

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 4ème
section

N° RG :
16/10894

N° MINUTE : 8

Assignation du :
27 juin 2016

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

INCIDENT

DEMANDERESSE

**Société BIOGARAN SAS prise en la personne de son président
Monsieur Pascal BRIERE**
15 Boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES

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

DEFENDERESSE

Société NOVARTIS AG
Lichtstrasse 35
4056 Bâle
(SUISSE)

représentée par son CEO et son président du conseil d'administration
domiciliés en cette qualité audit siège
et représentée par Maître Laetitia BENARD du LLP ALLEN &
OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022

Copies exécutoires
délivrées le : 13 juin 2017

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 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 (ci-après NOVARTIS) 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.

NOVARTIS indique 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.

NOVARTIS AG et deux autres sociétés du groupe ont, par actes des 7 et 9 janvier 2014, fait assigner les sociétés TEVA PHARMA B.V., TEVA SANTE et TEVA PHARMACEUTICAL WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY 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.

Puis, 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 incompetence de la juridiction française au profit de la juridiction autrichienne et en nullité de l'assignation à son égard.

La société BIOGARAN saisissait par ailleurs ce tribunal d'une assignation délivrée le 27 juin 2016 à l'encontre de la société NOVARTIS AG pour voir notamment :

- Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure déjà pendante devant la 3ème Chambre 4ème Section du Tribunal de Grande Instance de Paris sous le RG 14/001134.

A titre principal.

Dire et juger que les dates de priorité du brevet EP 1.591.122 ne sont pas valablement revendiquées, et que la date à prendre en compte pour déterminer l'état de la technique opposable est la date de dépôt de la demande PCT WO 01/97788, à savoir le 18 juin 2001.

Dire et juger que les revendications de la partie française du brevet européen EP 1.591.122 sont nulles pour défaut de nouveauté, et à tout le moins pour défaut d'activité inventive.

La procédure était enrôlée sous le numéro 16/10894.

Par des conclusions d'incident, notifiées le 19 janvier 2017 et reprises le 29 mars 2017, la société BIOGARAN 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 :

- Ordonner à la société NOVARTIS AG de communiquer à la société BIOGARAN, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la copie des documents suivants :

- le contrat de travail, ou de tout autre contrat, conclu par Monsieur Ulrich TRECHSEL avec la société NOVARTIS PHARMA AG ou toute entité du groupe NOVARTIS, applicable entre la date de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689,

- le contrat de travail, ou de tout autre contrat, conclu par Zebulun HOROWITZ avec la société NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION ou toute entité du groupe NOVARTIS, applicable entre la date de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689,

- le contrat de travail, ou de tout autre contrat, conclu par Peter RICHARDSON avec la société NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION ou toute entité du groupe NOVARTIS, applicable entre la date de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689;

- Ordonner à Monsieur Ulrich TRECHSEL de communiquer à la société BIOGARAN, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la copie de son contrat de travail, ou de tout autre contrat, conclu avec la société NOVARTIS PHARMA AG ou toute entité du groupe NOVARTIS, applicable entre la date de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689 ;

- Ordonner à Monsieur Zebulun HOROWITZ de communiquer à la société BIOGARAN, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la copie de son contrat de travail, ou de tout autre contrat, conclu avec la société NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION ou toute entité du groupe NOVARTIS, applicable entre la date de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689;

- Ordonner à Monsieur Peter RICHARDSON de communiquer à la société BIOGARAN, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la copie de son contrat de travail, ou de tout autre contrat, conclu avec la société NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION ou toute entité du groupe NOVARTIS, applicable entre la date de l'invention et la date de dépôt du brevet EP 1 296 689;

- Ordonner à la société NOVARTIS AG de communiquer à la société BIOGARAN, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

- une copie des contrats gérant les cessions des droits de propriété intellectuelle (connus notamment sous l'intitulé « Novartis Corporate Intellectual property Policy »).

- conclus entre les sociétés NOVARTIS PHARMA AG.

NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION ou toute entité du groupe NOVARTIS employant Messieurs TRECHSEL, HOROWITZ et RICHARDSON, et la société NOVARTIS AG,

- applicables à l'invention objet des brevets EP 689 et EP 122,
- conclus jusqu'à la date de dépôt du brevet EP 689,
- les copies tampon-datées des 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 :

- Ordonner aux sociétés NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION, NOVARTIS PHARMA AG et à toute autre société du groupe NOVARTIS de communiquer à la société BIOGARAN, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

- une copie des contrats gérant les cessions des droits de propriété intellectuelle (connus notamment sous l'intitulé « Novartis Corporate Intellectual property Policy »),

- conclus entre les sociétés NOVARTIS PHARMA AG, NOVARTIS PHARMACEUTICALS CORPORATION ou toute entité du groupe NOVARTIS employant Messieurs TRECHSEL, HOROWITZ et RICHARDSON, et la société NOVARTIS AG,

- applicables à l'invention objet des brevets EP 689 et EP 122,
- conclus jusqu'à la date de dépôt du brevet EP 689,
- les copies tampon-datées des 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 AG.

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

- Débouter la société BIOGARAN de sa demande de communication forcée de documents :

- Débouter la société BIOGARAN de toutes ses demandes, fins et prétentions :

- Condamner la société BIOGARAN à payer la somme de 50.000 euros aux sociétés NOVARTIS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :

- La condamner à payer à la société NOVARTIS la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident et aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Laëtitia BENARD, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande formée par BIOGARAN 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).

BIOGARAN 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, objet de la procédure RG 16/10894 sont nuls pour défaut de nouveauté.

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 3 inventeurs.

Pour BIOGARAN, 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.

BIOGARAN 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, BIOGARAN 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 la société NOVARTIS AG se positionne sur ce point en appuyant son 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, dont l'existence n'est pas avérée et qui en tout état de cause auraient été conclus entre des parties tiers au présent litige, ni des autres pièces sollicités par BIOGARAN.

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.

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 de la société NOVARTIS AG 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 la société BIOGARAN.

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

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

