

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2016

(n°157, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18798

Décision déferée à la Cour : décision du 30 juin 2015 - Institut National de la Propriété Industrielle

DECLARANTS AU RECOURS

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF COLORADO, body corporate de droit américain, représenté par son board of regents, agissant en la personne de son président, M. [Y] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Ayant élu domicile

C/O Cabinet de Me Frédérique ETEVENARD

Avocat à la Cour

[Adresse 5]

[Adresse 6]

ALLERGAN, INC, corporation de droit américain, agissant en la personne de sa vice-présidente, Mme [X] [A], domiciliée en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Ayant élu domicile

C/O Me Frédérique ETEVENARD

Avocat à la Cour

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K 0065

Assistés de Me David POR plaidant pour ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 022

EN PRESENCE DE

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

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

Représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitue 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 Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le recours formé le 18 septembre 2015 par The Regents of the University of Colorado (ci après l'Université) et la société Allergan Inc contre la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) du 30 juin 2015 qui a rejeté le recours en restauration formé par The Regents of the University of Colorado dans ses droits attachés à sa demande de certificat complémentaire de protection n°12C0054 déposé en sa qualité de titulaire du brevet européen de base n°1658 858 lesquels ont été cédés à la société Allergan par acte du 27 juillet 2015 inscrit au Registre national des brevets le 7 septembre 2015,

Vu le mémoire de la société The Regents of the University of Colorado déposé au greffe le 16 octobre 2015,

Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 21 mars 2016,

Vu l'audience du 23 juin 2016 et les observations des parties,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours de l'Université

Considérant que, si le recours a été formé par la société Allergan Inc et par l'Université, l'INPI ne conteste pas dans ses observations la qualité à agir de l'Université à laquelle elle a notifié sa décision de rejet.

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner le recours au fond.

Sur le bien-fondé du recours

Considérant que l'Université était titulaire du brevet européen désignant la France n°1658 858 intitulé « Utilisation de la toxine botulinique pour le traitement du dysfonctionnement récalcitrant de l'évacuation de la vessie » délivré le 18 novembre 2009.

Que le 19 septembre 2012 elle a déposé une demande de certificat complémentaire de protection n°12C0054 pour le produit « Toxine botulique de type A » et un recours afin d'être restaurée dans son droit de déposer cette demande.

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du règlement n°469/2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, la demande doit être « déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le produit en tant que médicament a obtenu l'autorisation de mise sur le marché ».

Considérant que l'AMM invoquée à l'appui de la demande a été délivrée le 22 février 2012 ; que la demande de certificat complémentaire n'ayant été déposée que le 19 septembre 2012 elle était hors délai.

Considérant que l'Université prétend qu'elle bénéficie d'une excuse légitime qui, à tort, n'a pas été accueillie par le directeur de l'INPI.

Considérant qu'elle soutient avoir été dans l'incapacité de déposer une demande de certificat complémentaire à raison de l'interprétation donnée en la matière par la Cour de justice de l'Union Européenne jusqu'à l'arrêt rendu le 19 juillet 2012 dans l'affaire Neurim pharmaceuticals, soutenant qu'une jurisprudence antérieure, arrêt Pharmacia Italia Spa (C31/03) du 19 octobre 2004 et ordonnance Yissum (C-202:05) du 17 avril 2007 avaient fixé la jurisprudence jusqu'à ce revirement.

Considérant que l'Université vise l'arrêt Pharmacia Italia Spa (C31/03) sans pour autant justifier que celui-ci a tranché un cas d'espèce exactement identique, étant observé que cet arrêt a jugé que « Le fait qu'un produit a obtenu dans un État membre une autorisation de mise sur le marché en tant que médicament à usage vétérinaire avant la date fixée à l'article 19 paragraphe 1 du règlement n°176/92 du Conseil du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments fait obstacle à ce qu'un certificat complémentaire de protection soit délivré dans un autre Etat membre de la Communauté sur la base d'un médicament à usage humain autorisé dans cet Etat membre » ; que cet arrêt met en évidence au moins deux circonstances, d'une part des dépôts dans deux Etats membres, d'autre part un usage vétérinaire et un usage humain » de sorte que l'Université ne saurait arguer d'une jurisprudence exactement applicable à son cas, ni d'un arrêt de principe applicable une demande de certificat complémentaire quelle qu'elle soit.

Considérant que l'ordonnance Yssum a eu pour objet de répondre à une question préjudicielle qui était la suivante « Dans l'hypothèse où le brevet de base protège un second usage médical d'un principe actif quelle est la définition de la notion de produit visée à l'article 1er sous b du règlement n°176/92 et plus particulièrement cet usage du principe fait-il

partie intégrante à la définition du « Produit ».

Que la Cour de Justice saisie d'une question préjudicielle à des fins d'interprétation de la législation communautaire, ne connaît pas du litige au fond de sorte qu'il appartient aux instances nationales compétentes de décider au cas par cas au vu des circonstances de faits propres à chaque affaire.

Considérant qu'il ne résulte pas de ces décisions que l'Université était dans l'impossibilité de déposer une demande de certificat complémentaire, ni même qu'elle ait pu seulement préjuger d'une décision de rejet qui aurait été rendue par L'INPI ; qu'en conséquence, l'existence des jurisprudences citées, antérieures à l'arrêt Neurim, dont au demeurant il n'est pas démontré qu'il ait constitué un revirement, ne constituent pas une excuse légitime de nature à justifier le non dépôt d'une demande de certificat complémentaire dans les délais prescrits.

Considérant que l'Université fait valoir que la décision du directeur de l'INPI repose sur le motif supplémentaire erroné de l'absence de volonté de l'organisme titulaire, motif sur lequel elle n'a pas pu présenter ses observations et qui rend selon elle la procédure irrégulière.

Considérant que le recours en restauration est régi par l'article R613-52 du code la propriété intellectuelle aux termes duquel « Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.

La décision est notifiée au requérant ».

.

Considérant que l'INPI a communiqué au requérant une première notification d'irrégularités, puis un projet de décision de rejet enfin sa décision ; que l'Université ne saurait se fonder sur ce projet de rejet qui n'a pas visé le motif de l'absence de volonté ; que la décision de l'INPI qui a été notifiée au requérant était parfaitement motivée et répond donc aux dispositions en vigueur.

Considérant que c'est dès lors à bon droit que le directeur de l'INPI a rejeté le recours formé par The Regents of the University of Colorado et la société Allergan Inc, aucun grief sur la procédure n'étant par ailleurs fondé.

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le recours en restauration formé par The Regents of the University of Colorado et la société Allergan Inc à l'encontre de la décision rendue le 30 juin 2015 par le directeur général de l'INPI qui a rejeté le recours en restauration de The Regents of the University of Colorado dans ses droits attachés à sa demande de certificat complémentaire de protection n°12C0054 déposée en sa qualité de titulaire du brevet européen de base n°1658 858.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe à The Regents of the University of Colorado, à la société Allergan Inc et au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente