

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT DU 02 mars 2021

Pôle 5 - Chambre 1

Numéro d'inscription au répertoire général : **20/07689 - N° Portalis**
35L7-V-B7E-CB4Y4

Décision déferée à la Cour : Ordonnance du 12 mars 2020 rendue par
le Juge de la mise en état de PARIS - 3ème chambre - 1ère section -
RG n° 17/17048

APPELANTE

S.A.S. BIOGARAN

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 405 113 598

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés ès qualités audit siège

[...]

92700 COLOMBES

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'A Dominique OLIVIER

- Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Marianne G de la société CASALONGA, avocat au
barreau de PARIS, toque : K0177

INTIMÉES

Société MERCK SHARP & DOHME CORP.

'Corporation' immatriculée et régie selon les lois de l'Etat du NEW
JERSEY (ETATS UNIS D'AMERIQUE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès
qualités audit siège

One Merck Drive Whitehouse Station NJ

08889 NEW JERSEY ETATS-UNIS

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL
LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2477

Assistée de Me Charles T substituant Me Laetitia B, tous deux de la
société d'avocats ALLEN & OVERY, avocats au barreau de PARIS,
toque J022

S.A.S. MSD FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE sous le numéro 417 890 589

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès
qualités audit siège

Immeuble Carré Michelet, 10-12 Cours Michelet

92800 PUTEAUX

N° SIRET : 417 89 0 5 89

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Charles T substituant Me Laetitia B, tous deux de la société d'avocats ALLEN & OVERY, avocats au barreau de PARIS, toque J022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Déborah BOHÉE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : **Mme K A**

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 Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par K A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris le 12 mars 2020,

Vu l'appel interjeté par la société Biogaran le 19 juin 2020,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2020 de la société Biogaran, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 novembre 2020 des sociétés Merck Sharp & Dohme Corp, et MSD France (ensemble MSD), intimées,

Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2020,

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société MSD Corp. appartient au groupe pharmaceutique américain Merck & Co. Elle a une activité dans le domaine de la recherche et notamment concernant les médicaments contre l'hypercholestérolémie. La société MSD France distribue en France les produits de la société MSD Corp.

La société MSD Corp. est titulaire du brevet européen désignant la France n°0 720 599 (EP 599) intitulé 'composés d'azétidinone hydroxy-substitués efficaces en tant qu'agents hypocholestérolémiques', déposé le 14 septembre 1994 et publié le 19 mai 1999. Il a expiré le 14 septembre 2014.

Il est exposé que la société MSD Corp. a découvert une nouvelle classe de composés appelés azétidinones hydroxy-substitués, qui abaissent le cholestérol par le biais d'un nouveau mécanisme d'action, l'inhibition de la résorption du cholestérol par l'intestin.

Le brevet EP 599 vise cette nouvelle classe de composés hypocholestérolémiques à laquelle appartient l'ézétimibe, ainsi que de nouvelles combinaisons comprenant de l'ézétimibe avec différents inhibiteurs de la biosynthèse du cholestérol, et notamment des statines (iovastatine, prévastatine, fluvastatine, simvastatine, C1-981), des inhibiteurs HMG CoA synthétase (L-659), des inhibiteurs de la synthèse du squalène (squalostatine 1), des inhibiteurs de squalène époxydase (NB 598) et autres inhibiteurs de la biosynthèse du cholestérol (DMP-565) (revendications 9, 16 et 17).

La protection conférée par ce brevet a été étendue par deux demandes de certificats complémentaires de protection (CCP) :

- le CCP n°03C0028 (n°028) délivré par l'INPI le 4 février 2005 sur la base du brevet EP 599 et de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit ézétimibe commercialisé sous la marque EZETROL. Pour la France, la 1ère AMM (autorisation de mise sur le marché) a été accordée le 11 juin 2003. Ce CCP a expiré le 17 avril 2018.

- le CCP n°05C0040 (n°040) délivré par l'INPI le 21 décembre 2006 sur la base du brevet EP 599 et de l'AMM pour le produit de combinaison d'ézétimibe et de simvastatine commercialisé sous la marque INEGY. Pour la France, la 1ère AMM a été octroyée le 28 juillet 2005. Ce CCP a expiré le 2 avril 2019.

Sur la base du brevet EP 599 la société MSD a déposé une autre demande de CCP n°14C0068 (n° 068) le 12 septembre 2014 pour la composition de principes actifs 'ézétimibe en combinaison avec l'atorvastatine'. L'INPI a rejeté cette demande par décision du 5 février 2018. Par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par la société MSD à l'encontre de cette décision.

La société Biogaran spécialisée dans la fabrication de médicaments génériques, s'est vue délivrer des AMM pour la spécialité ézétimibe/simvastatine le 4 août 2017, et l'a commercialisée en France à partir du 18 avril 2018.

Par acte du 6 décembre 2017, la société Biogaran a assigné la société MSD Corp. devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de déclaration de nullité du CCP n°040. La société MSD France est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 2 avril 2019, et par conclusions d'incident du 8 juillet 2019, les sociétés MSD ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de production, sous astreinte, des éléments nécessaires à la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon vraisemblable du CCP 040.

Les sociétés MSD ont de leur côté, par acte d'huissier de justice du 16 mars 2018, assigné en référé la société Biogaran aux fins d'interdiction de commercialisation. Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés a rejeté ces demandes, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Paris selon arrêt du 26 juin 2018. Un pourvoi est en cours, un conseiller rapporteur ayant été désigné en mars 2020, les sociétés MSD ayant formé devant la cour de cassation une demande de renvoi préjudiciel à la CJUE sur l'interprétation des articles 3(a) et 3(c) du règlement CCP.

Par arrêt du 25 septembre 2020, partiellement infirmatif d'un jugement de la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance du 25 octobre 2018, dans une affaire opposant les sociétés MSD à un autre génériqueur, la société Teva, la chambre 5-2 de la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du CCP n°040.

D'autres procédures ont opposé en Europe les sociétés MSD à différents génériqueurs relativement au produit de combinaison ézétimibe et simvastatine.

On peut notamment relever que le tribunal régional de Barcelone par décision du 12 septembre 2018, la cour d'appel de La Haye par décision du 23 octobre 2018, et la cour d'appel de Düsseldorf par décision du 15 mars 2019 ont refusé d'ordonner les mesures sollicitées et jugé que le CCP n°040 est vraisemblablement nul.

La cour d'appel de Borgarting par décision du 21 décembre 2018, et la cour d'appel de Vienne par décision du 10 juillet 2019, ont fait droit aux demandes d'interdiction provisoire formées par les sociétés MSD.

Par ordonnance, dont appel, du 12 mars 2020, le juge de la mise en état :

- a dit dépourvus de sérieux les moyens de défense aux fins de nullité manifeste du certificat complémentaire de protection n° 040 dont est titulaire la société MSD Corp,

En conséquence,

- a ordonné à la société Biogaran, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, de communiquer les noms et adresses des fabricants, grossistes, importateurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, les quantités produites, importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, le prix et autres avantages obtenus pour ces produits contrefaisants ;

- a ordonné à la société Biogaran de communiquer à la société Merck Corp., par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l'année calendaire), les documents comptables, certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable indépendant des parties, indiquant l'étendue des actes de contrefaçon précités commis entre avril 2018 et le 2 avril 2019 par la société Biogaran, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

- s'est réservé la liquidation des astreintes ;

- a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Sur la recevabilité de l'appel

Les sociétés MSD font valoir qu'une ordonnance du juge de la mise en état ordonnant un droit à l'information sur le fondement de l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ne relève pas du champ de l'article 795 (ancien article 776) du code de procédure civile, qu'elle ne relève pas davantage des dispositions spécifiques de l'article R. 153-9 du code de commerce en ce qu'elle ne constitue pas une décision faisant droit aux demandes de communication ou de production de pièces, et que la protection du secret des affaires ne saurait faire obstacle en tant que telle à une demande de droit à l'information. A titre subsidiaire, elles soutiennent que l'appel doit être limité aux modalités de communication des informations demandées.

La société Biogaran oppose que son appel est recevable sur le fondement de l'article R. 153-9 du code de commerce, qu'elle a invoqué devant le juge de la mise en état la protection du secret des affaires pour les informations dont la communication était demandée par les sociétés MSD, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre la production de pièces et la demande de communication d'informations, et que l'ordonnance entreprise fait droit à une demande de communication ou de production de pièces au sens de l'article R. 153-9 susvisé.

La cour rappelle que l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, sur le fondement duquel l'ordonnance a été rendue, dispose : 'Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en oeuvre des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'information peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.

La cour rappelle en outre que si les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond, à l'exception de celles expressément listées par l'article 776 devenu 795 du code de procédure civile, lequel ne comprend pas les ordonnances relatives à une injonction de communication, l'article R. 153-9 II du code de commerce, issu du décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018, pris en application de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, dispose : 'La décision faisant droit à la demande de communication ou de production de la pièce peut être frappée d'appel indépendamment de la décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ou de la date de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. Il est fait application de l'article 905 du code de procédure civile'.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance querellée que la société Biogaran a demandé au juge de la mise en état de dire que les informations sollicitées par les sociétés MSD relevaient du secret des affaires, et à titre subsidiaire, pour le cas où le juge de la mise en état ferait droit à la demande d'information, a sollicité le renvoi à une audience pour permettre aux parties d'échanger sur les modalités des mesures de protection du secret des affaires à mettre en oeuvre.

Le juge de la mise en état a statué sur les moyens opposés par la société Biogaran relatifs au secret des affaires, et au visa de l'article L. 151-8 du code de commerce, issu de la loi du 30 juillet 2018 susvisée, aux termes duquel 'A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :

(...) 3° pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national', a dit que la protection des droits de propriété intellectuelle constitue la protection d'un intérêt légitime, et a fait droit en conséquences aux demandes d'information sous astreinte de la société MSD.

Il résulte de ces éléments que l'ordonnance entreprise, qui a rejeté le moyen opposé au titre de du secret des affaires, et a ordonné la communication d'informations relatives notamment aux fournisseurs, fabricants, quantités et prix des produits fabriqués, importés et commercialisés ainsi que de documents comptables, constitue une décision faisant droit à une demande de communication ou de production de pièce, au sens de l'article R. 153-9 II du code de commerce susvisé, disposition spéciale qui doit prévaloir sur la disposition générale de l'article 795 du code de procédure civile relatif aux ordonnances du juge de la mise en état. Il est à cet égard sans importance que la production de ces informations et documents a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, qui n'est pas exclusif de la mise en oeuvre des dispositions relatives au secret des affaires, étant observé au surplus qu'il n'y a pas à distinguer entre les informations et les pièces, pareillement visées sans distinction tant par l'article relatif au droit à l'information que par les dispositions relatives au secret des affaires.

Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise peut être frappée d'appel, indépendamment de la décision sur le fond, et que l'appel de la société Biogaran, interjeté à l'encontre de tous les chefs du dispositif de la décision, est donc recevable sans être limité aux modalités des mesures de communication des informations ordonnées.

Sur l'infirmité de l'ordonnance

Ainsi qu'il a été exposé, par arrêt du 25 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du CCP n°040. Il n'est pas contesté, que cet arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, il a force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile, et a un effet absolu en application de l'article L.613-27 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que le CCP n°040, sur le fondement duquel l'ordonnance entreprise a été rendue, est nul.

Les demandes d'information sollicitées sur la base dudit CCP doivent donc être rejetées, et l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions.

Il n'y a pas lieu en outre de statuer sur les demandes de 'prendre acte' de la société MSD Corp, et de 'donner acte' des sociétés Biogaran, ces demandes de 'donner et prendre acte' étant dépourvues de caractère juridictionnel et insusceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable l'appel de la société Biogaran ;

Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne in solidum les sociétés MSD Corp. et MSD France aux dépens de l'incident de première instance et d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Biogaran la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE