



# Propriété intellectuelle et concurrence-Droit des brevets

Jean-Frédéric Gaultier

## ► To cite this version:

Jean-Frédéric Gaultier. Propriété intellectuelle et concurrence-Droit des brevets . Journal de droit de la santé et de l'assurance maladie, 2018. hal-01770503

**HAL Id: hal-01770503**

**<https://hal-descartes.archives-ouvertes.fr/hal-01770503>**

Submitted on 19 Apr 2018

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Copyright

### Caroline Carreau

Maître de conférences émérite à l'Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, membre de l'Institut Droit et Santé, Inserm UMR S 1145

### Jean-Frédéric Gaultier

Avocat à la Cour, Taliens

### Caroline Le Goffic

Maître de conférences à l'Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, membre de l'Institut Droit et Santé, Inserm UMR S 1145

## I. Droit des brevets

### 1. Validité

#### a. L'homme du métier

L'homme du métier est « *un spécialiste moyen du secteur technique dont (...) relève {l'invention}, doté des connaissances théoriques et pratiques et de l'expérience qui peuvent normalement être attendues d'un professionnel du domaine concerné* ». <sup>1</sup>

#### b. Portée des revendications

Afin de déterminer la portée d'une revendication, se référant au Protocole Interprétatif de l'article 69(1) de la CBE, le juge adopte la démarche suivante : « *en adoptant une voie moyenne entre une interprétation littérale de la revendication et une interprétation plus large, en donnant au texte de la revendication sa pleine signification, sans pour autant étendre la protection à des éléments non revendiqués. Le juge ne doit pas se livrer à une interprétation, si la revendication se suffit à elle-même et ne doit pas procéder à une dénaturation sous couvert d'une interprétation* ». En l'espèce, la revendication 1 était ainsi rédigée : « *Trihydrate du sel de magnésium de 5-oméprazole* ». De manière surprenante, alors que cette revendication, prise isolément, est claire, le juge estime qu'elle doit malgré tout être interprétée à la lumière de la description et des dessins, mais aussi de l'art antérieur. <sup>2</sup>

1 - TGI, 30 juin 2017, RG n°16/00811, Lobel c. Ibryde Industrie  
2 - TGI, 23 juin 2017, RG n°11/11460, Astra Zeneca c. Ethypharm

#### c. Insuffisance de description

Conformément à l'article 138 de la CBE, le manque de clarté d'une revendication d'un brevet n'est susceptible de constituer un motif de nullité que s'il entraîne l'impossibilité pour l'homme du métier d'exécuter l'invention. La description est jugée suffisante lorsqu'elle « *permet à l'homme du métier de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet; qu'il doit trouver dans la description les moyens de parvenir sans difficulté excessive au résultat prévu dans l'ensemble du domaine couvert par la revendication* » <sup>3</sup> ou encore s'il « *est en mesure de la mettre en œuvre dans toute sa portée sans difficultés particulières, au moyen d'un effort normal de réflexion et en utilisant éventuellement sa capacité de déduction* » <sup>4</sup>, mais « *sans pour autant qu'il comprenne nécessairement l'invention* » <sup>5</sup>.

L'impossibilité d'atteindre le résultat revendiqué n'est pas une question d'insuffisance de description mais, le cas échéant, d'activité inventive. <sup>6</sup>

#### d. Défaut d'activité inventive

Nouveau lot de décisions appliquant des critères différents pour apprécier l'activité inventive :

- partisan de l'approche problème-solution : « *en considérant le problème technique à résoudre si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif* » ; <sup>7</sup>

- autre approche : « *L'appréciation du caractère inventif implique de déterminer si eu égard à l'état de la technique l'homme du métier, au vu du problème que l'invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet (...). L'activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l'homme du métier* ». <sup>8</sup>

Est jugé dépourvu d'activité inventive un brevet qui ne définit aucun problème à résoudre. Le juge rappelle pourtant que le brevet indique que le produit est plus stable, plus facile à synthétiser, à manipuler, à identifier, ce qui pourrait constituer un problème technique « objectif ». Est également reproché le fait que ces affirmations ne sont démontrées par aucune étude : « *ainsi il n'est pas évoqué l'existence d'un problème à résoudre ni a fortiori démontré la résolution de ce*

3 - CA Paris, 29 septembre 2017, RG n°15/23689, Barre c. Technique Equipement Médical

4 - TGI, 30 juin 2017, RG n°16/00811, précité

5 - TGI, 23 juin 2017, RG n°11/11460, précité

6 - TGI, 30 juin 2017, RG n°16/00811, précité et TGI, 23 juin 2017, RG n°11/11460, précité

7 - TGI, 23 juin 2017, RG n°11/11460, précité

8 - TGI, 30 juin 2017, RG n°16/00811, précité

*problème technique* ».<sup>9</sup>

S'il est possible de se référer à des tests réalisés ultérieurement au dépôt du brevet pour montrer le résultat obtenu par l'invention, ceux-ci doivent venir conforter les résultats déjà contenus dans le brevet.<sup>10</sup>

e. CCP

Etait demandé un sursis à statuer en l'attente d'une décision de la CJUE sur la question préjudicielle suivante : « *Quels sont les critères permettant de déterminer si le produit est protégeable par un brevet de base en vigueur au sens de l'article 3a) du règlement sur les CCP (CE) 469/2009 ?* »<sup>11</sup>. Le JME rejette la demande de sursis, estimant que la CJUE a déjà amplement répondu à cette question, notamment dans les affaires Medeva, Queensland, DaiichiSankyo et Yeda et qu'il résulte de ces décisions que l'article 3 a) précité doit être interprété en ce sens que :

« - le CCP doit porter sur des principes actifs qui sont mentionnés dans le libellé des revendications du brevet ;

- si le CCP porte sur un seul principe actif, ce dernier doit faire l'objet d'une revendication portant uniquement sur ce principe actif ;

- un principe actif protégé par un CCP peut être couvert par une formule fonctionnelle figurant dans les revendications du brevet, à la condition toutefois que ces revendications visent, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique. »

Dans le cas d'espèce, la revendication était ainsi libellée « *une composition pharmaceutique comprenant un composé conforme à l'une des revendications 1 à 25, conjointement avec un véhicule admissible en pharmacie, et le cas échéant, d'autres ingrédients thérapeutiques* ». Selon le JME, la question à résoudre au fond sera donc de savoir si cette revendication vise « *implicitement mais nécessairement, et de manière spécifique* », la combinaison mentionnée dans le CCP litigieux. Le JME estime encore que le juge du fond pourra répondre à cette question à la lumière de la description du brevet.<sup>12</sup>

Cette affaire est ensuite revenue devant le même juge dans le cadre d'une demande en interdiction provisoire devant le juge des référés. Faisant écho à sa précédente décision, le juge a retenu que, lorsqu'il s'agit d'une combinaison de principes actifs, le produit est protégé par le brevet de base, au sens de l'article 3a) du Règlement CCP si (i) la combinaison est elle-même identifiée dans une revendication, (ii) s'il s'agit d'une revendication fonctionnelle, elle n'a pas besoin de reprendre la structure du produit combiné mais le produit ainsi revendiqué est spécifiquement identifié par l'homme du métier, sans qu'il soit besoin de reprendre la structure du produit combiné lorsqu'il s'agit d'une revendication

fonctionnelle (iii) le produit adjoint à la première molécule est défini dans le brevet non par des termes génériques, mais de façon spécifique, soit explicitement soit implicitement, et (iv) cette combinaison est le centre de l'invention. En l'espèce, il est jugé que la revendication est rédigée de façon tellement large qu'elle ne décrit aucun produit spécifique devant être combiné avec le principe actif. De plus, la combinaison n'est pas enseignée dans la description. Aucun élément n'aurait ainsi incité l'homme du métier à choisir immédiatement le second principe actif visé dans le CCP. Le CCP est donc jugé vraisemblablement nul.<sup>13</sup>

2. Procédure

a. Saisie-description réalisée à l'étranger

Postérieurement à l'introduction de l'instance, le breveté avait fait réaliser une saisie-description en Belgique, sur autorisation du président du tribunal de Bruxelles. La défenderesse contestait la compétence de ce magistrat, en faisant valoir que, s'agissant d'une instance en cours, seul le premier président de la cour d'appel était compétent pour autoriser une mesure de saisie, sur le fondement de l'article 958 du code de procédure civile. Etait demandé en conséquence la nullité des opérations de saisie. Cet argument est rejeté l'article précité ne pouvant limiter la compétence d'une juridiction d'un autre État membre de l'Union Européenne.<sup>14</sup>

b. Validité de la saisie-contrefaçon

Le saisi se plaignait de ce que le procès-verbal ne mentionnait pas les heures de signification de l'ordonnance et de début des opérations, empêchant ainsi de déterminer si la signification préalable de l'ordonnance avait bien eu lieu. Le juge considère que les informations données dans le PV sont assez claires pour estimer que le saisi a disposé d'une demi-heure pour examiner la requête et l'ordonnance et que ce délai est suffisant.<sup>15</sup>

c. Saisie-contrefaçon – confidentialité

L'article R615-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'une demande visant à préserver la confidentialité d'éléments appréhendés lors d'une saisie-contrefaçon doit être formée « sans délai ». La demande ayant été formée un mois après la saisie, le juge des référés juge ce délai raisonnable, rappelant que la confidentialité des éléments avait été rappelée pendant la saisie, que l'avocat du saisi avait informé son contradicteur de son intention de former un recours à cet égard et que ce dernier avait confirmé qu'il respecterait la confidentialité des pièces. Le juge rappelle par ailleurs que l'article R615-4 précité n'est assorti d'aucune

9 - TGI, 23 juin 2017, RG n°11/11460, précité

10 - TGI, 23 juin 2017, RG n°11/11460, précité

11 - Demande de question préjudicielle affaire C-121/17

12 - JME, 7 juillet 2017, RG n°16/14214, Mylan c. Gilead

13 - Référé, 5 septembre 2017, RG n°17/57112, Gilead c. Mylan

14 - TGI Paris, 20 avril 2017, précité

15 - TGI, 30 juin 2017, RG n°16/00811, précité

sanction, de sorte qu'il s'agit plus d'un article incitatif, invitant le saisi à agir promptement, faute de quoi la confidentialité des éléments saisis ne pourra être assurée.<sup>16</sup>

Dans cette même affaire, il est jugé que le fait de communiquer à son contradicteur les pièces dont le placement sous secret est demandé n'est pas contradictoire. En pratique pourtant, cet attendu risque poser des difficultés, puisque l'avocat est supposé communiquer les pièces à son client. Mais en l'espèce, le caractère confidentiel des pièces avait été rappelé avant et l'avocat s'était engagé à respecter cette confidentialité.<sup>17</sup>

Enfin, toujours dans cette affaire, le juge rappelle le principe de proportionnalité qui guide sa décision : « *il appartient au juge d'assurer l'équilibre entre les intérêts contradictoires des parties, en garantissant le principe du secret des affaires, apprécié au regard de la nature des informations divulguées, quelle que soit leur forme, au regard du nécessaire lien de celle-ci avec les faits allégués de contrefaçon, au regard du moment de leur divulgation : avant même que la contrefaçon n'ait été établie et en adoptant des mesures proportionnées, notamment en subordonnant l'accès aux informations confidentielles, à la nécessité de la démonstration des faits de contrefaçon dont la juridiction est saisie* ». En définitive, ne sont placées sous secret que les pièces relatives aux prix et à la politique tarifaire du saisi. Les pièces révélant les noms des clients sont quant à elles communiquées, le saisi donnant lui-même le nom de certains de ces clients sur son site internet.<sup>18</sup>

#### d. Compétence - copropriété de brevet

Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la validité d'une cession de quote-part de copropriété d'un brevet. En effet, la copropriété d'un brevet est notamment régie par l'article L. 613-29 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 615-17 du même code et son décret d'application réservent à ce tribunal « *les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention* ».<sup>19</sup>

#### e. Compétence du JME – interdiction provisoire

En application de l'article 770 du code de procédure civile, le JME a compétence exclusive pour une demande d'interdiction provisoire formée après sa désignation. Conformément à l'article 70 du même code, cette compétence est subordonnée à la condition que la demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions dont le tribunal est saisi. Dans le cas d'espèce, le tribunal n'était saisi au fond que d'une demande en nullité d'un CCP. Aucune demande reconventionnelle en contrefaçon n'avait été formée. Dans ces conditions, le JME décline sa compétence.<sup>20</sup>

#### f. Interdiction provisoire – balance des intérêts

Dans l'affaire précitée, le breveté a finalement demandé la mesure d'interdiction provisoire au juge des référés. Ce dernier rappelle, ce qui est la jurisprudence actuelle de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris, qu'il convient d'examiner le sérieux de toutes les prétentions qui sont soulevées, en particulier relativement à la validité du titre. Le juge indique également s'attacher à « *la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l'atteinte alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d'autre, la décision ou non d'interdire la commercialisation du générique* ».<sup>21</sup>

#### g. Sursis à statuer – question préjudicielle

Des procédures relatives à la validité d'un CCP sont pendantes dans plusieurs pays. L'une des juridictions saisies a soulevé une question préjudicielle qui est en cours d'examen par la CJUE. Le titulaire du brevet demande alors un sursis à statuer en l'attente de la décision de la CJUE. Le juge de la mise en état rappelle que le sursis est facultatif, qu'il peut être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si l'issue d'une autre procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. Pour ce faire, « *le juge est tenu d'apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, ainsi que l'opportunité de la mesure, ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes* ». Le JME rejette la demande de sursis, estimant que (i) la même question préjudicielle a déjà été posée à la CJUE qui y a déjà répondu et que (ii) ordonner un sursis retarderait la procédure de plus d'un an, ce qui porterait une atteinte disproportionnée aux droits du demandeur à la nullité.<sup>22</sup>

#### h. Production forcée de pièces – balance des intérêts

Sur le fondement des articles 770 et 771 du code de procédure civile, le demandeur sollicitait la production forcée d'éléments comptables de son licencié, s'appuyant sur un rapport d'audit relevant des irrégularités. Ledit licencié opposait, entre autres, l'irrecevabilité des demandes, leur tardiveté et les difficultés pratiques à produire les informations demandées. Le juge de la mise en état considère qu'il convient « *de préserver autant qu'il est possible un équilibre entre les intérêts respectifs des parties* ». La demande est rejetée car elle serait prématurée et aurait pour effet de retarder significativement la procédure, alors même qu'elle pourra être ordonnée le cas échéant par le tribunal au fond.<sup>23</sup>

16 - Référé, 19 mai 2017, RG n°17/03778, Chemours c. Arkema

17 - Référé, 19 mai 2017, RG n°17/03778, précité

18 - Référé, 19 mai 2017, RG n°17/03778, précité

19 - CA Caen, 11 juillet 2017, RG n°15/03510, Sheipaula c. Chantreau

20 - JME, 7 juillet 2017, RG n°16/14214, précité

21 - Référé, 5 septembre 2017, RG n°17/57112, précité

22 - JME, 7 juillet 2017, RG n°16/14214, précité

23 - JME, 2 juin 2017, RG n°15/16588, CNRS c. Aventis Pharma

### i. Traduction de pièces en langue étrangère

L'article 111 de l'ordonnance du 15 août 1539 dite de Villers-Cotteret, toujours en vigueur, dispose que : « *Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement* ». Le tribunal rappelle que l'obligation d'utilisation de la langue française résultant de cet article ne s'applique qu'aux actes de procédure. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats des pièces communiquées par les parties, qui ne sont pas des actes de procédure, au motif qu'ils ne seraient pas ou seulement partiellement traduits en français. Il appartient au tribunal d'apprécier, « *au regard des observations des parties, le caractère suffisamment exploitable et la force probante des éléments qui lui sont soumis sous réserve, s'il décide de retenir un document rédigé en langue étrangère, d'en indiquer le sens* ». <sup>24</sup>

