

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MAI 2021

(n°78, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **n° RG 20/02952 - n° Portalis 35L7-V-B7E-CBOU2**

Jonction avec le dossier **RG n°20/04838**

SUR RENVOI APRÈS CASSATION, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 4 décembre 2019 (pourvois n°V 17-31.734, n°Z 18-11.410 et n°B 18-11.918), d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de PARIS rendu sur renvoi après cassation le 27 octobre 2017 (RG n°13/15762) ayant rétracté un arrêt de la 4^{ème} chambre 4^{ème} section de la Cour d'appel de PARIS rendu le 14 mars 2007 (RG n°06/13425)

DEMANDERESSE A LA SAISINE

S.A.S. BIOGARAN, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

15, boulevard Charles de Gaulle
92700 COLOMBES

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 405 113 598

Représentée par Me Sylvie KONG-THONG de l'AARPI DOMINIQUE OLIVIER - SYLVIE KONG-THONG, avocate au barreau de PARIS, toque L 0069

Assistée de Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K 177, Me Floriane CODEVELLE plaident pour la SELAS CASALONGA, avocate au barreau de PARIS, toque K 177

DÉFENDEURS A LA SAISINE

Société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED, société de droit japonais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
5-1

Nihonbashi-Honcho 3
Chuo-ku
TOKYO 103-8426
JAPON

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Emmanuel BAUD plaident pour la Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001, Me Eddy PROTHIERE plaident pour la Partnership JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

15, rue des Minimes
CS 50001
92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque E 1210

Assisté de Me Amandine METIER plaidant pour l'AARPIHOYNG - ROKH- MONEGIER - VERON, avocate au barreau de PARIS, toque P 512, Me Agathe CAILLE plaidant pour l'AARPI HOYNG - ROKH- MONEGIER - VERON, avocate au barreau de PARIS, toque P 512

S.A.S. TEVA SANTE, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

100-110, esplanade du Général de Gaulle
92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 401 972 476

Représentée par Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

Assistée de Me Grégoire DESROUSSEAUX plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438, Me Charles BOUFFIER plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P 438

S.A.S. EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé

LE QUINTET
Bâtiment A
12, rue d'Anjou
92517 BOULOGNE-BILLANCOURT
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 408 518 785

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI plaidant pour l'AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque T 01

S.A.S. SANDOZ, prise en la personne de son président en exercice et/ou de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

49, avenue Georges Pompidou
92300 LAVALLOIS-PERRET
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 123 341

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD - SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistée de Me Barbara BERTHOLET plaidant pour le Cabinet BIGNON - LEBRAY, avocate au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, désignée en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, empêchée

Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis

ARRET :

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 Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu les décisions en date des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),

Vu le recours en annulation, reçu au greffe le 18 juillet 2006, formé par la société Sanko Company Limited (Sanko) à l'encontre des deux décisions des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 (RG 06/13425) prononçant la nullité de ces décisions,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 rejetant les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 février 2012 (RG 11/3310) déclarant recevable mais mal fondée la tierce opposition à l'arrêt du 14 mars 2007 formée par la société Biogaran,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 qui casse en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 février 2012,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017 (RG 13/15762) statuant sur renvoi après cassation qui a reçu la société Biogaran en sa tierce opposition à l'arrêt du 14 mars 2007, déclaré recevables les sociétés Sandoz, EG Labo-Laboratoires Eurogénics (EG Labo) et Teva Santé (Teva) en leurs interventions et notamment prononcé la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 *«en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005"»*,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2019, rendu sur les pouvoirs 17-31.734, 18-11.410 et 18-11.918, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2017 et renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée,

Sur la procédure RG 20/2952

Vu la déclaration de saisine de la société Biogaran du 5 février 2020 et ses dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 20 novembre 2020,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 20 novembre 2020 de la société EG Labo,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 20 novembre 2020 de la société Teva,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 23 novembre 2020 de la société Sandoz,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 29 décembre 2020 de la société Daiichi Sankyo Company Limited (Daiichi), venant aux droits de la société Sankyo,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 29 décembre 2020 de l'INPI,

Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2021,

Sur la procédure RG 20/4838

Vu les mémoires sur renvoi après cassation de la société Biogaran reçus par le greffe le 11 juin 2020 et le 27 novembre 2020,

Vu le mémoire de la société Teva reçu par le greffe le 21 juillet 2020,

Vu le mémoire de la société EG Labo reçu par le greffe le 24 novembre 2020,

Vu le mémoire de la société Sandoz reçu par le greffe le 24 novembre 2020,

Vu le mémoire de la société Daiichi, venant aux droits de la société Sankyo, reçu par le greffe le 29 décembre 2020,

Vu le mémoire de l'INPI reçu par le greffe le 29 décembre 2020,

Vu les réquisitions écrites du Parquet Général en date du 11 mars 2021, régulièrement communiquées aux parties le 12 mars 2021 et concluant à la rétractation du dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007 et à la confirmation des deux décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 et les réquisitions orales dans le même sens prises par le Ministère Public lors de l'audience du 18 mars 2021,

SUR CE :

Sur la jonctions des procédures RG 20/2952 et RG 20/4838

Deux instances ont été enregistrées au rôle de la cour introduites par la société Biogaran après l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2019, mises parallèlement en état d'être jugées et plaidées le 18 mars 2021, à savoir :

* une instance inscrite sous le numéro RG 20/2952 respectant les règles fixées aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile et de la procédure écrite avec représentation d'avocat obligatoire,

* une instance inscrite sous le numéro RG 20/4838 respectant les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle relatives aux recours à l'encontre des décisions prises par le directeur général de l'INPI relatives aux titres de propriété industrielle.

Il est de l'intérêt d'une bonne justice de procéder à la jonction de ces deux instances sous le numéro RG 20/2952, l'ensemble des parties ayant expressément acquiescé à cette jonction lors de l'audience du 18 mars 2021 ainsi qu'il en résulte de la note d'audience du greffier.

Sur la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 4 décembre 2019 et le renvoi dont la cour est saisie

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et des procédures aux décisions judiciaires, aux écritures et aux mémoires précédemment visés des parties.

Il sera simplement rappelé que la société de droit japonais Daiichi est une société de recherche-développement de l'industrie pharmaceutique, de fabrication de molécules et médicaments. Elle est issue de la fusion, intervenue en 2007, des sociétés japonaises Sankyo et Daiichi Pharmaceutical.

La société Daiichi vient ainsi aux droits de la société Sankyo qui était titulaire du brevet français déposé le 5 juin 1981 sous le numéro 81 11190 et publié sous le numéro FR 2483 912. Ce brevet porte sur un médicament ayant vocation à combattre l'hypercholestérolémie, dont le principe actif est la pravastatine et venait à expiration le 5 juin 2001.

Le 19 mai 1992, la société Sankyo a, par l'intermédiaire du cabinet de conseil en propriété industrielle Lavoix, déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) rattaché à ce brevet, qui a été délivré le 26 août 1992 sous le numéro 92 C0224 (CCP 224) et venait à expiration le 10 août 2006, soit 17 ans après l'autorisation de mise sur le marché qui avait été octroyée le 10 août 1992.

Les redevances annuelles de maintien en vigueur du CCP ont été réglées par un autre cabinet de conseil en propriété industrielle, le cabinet Weinstein. La première redevance était due et a été payée en 2001 et les trois premières échéances ont été encaissées et correctement attribuées au CCP 224.

En revanche, si la quatrième annuité du CCP due en 2004 a bien été payée par le cabinet Weinstein, l'INPI, par erreur, n'a pas enregistré son paiement dans le dossier du CCP 224. Considérant cette échéance impayée, le directeur général de l'INPI a adressé le 15 juillet 2004, un avertissement au cabinet Lavoix faisant état de l'absence de règlement de la quatrième redevance annuelle et portant *«avertissement avant constatation de déchéance»* en précisant que l'omission pouvait être réparée en acquittant la redevance due *«dans un délai de grâce de six mois courant à compter de l'échéance non respectée»*.

Par une décision du 26 janvier 2005, le directeur général de l'INPI a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi attachés au CCP 224, pour défaut de paiement de la quatrième annuité.

Cette décision a été notifiée au cabinet Lavoix par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 janvier 2005 et a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) le 25 mars 2005.

Le 28 juin 2006, la société Daiichi a fait présenter par le cabinet Weinstein une demande en annulation de cette décision, auprès du directeur général de l'INPI, faisant état du paiement régulièrement effectué pour son compte.

Par une décision du 3 juillet 2006, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande d'annulation au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai légal.

La société Daiichi a formé un recours, reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 18 juillet 2016, contre les deux décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006. La société Teva qui commercialise depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine est intervenue volontairement à la procédure devant la cour d'appel.

Par un arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel de Paris a annulé les décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'INPI. La cour a retenu que la décision du 26 janvier 2005 n'avait pas été valablement notifiée puisqu'elle l'avait été au cabinet Lavoix, qui n'avait reçu mandat que pour le dépôt du CCP, tandis que les annuités étaient réglées par le cabinet Weinstein, et que, par ailleurs, la décision de déchéance avait été prise en raison d'un dysfonctionnement manifeste de l'INPI, qui avait reçu non seulement les redevances des annuités afférentes au CCP en 2001, 2002, 2003 et 2004 mais également celles versées en 2005 et 2006.

Par un arrêt du 1er juillet 2008, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt du 14 mars 2007 par le directeur général de l'INPI et la société Teva et dit que : *«La cour d'appel avait à bon droit jugé que le mandat du cabinet Lavoix était limité au seul dépôt du certificat complémentaire de protection et que le cabinet Weinstein dont la mission était de payer les annuités de maintien du certificat complémentaire de protection n'était pas tenu de justifier d'un pouvoir à cet effet »* et que *«dès lors que la déchéance n'avait pas été notifiée à la société Sankyo ou au dernier mandataire constitué par celle-ci, [...] c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de recours n'avait pas commencé à courir peu important la publication effectuée au BOPI»*.

Par des assignations délivrées au mois d'avril 2009, la société Daiichi a attiré devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Biogaran, Sandoz, Teva et EG Labo, et devant le tribunal de grande instance de Lyon, les sociétés Arrow Génériques, Mylan et Qualimed en contrefaçon pour avoir commercialisé des médicaments génériques de la pravastatine avant l'expiration du CCP survenue le 10 août 2006.

C'est dans ces circonstances que les sociétés Sandoz, EG Labo et Biogaran ont par des assignations délivrées aux sociétés Daiichi et Teva et à M. Le directeur général de l'INPI formé tierce opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2017.

Par trois arrêts du 29 février 2012, la cour d'appel a déclaré recevables mais non fondées les tierces oppositions considérant que le mandat confié, le 7 février 1992, par la société Daiichi au cabinet Lavoix était limité à la seule procédure de dépôt du CCP et qu'ainsi la notification qui lui avait été adressée n'avait pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours.

Par deux arrêts du 25 juin 2013, la Cour de cassation a d'une part rejeté le pourvoi formé par la société Sandoz mais d'autre part accueilli le pourvoi formé par la société Biogaran et cassé l'arrêt en toutes ses dispositions en ces termes :

«Attendu que pour dire que la notification de la décision du 26 janvier 2005 adressée au cabinet Lavoix était irrégulière, l'arrêt retient que le mandat confié à ce cabinet était limité à la seule procédure de dépôt d'une demande de CCP et que la quatrième redevance ainsi que les redevances postérieures ont été payées par un autre cabinet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la société de droit japonais Daiichi avait informé l'INPI de ce qu'elle constituait comme mandataire le cabinet Weinstein pour recevoir toute notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale».

Par trois arrêts du 27 octobre 2017, un arrêt rendu sur renvoi de cassation et les deux autres statuant sur de nouvelles tierces oppositions à l'arrêt du 14 mars 2007 formées au mois de février 2014 par les sociétés Mylan, Qualimed et Arrow Génériques, la cour d'appel de Paris autrement composée après avoir déclaré recevables les tierces oppositions des sociétés Biogaran, Mylan, Qualimed et Arrow Génériques et l'intervention volontaire de la société Teva, a jugé qu'il y avait lieu de rétracter, à l'égard de toutes les parties, l'arrêt du 14 mars 2007 *«en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005".».*

Par trois arrêts du 4 décembre 2019, la Cour de cassation a partiellement cassé les arrêts du 27 octobre 2017 car ils avaient rétracté un motif et non le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007.

L'arrêt n°941 de la Cour de cassation, relatif à la présente procédure, rendu sur les pouvois 17-31.734, 18-11.410 et 18-11.918, prononçait également la cassation relativement aux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Biogaran et Sandoz car elles excédaient les montants qui avaient été demandés à ce titre.

La Cour de cassation énonce au dispositif de son arrêt :

«Casse et annule mais seulement en ce qu'il rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005" et en ce qu'il condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer à la société Biogaran la somme de 30.000 euros et à la société Sandoz la somme de 10.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, (...) ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Biogaran la somme de 3.000 euros et aux sociétés Teva santé, EG Labo-Laboratoires Eurogenerics et Sandoz la somme globale de 3.000 euros.».

Sur la recevabilité des tierce opposition et interventions volontaires

Il découle de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation le 4 décembre 2019 que les moyens du pourvoi de la société Daiichi visant à contester la recevabilité de la tierce opposition et des interventions volontaire des génériqueurs ont été rejetés, rendant irrévocable ces recevabilités prononcées par l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2017.

Les parties sont d'ailleurs en accord pour dire que les questions des recevabilités des tierces-oppositions formées par les sociétés Biogaran, Mylan, Qualimed et Arrow Génériques et des interventions volontaires des sociétés Sandoz, EG Labo et Teva ont été définitivement tranchées par l'arrêt du 27 octobre 2017 de la cour d'appel de Paris et ne sont plus au débat de la cour de céans.

Sur la rétractation de l'arrêt

Le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, dont la rétractation est sollicitée, a prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'INPI et rejeté toutes autres demandes.

Pour ce faire, l'arrêt a considéré que ni la notification de la décision du directeur général de l'INPI en date du 26 janvier 2005 adressée au cabinet Lavoix qui ne détenait de la société Sankyo qu'un mandat limité à la seule procédure de dépôt de la demande de CCP, ni la publication au BOPI effectuée le 25 mars 2005, n'avait eu pour effet de faire courir à l'encontre de la société Sankyo les délais de recours contre la décision du 26 janvier 2005.

L'arrêt a ainsi annulé la décision du 3 juillet 2006 qui avait rejeté la requête présentée par la société Sankyo en retenant que les délais de contestation de la décision du 26 janvier 2005 étaient expirés. De même, il a annulé la décision du 26 janvier 2005 dès lors qu'elle avait été prise en raison d'un dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait reçu toutes les annuités afférentes au CCP entre 2001 et 2006 et notamment l'annuité de 2004.

La cour de céans, saisie sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2017 en ce qu'il a rétracté un motif de l'arrêt et non son dispositif, doit dès lors examiner si le dispositif de l'arrêt, ci-dessus rappelé, mérite rétractation comme le soutiennent les sociétés Biogaran, Sandoz, EG Labo et Teva, l'INPI et ainsi que requis par le Ministère Public.

La cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 14 mars 2007 était saisie d'un recours en annulation des deux décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'INPI formé par la société Sankyo.

La cour de céans doit ainsi statuer sur le bien fondé de ce recours en annulation et soit prononcer l'annulation des deux décisions du directeur général de l'INPI, ou de l'une d'elle seulement, soit rejeter le recours.

La décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 intervenait sur une demande formée par le cabinet Weinstein pour le compte de la société Sankyo de voir annuler la décision précédente du 26 janvier 2005 qui avait prononcé la déchéance des droits attachés au CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité et rejetait cette demande pour tardiveté du fait de l'expiration des délais de contestation.

Il doit dès lors être statué sur la validité de la notification de la décision du 26 janvier 2005 dont il n'est pas contesté qu'elle a été effectuée au cabinet Lavoix par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 janvier 2005.

Même si la Cour de cassation a rejeté un moyen soulevé par la société Daiichi et jugé que l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2017 qui lui était soumis avait considéré, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du mandat donné le 7 février 1992 par la société Daiichi au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix, que la notification effectuée au cabinet Lavoix par le directeur général de l'INPI était régulière, il appartient à la cour de céans de se prononcer sur ce point.

La validité de cette notification faite au cabinet Lavoix avait implicitement été retenue par la décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006 pour dire le recours formé par la société Sankyo irrecevable car présenté hors délais. En conséquence, il ne peut être reproché à la société Daiichi d'avoir mis la question de la validité de cette notification au débat de la cour d'appel saisie de son recours contre la dite décision en lui opposant l'absence d'effet dévolutif de son recours.

La cour constate que le CCP 224 a été déposé le 19 mai 1992 pour le compte de la société Sankyo par le cabinet Lavoix, au domicile duquel il avait été élu domicile en vertu d'un pouvoir de :

“déposer en France la demande de CCP rattaché au brevet n 8111 190 du 5 juin 1981. En conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat”.

