

Six décisions d'intérêt rendues en 2020 en France dans le domaine des brevets

Loïc Lemerancier, Tom Blanchet et Carla Dundon*

RÉSUMÉ	1125
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1127
PARTIE 1 : DÉCISIONS D'INTÉRÊT DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOM.	1128
I- Paris affirme sa compétence en matière de licence FRAND	1128
II- Les affaires IPCom.	1136
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 16, 3 mars 2020, RG 19/21426, <i>LENOVO MOTOROLA</i> c. <i>IPCOM</i>	1136
2. Tribunal Judiciaire de Paris, 20 janvier 2020 (RG 19/60318), <i>IPCOM</i> c. <i>LENOVO &</i> <i>MOTOROLA</i>	1141
PARTIE 2 : DÉCISIONS D'INTÉRÊT DANS LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE	1146
I- Volet français de la saga pemetrexed	1146
II- Volet français de la saga ézétimibe/simvastatine.	1151

© Loïc Lemerancier, Tom Blanchet et Carla Dundon. 2021.

* Avocats au sein de l'équipe IP du cabinet International Dentons (Paris).
[Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2^e ch., 14 février 2020,
RG 19/06114, *MYLAN* c. *MSD* 1153
2. CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., 25 septembre 2020,
RG 18/23642, *TEVA* v. *MSD* 1159

RÉSUMÉ

À travers l'analyse de six décisions rendues en matière de brevet par les juridictions françaises, il est proposé aux lecteurs un état des lieux de la jurisprudence de l'année 2020.

Cette étude vient conforter ce qui était considéré par de nombreux juristes comme une simple tendance.

Ainsi, il ressort que les décisions rendues dans le secteur des télécommunications marquent la reconnaissance par le juge français de sa compétence dans les litiges relatifs aux licences FRAND et mettent en exergue un refus quasi systématique des mesures d'interdictions provisoires et des dommages et intérêts provisionnels dans ce secteur.

Il en va tout autrement pour les décisions rendues dans le secteur pharmaceutique où les mesures conservatoires sont fréquemment autorisées et les dommages et intérêts provisionnels aisément alloués. Par ailleurs, les juridictions françaises ont l'occasion de préciser régulièrement les règles relatives à l'étendue de protection des brevets et à la validité des certificats complémentaires de protection (CCP).

En raison des prises de position affirmées des juridictions, il est indéniable que la France devient une place centrale en Europe dans le contentieux des brevets, tant par le nombre de décisions rendues que par les montants des dommages-intérêts accordés. À travers l'analyse de six décisions rendues en matière de brevet par les juridictions françaises, il est proposé aux lecteurs un état des lieux de la jurisprudence de l'année 2020.

Cette étude vient conforter ce qui était considéré par de nombreux juristes comme une simple tendance.

Ainsi, il ressort que les décisions rendues dans le secteur des télécommunications marquent la reconnaissance par le juge français de sa compétence dans les litiges relatifs aux licences FRAND et mettent en exergue un refus quasi systématique des mesures d'interdictions provisoires et des dommages et intérêts provisionnels dans ce secteur.

Il en va tout autrement pour les décisions rendues dans le secteur pharmaceutique où les mesures conservatoires sont fréquemment autorisées et les dommages et intérêts provisionnels aisément alloués. Par ailleurs, les juridictions françaises ont l'occasion de préciser régulièrement les règles relatives à l'étendue de protection des brevets et à la validité des certificats complémentaires de protection (CCP).

En raison des prises de position affirmées des juridictions, il est indéniable que la France devient une place centrale en Europe dans le contentieux des brevets, tant par le nombre de décisions rendues que par les montants des dommages-intérêts accordés.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

En dépit de la pandémie et des restrictions imposées par les juridictions françaises spécialisées en droit de la propriété intellectuelle, plusieurs décisions d'intérêt ont été rendues en matière de brevets en 2020. Dans cette analyse, limitée à cinq décisions, le lecteur averti, situé outre Atlantique, notera que deux secteurs particuliers – à savoir le secteur des télécommunications et le secteur pharmaceutique – occupent pleinement les juges français.

En raison des prises de positions relativement affirmées des juridictions dans les secteurs concernés, la France devient une place centrale en Europe pour toute action en matière de brevets. Pour autant, deux régimes distincts se dessinent.

D'un côté, les décisions rendues dans le secteur des télécommunications (brevets essentiels et licence FRAND), où les interdictions provisoires sont quasi systématiquement refusées et où les dommages et intérêts provisionnels restent, à ce jour, difficiles à obtenir, et de l'autre, les décisions rendues dans le domaine des brevets pharmaceutiques, où les mesures d'interdiction deviennent monnaie courante depuis 2018 et où les dommages et intérêts octroyés atteignent des sommes record en 2020.

Les décisions commentées ont été rendues tant par le tribunal judiciaire de Paris (le « Tribunal »), anciennement appelé tribunal de grande instance de Paris, que par la Cour d'appel de Paris.

PARTIE 1 : DÉCISIONS D'INTÉRÊT DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOM

I- Paris affirme sa compétence en matière de licence FRAND

Tribunal Judiciaire de Paris, 3^e chambre, 1^{re} section, ordonnance du juge de la mise en état, 6 février 2020 (RG n° 19/02085), TCL c. PHILIPS & ETSI

Depuis plusieurs années, le terme « FRAND » occupe les avocats français en droit des brevets. En 2020, le feuilleton FRAND a largement animé l'actualité judiciaire en Europe et principalement en France. La présente décision française peut être considérée comme un épisode majeur, marquant un possible tournant dans ce type de contentieux. Elle oppose le groupe néerlandais Philips (ci-après « Philips ») aux sociétés TCT MOBILE EUROPE (France), TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (Îles Caïman) et TCL COMMUNICATION LIMITED (HK) (ci-après « TCL »), dans une affaire qui a débuté en 2018 devant les juridictions britanniques.

• Les faits

Philips est titulaire d'un portefeuille de *brevets essentiels*, liés aux normes de télécommunications UMTS (3G) et LTE (4G). Ce type de brevet, couramment appelé « SEP », en anglais pour « *standard essential patents* », est essentiel en ce qu'il protège une technologie indispensable au respect d'une norme technique et à la commercialisation des produits basés sur ces normes.

Ainsi, les titulaires de tels brevets sont tenus d'octroyer des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ; ce sont les fameuses conditions des licences FRAND (*fair, reasonable and non discriminatory*). Dans la pratique, l'octroi de ces licences est source de conflits, et cette affaire ne déroge pas à ce sujet. Une nouveauté, cependant, reste l'implication de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) alors que ce type de litige était traditionnellement l'affaire de deux parties : le titulaire des brevets et le preneur de licence.

En Europe, en matière de télécommunications, l'ETSI, localisé dans le sud de la France, est l'organisme responsable de la normalisation, c'est-à-dire de la production de normes techniques harmonisées.

Afin d'assurer le libre accès au marché des télécommunications, l'ETSI impose aux différents contributeurs aux dites normes de déclarer tous les brevets essentiels à celles-ci et de s'engager à en concéder des licences à des conditions FRAND. L'article 6 de la politique de l'ETSI (appelée « IPR Policy ») prévoit en ce sens que :

When an essential IPR relating to a particular standard or technical specification is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory terms.

Quand un DPI essentiel relatif à une norme ou à une spécification technique particulière est porté à la connaissance de l'ETSI, le Directeur-Général de l'ETSI doit immédiatement demander au titulaire de ce droit de prendre, dans un délai de trois mois, un engagement irrévocable par écrit qu'il est prêt à octroyer des licences irrévocables à des conditions justes, raisonnables et non-discriminatoires sur ce droit (Traduction libre en français).

Toutefois, les conditions FRAND des licences liées au brevets ne sont pas définies par l'organisme de normalisation et celles-ci font donc l'objet de négociations entre le titulaire et les preneurs de licence.

Il est intéressant de noter que le règlement précité de l'ETSI vise explicitement, en son article 12, sa soumission à la loi française : « *The policy shall be governed by the laws of France.* » Plus largement, l'ETSI est une association de droit privé, soumise en tant que telle à la loi française tout autant que les actes dérivés ou d'application de ses statuts.

Dans les faits, Philips a déclaré à l'ETSI un portefeuille de brevets SEP, incluant notamment les brevets européens *EP 1 440 525 B1* (*système de radiocommunication*) et *EP 1 623 511 B1* (*système de communication*).

Dans son arrêt *Huawei c. ZTE*, la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») est venue fixer le protocole d'une négociation de bonne foi d'une licence FRAND consécutive à la déclaration ETSI du breveté (CJUE, 16 juillet 2015, affaire C-170/13) :

Le titulaire d'un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation, qui s'est engagé irrévocablement envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites « FRAND » (« fair, reasonable and non-discriminatory »), n'abuse pas de sa position dominante au sens de cet article en introduisant une action en contrefaçon tendant à la cessation de l'atteinte à son brevet ou au rappel des produits pour la fabrication desquels ce brevet a été utilisé, dès lors que :

- préalablement à l'introduction de ladite action, il a, d'une part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est reprochée en désignant ledit brevet et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait, et, d'autre part, après que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à ce contrefacteur, une offre concrète et écrite de licence à de telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et ses modalités de calcul, et
- ledit contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne foi, ce qui doit être déterminé sur la base d'éléments objectifs et implique notamment l'absence de toute tactique dilatoire.

En l'espèce, les négociations entre Philips et TCL (qui souhaitait obtenir une licence mondiale pour le portefeuille de brevets) se sont soldées par un échec et par une action en contrefaçon pour violation de brevet déposée par Philips devant la High Court of Justice au Royaume-Uni, en octobre 2018. Pour sa part, TCL décida au début de l'année 2019 de poursuivre Philips devant le Tribunal, mais aussi – grande première – l'ETSI.

TCL soutient que Philips a refusé de lui octroyer des licences aux conditions FRAND, violant ainsi ses engagements pris dans le cadre de son adhésion à l'ETSI. TCL demande ainsi au Tribunal d'enjoindre à Philips de lui octroyer une licence à des conditions FRAND et d'enjoindre à l'ETSI de prendre part à cette injonction.

Plus exactement, TCL demande au Tribunal de :

- juger que les déclarations d'essentialité faites par les sociétés PHILIPS à l'ETSI constituent une promesse de concéder une licence à des conditions FRAND aux sociétés membres du

- groupe TCL, portant sur l'ensemble des brevets des sociétés PHILIPS déclarés essentiels pour les normes UMTS et LTE ;
- faire injonction aux sociétés Philips de concéder une telle licence, à charge pour le tribunal d'en déterminer les termes à des conditions FRAND ;
 - faire injonction à l'ETSI de concourir à la concession de cette licence ;
 - juger que les conditions proposées par les sociétés PHILIPS aux sociétés TCL ne sont pas FRAND.

Dans le cadre d'un incident de procédure porté devant le juge de la mise en état, Philips soulève l'incompétence des juges français au profit de la High Court of Justice, juridiction de première instance anglaise. C'est précisément cette question de procédure qui est tranchée dans la présente décision.

• **La question en litige**

Si le fond de l'affaire n'est pas tranché dans cette ordonnance, celle-ci nous éclaire sur la compétence du juge français dans ce litige.

(i) Tout d'abord, Philips soulevait **l'incompétence du Tribunal judiciaire de Paris** sur le fondement de l'article 8.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « Règlement Bruxelles I bis ») selon lequel :

Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être atraite : 1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

Il paraît opportun de rappeler ici que l'ETSI, défendeur à l'action au fond, se situe en France (Sophia Antipolis, située dans le département des Alpes-Maritimes, est la plus importante et première technopole de France et d'Europe). Cela justifie en effet le choix de TCL d'attirer les défendeurs devant la juridiction française.

Toutefois, selon Philips, la condition du lien étroit ne serait pas remplie, car il n'existerait aucune identité de situation de fait

ou de droit entre les demandes dirigées contre l'ETSI et celles dirigées contre lui. Phillips ajoute que la prorogation de compétence de l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis ne se conçoit « qu'en présence d'un véritable défendeur, ce qui n'est pas le cas de l'ETSI, les demandes formées contre lui étant vagues et ayant pour finalité de le faire concourir à la concession d'une licence à des conditions FRAND ».

Le juge de la mise en état décide d'écarter ce moyen en se référant à la jurisprudence de la CJUE et notamment à l'affaire C-145/10, *Eva-Maria Painer contre Standard Verlags GmbH*. Le juge en déduit que l'existence d'un rapport étroit au sens du Règlement Bruxelles I bis doit procéder d'un lien de connexité caractérisé par l'identité de situation de fait et de droit, entraînant un risque de solutions inconciliables.

Se rapportant au cas d'espèce, le juge a estimé que :

- les demandes dirigées contre l'ETSI d'une part et contre Philips d'autre part procèdent d'une même situation de fait, résultant de ce que Philips ne respecte pas les règles élaborées par l'ETSI en matière de propriété intellectuelle ;
- le juge précise également que le fait que les fondements juridiques des demandes dirigées contre les deux défendeurs soient différents n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'une identité de situation de droit ;
- le juge ajoute que (i) les demandes dirigées contre l'ETSI ne sont pas artificielles, car l'organisme est effectivement doté de moyens juridiques permettant de garantir le respect de ses obligations en matière de propriété intellectuelle par ses membres ; et (ii) une décision qui obligerait l'ETSI à participer à l'octroi d'une licence en mettant en œuvre les mesures prévues dans sa politique, et une autre décision qui constaterait que Philips a respecté son obligation d'offrir à TCL une licence aux conditions FRAND seraient inconciliables.

Il est heureux que cette exception d'incompétence ait été écartée. Cependant, deux interrogations se posent. Tout d'abord, il peut être intéressant de s'interroger sur les conséquences du Brexit sur l'applicabilité du Règlement Bruxelles I bis. En effet, si, aujourd'hui, Philips voulait faire valoir son argument devant les tribunaux anglais (juridiction devant laquelle elle a agi en contrefaçon de ses brevets EP 1 440 525 B et EP 1 623 511 B1), la société se verrait opposer la

cessation des effets du droit dérivé de l'Union (et donc du Règlement Bruxelles I bis), et devrait sans doute se tourner vers le droit international privé.

On peut également s'interroger sur le fait de savoir si le juge aurait pu invoquer le droit international privé français pour attirer l'ETSI dans la cause, et de manière générale, attirer tous les litiges devant les juridictions françaises. En effet, les articles 14 et 15 du Code civil relatifs au « privilège de nationalité » disposent respectivement que « l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français » et qu'« un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ». Ainsi, les associations ayant leur siège en France, comme l'ETSI, pourraient se prévaloir de ces privilèges de juridiction. Il est d'ailleurs possible que ces privilèges de nationalité redeviennent d'actualité pour fonder la compétence des juridictions françaises à l'égard d'un défendeur domicilié au Royaume-Uni, puisque le Règlement I bis ne serait plus applicable.

(ii) Deuxièmement, Philips a soulevé une **exception de litispendance** fondée sur l'article 29, paragraphe 1, du même règlement en raison de la procédure en cours au Royaume-Uni. Philips soutenait à cet égard que la condition de triple identité de parties, de cause et d'objet est remplie.

Le juge a écarté cet argument en soulignant que l'affaire devant la High Court of Justice était une action en contrefaçon fondée uniquement sur la partie britannique des deux brevets européens *EP 1 440 525 B1* et *EP 1 623 511 B1*, visant à obtenir la cessation des faits et la réparation du préjudice subi et ne concernant uniquement Philips et TCL, tandis que la présente affaire concerne également l'ETSI et vise à déterminer si Philips a offert ou non une licence mondiale sur un portefeuille (contenant notamment les deux brevets précités) à des conditions FRAND.

Il convient de noter qu'en France, il est de jurisprudence constante que la saisine d'une juridiction étrangère ne signifie pas automatiquement qu'il existe une exception de litispendance.

(iii) Enfin, Philips a opposé l'article 30 du Règlement Bruxelles I bis relatif aux **actions connexes**.

Le juge écarte à nouveau cette exception de procédure en se fondant, une fois encore, sur la jurisprudence de la CJUE et l'interprétation qu'elle donne à la notion de *décisions « inconciliables »* (voir notamment Affaire C-406/92, *The ship Tatry*).

Selon la CJUE, l'objectif de l'article 30 relatif aux actions connexes est d'éviter des contrariétés des décisions et ainsi d'assurer une bonne administration de la justice dans l'Union européenne. En outre, l'expression « connexité » ne couvrant pas la même notion dans chacun des États contractants, la CJUE estime que la notion de connexité définie dans cette disposition doit être interprétée de manière autonome. Afin de satisfaire à l'objectif d'une bonne administration de la justice, cette interprétation doit être large et comprendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs conséquences juridiques ne s'excluent pas mutuellement. Cet article a pour objectif de réaliser une meilleure coordination de l'exercice de la fonction judiciaire à l'intérieur de l'Union européenne et d'éviter l'incohérence et la contradiction des décisions, même si ces dernières peuvent recevoir une exécution séparée.

Le juge de la mise en état soutient qu'en l'état, aucun risque de décisions inconciliables au sens de l'article 30 du Règlement Bruxelles I bis n'est caractérisé, car « le procès sur la question de la licence FRAND ne se tiendra en Grande-Bretagne que si les sociétés TCL ne renoncent pas à solliciter une telle licence ». En ces termes, il est possible que le juge ait voulu dire que l'exception de connexité est prématurée, car rien n'indique pour l'instant que la même question sera posée au tribunal britannique et au tribunal français. Un « procès FRAND » peut se poursuivre en dépit de la renonciation du demandeur à requérir la détermination des conditions d'une telle licence.

La connexité ne pouvant pas être retenue, le juge conclut qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le dessaisissement du Tribunal.

Le juge de la mise en état conclut donc au rejet de toutes les exceptions de procédure soulevées par Philips, déclarant sa compétence. Cette décision annonce une augmentation certaine du nombre du contentieux FRAND en France et la mise en cause de l'ETSI.

- **Ce qu'il faut retenir**

À ce stade du litige, les questions de fond restent en suspens, notamment la question de la portée des engagements de Philips en tant que contributeur aux normes ETSI. En effet, Philips soutient qu'il n'a souscrit qu'à une simple obligation de négociier de bonne foi et que le litige relève de la sphère délictuelle. TCL soutient, *a contrario*, que sa demande à l'encontre de Philips résulte du mécanisme contractuel de la stipulation pour autrui par laquelle Philips s'est engagé à consentir des licences FRAND. Cette position est par ailleurs partagée par l'ETSI qui présente le mécanisme comme suit : « l'ETSI, le stipulant, obtient d'un breveté d'invention, le promettant (en l'occurrence Philips), l'engagement d'offrir à tout utilisateur de la norme concernée, le bénéficiaire (en l'occurrence TCL), une licence d'exploitation de ses brevets essentiels à des conditions FRAND. »

Si cette position a été adoptée par des tribunaux étrangers, la doctrine française n'est pas unanime sur la question et la présente ordonnance ne nous éclaire pas davantage. Il est clair que le magistrat ne se prononce pas sur le régime en cause, notamment en raison du fait que le juge de la mise en état ne peut analyser dans son ordonnance le fond du dossier.

L'intérêt particulier de cette décision réside dans la reconnaissance par le juge français de sa compétence dans cette affaire de licence FRAND, indépendamment de toute action en contrefaçon ou de nullité relative à un brevet français ou européen. Cela fut possible grâce à la stratégie de TCL d'attirer l'ETSI en tant que défendeur.

En se déclarant compétent dans ce litige, le Tribunal judiciaire de Paris pourrait devenir le prochain « Hotspot » de la licence FRAND. En effet, compte tenu de la localisation de l'ETSI et de la soumission explicite de sa politique au droit français, le juge français semble être le juge naturel. Les parties souhaitant obtenir une licence pourraient tout à fait attirer l'ETSI (avec ou sans le titulaire d'un brevet essentiel) devant le juge français afin notamment d'engager sa responsabilité, faire exclure son membre qui n'a pas respecté son engagement ou encore fixer un taux de redevance globale. Enfin, on pourrait imaginer que l'ETSI modifie sa politique afin d'assumer pleinement cette compétence (c'est-à-dire fixer le taux de redevance) ou désigne expressément le juge français – qui pourrait établir des critères objectifs pour fixer un taux global pour la licence FRAND.

II- Les affaires IPCOM

Les présentes affaires sont la parfaite illustration de l'internationalisation du contentieux en matière de brevets dans le domaine des télécommunications. Elles impliquent toutes les deux la société allemande IPCom GmbH & Co. KG, dépeinte, à tort ou à raison, comme un véritable « patent troll » par les acteurs économiques du monde des télécommunications.

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 16, 3 mars 2020, RG 19/21426, LENOVO MOTOROLA c. IPCOM

La première affaire oppose les sociétés LENOVO (UNITED STATES) INC., MOTOROLA MOBILITY LLC, SAS MOTOROLA MOBILITY France, et SAS LENOVO FRANCE (ci-après dénommées ensemble « groupe Lenovo ») à la société allemande IPCom GmbH & Co. KG (ci-après « IPCom »).

• Le contexte

La société IPCOM a acquis en 2007 un portefeuille de plus de 160 familles de brevets protégeant des technologies de télécommunication mobile, dont plusieurs brevets essentiels aux normes de télécommunication GSM (2G) UMTS (3G) et LTE (4G). Au sein de ce portefeuille se trouve notamment le brevet EP 1 841 268 B2 intitulé « Accès d'une station mobile à un canal d'accès aléatoire en dépendance de sa classe d'utilisateur » (ci-après « EP 268 »).

Le brevet EP 268, en tant que brevet essentiel à la norme UMTS (3G), a été déclaré à l'ETSI.

C'est ainsi que la société IPCom aurait proposé au groupe Lenovo de souscrire une licence d'exploitation de son portefeuille à des conditions FRAND, considérant notamment que le groupe Lenovo fabriquait et commercialisait des appareils électroniques constituant selon IPCom des « stations mobiles » couvertes par la revendication 1 du brevet EP 268.

Les discussions n'aboutissant à rien, la société IPCom invita le groupe Lenovo à se prononcer sur ses intentions avant le 15 mars 2019.

C'est à partir d'ici que les choses sérieuses commencent pour le juriste averti.

En réponse à l'invitation de la société ICom, deux filiales américaines du groupe Lenovo engagent, le 14 mars 2019, une procédure judiciaire contre la société ICom devant le tribunal du district nord de Californie, aux fins de fixation des conditions d'une licence FRAND mondiale pour le portefeuille de brevets de la société ICom.

En juillet 2019, ICom riposte en engageant une action en contrefaçon de son brevet, EP 268, au Royaume-Uni.

Craignant sans doute une escalade et une multiplication d'actions en contrefaçon dans d'autres juridiction, le groupe Lenovo dépose le 18 septembre 2019 une *motion for anti-suit injunction* (requête anti-poursuite) auprès du tribunal californien.

Cette injonction avait notamment pour objet d'interdire à ICom d'intenter une action en contrefaçon de la partie française du brevet EP 268 tant que la juridiction américaine ne se serait pas prononcée sur la fixation des conditions d'une licence FRAND mondiale pour les différents brevets essentiels du portefeuille. L'audience devant la juridiction américaine était initialement prévue le 14 novembre 2019.

Souhaitant précisément agir en contrefaçon de la partie française du brevet EP 268, ICom décide d'assigner les sociétés américaines du groupe Lenovo devant le juge français pour obtenir le retrait de la *motion for anti-suit* déposée devant le juge américain. C'est ainsi que le 24 octobre 2019, ICom dépose une requête auprès du juge des référés à Paris (juge de première instance chargé des procédures d'urgence) afin d'être autorisée à assigner le groupe Lenovo via une procédure d'urgence appelée le « référé d'heure à heure », dans le but d'obtenir rapidement le retrait de la requête anti-poursuite déposée par Lenovo. En d'autres termes, ICom a réagi à la requête *anti-suit* aux États-Unis par une requête *anti-anti-suit* en France.

Le juge des référés accepte cette requête et l'audience d'injonction *anti-anti-suit* est fixée au 6 novembre 2019.

Lenovo, voulant devancer la procédure française, essaye d'avancer l'audience prévue aux États-Unis en déposant une requête aux fins d'accélération de la procédure auprès du tribunal californien. Cette requête est rejetée le 30 octobre 2019 par le tribunal américain.

L'audience devant le juge des référés français a donc lieu sans encombre le 6 novembre 2019. Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le juge des référés (i) ordonne sous astreinte au groupe Lenovo

de retirer la *motion for anti-suit injunction* déposée auprès du tribunal californien et (ii) fait interdiction au groupe Lenovo de déposer toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit, aux mêmes fins.

Lenovo est donc contraint de retirer sa requête anti-poursuite et, le 22 novembre 2019, le groupe interjette appel de l'ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions.

Dans une décision du 3 mars 2020, la Cour d'appel de Paris confirme l'ordonnance du 8 novembre 2019 en ce qu'elle ordonnait au groupe Lenovo de retirer sous astreinte la requête anti-poursuite mais l'infirmes pour ce qui est de l'interdiction faite de déposer toutes nouvelles demandes aux mêmes fins.

- **Le raisonnement de la Cour**

Si l'arrêt de la Cour confirme en partie la décision de première instance, le raisonnement des juges n'est en revanche pas le même.

En première instance, le juge des référés a (i) reconnu la compétence territoriale du juge français, (ii) rejeté les exceptions de litispendance et de connexité en retenant que les juridictions saisies étaient différentes et l'objet des deux instances étaient distincts et (iii) jugé que l'ordre public international français ne reconnaissait pas la validité de l'*anti-suit injunction* :

[...] les juridictions saisies sont différentes, l'une saisie au fond et l'autre en référé, et les objets de ces deux instances sont distincts, l'une tend au prononcé d'une injonction anti-suit dans le cadre d'une instance visant à la détermination d'une licence FRAND, tandis que l'autre n'a vocation qu'à préserver la liberté d'action et d'exercice des droits du titulaire du brevet sur la partie française du brevet européen, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

[...] l'ordre public international français ne reconnaît pas la validité d'une anti-suit injunction, sauf si son objet est de faire respecter une clause attributive de compétence ou une clause compromissaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[...] Une telle pratique constitue une interférence dans la compétence des juridictions et a pour effet de méconnaître

indirectement la compétence exclusive reconnue à chaque état de définir librement la compétence juridictionnelle internationale de leurs tribunaux.

Le raisonnement de la Cour d'appel, quant à lui, est le suivant :

(i) *Sur la compétence territoriale du juge français*

Sur ce point, la Cour d'appel rejoint la position et le raisonnement du juge des référés en se fondant sur l'article 46 du Code de procédure français. Selon cet article, en matière de référé, le juge territorialement compétent est celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises ou celui appartenant au tribunal appelé à statuer au fond, lequel, en application de l'article 46 du Code de procédure civile et en matière délictuelle, peut être la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Se référant au cas d'espèce, la Cour précise que s'il était fait droit par le juge américain à la requête anti-poursuite, la société IPCom se verrait privée du droit d'agir devant le juge français pour faire valoir ses droits sur la partie française du brevet européen dont elle est titulaire et qu'elle subirait alors sur ce territoire un dommage de sorte que sur le fondement de l'article 46, le tribunal français est compétent territorialement.

(ii) *Sur le bien-fondé de la demande de retrait de la requête anti-poursuite devant la juridiction américaine*

Sur ce point, la Cour précise qu'il lui appartient de déterminer si cette demande de retrait était justifiée au jour où le premier juge a statué.

La Cour d'appel reconnaît qu'une requête anti-poursuite ne serait qu'une mesure temporaire, qui ne durerait que jusqu'à la fin de la procédure de fixation des conditions de la licence FRAND. Elle souligne toutefois que cette procédure, dont l'issue est incertaine, pourrait également durer plusieurs années et priver ainsi IPCom de son droit légitime d'utiliser son brevet avant son expiration imminente.

La Cour soutient que la requête anti-poursuite constitue en soi un « trouble manifestement illicite » dès lors qu'il porte atteinte au

droit pour le titulaire d'un brevet industriel de se prévaloir devant le seul juge compétent pour statuer sur la contrefaçon de son titre de propriété, et ce, au mépris non seulement des dispositions du *Code de la propriété intellectuelle*, mais aussi de la protection accordée au droit de propriété par l'article 1^{er} du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 17 de la *Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne*, incluant expressément dans cette protection la propriété intellectuelle, et enfin des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatifs au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, et au droit à un recours effectif devant une instance nationale.

La Cour a donc mis de côté les discussions sur la contrariété à l'ordre public développées en première instance.

(iii) *Sur le bien-fondé de l'interdiction faite aux sociétés Lenovo de déposer toutes nouvelles demandes aux mêmes fins*

Sur ce point, la Cour précise qu'il lui appartient d'apprécier si l'interdiction qui a été faite aux sociétés américaines de déposer « toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit aux mêmes fins » est toujours justifiée au regard des articles 808 et 809 (anciens) du *Code de procédure civile* devenus les articles 834 et 835 de ce Code.

Les articles précités exigent notamment la présence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.

La Cour observe que si le litige devant le juge californien n'est pas complètement achevé, ce juge n'est plus à ce jour saisi d'aucune requête anti-poursuite, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué a bien cessé, et la seule éventualité du dépôt d'une nouvelle requête anti-poursuite ne peut suffire à caractériser un tel trouble. La Cour ajoute que l'imminence d'un dommage n'est pas non plus établie, car aucune requête n'est déposée en ce sens.

La Cour conclut qu'au regard de l'évolution du litige, les conditions exigées par le Code de procédure ne sont plus réunies, la décision du premier juge tendant à interdire aux sociétés Lenovo Inc. et Motorola Mobility LLC de déposer « toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit aux mêmes

fins » n'est plus fondée, d'autant plus qu'elle n'était assortie d'aucune limite dans le temps et l'espace.

- **Observations**

Le fait que le Tribunal ait accordé à IPCOM le droit de poursuivre ses concurrents sur le territoire français alors qu'une procédure était en cours pour fixer les conditions d'une licence FRAND mondiale peut être considéré comme un signe fort en faveur des titulaires de brevets. En effet, on peut légitimement s'interroger sur l'influence qu'une action en contrefaçon peut avoir sur les négociations d'une licence FRAND.

On imagine que ce sera le cas pour toute décision se prononçant sur la contrefaçon et potentiellement sur la validité et l'essentialité des brevets en cause dans le pays siège de l'ETSI.

Notons que l'expiration imminente du brevet en cause semble avoir joué un rôle important dans l'octroi de la requête anti-anti-poursuite obtenue par IPCOM. On peut donc se demander si le raisonnement aurait été le même si la date d'expiration était plus éloignée.

L'internationalisation du contentieux en matière de brevets s'accompagnera certainement du développement de la jurisprudence sur les requêtes (anti-)anti-poursuites introduites en parallèle de contentieux FRAND. Il sera intéressant de suivre la position des juridictions européennes sur ce sujet.

En ce qui concerne la présente affaire, la position des juges français a permis à IPCOM d'assigner le groupe Lenovo en contrefaçon de la partie française du brevet EP 268 ainsi que de saisir le juge des référés (*encore lui !*) de demandes provisoires d'interdiction à l'encontre des filiales françaises de Lenovo et ses distributeurs. Sur ces dernières demandes, le juge des référés a rendu sa décision dans une ordonnance en date du 20 janvier 2020, que nous nous proposons de commenter à la section suivante.

2. Tribunal Judiciaire de Paris, 20 janvier 2020 (RG 19/60318), IPCOM c. LENOVO & MOTOROLA

Le 20 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris (juge de première instance chargé des procédures d'urgence) a rejeté les demandes d'interdiction provisoires sollicitées par IPCOM

à l'encontre de la société LENOVO (FRANCE) SAS, de sa filiale française MOTOROLA MOBILITY France SAS ainsi que de ses distributeurs, les sociétés MODELABS MOBILES SAS et DIGITAL RIVER IRELAND LIMITED (ci-après dénommées ensemble les « sociétés du groupe Lenovo »).

- **Un peu de contexte juridique et politique**

Avant tout jugement au fond, le titulaire d'un brevet peut obtenir des mesures d'interdiction provisoires dès lors que des éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente (art. 615-3 du *Code de la propriété intellectuelle*).

Ces mesures sont en pratique très efficaces, car elles permettent de faire retirer, voire rappeler, du marché tout produit contrefaisant ou faire interdire notamment au contrefacteur présumé la fabrication, la commercialisation, l'importation ou l'exportation des produits concernés, et cela, dans un délai très rapide.

Si ces mesures sont efficaces pour les titulaires de brevets, elles sont tout aussi redoutables pour les entreprises accusées de contrefaçon ; les retraits de produits parfois injustifiés peuvent faire sombrer une entreprise. De fait, ce type de mesures sont de plus en plus utilisées à travers l'Europe par des *non-practicing entities*, parfois appelées « patent troll » de manière péjorative. Ces entreprises ont pour principale activité d'acquérir massivement des portefeuilles de brevets et d'en concéder des licences, sans jamais exploiter ces brevets pour la production de biens ou services. C'est ainsi que le 15 janvier 2020, un groupement composé d'une centaine d'entreprises (dont Apple, Microsoft ou encore Volkswagen) a écrit au Commissaire européen au Marché intérieur, afin que soient mises en place des lignes directrices qui soutiendraient l'application effective d'un principe de proportionnalité dans les décisions liées aux affaires de brevets par les juges à travers l'Union européenne. Cette proportionnalité permettrait au juge de prendre en compte des facteurs comme la typologie du brevet, son détenteur, ainsi que l'avantage que ce dernier crée sur le marché.

Hasard ou coïncidence, cinq jours plus tard, le 20 janvier 2020, le juge des référés de Paris rejette les demandes d'interdictions provisoires d'IPCom (une *non-practicing entity* !) en se fondant exclusivement sur l'absence de proportionnalité des mesures sollicitées.

- **Le raisonnement du juge des référés « sur la proportion des mesures sollicitées »**

Le juge se fonde sur la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (ci-après la « directive 2004/48/CE »).

Cette directive européenne exige des États membre de l'Union européenne de se doter de moyens efficaces pour faire respecter les droits de propriété intellectuelle, en leur donnant des lignes directrices quant aux séries de mesures, procédures, recours et sanctions à mettre en place en cas d'atteinte. Cette directive, adoptée en avril 2004, a ensuite été transposée en droit interne dans chaque pays de l'Union via des lois dites « de transposition ». En France, cette directive a été transposée par une loi de 2007 venant ainsi modifier de nombreux articles du *Code de la propriété intellectuelle*. Lors d'un litige devant le juge national, celui-ci est fréquemment amené à interpréter ses lois internes à la lumière des directives dont elles sont issues ; c'est ce que fait le juge des référés en l'espèce.

Le juge rappelle tout d'abord qu'aux termes de la directive 2004/48/CE (considérant 22) :

[...] il est indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, **en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce**, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. **Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.**

Selon le juge des référés, il en découle que, pour pouvoir prétendre au prononcé d'une mesure provisoire d'interdiction en référé, le demandeur doit établir non seulement que la contrefaçon du brevet apparaît vraisemblable, mais également que l'absence d'interdiction provisoire jusqu'au jugement sur le fond lui occasionnerait un préjudice qui ne serait pas réparé par l'allocation ultérieure de dommages-intérêts couvrant la période pendant laquelle le brevet a été exploité par le supposé contrefacteur sans autorisation.

Le juge rappelle ensuite la règle selon laquelle le juge des référés doit prendre en considération tous les éléments pertinents, dont les conséquences économiques négatives pour les parties défenderesses qui découleraient de la mesure d'interdiction et qui ne pourraient être réparées par une indemnité si le tribunal, saisi au fond, était amené à retenir que le brevet n'est pas valable ou que la contrefaçon des revendications du brevet n'est pas caractérisée.

Se référant au cas d'espèce, le juge estime que la société IPCom ne rapporte pas la preuve qu'en l'absence des mesures demandées, elle subirait un préjudice qui ne serait pas de nature à être réparé par une indemnisation fixée ultérieurement au fond par le tribunal s'il était amené à retenir l'existence de la contrefaçon du brevet EP 268. La société IPCom faisait en effet valoir qu'en l'absence de ces mesures, elle courrait le risque de « perdre définitivement toute crédibilité, tant à l'égard des contrefacteurs des brevets essentiels, qu'à l'égard des concurrents de ces derniers qui ont souscrit des licences d'exploitation et qu'il en résulterait un anéantissement de la valeur de ce portefeuille, lequel constitue l'un des principaux actifs de la société IPCom ».

Ces arguments ne convainquent guère le juge, qui relève que la société ne justifie aucunement de l'existence des licences accordées à d'autres sociétés et que, par ailleurs, IPCom n'exploitait pas personnellement le brevet EP 268, de sorte que les produits commercialisés par les défenderesses ne lui occasionnent aucune perte de parts de marché.

Du côté des sociétés défenderesses, le juge souligne que la mesure d'interdiction, même d'une durée limitée (le brevet EP 268 expirant le 15 février 2020) est de nature à avoir des effets qui perdureraient bien après cette date. En effet, le taux de renouvellement des téléphones mobiles, ordinateurs portables et tablettes étant de deux ans au moins, les consommateurs français seraient amenés à acheter les produits indisponibles auprès d'autres fabricants et se détourneraient durablement des produits de marques Motorola, Lenovo, ThinkPad et Yoga (détenues et distribués par les sociétés du groupe Lenovo), le manque à gagner étant donc considérable.

Par ailleurs, le juge retient que le retrait brutal des produits Motorola et Lenovo jetterait un discrédit durable sur l'image de marque de ces sociétés qui ne cesserait pas à l'expiration du brevet EP 268, mettant en cause la poursuite des contrats avec leurs

clients. Enfin, le rappel des produits désorganiserait profondément les réseaux de distribution des sociétés LENOVO (FRANCE) SAS et MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et le coût de la mesure de séquestre des produits serait exorbitant.

Le juge estime ainsi que les mesures d'interdiction, de rappel et de confiscation des produits sollicitées auraient des conséquences économiques négatives pour les défenderesses telles qu'elles ne pourraient être réparées par l'allocation de dommages-intérêts dans l'hypothèse où le juge du fond serait amené à rejeter les demandes d'IPCom et ne retiendrait pas l'existence de la contrefaçon du brevet EP 268.

Le juge conclut que les mesures demandées sont manifestement disproportionnées et de nature à entraîner un déséquilibre dans la situation des parties en donnant un avantage indu au breveté, qui pourrait être amené à imposer une licence ne remplissant pas les conditions FRAND.

- **Observations**

Le principe de proportionnalité a été l'unique motif retenu par le juge des référés pour rejeter les demandes d'IPCom. Le juge français construit son analyse en mettant en balance les conséquences négatives d'une interdiction provisoire pour les défendeurs avec les conséquences négatives subies par les demandeurs en cas de refus de cette mesure d'interdiction.

Il faut néanmoins avoir en tête que la société IPCom n'exploitait pas personnellement le brevet EP 268. Tel que le juge l'a relevé, la demande a été introduite que du fait de l'absence de conclusion d'une licence d'exploitation du brevet EP 268, la société IPCOM n'agissant que comme gestionnaire d'un portefeuille de brevets. Qu'en aurait-il été si les demandeurs à l'action étaient des sociétés industrielles exploitant le brevet pour la production de téléphones ou de tablettes ? Le résultat n'aurait sans doute pas été le même.

En tout état de cause, cette décision fait écho aux situations dénoncées par les signataires de la lettre du 15 janvier 2020 à la Commission européenne. Alors que les signataires dénoncent le fait que les tribunaux européens prononcent des mesures d'interdiction de manière quasi automatique, cette décision pourrait-elle ouvrir la voie à des décisions européennes plus équilibrées ? La Commission

européenne a fait savoir qu'elle suivrait l'évolution de la jurisprudence sur l'application de la proportionnalité et envisagerait des actions si nécessaires. À ce stade, cette décision s'inscrit dans la lignée des précédentes et illustre une nouvelle fois que peu d'interdictions sont rendues dans le secteur des télécoms en France.

PARTIE 2 : DÉCISIONS D'INTÉRÊT DANS LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE

I- Volet français de la saga pémétréxed

Si le fond de cette décision ne marquera pas les juristes français, le montant des dommages et intérêts alloués reste inégalé en Europe dans une instance en contrefaçon (28 millions d'euros).

- **Faits**

La société Eli Lilly and Company (ci-après « Eli Lilly »), société pharmaceutique américaine créée en 1876, a fabriqué un médicament pour le traitement de deux types de cancer du poumon (le mésothéliome pleural malin et le cancer bronchique à petites cellules), dont le principe actif est un composé appelé pemetrexed, un type d'antifolate.

Le 10 décembre 1990, le « pemetrexed disodium » a fait l'objet d'un dépôt EP 677 par la société Eli Lilly. Cet agent anticancéreux commercialisé sous le nom d'Alimta ne fera néanmoins pas l'objet d'une commercialisation importante en raison de ses effets secondaires sévères.

Eli Lilly a déposé le 15 juin 2001 une demande de brevet EP 1 313 508 (ci-après « EP 508 »), portant sur une administration combinée du médicament Alimta avec de la vitamine B12, permettant ainsi de réduire la toxicité du principe actif (le pemetrexed disodium) tout en préservant son efficacité thérapeutique.

Lilly France, une filiale d'Eli Lilly, est l'entité responsable de la commercialisation du médicament Alimta en France.

Avant l'expiration des droits de brevet d'Eli Lilly, la société Fresenius Kabi France a obtenu le 22 juillet 2016 une autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne des médicaments pour sa version générique d'Alimta sous le nom de « Pemetrexed Fresenius

Kabi ». Le générique de Fresenius Kabi employait le pemetrexed diacide, alors que les brevets susmentionnés d'Eli Lilly couvraient le pemetrexed disodium (essentiellement, dans le produit de Fresenius Kabi, les cations sodium ont été remplacés par des cations hydrogène).

Estimant que ce médicament générique portait atteinte à leurs droits, Eli Lilly et Lilly France ont, par acte du 29 mars 2017, fait assigner devant ce tribunal Fresenius Kabi France et Fresenius Kabi Groupe France en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP 508. Les demandeurs avaient déjà obtenu des injonctions sur la vente de produits pemetrexed contrefaits dans divers autres pays européens sur la base de leurs brevets.

- **Sur la portée du brevet**

Fresenius Kabi affirmait que son produit était hors du champ d'application des brevets d'Eli Lilly.

Rappelant l'article 69 de la Convention sur le brevet européen et son protocole de 1973 sur l'étendue de la protection, les juges ont estimé que « l'étendue de la protection conférée par un brevet européen ou une demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Néanmoins, la description et les dessins doivent être utilisés pour interpréter les revendications ».

Le Tribunal a déclaré que l'apport technique du brevet portait sur l'utilisation combinée d'un médicament antifolate, plus précisément « l'antifolate pemetrexed disodique », avec la vitamine B12.

Par ailleurs, les juges précisent que l'homme du métier saurait que la partie active du pemetrexed est l'anion (qui provoque à la fois les effets thérapeutiques et les effets secondaires indésirables) combiné à la vitamine B12 (et éventuellement à l'acide folique). Il comprendrait en outre qu'au-delà de la formulation littérale des revendications, l'invention réside dans l'administration combinée du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances revendiquées dans le brevet.

En conclusion, le tribunal a estimé que le champ d'application du brevet est étendu à toutes les formes pharmaceutiquement acceptables de pemetrexed (sels ou autres) utilisées en combinaison avec de l'antifolate et de la vitamine B12.

- **Sur la contrefaçon**

La deuxième question posée au Tribunal était de savoir s'il y avait ou non une contrefaçon directe – que ce soit par reproduction ou par équivalence – ou une contrefaçon par fourniture de moyens, dans le cadre de la commercialisation, de la vente et de l'utilisation desdits produits.

Dans cette affaire, le Tribunal a conclu à une violation directe (c'est-à-dire une violation par reproduction) en ce que le produit commercialisé par Fresenius Kabi reproduit tous les aspects essentiels de l'invention (c'est-à-dire ce qui est nécessaire et suffisant pour assurer la fonction première des moyens inventés). Il y a contrefaçon lorsque les caractéristiques essentielles d'un brevet sont reproduites, nonobstant les différences secondaires.

Compte tenu de l'étendue du brevet, les caractéristiques essentielles de l'invention consistaient en l'espèce en l'administration combinée du principe actif pemetrexed, quelle que soit sa forme, et de la vitamine B12, et parfois de l'acide folique ou de ses autres dérivés.

Le médicament générique de Fresenius est composé du même ingrédient actif, le pemetrexed, et son administration doit être combinée, comme le prévoit le brevet EP 508, avec de la vitamine B12 et de l'acide folique. Il importe peu que le composé prétendument contrefaisant utilise une solution de diacide pour administrer cette combinaison, car cela ne produit aucun effet technique particulier.

Les juges précisent qu'un spécialiste en formulation est capable de proposer un certain nombre de possibles anions, autres que le sodium, sous forme d'acide libre ou sous la forme d'un certain nombre de sels pharmaceutiques acceptables bien connus. Le choix de la forme du sel n'a donc aucune importance et seul compte l'effet thérapeutique de l'anion pemetrexed combiné à d'autres substances.

L'absence d'évidence invoquée par les défenderesses à utiliser ce sel particulier, classé en 10^e position des sels fréquemment utilisés, qui est un critère de validité d'une invention et non pas de caractérisation de la contrefaçon, ou encore le fait que la société Fresenius ait obtenu des brevets (EP 768 et US9.421.207) sur cette forme de sel, est sans incidence.

En conclusion, le tribunal a établi une contrefaçon directe par reproduction. Avec le même principe actif, le pemetrexed, administré avec de la vitamine B12 et de l'acide folique, Fresenius Kabi a violé

l'essence même du brevet d'Eli Lilly, consistant en l'administration combinée du principe actif pemetrexed, quelle que soit sa forme, avec de la vitamine B12 ou ses autres dérivés, et, éventuellement, avec de l'acide folique ou ses autres dérivés.

- **Sur la validité du brevet**

En ce qui concerne la description et la divulgation du brevet, le contenu du brevet, décrit et documenté par des tests, y compris ceux relatifs à la combinaison mentionnée dans la revendication 1 (pemetrexed et vitamine B12 seule), permet à l'invention d'être mise en œuvre. Ainsi, selon les juges, la description du brevet était suffisante.

Sur l'évidence, deux travaux antérieurs ont été examinés : le document Jackman, qui est un ouvrage de référence sur la biochimie du folate, et le document Scott, qui décrit le rôle joué par le folate et la vitamine B12. L'analyse de ces documents ne permet pas de conclure que l'homme du métier, cherchant à résoudre le problème spécifique du brevet, dans ses deux branches, aurait pu utiliser l'un des documents cités, seul ou en combinaison, et serait manifestement parvenu à la solution prévue par le brevet. Il a été souligné que l'invention est intervenue après plusieurs décennies de recherches scientifiques insatisfaisantes pour répondre à un besoin de longue date et qu'elle constitue un progrès technique indéniable.

En bref, le tribunal a estimé que la nullité du brevet n'était pas fondée et que, s'agissant de la description du brevet, l'invention pouvait être mise en œuvre et constituait un progrès technique indéniable.

- **Domages et intérêts**

En conclusion, les juges condamnent Fresenius Kabi à payer 28 millions d'euros de dommages et intérêts, le montant le plus élevé jamais accordé par un tribunal en Europe pour des dommages et intérêts dans une instance en contrefaçon de brevets.

Plus précisément, la société américaine Eli Lilly a obtenu des dommages et intérêts de **8 millions d'euros**, en compensation de la contrefaçon subie.

Le préjudice économique subi par Eli Lilly, le titulaire du brevet, a été évalué sur la base de la redevance de licence majorée, plus

ce qu'il aurait pu espérer gagner s'il avait accordé une autorisation à ses adversaires. Compte tenu du nombre de flacons de 100 mg et 500 mg vendus (respectivement 20 742 et 46 862), comme le montrent les données publiques disponibles auprès du Groupement pour l'Élaboration et la Réalisation des Statistiques (GERS), des recettes des ventes ainsi générées, et en appliquant une majoration de 25 % à la redevance initiale, une ordonnance provisoire de 8 millions d'euros en compensation a semblé justifiée.

Lilly France, le distributeur français d'Alimta, a également obtenu des dommages-intérêts de **20 millions d'euros**, pour concurrence déloyale. En France, le distributeur d'un produit breveté qui n'est pas un licencié peut demander des dommages-intérêts au contrevenant sur la base de la concurrence déloyale. La contrefaçon est considérée comme un délit civil qui doit être indemnisé par des dommages-intérêts égaux à la perte subie par le distributeur.

L'indemnisation du préjudice économique subi par Lilly France du fait des actes de concurrence déloyale a été limitée au manque à gagner, en tenant compte des différences entre le prix publié au Journal officiel et celui effectivement consenti après remises conventionnelles et commerciales et tenant également compte l'érosion du prix de l'Alimta, cette dernière étant indépendante de toute commercialisation du médicament générique et les défendeurs n'en étant que partiellement responsables. L'indemnisation a été provisoirement fixée à 20 millions d'euros.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, l'arrêt a condamné les défendeurs à payer 350 000 euros pour couvrir les frais de justice du demandeur, ce qui pourrait être la somme la plus élevée jamais ordonnée par le tribunal de première instance de Paris pour les dépens dans une procédure de contrefaçon de brevet.

- **Cercle de confidentialité**

Si les procédures de discovery n'existent pas en France, il est également intéressant de noter que le Tribunal a ordonné à Fresenius Kabi France et Fresenius Kabi Groupe France de communiquer à Eli Lilly et Lilly France, dans le cadre d'un club de confidentialité, un certain nombre d'informations telles que ;

- les noms et adresses des fabricants, importateurs, exportateurs ou détenteurs des produits en cause ;

- les quantités stockées, produites, importées, exportées, transbordées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que leurs dates de livraison et leurs prix ;
- les noms des produits concernés ainsi que tous les identificateurs de produits tels que la désignation, le nom et le numéro de série ;
- la marge brute réalisée sur la vente du Pemetrexed Fresenius Kabi ainsi que de toute autre préparation reproduisant le brevet EP 1 313 508 ; et
- les noms et adresses des clients de Fresenius Kabi France et Fresenius Kabi Groupe France à partir de juillet 2016 jusqu'au jour du prononcé du jugement.

Une fois ces informations partagées, les parties pourront prendre une décision sur le montant final des dommages subis.

• **Considérations pratiques**

Cette décision française est conforme aux conclusions de précédentes décisions connexes en Europe. À cet égard, les juges français s'alignent sur la grande majorité des juges européens.

La décision précise clairement que l'évaluation de l'étendue de la protection d'un brevet est un processus en deux étapes. Premièrement, les juridictions doivent déterminer ce que signifie la revendication du brevet et, deuxièmement, elles doivent examiner si une simple variation peut être contrefaite par équivalence.

Cette décision a fait l'objet d'un recours déposé le 9 octobre 2020 sous le numéro d'affaire 20/14324.

À suivre...

II- Volet français de la saga ézétimibe/simvastatine

Le médicament au cœur de cette saga judiciaire est une combinaison d'ézétimibe et de simvastatine, utilisée pour diminuer le taux de « mauvais cholestérol » dans le sang tout en augmentant le taux du « bon cholestérol ». La substance active ézétimibe réduit le cholestérol absorbé par le tube digestif, tandis que la substance active simvastatine qui appartient à la classe des « statines » inhibe la production de cholestérol fabriqué par l'organisme.

Ce médicament est commercialisé en Europe sous la marque INEGY par la société Merck, Sharp & Dohme (MSD). Il est protégé par un certificat complémentaire de protection (« CCP ») obtenu sur la base d'un brevet appartenant à MSD – nous y reviendrons.

Sur la base de ce CCP, MSD s'est opposée à différents laboratoires pharmaceutiques génériqueurs à travers l'Europe. Dans la majorité des cas, MSD a poursuivi en contrefaçon les génériqueurs, tout en demandant des mesures d'interdiction provisoire en amont des jugements au fond.

Diverses juridictions ont fait droit aux demandes d'interdiction provisoire formées par les sociétés MSD, et notamment le tribunal d'Oslo par décision du 21 septembre 2018 confirmée par la Cour d'appel de Borgarting le 21 décembre 2018, par le tribunal de Prague le 28 août 2018, par le tribunal arbitral portugais le 7 septembre 2018, par le tribunal de commerce de Bruxelles le 21 décembre 2018, par le tribunal de Vienne le 23 janvier 2019 par décision confirmée par la Cour d'appel de Vienne le 10 juillet 2019.

Certaines juridictions ont refusé d'ordonner les mesures sollicitées et jugé que le CCP précité était vraisemblablement nul, notamment le tribunal de La Haye le 11 juin 2018, la Cour d'appel de La Haye par décision du 23 octobre 2018, le tribunal régional de Düsseldorf par décision du 1er octobre 2018 confirmée par la Cour d'appel de Düsseldorf le 15 mars 2019 et le tribunal régional de Barcelone le 12 septembre 2018.

En France, les sociétés S.A.S. TEVA SANTE et TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V. (ci-après « TEVA ») ont agi en 2016 afin de demander la nullité du CCP protégeant le médicament INEGY de MSD. Mais cette demande fut rejetée par le tribunal judiciaire de Paris le 25 octobre 2018, qui a ainsi reconnu la validité du CCP. Forte de cette décision, MSD obtenait des mesures d'interdiction provisoire ordonnées en référé contre d'autres fabricants de médicaments génériques, notamment contre la société Mylan, dans une ordonnance rendue le 7 mars 2019 par le juge de mise en état du Tribunal.

En 2020, la Cour d'appel de Paris (1) infirme cette ordonnance rendue contre Mylan par un arrêt du 14 février 2020 (2) et annule le CCP détenu par MSD dans une décision rendue au fond le 25 septembre 2020.

Il était évident d'analyser les deux décisions ensemble, car celles-ci portent sur le même CCP détenu par MSD. Toutefois, la première porte essentiellement sur la validité des mesures conservatoires ordonnées par le juge de la mise en état en première instance, tandis que la deuxième est rendue au fond et se prononce sur la validité du CCP.

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 2^e ch., 14 février 2020, RG 19/06114, MYLAN c. MSD

Cette affaire oppose la société S.A.S. MYLAN (ci-après « MYLAN ») aux sociétés Société MERCK SHARP & DOHME CORP et S.A.S. MSD France (ci-après « MSD »).

• **Les faits**

La société MSD est titulaire du brevet européen désignant la France EP 0720599 (EP 599) intitulé « Composés d'azétidinone hydroxy-substitués efficaces en tant qu'agents hypocholestérolémiques », déposé le 14 septembre 1994 et expiré le 14 septembre 2014.

Le brevet protège les nouveaux composés utiles dans le traitement et la prévention de l'athérosclérose.

Sur la base de ce brevet EP599, MSD s'est vu octroyer deux CCP par l'INPI : le premier CCP, n° 03C0028, couvrait le produit ézétimibe seul et a expiré le 17 avril 2018. Le second CCP, n° 05C0040 (ci-après « CCP n° 040 »), couvrait la combinaison d'ézétimibe et de simvastatine, et a expiré le 2 avril 2019. MSD avait également déposé un autre CCP pour une combinaison avec des statines, lequel a été rejetée par l'INPI.

• **La procédure**

MYLAN a engagé le 17 octobre 2017 une action au fond devant le tribunal de grande instance de Paris (l'ancien tribunal judiciaire de Paris) aux fins de nullité du CCP no 040 et débutait la commercialisation de son générique dès le mois d'avril 2018.

Dans le cadre de cette procédure au fond, MSD a saisi le juge de la mise en état d'un incident, invoquant des actes de contrefaçon et une atteinte imminente de ses droits et sollicitant des mesures provisoires à l'encontre de MYLAN.

Le 7 mars 2019, le juge de la mise en état (ci-après « JME ») du tribunal de grande instance de Paris, désormais tribunal judiciaire de Paris, estimait que le CCP n° 040 était vraisemblablement valide et jugeait la société MYLAN auteur d'une contrefaçon vraisemblable du CCP n° 040. Le JME ordonnait ainsi des mesures provisoires parmi lesquelles l'interdiction de poursuivre l'exploitation du médicament reproduisant le CCP litigieux, le rappel des produits des circuits de distribution et la condamnation de la société MYLAN au paiement, à titre provisionnel, de près de 4,4 millions d'euros (TGI Paris, 7 mars 2019, n° 17/14664).

La société MYLAN a interjeté appel de cette ordonnance rendue par le JME devant la Cour d'appel de Paris, considérant que le CCP était invalide et les mesures d'interdiction provisoire, infondées.

Par la présente décision rendue le 14 février 2020, la Cour d'appel de Paris a partiellement infirmé l'ordonnance du JME, donnant gain de cause à MYLAN.

- **La question en litige**

Il est important de noter que la validité du CCP n° 040 n'est pas tranchée dans ce litige ; cela sera l'affaire des juges du fond. Dans la présente décision, il s'agissait pour les juges de la Cour d'appel (i) d'apprécier l'existence de contestations sérieuses sur la validité du titre, en l'occurrence le CCP n° 040, dont la contrefaçon vraisemblable est alléguée, (ii) et, le cas échéant, s'agissant de mesures provisoires sollicitées avant tout jugement au fond, la proportionnalité desdites mesures au cas d'espèce.

(i) *Sur l'existence de contestations sérieuses de la validité du CCP n° 040*

La Cour d'appel apprécie si le CCP n° 040 remplit les conditions de validité édictées par le Règlement européen CE n° 469/2009 (ci-après « le Règlement ») et notamment par son article 3, selon lequel :

[...] le certificat est délivré, si, dans l'État membre où est présentée la demande visée à l'article 7 et à la date de cette demande :

a) le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;

- b) le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE suivant les cas ;
- c) le produit n'a pas déjà fait l'objet d'un certificat ;
- d) l'autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament.

MSD considère que la combinaison d'ézétimibe et de simvastatine constitue bien un « produit » qui est « protégé par un brevet de base en vigueur ». Selon MSD, ce produit de combinaison ne réside pas dans la simple juxtaposition de deux substances actives connues ; il permettrait de résoudre le problème technique posé par le brevet, à savoir le développement de médicaments plus efficaces dans le traitement et la prévention de l'athérosclérose évitant les effets secondaires compte tenu de la complémentarité des mécanismes d'action de l'ézétimibe et de la simvastatine, et il constitue une deuxième invention du brevet EP 599, couvert par ce brevet au sens de l'article 3 sous a) du Règlement.

La société MYLAN soutient en substance que le brevet de base liste un grand nombre de produits, à savoir tous les anti-cholestérolémians connus pouvant se combiner avec le nouveau principe actif ézétimibe, qu'il ne contient pas d'éléments sur les effets spécifiques de ces combinaisons et en particulier sur celle associant l'ézétimibe avec la simvastatine, que cette combinaison ne constitue donc pas un produit distinct de l'ézétimibe seul pour lequel le breveté a déjà obtenu un CCP.

Pour trancher cette question, la Cour se rapporte tout d'abord à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « CJUE ») et ses arrêts Sanofi C443/12 et Georgetown C484/12 du 12 décembre 2013, aux termes desquels :

[...] un brevet protégeant plusieurs produits distincts peut certes permettre en principe d'obtenir plusieurs CCP en lien avec chacun de ces produits distincts, pour autant notamment que chacun de ceux-ci soit protégé en tant que tel par ce brevet de base au sens de l'article 3, sous a), du règlement no 469/2009, lu en combinaison avec l'article 1^{er}, sous b) et c).

La Cour d'appel se fonde ensuite sur les règles d'appréciation de la validité d'un CCP couvrant une combinaison de principes actifs données par la CJUE dans sa décision « Gilead » (CJUE, 25 juillet 2018, affaire C-121/17) ;

Un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet combiné est protégé par un brevet de base en vigueur, au sens de cette disposition, dès lors que la combinaison des principes actifs qui le composent, même si elle n'est pas explicitement mentionnée dans les revendications du brevet de base, est nécessairement et spécifiquement visée dans ces revendications. À cette fin, du point de vue de l'homme du métier et sur la base de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base :

- la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l'invention couverte par celui-ci et,
- chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.

Contrairement au JME, la Cour d'appel estime que les conditions de Gilead ne sont pas automatiquement remplies du seul fait que les revendications du brevet mentionnent explicitement les principes actifs utilisés dans la combinaison pour que ceux-ci soient protégés par le brevet de base. Un examen supplémentaire doit être mené par l'homme du métier :

À cette fin, du point de vue de l'homme du métier et sur la base de l'état de la technique à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base :

- la combinaison de ces principes actifs doit relever nécessairement, à la lumière de la description et des dessins de ce brevet, de l'invention couverte par celui-ci et
- chacun desdits principes actifs doit être spécifiquement identifiable, à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués par ledit brevet.

[...]

Il s'agit de vérifier si l'homme du métier peut comprendre de façon univoque, sur le fondement de ses connaissances générales et à la lumière de la description et des dessins de l'invention contenus dans le brevet de base, que le produit visé dans les revendications du brevet de base est une caractéristique nécessaire pour la solution du problème technique divulguée par ce brevet.

Or, se rapportant au cas d'espèce et à la rédaction des revendications, la Cour a jugé que l'homme du métier, aura tendance à considérer la combinaison d'ézétimibe et de simvastatine comme un simple aspect de l'invention objet du brevet de base et non comme une invention distincte. La Cour souligne que l'homme du métier connaissait déjà les statines et la possibilité de combiner deux anti-cholestérolémiants ayant des actions différentes (comme l'ézétimibe et la simvastatine) depuis les années 1980. Dès lors, en l'absence d'exposition dans le brevet de base de l'effet combiné présenté dans le CCP n° 040, l'homme du métier ne considérera pas cette combinaison comme un produit distinct protégé par le brevet.

La Cour conclut « qu'il existe des moyens sérieux de contestation de la validité du CCP litigieux n° 040 sur le fondement duquel les mesures provisoires sont sollicitées ».

(ii) Sur la proportionnalité des mesures provisoires sollicitées

La Cour termine son développement en concluant qu'il n'est pas justifié de la proportionnalité des mesures prononcées par le JME « eu égard aux intérêts en présence relatifs à des médicaments princeps et génériques ayant obtenu les autorisations des autorités publiques, alors qu'un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles dont il n'est pas justifié en l'espèce – le CCP litigieux expirant le 2 avril 2019 soit moins d'un mois après le prononcé de l'ordonnance entreprise – être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut donner lieu ultérieurement à l'allocation de dommages et intérêts ».

• **Ce qu'il faut retenir**

La présente décision, bien qu'elle ne soit pas une décision au fond, nous apporte une nouvelle interprétation des règles édictées dans l'arrêt de la CJUE « Gilead ». La Cour d'appel fait ici la différence entre la simple présence du produit de combinaison dans les

revendications du brevet et sa réelle utilité à la solution du problème au jour du dépôt pour lui accorder la protection par le brevet et par le CCP ensuite. La Cour semble considérer que, pour qu'un médicament combinant deux actifs soit considéré comme distinct d'un médicament composé d'un seul de ces actifs, l'effet spécifique de la combinaison des actifs doit faire l'objet d'un développement à part entière dans le brevet. On peut y voir une volonté de limiter un monopole prolongé artificiellement grâce à la simple mention d'un autre principe actif dans le brevet de base.

S'agissant plus spécifiquement des mesures d'interdiction, sujet au cœur de cette décision, la Cour d'appel met en exergue le principe de proportionnalité, ce qui semble être une tendance à la hausse. Traditionnellement, les juges français avaient tendance à ordonner les mesures d'interdiction provisoire dès lors que la contrefaçon vraisemblable était alléguée. Mais de récentes décisions rendues dans le cadre de demandes d'interdiction provisoire viennent tempérer ce principe. Bien que le *Code de la propriété intellectuelle* ne mentionne pas la proportionnalité aux articles dédiés aux interdictions provisoires, les juges français fondent leurs décisions sur la directive européenne dont ces articles sont issus. Il s'agit de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, laquelle préconise de veiller à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce.

Dans le présent cas d'espèce, le juge a notamment pris en compte la date d'expiration du CCP dans l'évaluation de la proportionnalité. Toutefois, dans cette décision, l'importance du principe de proportionnalité est à relativiser dans la mesure où la Cour d'appel avait préalablement conclu qu'il existait des moyens sérieux de contestation de la validité du CCP litigieux n° 040 sur le fondement duquel les mesures provisoires étaient sollicitées. Le principe de proportionnalité seul n'aurait peut-être pas suffi à fonder la décision du juge.

D'autres décisions françaises en matière d'interdiction provisoire ont en revanche exclusivement fondé leur refus sur l'absence de proportionnalité des mesures sollicitées (voir notamment notre commentaire de la décision tribunal judiciaire de Paris, ordonnance, 20 janvier 2020, RG n° 19/60318).

Revenant à notre affaire d'ézétimibe et de cholestérol, le CCP n° 040 visé dans cette décision et qui fut le fondement de diverses

mesures d'interdiction provisoires fut finalement annulé dans une décision rendue au fond le 25 septembre 2020 par la Cour d'appel de Paris, dans un litige opposant la société TEVA à MSD.

2. CA Paris, Pôle 5, 2^e ch., 25 septembre 2020, RG 18/23642, TEVA v. MSD

Dans une affaire opposant les sociétés S.A.S. TEVA SANTE et TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V. (ci-après « TEVA ») à la société MERCK SHARP & DOHME CORP (ci-après « MSD »), la Cour d'appel de Paris a rendu une décision attendue relative aux certificats complémentaires de protection et aux conditions d'application du règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (ci-après le « Règlement »).

Le contentieux créé par ce Règlement est riche et se multiplie devant les différentes juridictions des États membres de l'Union européenne tant ses dispositions soulèvent des questions d'interprétation. Par cet arrêt rendu au fond, la Cour d'appel de Paris nous livre son analyse des conditions d'applications des articles 3(a) et 3(c) du Règlement en s'appuyant sur la jurisprudence de la CJUE.

Cette décision de la Cour d'appel est dans la lignée de sa décision rendue le 14 février 2020 au sujet du même CCP détenu par MSD, mais cette fois, la décision est rendue au fond. Tel n'était pas le cas dans la précédente décision rendue avant dire droit portant essentiellement sur la validité des mesures conservatoires ordonnées par le juge de la mise en état.

• **Les faits**

La société MSD est titulaire du brevet européen désignant la France EP 0720599 (EP 599) intitulé « Composés d'azétidinone hydroxy-substitués efficaces en tant qu'agents hypocholestérolémiques », déposé le 14 septembre 1994 et expiré le 14 septembre 2014.

Ce brevet protège les nouveaux composés utiles dans le traitement et la prévention de l'athérosclérose.

Sur la base de ce brevet EP599, MSD s'est vu octroyer deux CCP par l'INPI : le premier CCP, n° 03C0028 (ci-après « CCP n° 028 »), couvrait le produit ézétimibe seul et a expiré le 17 avril 2018. Le

second CCP, n° 05C0040 (ci-après « CCP n° 040 »), couvrait la combinaison d'ézétimibe et de simvastatine, et a expiré le 2 avril 2019. MSD avait également déposé un autre CCP pour une combinaison avec des statines, lequel a été rejetée par l'INPI.

Le médicament couvert par le CCP n° 28 (ézétimibe) est commercialisé sous la marque EZETROL et celui couvert par le CCP n° 40 (ézétimibe et simvastatine), sous la marque INEGY.

En avril 2018, les sociétés TEVA lançaient sur le marché un médicament générique de l'EZETROL (le 18 avril 2018) et de l'INEGY (le 24 avril 2018).

- **Procédure**

Dans le cadre de la commercialisation de leurs génériques, les sociétés TEVA ont fait assigner la société MSD devant le tribunal de grande instance de Paris afin de demander la nullité des revendications 9 à 18 du brevet EP 599 et du CCP n° 40.

