

Cour d'appel de Paris, 14 juin 2016, 2014/01156

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris

Numéro affaire : 2014/01156

Domaine de propriété intellectuelle : BREVET

Numéros d'enregistrement : FR8111190

Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2015, N° 2014/00839

Parties : SANDOZ SAS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI

Président : Monsieur Benjamin RAJBAUT

Chronologie de l'affaire

INPI 26 janvier 2005	INPI 03 juillet 2006	Cour de cassation 01 juillet 2008	Tribunal de Grande Instance de Paris 25 juin 2010	Tribunal de Grande Instance de Paris 14 janvier 2011	INPI 10 février 2011	Tribunal de Grande Instance de Paris 24 juin 2011	Cour d'appel de Paris 29 février 2012	Cour d'appel de Paris 19 septembre 2012	Cour de cassation 25 juin 2013	Cour d'app de Ly 19 décen 2013
--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	---	---	---	--

Texte

COUR D'APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 juin 2016

Pôle 5 - Chambre 1 (n°117/2016, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01156 Décisions déferées à la Cour :

Décision du 03 juillet 2006 - Institut National de la Propriété Industrielle Décision du 26 janvier 2005 - Institut National de la Propriété Industrielle

APPELANTE SAS SANDOZ, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 123 341 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Barbara B, avocat au barreau de LYON, toque : 658

INTIMÉ INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE établissement public, pris en la personne de son directeur général en exercice [...] - CS 50001 92677 Courbevoie Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Assisté de Me Amandine M de la SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P24

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALONEN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

• contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

Vu l'assignation délivrée le 31 décembre 2013 par la société Sandoz à l'encontre de l'Institut National de la Propriété Industrielle (l'INPI) portant action en responsabilité par application des dispositions combinées des articles L411-4 et D411-19-1, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel par la société Sandoz du 16 janvier 2014 ;

Vu les dernières conclusions transmises par la société Sandoz le 3 mars 2016,

Vu les dernières conclusions transmises par l'INPI le 15 mars 2016,

Vu les observations orales du ministère public ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que la société Daiichi Sankyo, titulaire du brevet français n° 81 11190 demandé le 5 juin 1981, publié sous le n° 2 484 912, délivré le 12 juillet 1985 et venu à expiration le 5 juin 2001, couvrant un principe actif, la Pravastatine, entrant dans la composition de médicaments destinés à lutter contre l'hypercholestérolémie, a obtenu un certificat complémentaire de protection (CCP) délivré le 26 août 1992 sous le n°92 C 0224 pour une durée expirant le 10 août 2006 ;

Que par décision du 26 janvier 2005, publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle du 25 mars 2005, le directeur de l'INPI a constaté la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la quatrième redevance de maintien en vigueur ;

Que par décision du 3 juillet 2006, le directeur de l'INPI a rejeté pour tardiveté la requête en annulation présentée le 28 juin 2006 par la société Daiichi Sankyo ; Que par arrêt du 14 mars 2007, saisie sur recours formé le 18 juillet 2006 par la société Daiichi Sankyo, la cour d'appel de Paris a annulé ces deux décisions ; que par arrêt du 1er juillet 2008 (n°07-14.888, 07-14.768), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt ;

Que la société Daiichi Sankyo, forte de l'arrêt du 14 mars 2007 la rétablissant dans ses droits, a engagé des actions en contrefaçon à l'encontre des laboratoires pharmaceutiques qui avaient fabriqué et mis sur le marché des génériques de la pravastine avant l'expiration du CCP n°92 C 00224, le 10 août 2006, que c'est dans ces conditions que, par acte du 14 avril 2009, elle a fait assigner en contrefaçon la société Sandoz devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir commercialisé un tel générique dès le 11 juillet 2006 ; que par jugement du 22 juin 2012, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente des décisions à venir dans le cadre des procédures de tierce opposition initiées par les sociétés Sandoz, Eg Labo et Biogaran ;

Que des recours en tierce opposition contre l'arrêt du 14 mars 2007 ont été introduits ; que trois d'entre eux ont été rejetés par arrêts de la cour d'appel de Paris du 29 février 2012 ; que les pourvois formés respectivement par la société Sandoz et la société Biogaran à l'encontre des arrêts les concernant ont conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à rendre le 25 juin 2013, pour la première, un arrêt de rejet (n°12-18.482), pour la seconde, un arrêt de cassation (12-18.022), les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; que la société Sandoz est intervenue volontairement dans cette instance, actuellement pendante devant la chambre 2 du Pôle 5 ; que deux autres recours en tierce opposition sont toujours pendants devant la cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2 ;

Que la société Sanofi-Aventis France, sous-licenciée de la société Daiichi Sankyo pour la commercialisation de la Pravastatine, a, par acte du 12 juin 2013, fait assigner la société Sandoz devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale ; que par décision du 17 avril 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction avec la procédure introduite par la société Daiichi Sankyo et a décidé de surseoir jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans l'instance relative à la tierce opposition formée par Biogaran ;

Considérant que par acte du 31 décembre 2013, la société Sandoz, après mise en demeure de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2013 restée sans réponse, a fait assigner celui-ci devant la cour d'appel de Paris, sur le fondement des articles L411-4 et D411-19-1 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l'article 1382 du code civil, pour le voir jugé responsable des conséquences de la décision de déchéance prononcée à tort le 26 janvier 2005 et, par suite, de celles du rétablissement rétroactif de la société Daiichi Sankyo de ses droits sur le CCP n°92 C 0224 et condamné à les relever et les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dans les procédures en cours ;

- sur la compétence juridictionnelle de la cour d'appel civile :

Considérant que l'INPI demande à la cour de dire qu'en tant qu'établissement public à caractère administratif, la mise en cause de sa responsabilité relève de la compétence des juridictions administratives et de se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 35 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, de saisir le Tribunal des conflits, compte tenu du caractère sérieux de la difficulté soulevée par la question de compétence posée ;

Que la société Sandoz répond que la cour d'appel, compétente en vertu de l'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI prévues par ce code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété intellectuelle, l'est aussi pour juger des conséquences dommageables de ces décisions ;

Considérant qu'il doit ici être rappelé qu'aux termes de l'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle 'Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle.

Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. Il y est statué, le ministère public et le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle entendus. Le pourvoi en cassation est ouvert tant au demandeur qu'au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Que dans deux affaires où l'auteur de l'action en indemnisation des conséquences dommageables des fautes commises par le directeur de l'INPI à l'occasion de l'exercice des compétences prévues par l'article L411-4 était le destinataire de la décision du directeur de l'INPI à l'origine du dommage, la Cour de cassation et le Tribunal des Conflits ont jugé, dans le même sens, que :

- 'Il résulte de l'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle, que la compétence des cours d'appel pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur l'INPI s'étend aux conséquences dommageables des fautes par lui commises à l'occasion de l'exercice des compétences

prévues par ce texte (CoM. 13 mai 1997, n° 95- 13.841, Lopez c. Inpi Bull. n° 130, il s'agissait d'une affaire de brevet),

- 'Il résulte des articles L 411-4 et L712-14 du code de la propriété intellectuelle que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI s'étend aux conséquences dommageables des fautes par lui commises à l'occasion de l'exercice des attributions prévues par ces textes. Il s'ensuit que l'action en indemnisation contre l'INPI du fait de son retard dans la prise d'une décision à la suite du dépôt d'une demande d'enregistrement à titre de marque relève de la compétence judiciaire' (TC 5 juin 2000, n° 00.03-188, Peyrinet c/Inpi, Bull. n°12 p.19) ;

Que dans deux arrêts rendus le 11 mars 2014 (n°12-28.035 et 12-28.036, Bull. n°45) la chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris, ayant statué dans deux affaires où des sociétés agissaient, comme en l'espèce, en responsabilité des conséquences de la même décision de déchéance du CCP n°92 C 0224 de la société Daiichi Sankyo prononcée à tort le 26 janvier 2005 par le Directeur de l'INPI, d'avoir encore retenu 'que la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle s'étend aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief

1:

souligné par la cour ;

Considérant que l'INPI indique ne pas se résoudre à cette solution, qu'il estime ne pas découler des arrêts rendus en 1997 par la Cour de cassation et en 2000 par le Tribunal des conflits ; qu'il soutient que l'étendue du transfert de compétence opéré par l'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle devant être apprécié strictement, la compétence de la cour d'appel est et doit rester limitée aux conséquences dommageables résultant, pour l'auteur du recours, d'une décision du directeur de l'INPI relative à la délivrance, au rejet ou au maintien d'un titre ; que, selon lui, l'objectif de ce transfert de compétence est d'éviter au justiciable, auteur d'un recours contre une décision du directeur de l'INPI, la contrainte de multiples recours relevant d'ordres juridictionnels différents et de lui permettre de faire valoir le préjudice résultant de la décision contestée devant la même juridiction dans le cadre d'une seule et même instance et qu'il ne saurait donc être étendu à la réclamation d'un tiers, formée hors cadre d'un recours contre une décision du directeur de l'INPI ; que, reprenant à son compte l'avis de cassation de l'Avocat général dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 11 mars 2014, il soutient qu'une extension de la compétence de la cour d'appel est sans fondement au regard de la loi car elle :

'a- méconnaît la répartition des compétences entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif,

b- prive la direction de cet institut national, mais aussi toutes les autres parties pouvant alors être concernées par de tels contentieux, des garanties offertes dans notre système juridictionnel par le double degré de juridiction

c- et porte ainsi atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice régissant

le domaine de la responsabilité ; qu'il fait valoir que la société Sandoz ne fonde qu'artificiellement leur action en responsabilité sur les décisions du directeur de l'INPI, dès lors que leur préjudice résulte de leur décision délibérée de mettre sur le marché un médicament générique de la Pravastine alors qu'elles savaient que la déchéance de la protection accordée à ce principe actif était incertaine ;

Que la société Sandoz répond qu'il est désormais constant que la compétence des juridictions judiciaires s'étend à toute action relative aux conséquences dommageables des décisions prises par le directeur de l'INPI, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action en responsabilité est engagée par le titulaire du titre de la propriété industrielle objet de la décision du directeur de l'INPI ou un tiers ayant subi un dommage du fait de cette décision ; qu'elle ajoute que le principe, relatif, du double degré de juridiction, auquel l'article 411- code de la propriété intellectuelle">L411- 4 du code de la propriété intellectuelle déroge expressément, ne doit pas être la source d'une discrimination entre les justiciables ;

qu'elle fait valoir que la question de compétence, déjà tranchée, ne soulève aucune difficulté sérieuse justifiant la saisine du Tribunal de conflit ;

Considérant, ceci exposé, que la cour ne peut suivre l'INPI dans son interprétation des arrêts rendus en 1997 par la Cour de cassation et en 2000 par le Tribunal des conflits, dès lors que dans ces deux affaires, si l'auteur de l'action en responsabilité était bien le destinataire d'une décision du directeur de l'INPI prise dans le cadre prévu par l'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle, il n'avait exercé concomitamment aucun recours contre cette décision, le préjudice allégué résultant d'une rétention ou d'un retard dans la prise de décision ; que, par ailleurs, la question de savoir si la société Sandoz fonde artificiellement ou non son action en responsabilité sur la décision de déchéance prise par le directeur de l'INPI le 26 janvier 2005 à la suite 'du dysfonctionnement manifeste de l'Institut, tel que constaté dans l'arrêt de la présente cour du 14 mars 2007, relève du fond ;

Considérant que c'est dans la continuité d'une tradition qui soumet au juge civil la matière des brevets que les dispositions de l'article 411- code de la propriété intellectuelle">L. 411- 4 du code de la propriété intellectuelle, qui sont dérogoires au principe de la séparation des pouvoirs et de la dualité des ordres juridictionnels, opèrent un transfert de compétence au bénéfice de la juridiction judiciaire pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions prises par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de délivrance, de rejet ou de maintien des titres de propriété industrielle ; que le Tribunal des conflits a étendu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les recours contre les décisions du directeur de l'INPI en cette matière aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes qu'il aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice de ses attributions ; que, sauf à instituer une rupture d'égalité entre les justiciables et à contrevenir à la logique d'un bloc homogène de compétence judiciaire pour l'ensemble des contestations liées aux décisions prévues à l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard selon l'auteur de l'action en responsabilité et en conséquence selon que l'action

en responsabilité est engagée par l'auteur du recours en annulation, accessoirement à ce recours, ou par un tiers, indépendamment de toute contestation de la décision faisant grief ; qu'il convient donc de retenir la compétence de l'ordre judiciaire et, précisément, par application des dispositions combinées des articles L411-4 et D411-19-1, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, de la cour d'appel de Paris, pour connaître directement de l'action en responsabilité initiée par la société Sandoz à l'encontre de l'INPI à raison des décisions de son directeur relativement au maintien du CCP n°92 C 0224 ;

Que l'INPI n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une atteinte au principe du double degré de juridiction qui n'est ni consacré à titre de principe général du droit de valeur constitutionnelle ni exigé par le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'impose pas au législateur qui peut y déroger par des dispositions expresses telles que celles édictées à l'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle qui confèrent à la cour d'appel une compétence en premier et en dernier ressort ;

Considérant que la question de compétence posée, déjà tranchée dans le sens qui vient d'être exposé par la Cour de cassation dans ses arrêts du 11 mars 2014 et par la présente cour, dans la même formation, dans un précédent arrêt du 26 mai 2015, ne soulève aucune difficulté sérieuse justifiant la saisine du Tribunal de conflit, peu important que dans ces précédents, le Parquet ait émis un avis divergent, ce qui n'est au demeurant pas le cas dans la présente instance ;

- sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que la société Sandoz s'associe à la demande formée à titre subsidiaire par l'INPI, tendant à voir ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive du procès en contrefaçon du CCP n° 92 C 0224 engagé par la société Daiichi Sankyo et du procès en concurrence déloyale engagée par la société Sanofi-Aventis France à l'encontre de la société Sandoz ; qu'il convient de l'accueillir dans les termes du dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Dit la cour de céans compétente pour connaître directement de l'action en responsabilité engagée par la société Sandoz à l'encontre de l'INPI,

Sursoit à statuer au fond dans l'attente d'une décision définitive, purgée de tout recours, dans les instances en contrefaçon et concurrence déloyale introduites par la société Daiichi Sankyo et la société Sanofi-Aventis France à l'encontre de la société Sandoz pendantes devant le tribunal de grande instance de Paris,

Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Radie l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle pourra être rétablie, au terme du sursis à statuer, au vu des conclusions signifiées par la partie la plus diligente.