

20 Brevet : le renouveau des interdictions provisoires (preliminary injunctions)

Les demandes d'interdiction provisoire de brevet rencontrent un succès croissant. Quel juge saisir d'une telle demande ? Quelles sanctions en attendre ? Quels moyens de défense lui opposer ? Le point sur ces questions par J.-B. Thiénot et A. Ghanty, membres du département IP/IT du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats.

1 L'interdiction provisoire a le vent en poupe. Cette mesure permet, dans des délais assez brefs, de prévenir une atteinte aux droits du titulaire d'un brevet, en **interdisant au contrefacteur de continuer les actes litigieux**. La possibilité existe depuis 1984 en droit français. Elle était cependant jusqu'alors d'application assez limitée : le tribunal de grande instance de Paris refusait quasi systématiquement l'octroi de ces mesures.

2 Les années 2018-2019 marquent un revirement capital, avec un **taux de réussite** de l'ordre de 60 %, ce qui milite sans conteste pour une attractivité renouvelée des juridictions françaises.

Nos calculs ont été effectués sur la base des 15 décisions relatives à des demandes d'interdiction provisoire rendues par le TGI de Paris sur la période 2018-2019 et auxquelles nous avons pu avoir accès.

Cette tendance est heureuse et pourrait faire évoluer les pratiques des sociétés titulaires de brevets qui se détournent souvent des juridictions françaises pour leur préférer les juges allemands ou néerlandais.

Quel juge ? Quelles sanctions ? Quels moyens de défense ? Nous reviendrons successivement sur ces trois questions, à la lumière de la jurisprudence récente.

Quel juge ?

3 Les demandes de mesures d'interdiction provisoire peuvent être introduites alternativement devant deux juges. **En principe**, la demande est introduite devant le juge des référés, c'est-à-dire le président du tribunal judiciaire (ex-TGI) de Paris en matière de brevets (C. org. jud. art. D 211-6 ; CPI art. L 615-3).

De manière exceptionnelle, lorsqu'une instance en contrefaçon est pendante devant le tribunal et qu'un juge de la mise en état a été désigné, ce dernier devient seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour ordonner une telle mesure provisoire (CPC art. 789).

Docteur en droit et juriste au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, A. Ghanty intervient spécifiquement sur les sujets IP/IT protection des données personnelles.



ALEXANDRE GHANTY
Juriste CMS Francis Lefebvre Avocats

Avocat Counsel au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, J.-B. Thiénot intervient principalement en droit de la propriété industrielle. So activité couvre différents secteurs industriels (notamment sciences de la vie, mécanique et électronique).



JEAN-BAPTISTE THIÉNOT
Avocat Counsel CMS Francis Lefebvre Avocats

Cela étant, que le juge soit saisi dans le cadre d'un référé ou en tant que juge de la mise en état, l'affaire sera dans tous les cas jugée par un des juges spécialisés en propriété industrielle de la 3^e chambre du tribunal de Paris. Il existe toutefois quelques **différences** entre ces deux voies.

4 En premier lieu, d'après les décisions que nous avons pu recevoir, il semblerait que la procédure devant le juge des référés soit légèrement plus rapide que celle devant le juge de la mise en état. Devant le **juge des référés**, on note un **délai moyen** de 88 jours entre la signification de l'assignation et la date de l'ordonnance, 67 jours après retrait des statistiques de deux affaires (n° 18/58831, KDE c/ Belmoca et Sodastream, et n° 18/58204, X c/ BERA) qui avaient chacune fait l'objet d'un renvoi de plus d'un mois. Record établi sur la période 2018-2019 à 28 jours, avec une assignation signifiée le 14 décembre 2018 et une interdiction provisoire prononcée le 11 janvier 2019 (TGI Paris 11-1-2019 n° 18/60334, Searle-Janssen c/ Sandoz).

5 Devant le **juge de la mise en état**, le délai moyen entre la saisine du juge de

la mise en état et la délivrance de l'ordonnance est de l'ordre de 4 mois en moyenne si on exclut une affaire dans laquelle la procédure a été ralentie pour des raisons particulières au cas d'espèce (TGI Paris 25-1-2019 n° 17/15974, MV Industrie c/ Graff).

6 Dans les deux cas, la rapidité de la procédure est remarquable puisqu'il s'agit de décisions rendues à l'issue de procédures contradictoires dans lesquelles de nombreux arguments peuvent être soulevés par les parties.

7 La principale différence entre les deux juges tient aux **voies de recours** contre la décision rendue : une **ordonnance de référé** pourra faire l'objet d'un appel autonome devant la cour d'appel alors que la **décision du juge de la mise en état** ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond (CPC art. 776) du fait de sa connexité avec le fond de l'instance. En conséquence, la procédure pour obtenir l'infirmité d'une ordonnance du juge de la mise en état sera significativement plus longue que l'appel contre une ordonnance de référé. C'est une différence significative dans la mesure où

“ Quel que soit le juge saisi, la rapidité de la procédure est remarquable ”

les décisions en question bénéficient de l'exécution provisoire et que les mesures d'interdiction seront donc exécutoires dans l'attente de la décision d'appel.

Quelles sanctions ?

8 En cas de succès, la principale mesure ordonnée par le juge sera l'**interdiction** du produit argué de contrefaçon. Plus précisément, le juge pourra ordonner au défendeur de cesser de « fabriquer, offrir en vente, vendre, importer, exporter, transborder, utiliser ou détenir aux fins précitées » le produit litigieux (par exemple, TGI Paris 7-3-2019 n° 17/14664, MSD c/ Mylan).

9 L'interdiction est systématiquement doublée d'une **astreinte**, le plus souvent à durée déterminée devant le tribunal de Paris (soit pour une période définie, soit jusqu'à l'expiration du titre, c'est-à-dire du brevet ou du certificat complémentaire de protection, le cas échéant). On notera que l'astreinte sera le plus souvent fixée à une valeur de 1000€ par infraction constatée. Cependant, le montant de l'astreinte prononcée peut varier sensiblement. Devant le juge de la mise en état, l'astreinte a pu fluctuer sur la période 2018-2019 entre 100€ et 2000€ par infraction constatée. Devant le juge des référés, on constate en 2019 une amplitude plus forte encore, de 100€ jusqu'à 50000€ par infraction constatée.

10 Contrairement à la pratique des juges allemands, les interdictions provisoires sont accordées et exécutoires sans que la partie bénéficiaire ait à constituer une **garantie bancaire**. De telles garanties ont pu être demandées dans certaines affaires où le défendeur faisait état d'une « crainte quant à la possibilité de faire face à l'indemnisation éventuelle des défenderesses en cas de rejet de l'action en contrefaçon au fond ou d'annulation des mesures ordonnées » (TGI Paris 6-7-2018 n° 17/15019, Minakem c/ M2i) mais le juge n'y a pas fait droit.

11 Hormis l'interdiction, le champ des **mesures complémentaires** accordées au demandeur est remarquable. Des dommages-intérêts à titre de provision peuvent être obtenus : plus d'une affaire sur deux ayant donné lieu à interdiction provisoire a également donné lieu au versement de provisions, pour des montants parfois importants : 5846628€ pour Novartis AG et 7308285€ pour Novartis SAS (TGI Paris 7-6-2018 n° 16/15196), 500000€ contre Sandoz (TGI Paris 8-2-2019 n° 19/50247), 1460889€ contre Mylan (TGI Paris 7-3-2019 n° 17/14664).

LE CAS PARTICULIER DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE

Dans le secteur pharmaceutique, la matérialité de la contrefaçon est rarement contestée par le défendeur lorsque son produit est un « **générique** » du produit couvert par le brevet. En effet, le simple fait que le défendeur exploite une spécialité générique en France est généralement suffisant pour démontrer la matérialité de la contrefaçon (TGI Paris 7-6-2018 n° 16/15196, Novartis c/ TEVA Santé). Nous noterons que, sur les neuf affaires pharmaceutiques relatives à des génériques portées devant le juge ces dernières années, seule une s'est conclue par un refus d'interdiction provisoire pour non-vraisemblance de la contrefaçon, malgré l'absence de contestation sérieuse de la validité du titre (TGI Paris 4-7-2016 n° 16/56067, Shionogi et Astrazeneca c/ Biogaran).

Par ailleurs, peut être prononcée une saisie des stocks (dans près de 50% des cas en 2018-2019), assortie le cas échéant d'une mesure de retrait auprès des tiers (dans plus de 40% des cas), voire avec obligation de communication d'informations quant aux destinataires des produits vraisemblablement contrefacteurs (dans plus de 40% des cas).

12 Enfin, le demandeur qui obtient des mesures d'interdiction reçoit une **indemnité** destinée à couvrir ses **frais d'avocat** (CPC art. 700). À ce titre, les juges tiennent compte du coût réel de ce type de procédure et accordent le plus souvent des indemnités comprises entre 70000€ et 100000€.

Quels moyens de défense ?

13 Trois axes de défense peuvent être développés afin de faire échec à une demande d'interdiction provisoire. Le premier tient à la **contestation du caractère imminent de l'atteinte**. Ce critère n'a été qu'assez peu utilisé sur la période 2018-2019, et n'a en tout état de cause pas permis de faire échec à lui seul à une demande d'interdiction provisoire.

14 Les débats porteront davantage sur la **contestation de la validité du titre** et/ou sur la contestation de la matérialité de la contrefaçon. Exigence particulière de ce contentieux : les éléments de contestation doivent être suffisamment sérieux pour faire tomber la vraisemblance de la contrefaçon.

La jurisprudence du tribunal de Paris tend à montrer que les arguments soulevés par les défendeurs afin de contester la validité du titre opposé sont variés. Toutes les « faiblesses » du brevet (défaut de nouveauté, défaut d'activité inventive, insuffisance de description, etc.) peuvent être utilisées par le défendeur pour faire échec à la demande d'interdiction provisoire. Le contentieux attaché à l'applica-

tion des certificats complémentaires de protection s'est par ailleurs assez largement cristallisé en 2019 autour de l'argument tiré du fait que l'objet du certificat ne se trouvait pas au cœur de l'invention couverte par le brevet de base. Cet argument est cependant quasi systématiquement rejeté par le juge (notamment en ce sens : TGI Paris 8-2-2019 n° 19/50245, MSD c/ EG Labo et n° 19/50247, MSD c/ Sandoz, TGI Paris 7-3-2019 n° 17/14664, MSD c/ Mylan).

15 La **contestation de la matérialité de la contrefaçon**, qu'elle soit littérale ou par équivalence, constitue également un axe de défense pertinent. Il s'agit de démontrer que le produit ne reproduit pas le brevet ou, plus rarement, que le brevet ne peut pas être opposé au défendeur (dans l'hypothèse d'une licence ou d'une possession personnelle antérieure, par exemple).

16 La tendance est nette : elle est celle d'une plus grande **protection des titulaires de droit**, désormais en mesure d'opposer efficacement leurs brevets. Le constat est patent en matière pharmaceutique, où la vraisemblance de la contrefaçon semble au minimum acquise. On remarquera cependant que l'interdiction provisoire n'est pas le seul apanage des laboratoires pharmaceutiques. Sur les interdictions provisoires prononcées ces deux dernières années, 37% relèvent de secteurs autres, dont plus des deux tiers n'ont aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Ceci est une bonne nouvelle : l'interdiction provisoire est une mesure plébiscitée par les entreprises qui souhaitent défendre leur position sur le marché et il était regrettable que la justice française reste en retrait de ce type de contentieux.