émis un
appel d'offres pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2011
reconductible une fois pour une durée de douze mois, avec une
date limite de remise des offres fixée au 19 août 2010.



Par lettre du 13 juillet 2010, les sociétés Aventis pharma et Sanofi-Aventis France ont demandé à la société Teva santé France de leur confirmer qu'elle ne soumissionnerait pas aux appels d'offre portant sur le docetaxel, avant l'expiration des droits de la société Aventis pharma.

En l'absence de réponse satisfaisante, les 27 et 28 juillet 2010, les sociétés Aventis pharma et Sanofi-Aventis France ont fait assigner les sociétés Teva pharma bv et Teva santé France devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles L615-1, L615-3 et L613-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que sur le fondement de l'article 5 du règlement CE 469/2009 du 6 mai 2009 afin qu'il leur soit fait interdiction :

- d'offrir toutes spécialités pharmaceutiques composées avec le docetaxel, en soumissionnant aux appels d'offres émis pendant la durée de validité des droits de la société Aventis pharma,
- de fabriquer, importer, détenir, utiliser et remettre notamment à titre d'échantillon, de vendre toutes spécialités pharmaceutiques composées avec le docetaxel pendant la durée de validité du CCP.

Elles sollicitent également la remise entre les mains d'un huissier de justice, des spécialités pharmaceutiques composées de docetaxel avec leur notice et leurs documentations technique et commerciale détenues par la société Teva pharma bv et Teva santé France, le rappel des produits contrefaisants en vue de leur destruction, ainsi que la notification de l'ordonnance aux autorités concernées.

Enfin, la société Aventis pharma sollicite une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, les sociétés Aventis pharma et Sanofi-Aventis France exposent que le brevet européen EP 738 n'a jamais été contesté. Elles expliquent également que l'offre d'un produit contrefaisant, quelles que soient les formes de cette offre et même si elle n'est pas liée à une commercialisation effective, constitue un acte de contrefaçon. Elles ajoutent que la remise de spécimens exigée par certains appels d'offre, constituent des actes de contrefaçon distincts de l'offre. Elles soutiennent donc que la soumission aux appels d'offres en cause, par les sociétés Teva pharma bv et Teva santé France avec remise d'échantillons, porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Aventis pharma. Elles font également valoir que le fait que la société Teva soit titulaire d'une AMM et de toutes les autorisations nécessaires pour commercialiser son produit en France et qu'elle se soit abstenue de répondre explicitement aux lettres des 30 juin et 13 juillet 2010 suffit à caractériser une atteinte imminente à ses droits.

Les défenderesses soulèvent la nullité de l'assignation en justice en raison d'une insuffisance d'exposé des moyens de droit et de fait. La société néerlandaise Teva pharma bv soulève également la nullité et le caractère tardif de la signification de cette assignation qu'elle a refusé de recevoir car cette dernière était rédigée en langue anglaise.



Elles soulèvent ensuite l'irrecevabilité des demandes de la société Sanofi-Aventis France dépourvue de qualité et d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Les défenderesses contestent, en outre, l'existence d'une contrefaçon. Elles exposent tout d'abord qu'elles ne sont pas en mesure de conclure sur la reproduction du CCP car les sociétés Aventis pharma et Sanofi-Aventis France n'ont pas communiqué l'autorisation antérieure de mise sur le marché qui en définit les limites. Elles ajoutent que selon l'article 4 du règlement 469/2009, la portée du CCP est limitée à l'utilisation du produit en tant que médicament de telle sorte que la réponse à un appel d'offres qui ne donnera lieu à une utilisation du produit qu'après l'expiration des droits conférés par le CCP, ne constitue pas une contrefaçon. Les défenderesses soutiennent, de la même façon, que la fourniture d'échantillons qui ne sont pas destinés à la consommation, ne constituent pas non plus une contrefaçon.

Les défenderesses soulèvent ensuite l'absence d'atteinte imminente aux droits de la société Aventis pharma. Elles exposent que le silence ou la réponse aux diverses lettres reçues par la société Teva santé France ne suffisent pas à caractériser une volonté de répondre aux appels d'offres en cause.

