

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 2ème  
section

N° RG :  
13/04291

N° MINUTE :

Assignation du :  
06 Mars 2013

**JUGEMENT  
rendu le 06 Février 2015**

**DEMANDERESSE**

**Société BIOGARAN,**  
15 boulevard Charles de Gaulle  
92700 COLOMBES

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

**DÉFENDERESSE**

**Société MERZ & CO, GmbH & CO**  
Eckenheimer Landstrasse 100 D-60318  
FRANCFORT (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du PUK HOGAN  
LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire  
#J0033

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Eric HALPHEN, Vice-Président, *signataire de la décision*  
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président  
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente

assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, *signataire de la décision*

Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :

5/2/15

## **DEBATS**

A l'audience du 30 Octobre 2014  
tenue en audience publique

## **JUGEMENT**

Prononcé publiquement par mise a disposition au greffe  
Contradictoire  
en premier ressort

---

## **FAITS ET PROCEDURE:**

La société MERZ & CO, GmbH & CO (ci-après dénommée "MERZ") est une société pharmaceutique d'origine allemande, spécialisée notamment dans la recherche et le développement de spécialités pharmaceutiques utilisées pour le traitement de maladies neurologiques ou psychiatriques, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou bien encore les maladies à l'origine de troubles neuromusculaires.

Elle était titulaire d'un brevet européen n° 0 392 059 ayant pour titre "utilisation de dérivés de l'adamantane pour la prévention et le traitement de l'ischémie cérébrale", déposé le 14 avril 1989, publié le 17 octobre 1990, délivré le 15 septembre 1993, qui a expiré le 14 avril 2009.

Elle a en outre, sur la base de la partie française de ce brevet n° 0 392 059, formé une demande de certificat complémentaire de protection ("CCP") ayant pour titre "mémantine hydrochloride", la mémantine étant une substance active médicamenteuse utilisée pour le traitement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, demande déposée le 7 novembre 2002, publiée le 27 décembre 2002, le CCP FR 02 C 0 046 ayant été délivré par l'INPI le 7 janvier 2004 et publié au BOPI le 16 janvier 2004.

Selon arrêt du 28 juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle dans un litige opposant la société MERZ à une société tierce au sujet du CCP délivré au Royaume Uni a jugé *"qu'un produit, tel que celui en cause au principal, qui, en tant que médicament à usage humain, a été mis sur le marché dans la Communauté européenne avant d'avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché conforme à la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 ... et notamment, sans avoir été soumis à l'évaluation de son innocuité et de son efficacité, ne relève pas du champ d'application de ce règlement, tel que modifié, et ne peut, par conséquent, faire l'objet d'un certificat complémentaire de protection. Un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit qui ne relève pas du champ d'application du règlement no 1768/92 ... est nul"*.

Par ailleurs, la Cour fédérale de justice allemande, a, par décision du 9 juin 2011, prononcé la nullité de la partie allemande du brevet EP 0 392 059 pour défaut de nouveauté.

La société BIOGARAN est un laboratoire français de médicaments génériques, créé en 1996, ayant pour activité la reproduction de toutes les molécules généricables, et ce quel que soit le laboratoire à l'origine du princeps.

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2013, la société BIOGARAN, se fondant notamment sur les deux arrêts précités, a assigné devant le tribunal de céans la société MERZ aux fins de voir prononcer la nullité de la partie française du brevet européen n° EP 0 392 059 et du certificat complémentaire de protection n° FR 02 C 0046.

Au terme de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2014, la société MERZ demande au tribunal in limine litis, de dire que l'action en nullité intentée par la société BIOGARAN à l'encontre de la partie française du brevet européen n° EP 0 392 059 et du certificat complémentaire de protection n° FR 02 C 00 46 est prescrite, à titre subsidiaire, de constater que le certificat complémentaire de protection n° FR 02 C 00 46 est déchu depuis le 30 avril 2013, dire et juger que l'action en nullité intentée par la société BIOGARAN à l'encontre de la partie française du brevet européen n° EP 0 392 059 et du certificat complémentaire de protection n° FR 02 C 00 46 est dépourvue d'objet, rejeter l'ensemble des demandes, et en tout état de cause de condamner la société BIOGARAN à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Hogan Lovells (Paris) LLP en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées en date du 25 juillet 2014, la société BIOGARAN conteste la prescription qui lui est opposée en défense, et pour le reste maintient les demandes de son assignation introductive.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2014.

**SUR CE,**

### **Sur la prescription**

Avant toute défense au fond, la société MERZ prétend que l'action en nullité intentée par la société BIOGARAN est prescrite.

Elle fait valoir que l'ancien article 110-4 du code de commerce prévoyant un délai de prescription de dix ans est applicable en l'espèce, ainsi que l'avait retenu le présent tribunal dans un jugement du 25 avril 2013 qui avait écarté les dispositions de l'ancien article 2222 du code civil instaurant un délai de prescription de 30 ans, au motif que ce délai est supérieur à la durée de vie du brevet qui est de 20 ans à compter du dépôt.

Elle ajoute qu'en matière d'action en nullité de brevet le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date de publication de la demande de brevet, date à laquelle les tiers sont informés de l'existence d'un droit privatif naissant, que le principe est inchangé en matière d'action en nullité de CCP, et qu'en conséquence le point de départ du délai de prescription était en l'espèce le 27 décembre 2002, de sorte que l'action introduite par la société

BIOGARAN selon assignation délivrée le 6 mars 2013 est prescrite.

La société MERZ, de son côté, conteste l'application de l'article 110-1 du code de commerce qui vise "les obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants", l'action en nullité d'un titre de propriété industrielle ne relevant pas selon elle d'une obligation.

Elle ajoute que le cas de l'espèce d'un brevet suivi d'un CCP bénéficie d'une durée de protection supérieure à 20 ans, de sorte que selon elle le seul délai de prescription applicable à une action en nullité d'un titre de propriété industrielle avant la loi du 17 juin 2008 était un délai de 30 ans.

Elle conteste enfin que le point de départ du délai de prescription soit la publication de la demande de CCP au registre, alors que le point de départ d'un délai de prescription extinctive ne peut être fixé qu'au moment où le demandeur aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est-à-dire le jour où il a eu connaissance de l'enregistrement du titre argué de nullité ainsi que du motif de nullité, et soutient qu'en l'espèce, n'ayant eu connaissance des motifs de nullité qu'à l'occasion de la préparation de l'acte introductif d'instance, son action introduite le 6 mars 2013 n'était donc pas prescrite.

Il est constant qu'en matière de demande de nullité de brevet, aucun texte ne prévoit spécifiquement le délai de prescription applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008. Il est également non contesté que ni un brevet, ni un certificat complémentaire de protection n'assurent une protection supérieure à vingt ans, et que l'éventuelle succession de droits de propriété industrielle, brevet puis CCP, ne peut excéder vingt-sept ans. Il s'ensuit, comme l'a retenu à juste titre le présent tribunal dans son jugement du 25 avril 2013, que les dispositions de l'ancien article 2262 du Code civil, et non 2222 comme indiqué à tort dans les écritures de la défenderesse à la suite d'une coquille, qui prévoyaient un délai de prescription de 30 ans ne peuvent s'appliquer en matière d'action en nullité d'un brevet ou d'un CCP dont la durée de vie ne peut être qu'inférieure à 30 ans.

L'ancien article L. 110-4 du Code de commerce dispose que "*les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes*".

La prescription de l'article susvisé concerne toutes les obligations nées entre deux parties dont l'une est commerçante, et est donc applicable à toutes les obligations, sans distinction, qu'elles soient contractuelles, quasi contractuelles ou délictuelles.

Ces dispositions, dont le champs d'application est très large, sont donc applicables aux litiges relatifs à la validité d'un brevet ou d'un CCP, dont la propriété est opposée aux sociétés concurrentes dans la vie des affaires, de sorte que les obligations nées à l'occasion de leur commerce y compris celles relevant du délit ou du quasi délit comme la contrefaçon ou la concurrence déloyale sont soumises à ce délai.

Le point de départ du délai de prescription en matière de brevet est la date de la publication de la demande de brevet, c'est à dire le moment

à partir duquel les tiers ont eu connaissance de l'existence du titre et de son contenu. Ce principe établi en matière de brevet est le même en matière de prescription de l'action en nullité d'un certificat complémentaire de protection.

En l'espèce, la demande de CCP, déposée le 7 novembre 2002 sur la base de la partie française du brevet EP 0 392 059, a été publiée le 27 décembre 2002, de sorte que le délai de dix ans pour agir en nullité du CCP FR 02 C 00 46 courait jusqu'au 27 décembre 2012, et qu'en conséquence l'action en nullité, engagée selon assignation signifiée le 6 mars 2013, est donc prescrite.

Il y a donc lieu de déclarer la demande en nullité du CCP FR 02 C 00 46 formée par la société BIOGARAN à l'encontre de la société MERZ irrecevable comme prescrite.

### **Sur les autres demandes**

La société BIOGARAN, partie perdante sera condamnée aux dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Hogan Lovells (Paris) LLP en application de l'article 699 du même code.

La société MERZ, arguant de ce que la société BIOGARAN aurait pu se désister depuis le 11 décembre 2013 de son action tendant à faire annuler un titre déchu, sollicite sa condamnation à lui payer l'ensemble de ses frais de consultation et de représentation soit une somme de 30.000 euros.

Au vu des éléments de l'espèce, tenant compte notamment de ce que la société défenderesse a signifié trois jeux de conclusions, qui n'évoquent pas l'ensemble des éléments opposés en demande au soutien de la nullité, mais se contentent d'opposer, à titre principal, la prescription, et à titre subsidiaire, le caractère sans objet de l'action, il convient de condamner la société BIOGARAN à payer à la société MERZ la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

### **PAR CES MOTIFS:**

**Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,**

DECLARE la demande en nullité du CCP FR 02 C 00 46 formée par la société BIOGARAN à l'encontre de la société MERZ irrecevable comme prescrite,

CONDAMNE la société BIOGARAN à verser à la société MERZ la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,



CONDAMNE la société BIOGARAN aux dépens avec distraction au profit de Hogan Lovells (Paris) LLP.

Paris le 6 février 2015,

Le Greffier

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Le Président

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, with a few distinct strokes and a horizontal line at the bottom.