Les dispositions en vigueur lors du dépôt du CCP par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 dont l'application a été étendue aux CCP par décret du 19 novembre 1991. L'article 2 de ce décret dispose que :

“Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France.

Les personnes physiques ou morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet.

(.....)

Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret....”.

Il en ressort que la société Sankyo, de droit japonais a, comme elle en avait l'obligation, constitué le cabinet Lavoix comme mandataire selon un pouvoir donné en termes généraux ne comportant aucune stipulation contraire expresse selon laquelle il n'aurait pas été étendu à la réception des notifications de l'INPI.

Si, aux termes de l'article R.612-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la date du paiement de la quatrième annuité, le mandataire qui a la qualité de conseil en propriété industrielle n'a plus l'obligation de joindre un pouvoir, il n'en demeure pas moins que le déposant personne physique ou morale n'ayant pas son domicile ou son siège en France doit obligatoirement constituer un mandataire.

Le paiement des annuités effectué à compter de 2001, par le cabinet Weinstein et non par le cabinet Lavoix, ne peut à lui seul justifier d'un changement de mandataire en charge de recevoir les notifications. Ainsi, l'intervention d'un second conseil en propriété industrielle, qui n'avait pas à justifier de sa qualité pour les actes qu'il réalisait à savoir le paiement des annuités, n'était pas de nature à informer l'INPI d'un changement du mandataire constitué, d'autant que les recépissés de redevances établis jusqu'en mai 2005 ne font pas mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein.

Ainsi, seul le cabinet Lavoix était régulièrement constitué mandataire de la société Sankyo lors de l'avertissement avant constatation de déchéance délivré par le directeur de l'INPI par lettre du 15 juillet 2004 qui prenait soin de préciser que l'omission de paiement pouvait être réparée dans un délai de grâce de six mois courant à compter de l'échéance non respectée. Il en est de même lors de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision de déchéance prise le 25 janvier 2005 pour défaut de paiement de la quatrième annuité reçue par le cabinet Lavoix le 27 janvier 2005.

L'article R.618-1 du code de la propriété intellectuelle, applicable depuis le 3 mars 2004 dispose :

"Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

*- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;
- soit au mandataire.*

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut".

Dès lors, c'est à juste titre que le directeur général de l'INPI a, par sa décision prise le 3 juillet 2006, rejeté la requête présentée par la société Sankyo visant à l'annulation de la décision de déchéance prise le 25 janvier 2005 dès lors qu'aucun recours ni en annulation de la décision, ni en restauration telle que prévue par l'article L.613-22 du code de la propriété intellectuelle qui était applicable, n'avait été exercé dans les délais légaux courant à compter de la notification faite régulièrement au cabinet Lavoix reçue le 27 janvier 2005.

L'arrêt du 14 mars 2007 de la cour d'appel de Paris doit ainsi être retracté et le recours formé par la société Sankyo, aux droits de laquelle vient la société Daiichi, visant à l'annulation des deux décisions en date des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 du directeur général de l'INPI doit être rejeté.

Les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 ont pour effet de déchoir le CCP 224 de ses droits.

Cette déchéance ne peut avoir d'effet qu'à l'égard de tous et n'est pas divisible. Un CCP ne peut en effet être déchu à l'égard de certains et demeurer valide à l'égard d'autres parties.

Aussi la société Daiichi ne peut être suivie lorsqu'elle sollicite à titre subsidiaire que seule la société Biogaran, tierce opposante, bénéficie des effets de la rétractation.

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des deux instances inscrites au rôle sous les numéros RG 20/2952 et 20/4838 sous le numéro RG 20/2952,

Statuant dans les limites du renvoi après cassation prononcé par l'arrêt du 4 décembre 2019 :

Retracte le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007,

Rejette le recours formé par la société Daiichi Sankyo Company Limited à l'encontre des décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006,

Rejette la demande subsidiaire de la société Daiichi Sankyo Company Limited visant à voir juger que seule la société Biogaran, tiers opposante, bénéficie des effets de la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007.

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,

Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited à payer la société Biogaran la somme de 35.000 euros, à la société Sandoz la somme de 15.000 euros et à chacune des sociétés EG Labo -Laboratoires Eurogenerics et Teva Santé, la somme de 5.000 euros, soit 60.000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière

La présidente