Il demeure cependant fortement conseillé de fournir une traduction au moins partielle des pièces produites en langue étrangère et d'en décrire le contenu dans les conclusions. A défaut, les pièces risquent de ne pas être examinées par la cour d'appel.<sup>25</sup>

Jean-Frédéric Gaultier

#### Index des décisions citées :

- TGI, 30 juin 2017, RG n° 16/00811, Lobel c. Ibryde Industrie
- TGI, 23 juin 2017, RG n° 11/11460, Astra Zeneca c. Ethypharm
- CA Paris, 29 septembre 2017, RG n° 15/23689, Barre c. Technique Equipement Médical
- JME, 7 juillet 2017, RG n° 16/14214, Mylan c. Gilead
- Référé, 5 septembre 2017, RG n° 17/57112, Gilead c. Mylan
- Référé, 19 mai 2017, RG n° 17/03778, Chemours c. Arkema
- CA Caen, 11 juillet 2017, RG n° 15/03510, Sheipaula c. Chantreau
- JME, 2 juin 2017, RG n° 15/16588, CNRS c. Aventis Pharma

## II. Droit de la concurrence

La liberté normalement offerte aux opérateurs économiques connaît des limites qu'il est toujours utile de mettre en évidence dans un secteur donné. Il s'agit alors de confronter le modèle mis en place par les pouvoirs publics à son « interprétation » par les professionnels en cause. L'exercice, auquel les lecteurs de cette chronique sont peu à peu devenus familiers, est riche d'enseignements. Il apparaît en effet que les risques de débordements sont à bien des égards loin de constituer une hypothèse d'école. Dès lors, se pose la question de leur nature et de leur sanction.

Les exemples utiles à la démonstration s'articulent en vérité autour de méconnaissances caractéristiques des interdictions posées par les textes. A s'en tenir aux thèmes abordés dans la présente Revue, il est facile d'observer que les stratégies marchandes des acteurs de santé sont souvent loin d'échapper à tout reproche. Le droit de la concurrence les appréhende au travers de mécanismes aptes à rétablir l'ordre des choses tant sur le plan des principes applicables que des procédures destinées à en assurer le respect.

Conformément à la teneur du dispositif retenu, seront à ce titre successivement abordés dans les développements à venir l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles **(1)** et le contrôle des opérations de concentration **(2)**.

### 1. Santé et interdiction des pratiques anticoncurrentielles

La marge de manœuvre laissée à dessein aux opérateurs économiques a des vertus indéniables pour ses titulaires et leurs partenaires ou clients. Il n'en est toutefois ainsi, on le sait, qu'à des conditions auxquelles sont clairement attachés les pouvoirs publics. La sauvegarde des intérêts du marché impose à cet égard une série de contraintes dont les autorités ou instances compétentes contrôlent le respect. Le schéma que l'on évoque ici se rattache à une logique maintes fois évoquée à l'intérieur de cette rubrique. Il tient à l'emprise d'un certain nombre de mesures instituées par le droit de l'Union européenne et le droit interne sous couvert de l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles.

Il reste alors à « suivre » en quelque sorte le devenir des comportements susceptibles d'enfreindre les règles de concurrence instituées à ce titre. La question est à l'évidence sensible au regard de la diversité et la complexité des opérations dotées d'incidences en matière de santé. En tout état de cause, sont interdites tant les ententes anticoncurrentielles **(A)** que les abus de position dominante **(B)**.

#### A. Des ententes anticoncurrentielles

L'équilibre que recherché le droit de la concurrence impose par définition à une partie de ses destinataires d'importants sacrifices. Il est clair en effet que l'objectif de

24 - TGI, 30 juin 2017, RG n°16/00811, précité

25 - CA Paris, 29 septembre 2017, RG n°15/23689, précité