VIOLATION DE BREVETS : DANS QUELS CAS DEMANDER JUSTICE ?

Dénoncée par certains comme un phénomène institutionnalisé, la contrefaçon de brevets prend de plus en plus d'ampleur dans le domaine de la biopharma. Une menace qui porte atteinte au développement économique des entreprises titulaires des brevets, mais aussi à la santé des patients, selon l'INPI. Se défendre comporte cependant un coût qui décourage beaucoup de biotech. Évaluer les bénéfices que l'on peut tirer d'une procédure judiciaire permet de décider ou non de l'engager. Mais attention aux surprises, prévient Francine Le Péchon-Joubert, avocate associée pour le cabinet De Gaulle Fleurance & Associés.

Francine Le Péchon-Joubert

BIOTECH FINANCES : Comment définissez-vous la violation de brevet ?

Francine Le Péchon-Joubert : On parle de violation lorsqu'une société exploite une innovation pour son propre compte dans le ou les pays où le brevet protégeant cette innovation a été accordé sans autorisation du titulaire dudit brevet. C'est au titulaire du brevet, ou à ses licenciés éventuels, qu'il incombe de détecter la violation de ses droits.

BF : Comment détermine-t-on la validité d'un brevet ?

F. L. P-J. : Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. C'est à la date de dépôt de la demande d'un brevet que l'on se place pour vérifier si ces conditions de nouveauté et d'activité inventive sont remplies. Lorsque plusieurs start-up se font concurrence, la première à déposer sa demande « *remporte la course* ». Les brevets pharmaceutiques sont ensuite valables pendant 20 ans à compter du dépôt, moyennant le paiement des annuités. Ce dernier détail est important car il arrive que, sur la durée, des petites sociétés, pour des raisons budgétaires, ne parviennent plus à entretenir l'ensemble de leur portefeuille sur tous les territoires qu'elles avaient souhaité couvrir au départ, ouvrant le champ aux contrefacteurs. Enfin, notons cette spécificité du secteur : en compensation du délai d'obtention d'une AMM, qui peut prendre plusieurs années, une biotech obtient un certificat complémentaire de protection, qui prolonge le brevet de cinq ans.

BF : Une biotech s'estimant victime de violation doit-elle forcément poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux ?

F. L. P-J. : Un brevet permet à son titulaire de jouir d'un monopole d'exploitation, un droit qui récompense l'investissement humain et financier engagé dans le développement de l'innovation et qu'il est primordial de défendre. Mais attention ! Le risque de se voir opposer l'absence de validité du brevet, est grand. Dans 90 % des cas, la société que vous accusez va affirmer qu'elle n'est pas contrefactrice en ce que le brevet n'est pas valable car il ne remplit pas les conditions posées. C'est un violent retour de bâton auquel il faut être préparé. Surtout, il faut être sûr de soi avant d'initier toute poursuite judiciaire. Si on ne l'est pas, le brevet reste sans doute intéressant en termes d'image, mais pas actionnable.

> « Une biotech peut se voir opposer l'absence de validité de son brevet. »

BF : Si la biotech décide d'attaquer le contrefacteur présumé en justice, quelles sont les stratégies de défense les plus courantes auxquelles elle doit s'attendre ?

F. L. P-J. : Le premier risque, je viens de l'évoquer, c'est de voir l'adversaire contester la validité du brevet et donc que le Tribunal annule le titre. D'ailleurs, nous constatons une tendance lourde de la part des « *défendeurs* » consistant, dès réception d'une lettre de mise en demeure les menaçant de poursuites judiciaires pour contrefaçon, d'attaquer le rival en nullité de brevet, sans attendre d'être traduits en justice. Autres défenses possibles, la société attaquée peut revendiquer être titulaire d'une licence d'exploitation que la biotech ignorait, ou bien peut simplement affirmer poursuivre ses activités car elle aurait antérieurement mis au point l'innovation sans la breveter et donc être détentrice d'un droit de possession antérieur.