Ces demandes avaient été rejetées par le tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2018, reconnaissant notamment la validité du CCP.

La présente décision de la Cour d'appel infirme partiellement cette décision et annule le CCP n° 40 de la société MSD, alors que celui-ci avait servi de fondement à de nombreuses interdictions provisoires contre des génériqueurs au cours de l'année passée.

- **Question en litige**

Sur la recevabilité de la demande en nullité des revendications 9 à 18 du brevet EP 599

La Cour d'appel a estimé que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable la demande de TEVA en nullité des revendications 9 à 18 du brevet EP 599 qui servent de fondement au CCP n° 040, dont la validité est contestée, lequel constitue un obstacle à la commercialisation par lesdites sociétés d'un médicament générique comprenant la combinaison d'ézétimibe et de simvastatine, leur intérêt à agir en nullité étant dès lors établi.

Sur la nullité des revendications 9 à 18 du brevet EP 599 pour insuffisance de description

Les sociétés TEVA font valoir que les revendications 9 à 18 sont nulles pour insuffisance de description. Selon elles, en l'absence de données et d'exemples relatifs à la combinaison de l'ézétimibe et de la simvastatine, l'homme du métier devra conduire un véritable programme de recherche pour déterminer quelle combinaison et quel dosage utiliser pour l'utilisation thérapeutique visée. Cela démontrerait, selon elles, une insuffisance de description des revendications litigieuses.

La Cour d'appel rejette cet argument en rappelant que l'objet d'une invention est réalisable dès lors que l'homme du métier est en mesure de reproduire l'effet allégué à partir de la description fournie et grâce à ses connaissances. Appliqué au cas d'espèce, la Cour considère « que l'homme du métier avec ses connaissances générales à la date du dépôt de la demande de brevet, notamment sur le mécanisme d'action des inhibiteurs tels que la simvastatine, était en mesure de reproduire l'invention sans se trouver contraint de mettre en œuvre des programmes de recherche ».

Sur les demandes d'annulation du CCP

Comme dans l'affaire MYLAN vs MSD, les juges de la Cour d'appel ont apprécié la validité du CCP aux regards des conditions cumulatives posées par l'article 3 sous a) et c) du Règlement.

La Cour d'appel a jugé que le CCP n° 040 était nul, infirmant ainsi la décision de première instance du 25 octobre 2018.

Pour ce faire, la Cour a examiné la jurisprudence pertinente de la CJUE, en mettant particulièrement l'accent sur l'arrêt Sanofi (CJUE, 12 décembre 2013, affaire C-443/12, « Sanofi »), les faits étant selon elle très proches. Dans cette affaire, Sanofi avait obtenu un premier CCP sur le médicament irbesartan, puis un second CCP sur la combinaison du médicament irbesartan avec une substance diurétique. La CJUE a jugé que, dans ce cas, l'octroi du premier CCP empêchait l'octroi du second CCP.

La société MSD soutenait que cette jurisprudence Sanofi n'était pas applicable au cas d'espèce en ce que le produit en cause concernait la combinaison d'irbésartan avec de l'HCTZ, et que le

brevet ne contenait pas une revendication mentionnant expressément l'HCTZ, de sorte que si le test en deux volets de l'affaire Gilead avait été appliqué, le produit de combinaison en cause n'aurait pas été considéré comme protégé en tant que tel par le brevet de base au sens de l'article 3a) du Règlement, l'HTCZ n'étant ni expressément mentionné, ni nécessairement et spécifiquement visé.

La Cour rejette cette position en observant que dans son arrêt Sanofi, la CJUE a dit pour droit :

Un brevet protégeant plusieurs produits distincts peut certes permettre en principe d'obtenir plusieurs CCP en lien avec chacun de ces produits distincts, pour autant notamment que chacun de ceux-ci soit protégé en tant que tel par ce brevet de base au sens de l'article 3 sous a) du règlement, mais que même à supposer que la condition posée à cet article 3 sous a) soit par ailleurs remplie, il ne saurait être admis, en vue de l'application de l'article 3 sous c), que le titulaire d'un brevet de base en vigueur puisse obtenir un nouveau CCP, à chaque fois qu'il met sur le marché d'un État membre un médicament contenant, d'une part, le principe actif, protégé en tant que tel par son brevet de base, et, d'autre part, un autre principe actif, lequel n'est pas protégé en tant que tel par ledit brevet.

Au regard de ce qui précède, les juges estiment que la jurisprudence Sanofi, « même à supposer que la condition posée à l'article 3a) soit remplie » est applicable au cas d'espèce au regard de l'application de l'article 3c) du Règlement.

La société MSD s'était ensuite appuyée sur deux arrêts plus récents de la CJUE, Gilead et Royalty Pharma (CJUE, 30 avril 2020, affaire. C-650/17), en soutenant que ces jurisprudences ne requièrent pas que le brevet de base présente le produit de combinaison comme une invention distincte.

La Cour observe que ces arrêts Gilead et Royalty Pharma, qui sont venus préciser la jurisprudence antérieure de la CJUE dans le cas où l'un des principes actifs d'une combinaison n'est pas désigné par son nom chimique ou sa structure mais seulement par ses caractéristiques fonctionnelles – ce qui n'est pas le cas du produit en cause –, concernent des situations dans lesquelles le CCP délivré pour le produit de combinaison est le premier (et le seul) CCP octroyé sur le fondement du brevet de base, et non, comme en l'espèce, le deuxième,

de sorte que la notion de « produit distinct » mentionnée dans Sanofi n'est pas applicable aux affaires Gilead et Royalty Pharma.

La Cour poursuit en précisant que selon la jurisprudence Sanofi, un même brevet peut servir de base à plusieurs CCP si le brevet de base protège des produits distincts. Selon la Cour, la question pertinente est donc de savoir si du point de vue de l'homme du métier, sur la base des connaissances générales communes à la date de dépôt du brevet de base, et à la lumière de la description utilisée pour interpréter les revendications, selon l'article 69 CBE et son protocole d'interprétation, le produit de la combinaison de l'ézétimibe et de la simvastatine, qui fait l'objet du second CCP, est un produit différent de l'ézétimibe seul, protégé par le brevet en tant que tel.

La Cour relève à cet égard que la description du brevet EP 599 (i) utilise le singulier pour désigner l'invention, (ii) présente les combinaisons comme « un autre aspect de l'invention » et (iii) ne fait aucune distinction en matière d'effet thérapeutique entre la monothérapie et les thérapies combinées. La Cour souligne qu'à la date du dépôt, l'homme du métier connaissait déjà les statines et la possibilité de combiner deux anticholestérolémiants ayant des actions différentes (comme l'ézétimibe et la simvastatine). L'homme du métier n'aurait donc pas considéré que la combinaison ézétimibe-simvastatine est un produit distinct protégé en tant que tel dans le brevet de base :

La description du brevet, qui emploie le singulier pour désigner l'invention, et utilise la formule « sous un autre aspect » pour présenter la combinaison d'un azétidinone hydroxy-substitué, objet de l'invention, avec un inhibiteur de la biosynthèse du cholestérol, évoque indifféremment, pour les azétidinomes hydroxy substitués seuls et pour leur combinaison avec un inhibiteur de la biosynthèse du cholestérol, un effet « pour le traitement et la prévention de l'athérosclérose ou pour la réduction du niveau de cholestérol dans le plasma » sans aucune indication sur l'effet thérapeutique spécifique permettant de distinguer le produit composé d'ézétimibe seul, de celui comprenant la combinaison de l'ézétimibe et d'un inhibiteur de la biosynthèse du cholestérol telle que la simvastatine, de sorte que l'homme du métier, qui avait connaissance dans l'art antérieur de la possibilité de combiner deux anticholestérolémiants ayant des mécanismes d'action différents (paragraphe 8 du brevet – un inhibiteur de HMG CoA réductase et un séquestrant de l'acide biliaire), et qui connaît les statines et notamment la simvastatine, couramment utilisées depuis la fin des années 1980 pour

le traitement de l'hypercholestérolémie, ne considérera pas, que la combinaison d'ézétimibe avec la simvastatine, pas plus que celle avec les 9 autres principes actifs également visés par la revendication 17 et notamment l'atorvastatine pour laquelle la société Merck sur le fondement du même raisonnement a déposé le 12 septembre 2014 un troisième CCP, constitue un produit distinct protégé par le brevet de base en tant que tel.

La Cour affirme ainsi que le raisonnement de l'arrêt Sanofi est applicable en l'espèce :

Dans la présente instance, comme dans l'affaire Sanofi, le brevet EP 599 protégeant en tant que tel le principe actif d'azétidinones hydroxy-substitués et notamment l'ézétimibe a déjà permis l'octroi à son titulaire d'un CCP portant sur ce principe actif, et ce premier CCP relatif à l'ézétimibe seul permettait à la société Merck de s'opposer à la commercialisation d'un médicament contenant de l'ézétimibe en combinaison avec une statine telle que la simvastatine et ayant une indication thérapeutique analogue à celle du médicament Ezetrol.

La Cour conclut que les conditions cumulatives posées par l'article 3 sous a) et c) du Règlement ne sont pas remplies de sorte que le CCP n° 040 doit être annulé. Il ne sera pas fait droit, en revanche, aux demandes de publication sous astreinte formées par TEVA.

Fin de la bataille, mais pas de la guerre : la décision peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, cour suprême de l'ordre judiciaire français, ne rejugerait pas les faits de l'affaire, son rôle étant de contrôler la conformité des décisions aux règles de droit, excluant ainsi toute discussion sur les faits. Si la Cour de cassation estimait que la présente décision était contraire au droit, celle-ci serait « cassée et annulée » et l'affaire serait renvoyée devant les juges d'une cour d'appel dite « de renvoi » qui apprécieraient de nouveaux les faits. Cette procédure pourrait ainsi s'allonger d'encre deux ans.