

R.G : 12/08692

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 27 septembre 2012

10ème chambre

RG : 08/07202

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Février 2015

APPELANTES :

Société F,

Société M.

INTIMEES :

Société P,

Société G,

SAS LG, société de droit français

SAS Y anciennement dénommée Q

*** * * * ***

Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2014

Date de mise à disposition : 26 Février 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt **contradictoire** rendu **publiquement** par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société suisse P est titulaire d'un brevet européen EP 1 468 679, désignant la France et couvrant une 'composition de tramadol à libération contrôlée'.

Elle en a concédé l'exploitation à la société allemande G sur un territoire contractuel incluant la France.

Cette dernière a elle-même consenti des sous-licences à la société française LG et à la société A, qui commercialisent en France le produit mettant en oeuvre ce brevet sous les dénominations 'Contramal LP (100, 150 et 200mg)' et 'Topalgic LP (100, 150 et 200 mg)'

*

Exposant qu'elles avaient appris que la société chypriote M et sa filiale néerlandaise, B, entreprenaient de fabriquer et commercialiser en France un médicament contrefaisant, qui faisait déjà l'objet d'une offre à la vente de la part d'un importateur en France, la société Y, les sociétés P G et LG ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon, par assignation du 22 mai 2008, d'une action en contrefaçon des revendications 1 et 8 du brevet.

La société P a ensuite demandé des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 613-5 du code de la propriété intellectuelle ; les sociétés G et LG sont intervenues à cette instance.

Un arrêt rendu en référé le 20 octobre 2009 a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur cette action, qui, en ses dispositions essentielles :

- a fait interdiction à la société Y d'importer, de fabriquer, de détenir, d'utiliser, d'offrir à la vente et de vendre en France une composition de tramadol à libération contrôlée comportant les caractéristiques et les propriétés couvertes par la partie française du brevet EP 1 468 679, et notamment ses revendications 1 et 8, sous les dénominations Tramadol Merck LP et/ou Tramadol Y LP (100, 150 et 200 mg) ou sous toute autre dénomination et en ce que cette composition soit identique ou similaire à celles décrites aux dossiers D et/ou celles analysées par le professeur L

- a dit qu'il sera dû une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, la fabrication, l'importation, la détention ou la vente d'une seule boîte étant assimilée à une infraction, ou bien une astreinte de 30

000 euros par jour de retard en cas de non respect de l'interdiction de poursuivre l'offre à la vente.

L'arrêt ajoute à l'ordonnance entreprise :

- ordonne la consignation par la société P de la somme de 2 000 000 d'euros (deux millions d'euros) à la Caisse de dépôts et consignations,
- dit que cette consignation devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, faute de quoi les mesures d'interdiction provisoire deviendront caduques.

Cette consignation a été effectuée.

*

Par la suite, le tribunal a statué au fond, sur l'action en contrefaçon, en ces termes :

- constate la validité des revendications 1 et 8 du brevet EP 1 468 679,
- déclare la société Y, la société de droit chypriote M et la société de droit néerlandais B irrecevables en leurs demandes en nullité des revendications 2 à 7 du brevet EP 1 468 679,
- interdit à la société Y d'importer, de fabriquer, de détenir, d'utiliser, d'offrir à la vente et de vendre en France une composition de tramadol à libération contrôlée comportant les caractéristiques et les propriétés couvertes par la partie française du brevet EP 1 468 679, sous les dénominations Tramadol Merck LP et/ou Tramadol Y LP (100, 150 et 200 mg) ou sous toute autre dénomination et ce sous astreinte provisoire de mille euros (1 000 euros) par infraction constatée ou sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard en cas de non-respect de l'interdiction de poursuivre l'offre à la vente,
- ordonne la publication du présent jugement dans cinq journaux au choix des sociétés P , G et LG, aux frais de la société Y, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de cinq mille euros (5 000 euros HT),
- condamne la société Y à payer aux sociétés P , G et LG la somme globale de 80 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- ordonne la restitution à la société P de la somme de deux millions d'euros (2 000 000 euros) consignée à la Caisse des dépôts et consignations,
- condamne la SAS Y à payer aux sociétés P , G et LG la somme de vingt mille euros (20 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- déboute les parties demanderesses du surplus de leurs prétentions,
- condamne la SAS Y aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la SCP GU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Appel de ce jugement a été formé :

- par la société Y, en intimant les sociétés P , G et LG (RG 12/08692).
- par les sociétés B et M en intimant les sociétés P , G, LG et Y (RG 13/01703).

Les instances ont été jointes.

*

Durant la mise en état de l'affaire :

- une ordonnance du 12 avril 2013 a constaté l'extinction, par désistement partiel, de l'instance née de l'appel formé par la société Y à l'encontre des sociétés P , G et LG, condamné la société Y aux dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties, et dit que l'instance se poursuit sur le seul appel des sociétés B et M à l'encontre des sociétés P , G et LG et SAS Y anciennement dénommée Q,
- une ordonnance rendue par le délégué du premier président, président de la chambre, le 16 décembre 2003, a, sur requête de la société P , autorisé cette dernière à faire pratiquer une saisie-contrefaçon à l'égard d'une société EG

*

Les sociétés M et B déposent des conclusions communes.

Elles invitent la Cour à s'interroger sur sa compétence et font valoir, sur le fond :

- qu'elles sont recevables à présenter une demande d'annulation du brevet, dès lors qu'elles en ont été déboutées en première instance et que ce titre leur interdit l'accès du marché français,
- que le brevet est nul, en certaines de ses revendications, à défaut d'inventivité au regard de la technique connue la plus proche, et qu'il n'a été obtenu qu'en contournant, par succession de demandes divisionnaires, le refus d'enregistrement opposé par l'Office européen des brevets,
- que la fabrication d'un produit relevant du domaine public ne saurait être contrefaisante,
- que les poursuites à leur encontre leur a causé un grave préjudice, puisqu'elles n'ont pu faire commerce de leurs produits en France.

Elles demandent donc :

Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile, L 613-5 d), L 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 52, 56 et 138 de la Convention de Munich sur le brevet européen,

- les dire recevables en leur appel,
- infirmer le jugement,

- prononcer la nullité des revendications 1 et 8 de la partie française du brevet européen n° 1 468 679,
- dire que l'arrêt à intervenir, une fois définitif, sera notifié au directeur de l'INPI aux fins d'inscription au registre national des brevets,
- débouter P, G et LG de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner in solidum à payer :
 - ' la somme de 3 535 000 euros à titre de dommages et intérêts à M, sauf à parfaire,
 - ' celle de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à B, sauf à parfaire,
- condamner in solidum P, G et LG à leur payer la somme de 50 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire l'arrêt à intervenir commun à la société Y,
- condamner in solidum les sociétés P G et LG aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats LA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

La société P soutient que la demande en nullité du brevet est irrecevable, dans la mesure où elle a été formée alors qu'il n'avait pas été relevé appel du jugement rejetant de l'action en contrefaçon.

Sur le fond, elle considère que les critiques concernant la manière dont le brevet a été délivré sont sans fondement formée au regard des règles applicables aux demandes divisionnaires, que le brevet est valable, chaque molécule médicamenteuse posant un problème technique spécifique quant à sa libération contrôlée, que le procédé de libération *in vitro* du tramadol est inventif et brevetable et que, même connu, un produit ne peut être légalement reproduit si son procédé de fabrication est breveté.

Elle se défend de toute faute et fait valoir que les parties adverses n'ont pas subi de préjudice, dans la mesure notamment où la présence de leurs produits sur le territoire français a été constatée, de sorte que la réparation doit également porter sur ces faits.

Elle conclut :

Vu les articles 70 et 122 du code de procédure civile ;

Vu les articles L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les articles 1382 du code civil et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dire et juger que les sociétés M et B sont irrecevables et mal fondées en leur appel et en leurs demandes en nullité des revendications 1 et 8 de la partie française du brevet européen n°1 468 679,

- confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet EP 1 468 679,
- débouter les sociétés M et B de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer régulières les opérations autorisées par les ordonnances des 11 et 16 décembre 2013, conformément à l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu'en important, en livrant et en vendant en France les compositions de tramadol à libération prolongée contenant de l'éther de cellulose notamment dénommée Tramadol Actavis L.P (100, 150 et 200 mg), Tramadol EG LP (100, 150 et 200 mg). et Tramadol Ranbaxy L.P (100, 150 et 200 mg), ainsi que toute autre composition identique ou similaire, M et B ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 du brevet EP 1 469 679 dans les termes de l'article L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- en conséquence,
- interdire à M et B la poursuite de tels actes de contrefaçon, et ce sous une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et 10 000 euros par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par la Cour de céans,
- ordonner le rappel, la confiscation et la destruction des produits contrefaisants,
- condamner pour les faits qui lui sont propres M à lui payer une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision à la somme de 500 000 euros,
- condamner pour les faits qui lui sont propres B à lui payer une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision à la somme de 500 000 euros,
- condamner in solidum les sociétés M et B à lui payer une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 1 000 000 d'euros,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société P, à raison de 8 000 euros HT par insertion, et aux frais conjoints, solidaires et avancés de M et B, ainsi que sur internet,
- condamner in solidum les sociétés
à lui payer la somme de 120 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés
aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP AN, représentée par Maître N avocat, aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

*

Les sociétés G et LG font également valoir que la demande en nullité du brevet est irrecevable, dans la mesure où elle a été formée alors qu'il n'avait pas été relevé appel du jugement rejetant de l'action en contrefaçon.

Sur le fond, elles soutiennent que les critiques concernant la manière dont le brevet a été délivré sont sans fondement au regard des règles applicables aux demandes divisionnaires, que le brevet est

valable, chaque molécule médicamenteuse posant un problème technique spécifique quant à sa libération contrôlée, que le procédé de libération *in vitro* du tramadol est inventif et brevetable et que, même connu, un produit ne peut être légalement reproduit si son procédé de fabrication est breveté.

Elles ajoutent que les parties adverses ne justifient d'aucun préjudice et qu'en toute hypothèse, ce dernier serait sans lien avec l'interdiction qu'elles dénoncent et, au visa des textes cités par la société P, demandent de :

- dire et juger que les sociétés
sont irrecevables et mal fondées en leur appel et en leurs demandes en nullité des revendications 1 et 8 de la partie française du brevet européen n°1 468 679,

- confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en nullité du brevet EP 1 468 679,

- débouter les sociétés
de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum les sociétés

à leur payer la somme de 100 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés

aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP AN représentée par Maître N, avocat, aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. *

La société Y demande de constater que les sociétés M et B ne forment aucune demande à son encontre, et réclame leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

De l'article 2 du décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009, devenu l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire, et de son article 9, il résulte que le tribunal de grande instance de Paris a désormais compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, que cette règle est entrée en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ce décret et que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à cette date.

En l'espèce, l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon a été délivrée le 22 mai 2008.

Par application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Lyon connaît de l'appel formé contre les jugements rendus par cette juridiction.

Aucune disposition particulière ne prévoit que la cour d'appel de Paris est compétente, du seul fait que le jugement a été rendu en matière de brevet après le 1er novembre 2009.

A supposer même qu'une telle solution se déduise de la combinaison d'autres textes et principes, ou de l'objectif général de regroupement de ce contentieux, l'obscurité de la règle serait telle que la condition d'intelligibilité de la loi ne serait pas remplie et que l'accès au juge d'appel serait indûment compromis, d'autant qu'une erreur sur ce point est sanctionnée, non par l'incompétence de la juridiction saisie, mais par une fin de non-recevoir.

Aucun motif d'irrecevabilité n'est donc à relever d'office.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de certaines revendications du brevet :

Les sociétés

poursuivaient en première instance l'annulation des revendications 1 à 8 ; elles ont intérêt à relever appel d'un jugement les déboutant de leur demande à ce propos, notamment pour ce qui est des revendications 1 et 8.

Par ailleurs, l'existence de ces revendications fait obstacle à la mise sur le marché français d'un produit susceptible de mettre en oeuvre les enseignements de la partie française du brevet.

Cette situation leur confère, à la date de formation de leur demande, un intérêt à agir en suppression de cette entrave, peu important que leur appel ait été interjeté avant que le breveté et son ayant droit aient eux-mêmes formé un recours contre le jugement les déboutant de leur action en contrefaçon, cet intérêt existant avant, comme après, l'exercice de ce recours.

Cette demande reconventionnelle est recevable.

Sur la validité du brevet :

La revendication 1 est ainsi rédigée :

'Utilisation de tramadol et d'éther de cellulose dans la fabrication d'une préparation analgésique à libération contrôlée pour une administration orale deux fois par jour, la préparation contenant entre 1 et 80 % en poids d'au moins un éther de cellulose et une quantité efficace du point de vue analgésique de tramadol HCl dans une matrice à libération contrôlée et présentant le taux de dissolution suivant in vitro mesuré à l'aide du procédé Ph.Eur.Paddle à 100 tr/min dans 900 ml, 0,1 N d'acide chlorhydrique à 37°C avec une détection UV à 270 nm :

entre 5 et 50 % (en poids) de tramadol libéré après 1 heure ;

entre 10 et 75 % (en poids) de tramadol libéré après 2 heures ;

entre 20 et 95 % (en poids) de tramadol libéré après 4 heures ;

entre 40 et 100 % (en poids) de tramadol libéré après 8 heures ;

plus de 50 % (en poids) de tramadol libéré après 12 heures ;

plus de 70 % (en poids) de tramadol libéré après 18 heures ;

plus de 80 % (en poids) de tramadol libéré après 24 heures'.

Et la revendication 8 :

'Utilisation selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que la préparation contient de 50 à 800 mg de tramadol HCl, plus particulièrement 100, 200, 300, 400 à 600 mg par unité de dosage'.

Les sociétés M et B ne reprennent pas les moyens de nullité pris, d'une part, de l'insuffisance de description de l'invention et, d'autre part, de la non-brevetabilité d'une méthode thérapeutique, hors une simple citation de l'article 52 CBE, sans autre précision ni démonstration.

Le débat qu'elles soumettent en cause d'appel ne porte que sur l'activité inventive.

Elle soutiennent à ce propos que l'état de la technique le plus proche n'est pas constitué par des gouttes mais bien par des capsules de tramadol contenant déjà parmi les ingrédients un dérivé de cellulose, et que le document Lintz enseignait que cette forme galénique permettait d'avoir une biodisponibilité conférant des propriétés analgésiques de plus de 11 heures, si l'on considère que la limite inférieure d'efficacité analgésique se situe à 100 ng dans le plasma.

Ce point de vue doit être retenu ; il s'agit là, en effet, du document retraçant l'état de la technique la plus proche et la plus adéquate

En effet, le problème technique envisagé par le brevet est de 'créer une préparation de tramadol à libération contrôlée appropriée pour une administration au moins toutes les douze heures (par exemple jusqu'à vingt-quatre heures) pour le traitement de la douleur' ; cette formulation ambiguë ('au moins toutes les douze heures') étant éclairée par la suite de la description : 'une préparation' permettant 'd'obtenir une libération lente d'un médicament sur un long laps de temps, ce qui allonge la durée de l'action du médicament au-delà de celle qui est obtenue par une administration conventionnelle ; de préférence, une telle préparation maintient une concentration du médicament dans le sang à l'intérieur de l'intervalle thérapeutique pendant 12 heures et plus'.

Or, comme le soulignent les sociétés M et B, 'ce document ne mentionne pas la libération prolongée'.

Certes, elles font valoir que le tramadol était ainsi administré, en l'état de la technique au moment de la demande, sous forme de capsules contenant notamment, en plus de la substance active, de la cellulose microcristalline, de la gélatine, du stéarate de magnésium, de la carboxyméthylamylopectine de sodium, du dioxyde de silice sous forme dispersée et que, selon le document Lintz et autres, de 1986, une concentration dans le sérum supérieure ou égale à 100 ng/ml considérée comme le seuil pour une efficacité au niveau analgésique était atteinte après 40 minutes et maintenue pendant 9 heures \pm 2,2 heures, pour des capsules de 'Tramal' administrées par voie orale.

Mais les sociétés P et G objectent exactement que le document Lintz ne décrit aucune d'expérimentation de ce seuil, pas plus que ne le font les antériorités auxquelles il se réfère ; il note même que seuil est 'supposé' ; rien ne permet d'affirmer qu'il est atteint en pratique.

En admettant même que la technique connue ait pu permettre d'obtenir cette couverture analgésique 'proche des 12 heures recherchées par le brevet', selon les termes des conclusions des sociétés M et B, elle n'atteignait pas ce seuil, dans leur propre thèse, de sorte que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, l'homme du métier ne disposait pas 'd'une forme galénique assurant la couverture souhaitée', et que le problème technique n'était pas résolu.

Par ailleurs, cet état de la technique permettait, selon ce qui est décrit, d'espérer, voire d'obtenir, une persistance thérapeutique après libération du produit actif dans l'organisme, mais non point une 'libération lente', comme décrite au brevet.

Cette antériorité, la plus proche, ne résolvait donc pas la question, dont la résolution justifiait la recherche d'un procédé permettant cette libération contrôlée, de sorte que le brevet n'est pas sans objet.

Il est prétendu que la solution était évidente pour l'homme du métier.

Selon les demanderesses en nullité du brevet, cet homme du métier est 'spécialisé dans la galénique' et, dans la mesure où il souhaitait élaborer une préparation à libération contrôlée afin de réduire la fréquence d'administration, il était évident pour lui d'utiliser le système par matrice à base d'un éther de cellulose, recommandé dans ce but par les ouvrages de référence du galéniste, afin de lui faire jouer son rôle sur la libération contrôlée du tramadol, médicament bien connu, de sorte qu'utiliser ce moyen connu, dans sa fonction connue, pour une libération contrôlée d'une substance active, est un travail de routine de l'homme du métier et ne relève pas d'une activité inventive.

Mais cette définition, comme les conséquences qui y sont ainsi attachées, ne sont pas pertinentes.

Elle ne tend en réalité qu'à soutenir la thèse essentielle des sociétés

, selon laquelle les antériorités enseignaient à l'homme du métier à utiliser un éther de cellulose pour obtenir une formulation galénique à libération prolongée, l'antériorité H montrant que, quelle que soit la solubilité de la substance active, son profil de libération en fonction du temps correspondait au profil revendiqué permettant une administration toutes les douze heures du médicament.

En effet, les sociétés P et G font exactement valoir que l'homme du métier est en l'espèce une équipe associant un pharmacologiste, apte à déterminer le profil cinétique de l'absorption et de l'élimination d'une molécule médicamenteuse dans l'organisme humain en définissant la concentration souhaitée du principe actif, et un galéniste, compétent pour mettre au point la forme respectant l'adéquation du principe actif à la tolérance des patients et aux autres contraintes, réglementaires et industrielles notamment.

La définition de l'homme du métier, comme étant le seul galéniste ne vise qu'à induire que le résultat attendu est obtenu par le simple recours à un éther de cellulose, peu important le principe actif à mettre en oeuvre.

Or, l'affirmation de cette indifférence ne se fonde sur aucune démonstration : le seul fait que les antériorités citées décrivent des phénomènes intéressant la recherche sur ce point n'implique nullement que toute substance relevant, par exemple dans l'antériorité H, de la catégorie A, B ou C, va réagir comme prévu *in vitro*.

Il n'est pas plus établi que les paramètres d'administration contrôlée sont absolus et valables pour toute formulation, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu d'évaluer l'ensemble des facteurs spécifiques à la molécule concernée ; ainsi, l'antériorité US 4 834 965, qui cite, en effet, l'éther de cellulose, mais n'évoque pas le tramadol, n'était pas de nature à rendre évident le recours, pour cette molécule, à cette substance.

Et c'est à tort, enfin, que les sociétés

soutiennent que le travail préalable de pharmacocinétique avait déjà été effectué, par le propre licencié de la société P - en effet, l'étude menée par la société G ne portait que sur la préparation à libération immédiate - que l'antériorité Alderman rendait également l'invention évidente - alors qu'elle n'indiquent pas le passage du document cité qui autoriserait cette déduction et que l'antériorité Leslie est pertinente - alors que, faute de démonstration clinique, elle n'établit pas que l'augmentation d'agents retardateurs déclencherait une modification corrélative du profil de dispersion.

Rien n'inclinait donc l'homme du métier à recourir à l'éther de cellulose, plutôt qu'à tout autre moyen, pour retarder la libération de principe médicamenteux actif précis, les gommes, par exemple.

Ce recours n'était pas la voie évidente pour obtenir, par simple utilisation d'un moyen connu, un effet retardé, qui supposait la mise au point d'un procédé combinant certaines des données de l'art antérieur dans un processus inventif permettant d'obtenir, de manière précise, fiable, régulière et maîtrisée, les valeurs de dissolution précises, telles que décrites dans la revendication 1 du brevet,

précisément pour le tramadol, et non pour tout autre produit.

Le prétendu défaut d'inventivité se résume à une fausse évidence, en réalité rétrospective, déduisant l'absence d'invention de la réalisation même de l'invention.

La revendication 1 révèle une activité inventive.

La revendication 8, qui en est dépendante, lui empruntant ce caractère inventif, les moyens tendant à la nullité de l'une, comme de l'autre revendication, ne sont pas fondés.

' Les sociétés

soutiennent qu'il n'est pas de contrefaçon, car le produit qu'elles élaborent est 'dans le domaine public', puisque la composition en question est strictement identique à celle faisant l'objet de la revendication 1 de la demande de brevet européen EP 751, parente du brevet en cause, et rejetée de façon définitive par la Division d'examen de l'OEB pour défaut d'activité inventive.

Mais la revendication 1 de la demande EP 751 portait sur :

'Une composition à libération contrôlée pour une administration orale toutes les 12 heures, contenant une quantité efficace du point de vue analgésique de tramadol ou de l'un de ses sels pharmaceutiquement acceptable dans une matrice à libération contrôlée.

La préparation contenant entre 1 et 80 % en poids d'un ou plusieurs polymères hydrophiles ou hydrophobes, de préférence un éther de cellulose.

Et présentant le taux de dissolution in vitro mesuré à l'aide du procédé Ph.Eur.Paddle à 100tr/min dans 900 ml, 0,1 N d'acide chlorhydrique à 37°C avec une détection UV à 270nm'.

Alors que la revendication 1 du brevet EP 679 est :

'L'utilisation de tramadol et d'éther de cellulose dans la fabrication d'une préparation analgésique à libération contrôlée pour une administration orale deux fois par jour.

La préparation contenant entre 1 et 80 % en poids d'au moins un éther de cellulose et une quantité efficace du point de vue analgésique de tramadol HCI dans une matrice à libération contrôlée.

Et présentant le taux de dissolution suivant in vitro mesuré à l'aide du procédé Ph.Eur.Paddle à 100tr/min dans 900 ml, 0,1 N d'acide chlorhydrique à 37°C avec une détection UV à 270nm'.

La première porte sur une préparation, la seconde sur un procédé.

La rédaction du brevet EP 679 est claire, sans qu'il y ait lieu de suivre les sociétés dans le détail de leurs conclusions sur ce point, d'autant qu'il ne s'agit pas d'une seconde application thérapeutique.

Peu importe que les deux documents citent l'éther de cellulose : la préparation n'est pas brevetée, mais sa méthode l'est.

De façon générale, les sociétés

retracent en détail le parcours du brevet, mais les décisions des divisions d'examen ou chambres de recours de l'OEB ne liant pas le juge, ce rappel historique n'est pas opérant, dès lors notamment que n'en ressort aucune démonstration de que l'invention aurait en réalité été divulguée antérieurement.

En conséquence, la protection conférée par le brevet s'étend aux produits obtenus directement par ce

procédé.

Pour autant, le jugement entrepris retient, pour débouter les demanderesse de leur action en contrefaçon en tant qu'elle est dirigée contre elles, que les sociétés

n'exercent aucune activité commerciale ni industrielle en France, que ces demanderesse n'établissent pas l'existence de liens particuliers entre ces deux sociétés et la société Y, ces trois sociétés étant des personnes morales juridiquement distinctes et que le fait d'être mentionné comme fabricant dans une procédure d'obtention d'autorisation de mise sur le marché n'est pas constitutif d'une participation active à une importation.

Ces motifs, dont le tribunal a déduit que les sociétés P et G ne rapportaient pas la preuve d'un comportement matériel fautif, ne donnent pas lieu à critique.

Au demeurant, les sociétés G concluent à la confirmation du jugement les déboutant de leurs demandes à l'encontre des sociétés

et en formulent aucune prétention contre elles en cause d'appel.

La société P fait valoir, quant à elle, qu'à la suite des nouvelles autorisations de saisie délivrées en cours de procédure, il est désormais prouvé :

- qu', il a été possible d'acquérir et de commercialiser en France du Tramadol LP avec éther de cellulose notamment sous les dénominations Tramadol Ranbaxy L.P (100, 150 et 200 mg), Tramadol Actavis LP. (100, 150 et 200 mg), et Tramadol EG LP (100, 150 et 200 mg) dont le fabricant est précisément FAL et/ou Medochemie,

- qu'à Paris dans une pharmacie, ont pu être achetés des médicaments Tramadol LP avec éther de cellulose notamment sous les dénominations Tramadol Ranbaxy L.P (100, 150 et 200 mg) et Tramadol EG L.P (100, 150 et 200 mg) dont chacune des 6 notices précise que leur fabricant est bien Medochemie.

Ces faits résultent en effet des constats et notices versés aux débats, et ne sont d'ailleurs pas contestés ; le simple visa, dans le dispositif des conclusions, de l'article L. 613-5 d) du code de la propriété intellectuelle ne s'accompagnant d'aucune démonstration de l'applicabilité de ce texte en la cause.

Il en ressort que les sociétés

ont commercialisé en France des produits mettant en oeuvre la technique breveté en France, de sorte que la contrefaçon est caractérisée.

La société P poursuit en indiquant qu'elle 'sollicite de la Cour les sanctions habituelles de la contrefaçon, dont le paiement d'une indemnité à fixer à dire d'expert et par provision la somme de 1 000 000 d'euros'.

Quant à ces 'sanctions', telles qu'elles sont détaillées dans le dispositif des conclusions d'appel de la société P, elles sont adéquates en leur principe et, sauf ajustements de détail, proportionnées, pour ce qui concerne les mesures d'interdiction sous astreinte et de destruction, en ce qu'elles permettent de réparer partiellement le préjudice et d'en empêcher l'aggravation.

Pour autant, la durée de validité de la partie française du brevet EP 1 468 679 est apparemment expirée à ce jour.

Les parties ne font pas état de cette circonstance ; il n'y a cependant pas lieu d'en vérifier la réalité, mais seulement de préciser que la mesure d'interdiction prend son cours à compter de la signification du présent arrêt, qu'elle ne vaut que tout autant que le brevet est en cours de validité en France, et que les mesures de destruction ne concernent que les produits dont il est établi qu'ils ont été livrés en France avant la date d'expiration du titre.

Il n'est aucune raison pour la Cour de se réserver la liquidation de l'astreinte.

Par ailleurs, les mesures de publication que sollicite la société P ne s'imposent pas pour la réparation du préjudice né de la contrefaçon.

Par ailleurs, la contrefaçon induit nécessairement un préjudice ; dans la mesure où des produits ont été vendus, sans autorisation du breveté, voire de ses licenciés, il en résulte notamment un préjudice financier.

Pour autant, la partie demanderesse ne fournit aucune base de calcul permettant de justifier sa réclamation, ni ne produit d'élément soutenant sa suggestion de désigner un expert, dont elle ne précise d'ailleurs pas quelle serait la mission.

La question des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur n'est pas évoquée, non plus que celle d'un préjudice moral.

En cet état, le montant du préjudice financier doit être arrêté au vu des éléments produits par la société P pour démontrer la quantité des produits écoulés en méconnaissance de ses droits et des conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner.

Au vu de ces données, l'indemnisation sera fixée à 60 000 euros.

' La demande reconventionnelle des sociétés M et B n'est pas fondée, car :

- le breveté a légitimement poursuivi l'obtention des mesures propres à lui permettre de protéger le droit qu'il tient d'un titre valable et efficace en France,
- il n'a ainsi commis aucune faute,
- les sociétés M et B n'ont pas respecté le territoire de protection du brevet, puisqu'on trouve leurs produits en France et qu'elles ne soutiennent pas que cette situation ne leur est pas imputable,
- elles n'ont donc pas été, comme elles le soutiennent, empêchées d'accéder au marché français.

' Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes de la société P, dans les limites qui viennent d'être précisées.

Les sociétés succombent essentiellement, puisque le brevet est reconnu valable, et la contrefaçon, constituée.

Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans leurs rapports avec les sociétés P et G.

Il n'y a pas lieu, au contraire, de faire application de ce texte sur la demande de la société Y. **PAR CES MOTIFS :**

La Cour,

- Statuant dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société P de son action en contrefaçon à l'encontre des sociétés M et B

- Dit les sociétés M et B recevables en leurs demande de nullité des revendications 1 et 8 du brevet,
- Les en déboute,
- Dit qu'en important, en livrant et en vendant en France des compositions de tramadol à libération prolongée contenant de l'éther de cellulose notamment dénommée 'Tramadol Actavis L.P' (100, 150 et 200 mg), 'Tramadol EG LP' (100, 150 et 200 mg). et 'Tramadol Ranbaxy L.P' (100, 150 et 200 mg), les sociétés M et B ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 de la partie française du brevet EP 1 469 679,
- Leur interdit la poursuite de ces actes et la commercialisation, fut-ce sous d'autres dénominations, de produits présentant les mêmes caractéristiques, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée et leur fait injonction de les retirer de la vente sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard, l'astreinte prenant cours huit jours après la signification du présent arrêt,
- Ordonne la confiscation et la destruction des produits contrefaisants,
- Dit que les mesures d'interdiction valent tant que la partie française du brevet EP 1 469 679 est en cours de validité et que la confiscation s'applique aux produits fabriqués avant que cette date d'expiration soit advenue,
- Condamne les sociétés M et B, in solidum, à payer à la société P une somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Déboute la société P du surplus de ses réclamations,
- Déboute les sociétés M et B de leurs autres demandes,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés M et B à payer à la société P la somme de 80 000 euros et aux sociétés G et LG, la somme globale de 40 000 euros au titre de l'instance d'appel ; déboute la société Y de sa demande,
- Condamne les sociétés M et B aux entiers dépens d'appel, hors ceux dont la charge est réglée par ordonnance du 12 avril 2013, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Michel GAGET