Les défenderesses concluent au rejet des demandes ajoutant que la mesure d'interdiction apparaît inappropriée alors qu'elle aurait pour effet de conférer à la société Aventis pharma un monopole après l'expiration de ses droits. Elles réclament 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les demanderesses répondent que la société Sanofi-Aventis France a intérêt à agir car elle est le licencié et l'exploitant en France du Taxotère. Elles ajoutent que l'assignation a été délivrée dans une langue comprise par la société Teva pharma bv, à la date du 28 juillet 2010 conformément aux dispositions de l'article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Les demanderesses répondent ensuite que les effets du CCP sont identiques à ceux du brevet et interdisent les mêmes actes et notamment l'offre avec remise d'échantillons.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur la régularité de la procédure :

L'assignation en justice délivrée aux sociétés Teva pharma bv et Teva santé France comprend un exposé clair des moyens de droit (droits attachés au CCP, réponse à un appel d'offres constitutive d'un acte de contrefaçon, atteinte imminente aux droits de propriété intellectuelle) et de fait (existence d'une AMM et autres autorisations administratives au profit des défenderesses, comportement à la suite de différentes lettres) invoqués par les demanderesses et les sociétés Teva pharma bv et Teva santé France ont été en mesure d'y répondre de manière argumentée.



L'assignation en justice doit donc être déclarée régulière au regard des dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile.

Le 28 juillet 2010, l'huissier de justice a adressé à l'autorité néerlandaise désignée à cet effet, la demande d'assignation en référé de la société Teva pharma bv. L'autorité requise a reçu cette demande le 30 juillet 2010 et a procédé à la signification requise le 9 août 2010. La société Teva pharma bv a refusé l'acte en raison de la langue utilisée : l'Anglais au lieu du Néerlandais.

Selon l'article 8 du règlement communautaire 1393/2007 du 13 novembre 2007, le destinataire de l'acte peut le refuser si celui-ci n'est pas rédigé dans une langue qu'il comprend ou dans la langue officielle de l'Etat membre requis.

Il ressort de ces dispositions que l'acte à signifier à la société Teva pharma bv ne devait pas nécessairement être rédigée en Neerlandais mais pouvait être rédigée dans une autre langue dès lors qu'elle était comprise par l'intéressée.

En l'espèce la société Teva pharma bv qui fait partie d'un groupe pharmaceutique israélien et utilise la langue anglaise pour les nécessités de son activité, ne prétend pas ne pas la comprendre.

Ainsi la remise d'une assignation rédigée en langue anglaise était valable et la signification de l'assignation en justice a donc été régulièrement effectuée le 28 juillet 2010. Le fait que sa délivrance effective soit intervenue le 9 août 2010 n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure dès lors que les circonstances établissent que la défenderesse a été en mesure de faire assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes.

Enfin, l'assignation a été délivrée sur autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris selon les conditions de l'article 485 al 2 du Code de procédure civile. Ce texte spécial est distinct des dispositions relatives aux ordonnances sur requête et ne renvoie pas à l'article 494 du Code de procédure civile. Dès lors l'absence de requête écrite ne remet pas en cause la validité de l'autorisation accordée.

Ainsi, la société Teva pharma bv a-t-elle été régulièrement assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

2/ Sur la recevabilité des demandes de la société Sanofi-Aventis France :

L'article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle ouvre l'action en référé à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon.

Il est constant que la société Sanofi-Aventis France n'est pas titulaire des droits de propriété intellectuelle en cause. Au surplus, elle ne justifie d'aucune licence. Or son éventuelle qualité de distributeur dont au surplus, elle ne rapporte pas la preuve, ne lui confère pas le droit d'agir en contrefaçon.



Aussi elle n'établit pas avoir la qualité pour intenter une action en contrefaçon de telle sorte qu'elle se trouve irrecevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle.

3/ Sur les demandes de la société Aventis pharma :

- sur la portée du CPP :

L'article 5 du règlement 469/2009 dispose que sous réserve de l'article 4, le CPP confère les mêmes droits que ceux conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations.

L'article 4 du même règlement relatif à la portée du CPP, précise que dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection s'étend au seul produit couvert par l'autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit en tant que médicament, qui a été autorisée avant l'expiration du certificat.

Il résulte de ces dispositions que le CPP qui vise à soutenir l'innovation dans le domaine de la santé, accorde une protection à un produit en tant que médicament sous toutes les formes relevant de la protection du brevet de base.

Ce texte n'a pas pour conséquence de modifier la définition de la contrefaçon d'une invention protégée telle qu'elle résulte de l'article L 613-3-a du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors le fait que les droits de la société Aventis pharma soient fondés sur un CCP et non pas sur un brevet n'a pas pour effet d'exclure l'offre, des actes constitutifs de contrefaçon.

- sur l'atteinte imminente :

Selon l'article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, la personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, dispose d'une action en référé afin d'obtenir la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir toute atteinte imminente à ses droits ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.

Afin d'établir l'existence d'une atteinte imminente à ses droits, la société Aventis pharma invoque l'obtention d'une AMM par la société Teva ainsi que des divers agréments administratifs et l'absence de réponse explicite à ses lettres des 30 juin et 13 juillet 2010. Elle ajoute que compte tenu de la confidentialité qui entoure les procédures d'appels d'offres des marchés publics, elle se trouve dans l'impossibilité d'apporter d'autres preuves et qu'il ne peut lui être réclamé que des éléments raisonnablement accessibles rendant vraisemblables les faits allégués.



Néanmoins, la loi a autorisé les laboratoires pharmaceutiques à présenter des demandes d'AMM des produits génériques et à obtenir l'inscription sur la liste des médicaments remboursables et sur le répertoire des génériques malgré l'existence de droits de propriété intellectuelle et lors des travaux préparatoires sur la loi du 29 octobre 2009, le législateur n'a pas retenu la qualification d'atteinte imminente pour les demandes de prix auprès du Comité économique des produits de santé.

Il apparaît ainsi que la loi autorise les génériqueurs à effectuer toutes les formalités nécessaires à la mise sur le marché de leurs produits avant l'extinction des droits de propriété intellectuelle sur le produit princeps. Aussi il ne peut se déduire des diligences accomplies par les défenderesses dans le respect des dispositions légales qu'elles entendent commercialiser leur produit générique avant la fin des droits de la société Aventis pharma.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la lettre du 30 juin 2010 qui informait la société Teva santé France de l'existence de droits de propriété intellectuelle n'exigeait pas de réponse et que la société Teva santé France a répondu à la lettre du 16 juillet 2010 en affirmant son respect des droits de propriété intellectuelle. En toutes hypothèses, la société Aventis pharma ne peut contraindre la société Teva à effectuer des déclarations d'intention et le silence gardé par la défenderesse après délivrance de l'assignation en justice, sur sa volonté de soumissionner aux appels d'offres en cause et notamment à celui de l'Assistance publique- hôpitaux de Marseille, ne suffit pas à caractériser la vraisemblance d'une atteinte imminente alors que la société Teva peut légitimement s'opposer à une demande en justice tendant à l'obliger à dévoiler sa stratégie commerciale.

Ainsi il n'est justifié d'aucune circonstance révélant la volonté des défenderesses de soumissionner aux appels d'offres dont le délai de réponse expire avant le 28 novembre 2010. Aussi il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Avantis pharma en l'absence d'une atteinte imminente suffisamment établie.

Il sera alloué aux sociétés défenderesses ensemble la somme de 15 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons régulières les assignations délivrées contre les sociétés Teva pharma bv et Teva santé,

Déclarons la société Sanofi-Aventis France irrecevable à agir sur le fondement de l'article L615-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Aventis pharma,



Condamnons in solidum la société Sanofi-Aventis France et Aventis pharma à payer aux sociétés Teva pharma bv et Teva santé ensemble la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons in solidum les sociétés Sanofi-Aventis France et Aventis pharma aux dépens.

Fait à Paris le **19 août 2010**

Le Greffier,



Christelle LE GUEN

Le Président,



Marie-Claude HERVE