BF : Dans quel cas un brevet peut-il être jugé non-valide ?

F. L. P-J. : Il y a plusieurs fondements possibles pour contester la validité d'un brevet, et les erreurs sont le plus souvent commises par le titulaire du titre au moment du dépôt. Un brevet mal rédigé, avec par exemple des explications incomplètes ou une portée qui n'est pas bonne, peut être annulé ou simplement inefficace. D'où l'intérêt de faire appel à un ingénieur brevet très compétent dans sa thématique. C'est souvent le signe que la société s'est précipitée et a breveté son invention trop tôt. Inversement, une société qui tarde à breveter ne peut jamais être sûre qu'un concurrent ne l'ait pas fait avant elle ou que des tiers aient déjà pris connaissance de l'invention. Ainsi, votre opposant en justice peut prétendre que votre brevet n'aurait pas dû être délivré car l'invention était déjà connue ! La date choisie pour le dépôt de

brevet est stratégique et une société doit faire attention à ne déposer ni trop tôt ni trop tard. Choisissez bien votre conseil en propriété industrielle et n'hésitez pas payer le prix. Le coût pour déposer une famille de brevets, avec une couverture mondiale, est d'au moins 50 k€.

BF : La technicité du sujet n'est-elle pas un frein dans le jugement ?
F. L. P-J. : Une procédure de contrefaçon en biotechnologies revêt un caractère très technique qui en fait sa spécificité. Les juges ne disposent pas de connaissances techniques poussées, la biotech et ses avocats doivent faire un important travail de vulgarisation pour pouvoir se faire entendre. Cependant, fréquemment, l'enjeu du litige porte finalement sur une question juridique : la portée d'un engagement de confidentialité, les termes d'un contrat ou sa durée, les conditions de rupture de pourparlers, et le juge n'a pas alors besoin d'entrer dans le détail du brevet. C'est ce qui se produit souvent dans le cas des contrats de licence ou de recherche, où une clause plus ou moins discrète spécifie que le tiers a l'autorisation d'exploiter l'invention dans les conditions décrites.

BF : C'est étonnant que des juges non spécialisés traitent de sujets si pointus.
F. L. P-J. : Les choses devraient évoluer avec l'arrivée du brevet à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet à l'échelle de l'Europe. Il est prévu qu'une partie des juges traitant ce genre d'affaires aient une formation scientifique et soient spécialisés. Mais la future juridiction qui sera chargée de résoudre les litiges autour du brevet unitaire devrait être localisée à Londres s'agissant des questions relatives à la chimie, et non à Paris : les biotech devront ajouter à leur frais judiciaires le coût du voyage...

BF : Quels sont les litiges les plus fréquents dans l'actualité du secteur ?
F. L. P-J. : Il y a une actualité forte du côté des contentieux opposant des fabricants de médicament princeps et les génériqueurs. Surtout pour des blockbusters qui génèrent des milliards d'euros de revenus, chaque jour compte. Ainsi, plusieurs génériqueurs se sont mis à produire une version copie d'un blockbuster 10 jours avant l'expiration du brevet. Une autre thématique nous mobilise en ce moment avec la montée des officines en ligne : les médicaments importés. Un composé fabriqué en Inde licitement est une contrefaçon en France, où il est protégé par un brevet. Or, avec l'achat de médicaments par Internet en forte augmentation, cette situation se reproduit de plus en plus.

BF : Certains CEO de biotech nous ont confié renoncer à poursuivre les pharma. Le combat est-il perdu d'avance ?
F. L. P-J. : Non ! Mais un tel procès est long et il faut tenir aussi bien financièrement que moralement. Une simple lettre de mise en demeure, c'est 5 000 €. Le coût du procès les 18 premiers mois conduisant à la plaidoirie peut facilement atteindre 100 k€. La question à se poser est la suivante : cette mise de départ vaut-elle la peine par rapport aux chances que j'ai de remporter mon procès et aux dégâts « *collatéraux* »? Si la biotech décide de s'engager, elle doit se savoir suffisamment solide et bien accompagnée par ses avocats. En tout cas, il faut veiller à ne pas détériorer la qualité d'un dossier en tentant de régler le conflit, au niveau des opérationnels via l'envoi d'emails ou de coups de téléphone sans l'assistance d'un conseil, tiers à la relation. Un industriel de la taille de Sanofi ou de Pfizer, qui craint qu'un dossier ne s'envenime, ne bougera pas tant qu'aucun avocat ne sera saisi du dossier. Il souhaite avant tout que les discussions restent confidentielles et confinées entre les avocats respectifs des deux parties.

> **« Le coût des 18 premiers mois de procès peut atteindre 100 k€. »**

BF : Existe-t-il des moyens de convaincre de son bon droit et permettre d'éviter l'issue judiciaire ?
F. L. P-J. : Le moyen le plus classique et largement employé reste la lettre d'avocat. Il est très rare qu'une entreprise, aussi importante soit elle, n'y réponde pas. Si cette étape s'avère inopportune, le plus intéressant et le plus efficace en matière de brevet est la saisie-contrefaçon. Réalisée par un huissier de justice sur autorisation du juge à la requête du breveté, cette procédure permet d'aller chercher sur les lieux de la contrefaçon les preuves du délit. Dans le cas de la biopharmacie, il s'agit de recueillir dans les locaux du contrefacteur ou chez un partenaire ou un distributeur, des données chiffrées, des échantillons, de la matière première, tout élément qui puisse servir à établir la preuve de la contrefaçon. C'est souvent le début d'une action en contrefaçon. L'entreprise a un mois pour assigner le responsable présumé en justice. En général, si le dossier est bon, le contrefacteur réagit et met en avant ses avocats.

BF : Peut-on inversement se protéger d'une violation de brevet ?
F. L. P-J. : Le brevet lui-même est normalement le moyen le plus dissuasif ! Son existence devrait suffire à prévenir une procédure judiciaire. On se protège en communiquant très largement sur l'existence du brevet et sur sa pertinence. L'autre manière est, ou plus exactement, cela va de pair, qu'il faut veiller à protéger par le secret le savoir-faire attaché à l'invention protégée par le brevet en ne diffusant ce dernier qu'avec parcimonie, afin que la mise en œuvre de l'innovation par un concurrent nécessite des efforts de mise au point importants, donc dissuasifs.

BF : Les sanctions encourues par les contrefacteurs valent-elles l'investissement dans un procès ?
F. L. P-J. : Tout dépend du préjudice, mais il faut savoir que la législation progresse dans le sens d'un durcissement des sanctions. Si la violation est patente, il y a d'abord interdiction au présumé contrefacteur de continuer à utiliser l'invention, puis destruction des stocks et matériels. Ensuite, pour bénéficier de dommages et intérêts conséquents, il faut pouvoir justifier d'un préjudice. Celui-ci est estimé en fonction du chiffre d'affaires qui n'a pas pu être réalisé du fait de la contrefaçon, ou d'une importance alliance qui n'a pas pu se faire car le partenaire a trouvé moins cher ailleurs, etc. Depuis 2014, la juridiction peut allouer une somme forfaitaire supérieure aux montants de l'upfront et des redevances qui auraient été versées s'il y avait eu signature d'un accord de licence. Sont également pris en compte dans le calcul les bénéfices réalisés par le contrefacteur, mais aussi les économies d'investissement qu'il a réalisées en s'appropriant l'invention. Enfin, le contrefacteur peut être poursuivi pénalement et encourir une peine de prison de 3 ans et 300 k€ d'amende. Dans le cas de matières dangereuses pour la santé, ces chiffres montent respectivement à 5 ans et 500 k€. Mais les poursuites pénales sont, à ma connaissance, quasi-inexistantes dans le secteur biopharmaceutique. Un tel choix procédural est en effet lourd de conséquences car il ne peut y avoir aucun débat technique.

Propos recueillis par Anne-Laure Languille
allanguille@biotech-finances.com