

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 26 MAI 2015

(n°109/2015, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00839

Décision déferée à la Cour : Arrêt du 19 Décembre 2013 -Cour d'Appel de LYON - RG n° 13/05309

APPELANTES

SAS MYLAN

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 399 295 385

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

SAS QUALIMED

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro B 433 896 784

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMÉ

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE,

établissement public, pris en la personne de son directeur général en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Pierre-Louis VERON et Me Amandine METIER de la SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Mme Nathalie AUROY, 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 ABELKALON

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'ordonnance 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 présent lors du prononcé.

\*\*\*

Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Lyon, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'ensemble du litige opposant les sociétés Mylan et Qualimed à l'Institut National de la Propriété Industrielle (l'INPI) au profit de la cour d'appel de Paris ;

Vu les dernières conclusions transmises par les sociétés Mylan et Qualimed le 16 octobre 2014,

Vu les dernières conclusions transmises par l'INPI le 10 juin 2014,

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 des recours en tierce opposition contre l'arrêt du 14 mars 2007 ont été introduits, notamment par les sociétés Mylan et Qualimed ; que deux d'entre eux ont été rejetés par arrêts de la cour d'appel de Paris du 29 février 2012 ; que les deux pourvois formés à leur encontre ont conduit la chambre commerciale de la Cour de cassation à rendre le 25 juin 2013, pour l'un, un arrêt de rejet (n°12-18.482), pour l'autre, un arrêt de cassation (12-18.022), les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée (l'affaire étant actuellement pendante devant la chambre 2 du Pôle 5) ; que le recours en tierce opposition introduit par les sociétés Mylan et Qualimed est, avec un autre recours, toujours pendant devant la cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 2 ;

Considérant que les 23 janvier et 2 mai 2006, la société Mylan, laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de spécialités génériques, alors dénommée Merck Génériques, ainsi que sa filiale Qualimed, ont obtenu de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSPS) deux autorisations de mise sur le marché pour commercialiser les médicaments génériques Pravastatine Merck et Pravastatine Qualimed ;

Que par assignations du 14 avril 2009, la société Daiichi Sankyo, forte de l'arrêt du 14 mars 2007 la rétablissant dans ses droits, a fait assigner la société Mylan et la société Qualimed devant le tribunal de grande instance de Lyon en contrefaçon et concurrence déloyale pour avoir fabriqué et mis sur le marché des génériques de la Pravastatine avant l'expiration du CCP n°92 C 0224, le 10 août 2006 ; que par ordonnances du 29 août 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans les deux procédures, dans l'attente des décisions à venir dans le cadre des procédures de tierce opposition ;

Que par acte du 12 juin 2013, la société Sanofi-Aventis France, sous-licenciée de la société Daiichi Sankyo pour la commercialisation de la Pravastatine, a également fait assigner les sociétés Mylan et Qualimed devant le tribunal de

grande instance de Lyon en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la procédure, jointe à celles introduites par la société Daiichi Sankyo, a aussi fait l'objet d'un sursis à statuer ;

Considérant que par acte du 19 juin 2013, les sociétés Mylan et Qualimed ont fait assigner l'INPI devant la cour d'appel de Lyon, 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 ;

Que c'est dans ces conditions que l'arrêt déféré a été rendu ;

- 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 Lyon ;

Que les sociétés Mylan et Qualimed répondent 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 L 411-4 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 tiers 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 les sociétés Mylan et Qualimed ne fondent 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 les sociétés Mylan et Qualimed répondent que l'intégralité du contentieux lié aux conséquences dommageables des fautes que le directeur de l'INPI aurait pu commettre à l'occasion de l'exercice des attributions prévues par l'article L411-4 du code de la propriété intellectuelle doit être confié à une même juridiction afin d'assurer le respect de deux principes à valeur constitutionnelle :

le principe d'égalité des citoyens devant la loi, qui figure à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789,

le principe de bonne administration de la justice, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme un objectif de valeur constitutionnelle dans sa décision du 3 décembre 2009 ;

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 les sociétés Mylan et Qualimed fondent artificiellement ou non leur 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 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 les sociétés Mylan et Qualimed 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 ;

- sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que les sociétés Mylan et Qualimed s'associent 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 puis par la société Sanofi-Aventis France à l'encontre des sociétés Mylan et Qualimed ; 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 les sociétés Mylan et Qualimed 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 des sociétés Mylan et Qualimed, jointes et pendantes devant le tribunal de grande instance de Lyon,

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.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER