

TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
14/01134

N° MINUTE : 2

Assignation du :
07 janvier 2014

**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juin 2017**

INCIDENT

DEMANDERESSES

Société NOVARTIS AG, représentée par son CEO et son président du conseil d'administration domiciliés en cette qualité audit siège
Lichstrasse 35
4056 BALE
(SUISSE)

S.A.S. NOVARTIS PHARMA, agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
2-4 rue Lionel Terray
92500 RUEIL MALMAISON

Société NOVARTIS EUROPHARM LIMITED, représentée par son CEO et son président du conseil d'administration domiciliés en cette qualité audit siège
Wimblehurst Road, Horsham,
WEST SUSSEX RH12 5AB
(ROYAUME UNI)

toutes représentées par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022

Copies exécutoires
délivrées le : 13 ju 2017

DÉFENDERESSES

Société TEVA B.V., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Swensweg 5
2031GA HAARLEM
(PAYS BAS)

Société TEVA PHARMA B.V., agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Computerweg 10.
3542 DR UTRECHT
(PAYS BAS)

S.A.S. TEVA SANTE. prise en la personne de ses dirigeants sociaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège
100 Esplanade du Général de Gaulle
92400 COURBEVOIE

Société TEVA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED COMPANY. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Pallagi ut 13 sz
4042 DEBRECEN
(HONGRIE)

Toutes quatre représentées par Me François POCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

S.A.S. BIOGARAN
5 Boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES

représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177

Société AGILA SPECIALTIES POLSKA SP Z.O.O., prise en la personne de ses dirigeants sociaux en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège
10 Daniszewska Str.
03-230 VARSOVIE
(POLOGNE)

représentée par Me Denis SCHERTENLEIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948

Société SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG. prise en la personne son CEO domicilié en cette qualité audit siège
Boltzmanng. 11
1090 VIENNE
(AUTRICHE)

représentée par Maître Franck VALENTIN de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0021

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Laurence LEHMANN, Vice-Présidente

assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 30 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 18 mai 2017, délibéré prorogé au 08 juin 2017.

ORDONNANCE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

La société de droit suisse NOVARTIS AG est titulaire du brevet européen n° 1 296 689 (ci-après, EP 689) visant notamment la France, ayant pour titre « Méthode d'administration de biphosphonates » qui porte en particulier sur l'acide zolédronique et son utilisation dans le traitement de l'ostéoporose.

La demande PCT de brevet avait été déposée le 18 juin 2001, sous priorité de deux demandes de brevets américains en date des 20 juin 2000 (US 597135) et 9 février 2001 (US 267689 P). La mention de la délivrance du brevet EP 689 a été publiée le 21 septembre 2005 par l'Office Européen des Brevets (ci-après OEB) et aucune opposition n'a été formée.

La société française NOVARTIS PHARMA SAS se présente comme titulaire d'une licence exclusive pour la France. Elle exploite la spécialité pharmaceutique ACLASTA® qu'elle commercialise en France.

La société de droit anglais NOVARTIS EUROPHARM LIMITED est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché d'ACLASTA®.

Les sociétés NOVARTIS indiquent que la spécialité ACLASTA® est couverte par le brevet EP 689 et contient une dose de 5 mg d'acide zolédronique qui est indiquée dans le traitement de l'ostéoporose et dans le traitement de la maladie de Paget. Elle est administrée une fois par an pour l'ostéoporose et la dose recommandée pour la maladie de Paget est une unique perfusion intraveineuse.

La société TEVA PHARMA B.V. d'une part et la société BIOGARAN d'autre part sont titulaires d'autorisations de mise sur le marché d'un générique d'ACLASTA®, et sont autorisées pour les mêmes indications qu'ACLASTA®.

Les sociétés NOVARTIS ci-dessus énoncées (ci-après NOVARTIS) ont, par actes des 7 et 9 janvier 2014, fait assigner les sociétés TEVA

PHARMA B.V., TEVA SANTE et TEVA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED COMPANY (ci-après TEVA) en contrefaçon du brevet EP 689. La procédure a été distribuée devant la 4ème section de la 3ème chambre sous le n°14/1134.

La société BIOGARAN a, quant à elle, engagé une action en nullité à l'encontre du brevet EP 689 par assignation du 27 mars 2014 distribuée initialement devant la 1ère section de la 3ème chambre puis redistribuée à la 4ème section et jointe à l'instance 14/1134.

Enfin, par assignations des 22 décembre 2014 et 2 janvier 2015, les sociétés NOVARTIS ont engagé une nouvelle action en contrefaçon du brevet EP 689 à l'encontre des sociétés BIOGARAN, AGILA SPECIALTIES POLSKA SP Z.O.O. et SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG (ci-après SANOCHEMIA) leur reprochant de commercialiser en France des génériques d'ACLASTA[®].

Cette nouvelle procédure a également été jointe à l'instance 14/1134.

Par des conclusions additionnelles signifiées au fond, le 8 mars 2016, la société BIOGARAN a mis aux débats la validité d'un brevet européen n° 1 591 122 (ci-après EP 122) appartenant à la société NOVARTIS AG et en a demandé la nullité.

Ce brevet EP 122 est un brevet divisionnaire du brevet EP 689 et a également pour titre «Méthode pour l'administration de biphosphonates ».

La mention de la délivrance du brevet divisionnaire EP 122 a été publiée le 26 septembre 2012 par l'OEB. Le brevet EP 122 couvre l'acide zolédronique pour le traitement de l'ostéoporose, ses revendications ont été rédigées en tant que revendications de produit.

Une opposition a été formée devant l'OEB par plusieurs sociétés. Le 29 janvier 2016, la division d'opposition a rejeté l'opposition et a maintenu le brevet EP 122 sous une forme modifiée qui avait été présentée par NOVARTIS.

Le 2 février 2016, un recours a été régularisé contre cette décision. La procédure de recours est actuellement pendante. NOVARTIS a également formé recours contre cette décision concernant la seule question de la suffisance de description.

Le 28 janvier 2016, le juge de la mise en état rendait une première ordonnance rejetant un incident soulevé par la société SANOCHEMIA en incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction autrichienne et en nullité de l'assignation à son égard.

Le 7 juillet 2016, le juge de la mise en état rendait une seconde ordonnance rejetant des demandes de sursis à statuer présentés par les sociétés SANOCHEMIA et NORVATIS.

L'audience des plaidoiries était alors fixée à la date du 26 avril 2017 mais les parties s'entendaient au mois de janvier 2017 pour reporter la date des plaidoiries postérieurement à la procédure orale fixée à l'OEB les 13 et 14 septembre 2017. Les plaidoiries ont été envisagées les

mercredi 31 janvier et vendredi 2 février 2018.

Par de nouvelles conclusions d'incident, notifiées le 28 novembre 2016 et reprises le 24 mars 2017, la société TEVA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 11, 138 et suivants, 142, 733, 770 et suivants du code de procédure civile et 10 du code civil de :

- SE DECLARER COMPETENT pour ordonner la production forcée de documents :

-ORDONNER aux sociétés NOVARTIS AG, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED et NOVARTIS PHARMA SAS à communiquer à TEVA PHARMA BV, TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED COMPANY et TEVA BV, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, une copie de l'intégralité des contrats de travail suivants ou une version caviardée laissant apparaître toute section relative aux parties, au droit applicable et aux cessions de droits de propriété intellectuelle :

- le contrat de travail d'Ulrich TRECHSEL conclu avec Novartis Pharma AG ou toute entité du groupe Novartis, applicable entre la date de réalisation de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689.

- le contrat de travail de Zebulun HOROWITZ conclu avec Novartis Pharmaceuticals Corporation ou toute entité du groupe Novartis, applicable entre la date de réalisation de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689.

- le contrat de travail de Peter RICHARDSON conclu avec Novartis Pharmaceuticals Corporation ou toute entité du groupe Novartis, applicable entre la date de réalisation de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689 :

- ORDONNER à Monsieur Ulrich TRECHSEL (domicilié à Luzern, Suisse), Monsieur Zebulun HOROWITZ (domicilié à Basking Ridge, Etats-Unis d'Amérique) et Monsieur Peter RICHARDSON (probablement domicilié à Far Hills, Etats-Unis d'Amérique) à communiquer à TEVA PHARMA BV, TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED COMPANY et TEVA BV, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, une copie de l'intégralité de leurs contrats de travail, ou une version caviardée laissant apparaître toute section relative aux parties, au droit applicable et aux cessions de droits de propriété intellectuelle, conclus respectivement avec Novartis Pharma AG, Novartis Pharmaceuticals Corporation ou à toute entité du groupe Novartis, applicable entre la date de réalisation de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689 :

- ORDONNER aux sociétés NOVARTIS AG, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED et NOVARTIS PHARMA SAS à communiquer à TEVA PHARMA BV, TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED COMPANY et TEVA BV, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, une copie de l'intégralité de la politique, ou une version caviardée laissant apparaître toute section relative aux cessions

de droits de propriété intellectuelle mais également à la politique de tampon-datage, ou de signature, des courriers entrants, en vigueur à la date du dépôt du brevet EP 1 296 689, gérant les cessions des droits de propriété intellectuelle, connus notamment sous l'intitulé « Novartis Corporate Intellectual property Policy », de Novartis Pharma AG, Novartis Pharmaceuticals Corporation ou à toute entité du groupe Novartis employant Messieurs TRECHSEL, HOROWITZ et RICHARDSON applicable entre la date de priorité et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689, à Novartis AG ;

- ORDONNER aux sociétés NOVARTIS AG, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED et NOVARTIS PHARMA SAS à communiquer à TEVA PHARMA BV, TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS LIMITED COMPANY et TEVA BV, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir, les copies tampon-datées des deux courriers accompagnant les originaux de la cession des droits de priorité relative aux états du PCT, tels que reçus par le département brevets de NOVARTIS ;

- DEBOUTER NOVARTIS AG, NOVARTIS EUROPHARM LIMITED et NOVARTIS PHARMA SAS de l'ensemble de leurs demandes ;

- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions en réponse à l'incident notifiées le 16 mars 2017, NOVARTIS sollicite du juge de la mise en état de :

- Débouter les sociétés TEVA PHARMA B.V., TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY et TEVA B.V. de leur demande de communication forcée de documents ;

- Débouter les sociétés TEVA PHARMA B.V., TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY et TEVA B.V. de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

- Condamner solidairement les sociétés TEVA PHARMA B.V., TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY et TEVA B.V. à payer la somme de 50.000 euros aux sociétés NOVARTIS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner solidairement les sociétés TEVA PHARMA B.V., TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY et TEVA B.V. à payer aux sociétés NOVARTIS la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;

- Condamner solidairement les sociétés TEVA PHARMA B.V., TEVA SANTE, TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY et TEVA B.V. aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Laëtitia BÉNARD, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les autres parties défenderesses à la procédure au fond n'ont pas conclu sur l'incident soulevé par TEVA.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande formée par TEVA devant le juge de la mise en état vient à l'appui d'un argument qu'elle développe au fond par lequel elle conteste les priorités revendiquées par le brevet EP 689, et ainsi également du brevet divisionnaire EP 122 de deux demandes de brevets américains du 20 juin 2000 (US 597135) et du 9 février 2001 (US 267689 P).

TEVA prétend que NOVARTIS n'apporte pas la preuve que les priorités, qui avaient toutes deux été déposées par les inventeurs Z. Horowitz, P. Richardson et U. Trechsel, avaient été valablement transmises à la société NOVARTIS AG à la date de la demande de brevet qu'elle a formé le 18 juin 2001.

Elle en tire pour conséquence que l'objet de l'invention ne peut bénéficier que de la date de dépôt de la demande PCT du 18 juin 2001 et que dès lors le brevet EP 689 et son brevet divisionnaire doivent être annulés pour défaut de nouveauté.

Cet argument avait été développé par les premières conclusions au fond de TEVA prises le 19 juin 2014 et ont été reprises par leurs dernières écritures notifiées le 25 novembre 2016, 3 jours avant l'introduction du présent incident.

NOVARTIS a répondu au fond à cet argument en invoquant l'irrecevabilité de TEVA à contester la priorité des deux documents que seuls les inventeurs seraient en droit de le faire, la validité du transfert opéré, à la date du 2 mai 2001, suivant un contrat de cession signé par les trois inventeurs.

Pour TEVA, la preuve n'est pas apportée que les inventeurs détenaient les droits qu'ils ont prétendument cédé à NOVARTIS au jour de la cession supposée effectuée au 2 mai 2001.

TEVA avance que dans de nombreux pays, et notamment aux Etats-Unis, en Suisse et en France, le droit pour l'employeur de s'attribuer les inventions réalisées par ses salariés dans l'exécution de leur contrat de travail est prévu par l'effet de la loi ou du contrat de travail.

S'agissant de l'inventeur suisse TRECHSEL qui résiderait en Suisse, dans le pays du déposant NOVARTIS AG, TEVA indique que son employeur serait la société de droit suisse Novartis Pharma AG.

Elle indique que l'employeur des inventeurs RICHARDSON et HOROWITZ résidant aux Etats-Unis d'Amérique était Novartis Pharmaceuticals Corporation et qu'ainsi leur relation de travail ressortissait du droit américain et qu'il est nécessaire de déterminer si Horowitz et Richardson, conformément au droit américain qui leur était applicable, ont cédé leur invention – incluant le droit d'en revendiquer la priorité – à leurs employeurs.

NOVARTIS ne conteste pas qu'il importe pour l'issue du litige et notamment pour déterminer le caractère nouveau du brevet EP 689 et de son brevet divisionnaire qu'elle puisse se prévaloir des priorités des deux demandes de brevets américains des 20 juin 2000 et 9 février 2001.

Elle précise dans ses conclusions que l'article 35 U.S.C. 115 de la loi américaine applicable aux demandes de brevet déposées jusqu'en 2012 prévoyait que : « *Le demandeur doit faire serment qu'il considère être l'inventeur original et premier de la méthode, de la machine, de la fabrication ou de la composition de l'objet, ou de l'amélioration de celui-ci, pour lequel il demande un brevet* ».

Elle produit une attestation du Dr Konrad Becker (pièce C43) qui explique les modalités de dépôt de brevets au sein de NOVARTIS dont il était responsable de la supervision à l'époque et qui disposait que « *Sauf exception spécifiquement mise en place, tous les droits de propriété intellectuelle enregistrés seront déposés et détenus par NOVARTIS AG* ».

Le Dr Konrad Becker ajoute que « *les inventeurs étaient nécessairement désignés comme demandeurs sur les demandes de brevets américains (y compris les demandes américaines provisoires)* », de sorte que les demandes de priorité ont été déposées au nom des inventeurs, mais qu'il n'y avait pas « *d'obligation similaire pour les demandes PCT [...] qui pouvaient donc être déposées au nom de NOVARTIS AG, conformément à la politique de NOVARTIS dans la plupart des Secteurs, y compris le Secteur Pharma. Afin de s'assurer que les demandes de PCT revendiquaient valablement la priorité des demandes américaines provisoires, les inventeurs qui déposaient la demande américaines provisoires devaient céder leurs droits de priorité à NOVARTIS AG avant que la demande PCT ne soit déposée.* »

Ainsi, la société NOVARTIS semble reconnaître la qualité de salariés des trois inventeurs auprès de sociétés du groupe NOVARTIS, autre que la société NOVARTIS AG titulaire du brevet.

Pour autant, si cette attestation permet de comprendre que le souhait du Groupe NOVARTIS était que la société NOVARTIS AG soit titulaire de tous les brevets du groupe, elle ne donne aucune indication sur le sort d'une invention de salarié vis à vis de son employeur direct.

NOVARTIS n'indique pas clairement le statut des trois inventeurs et surtout ne donne pas d'élément au tribunal pour qu'il puisse s'assurer qu'au moment du dépôt des demandes de brevets américains ou entre ces demandes américaines et la cession effectuée au 2 mai 2011 au profit de la société NOVARTIS AG, ils étaient bien titulaires des inventions sans que celles-ci par l'effet de leur contrat ou de la loi américaine ou suisse n'aient été transférées à leurs employeurs respectifs.

Il importe que les sociétés NOVARTIS demanderesses se positionnent sur ce point en appuyant leur argumentation de toutes communications utiles et le juge de la mise en état invite dès lors leur conseil, au visa de l'article 765 du code de procédure civile, à le faire dans les termes du

dispositif.

Cependant il n'appartient pas à ce stade au juge de la mise en état d'ordonner précisément la production des trois contrats de travail tel que sollicitée par TEVA dont l'existence n'est pas avérée et qui en tout état de cause auraient été conclus entre des parties tiers au présent litige.

Le tribunal statuant au fond devra au vu des arguments et éléments développés par les parties juger de la recevabilité de TEVA à contester les priorités et en ce cas du bien fondé de la société NOVARTIS AG à s'être prévalu dans sa demande de brevet des priorités américaines qui avaient été déposées par messieurs Z. Horowitz, P. Richardson et U. Trechsel.

La demande formée au titre de la procédure abusive par NOVARTIS sera rejetée comme non fondée.

Les dépens et le sort des frais irrépétibles de l'incident seront réservés jusqu'à la décision de jugement.

PAR CES MOTIFS.

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile,

Invitons le conseil des sociétés NOVARTIS à conclure sur :

- la qualité de salarié des inventeurs Zebulun Horowitz, Peter Richardson et Ulrich Trechsel en 2000 et 2001, soit au moment du dépôt des demandes de brevets américains US 597135 et US 267689 P, d'une des sociétés du groupe NOVARTIS et notamment des sociétés américaine Novartis Pharmaceuticals Corporation et suisse NOVARTIS PHARMA AG,

- la mission de ces salariés et les règles éventuelles de transmissions des inventions à l'employeur,

- la titularité des inventions objet des demandes de brevets américains US 597135 et US 267689 P au jour de leur cession à NOVARTIS AG,

Invitons le conseil des sociétés NOVARTIS à communiquer toutes pièces utiles,

Rejetons les demandes d'injonction de communication de pièces telles que présentées par les sociétés TEVA,

Rejetons la demande fondée sur la procédure abusive formée par les sociétés NOVARTIS,

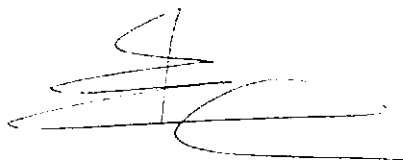
Réservons le sort des dépens et des frais irrépétibles de l'incident jusqu'à la décision de jugement.

Décision du 08 juin 2017
3ème Chambre 4ème Section
RG 14/01134

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2017
à 15 heures pour conclusions des sociétés NOVARTIS attendues avant
le 25 septembre 2017.

Faite et rendue à Paris le 08 juin 2017

Le Greffier



Le Juge de la mise en état

