

# Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2018, 16-24812

## Synthèse

**Juridiction** : Cour de cassation

**Numéro affaire** : 16-24812

**Dispositif** : Cassation

**Décision précédente** : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2016

**Président** : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)

**Avocat(s)** : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

**Identifiant européen** : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00302

**Lien Légifrance** : <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036803308>

## Chronologie de l'affaire

**Cour d'appel de Paris**

16 septembre 2016

**Cour de cassation**

05 avril 2018

## Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 411-23, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que The Regents of the University of Colorado (l'université), titulaire du brevet européen n° 1 658 858, délivré le 18 novembre 2009, désignant la France et intitulé « Utilisation de la toxine botulique pour le traitement du dysfonctionnement récalcitrant de l'évacuation de la vessie », a déposé une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) n° 12C0054 pour le produit « toxine botulique de type A » ; que ce dépôt du 19 septembre 2012 étant tardif, dès lors que l'autorisation de mise sur le marché de la nouvelle application thérapeutique de la toxine botulinique avait été délivrée le 22 août 2011, l'université a demandé à être restaurée dans les droits qui y étaient attachés en se prévalant d'une excuse

légitime ; que l'université et la société Allergan, à laquelle le brevet avait été cédé entre-temps (les requérants), ont formé un recours contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) rejetant cette demande ;

Attendu que l'arrêt rejette ce recours au visa des observations du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 21 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le greffe de la cour d'appel n'avait pas notifié ces observations aux requérants et qu'il n'est pas justifié que l'INPI ait spontanément procédé à cette diligence, lors même qu'il n'y était pas légalement tenu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces observations avaient été réitérées oralement à l'audience dans des conditions permettant d'en débattre de manière contradictoire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, 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 ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Allergan Inc et The Regents of the University of Colorado

#### PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours 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 ;

Au visa des « observations du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 21 mars 2016 » (arrêt attaqué, p. 3, in limine) ;

1°) Alors qu'aux termes de l'article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle, les observations

écrites sont adressées par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en double exemplaire au greffe de la cour, qui en transmet une copie au requérant ; qu'au cas présent, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le directeur général de l'INPI a déposé ses observations écrites au greffe de la cour d'appel le 21 mars 2016 ; que le greffe n'a transmis aucune copie aux requérants ; qu'en statuant sur le fondement d'observations écrites non transmises au requérant, la cour d'appel a violé l'article R. 411-23 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe de la contradiction ;

2°) Alors que, en tout état de cause, à supposer même qu'il aurait appartenu au directeur de l'INPI de communiquer ses écritures au requérant, et non au greffe de les lui transmettre, le juge doit, en toute circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent statuer sur le fondement d'observations écrites du directeur de l'INPI sans s'assurer que celles-ci avaient été contradictoirement communiquées ; qu'en statuant sur le fondement d'observations écrites non communiquées au requérant, et sans s'assurer qu'elles l'avaient été, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;

3°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'à la demande des requérants, sollicitant les observations écrites déposées par le directeur de l'INPI devant la cour d'appel de Paris afin d'exercer son droit de critique légale à travers le pourvoi en cassation, le greffe de la cour d'appel de Paris a refusé de leur transmettre copie desdites écritures ; qu'en statuant dans de telles conditions, qui reviennent à nier au requérant le droit de connaître la teneur des écritures de son adversaires, même aux fins de critique à l'occasion du pourvoi en cassation, la cour d'appel a derechef violé le principe de la contradiction et le principe de l'égalité des armes.

## DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours 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 ;

Aux motifs 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 » ; 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 ; 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. » (arrêt attaqué, p. 4, § 5 et s.) ;

Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en conséquence, une décision du directeur de l'INPI statuant en matière de propriété industrielle ne peut être fondée sur des motifs qui ne figuraient pas dans le projet de décision antérieurement transmis au requérant et auquel le requérant n'a pas été en mesure de répondre ; qu'en jugeant que la circonstance que la décision du directeur de l'INPI se fonde sur un motif non présent dans son projet de décision était sans conséquence sur sa régularité dès lors que la décision définitive était motivée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

### TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté 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 ;

Aux motifs 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 ; 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 » ; 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 ; 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 ; 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 ; 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 Etat 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 ; 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 ; 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 ; 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 » ; 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 ; 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 » (arrêt attaqué, p. 3-4) ;

1°) Alors que dans la décision attaquée, le directeur de l'INPI non seulement ne contestait pas que l'arrêt Neurim constituait un revirement de jurisprudence par rapport aux décisions antérieures, mais l'admettait même puisqu'il estimait que l'excuse légitime résultant de la jurisprudence antérieure aurait cessé, non au moment du prononcé de l'arrêt Neurim, mais au moment de la question préjudicielle à partir de laquelle les requérantes aurait dû, selon lui, suspecter un tel revirement ; qu'en relevant qu'il ne serait pas établi que l'arrêt Neurim constituait un revirement de jurisprudence, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) Alors que dans la décision attaquée, le directeur de l'INPI ne contestait pas que l'arrêt Neurim constituait un revirement de jurisprudence par rapport aux décisions antérieures ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel il ne serait pas établi que l'arrêt Neurim constituait un revirement de jurisprudence, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a, au surplus, violé le principe de la contradiction, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors, subsidiairement, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le directeur de l'INPI ne pouvait, après avoir estimé dans sa décision entreprise que l'arrêt Neurim constituait un revirement, défendre la position contraire devant la cour d'appel ; qu'à supposer que le directeur de l'INPI ait soutenu un tel moyen dans ses écritures devant la cour d'appel, le moyen en

question était nécessairement irrecevable ; qu'en estimant qu'il ne serait pas établi que l'arrêt Neurim constituait un revirement de jurisprudence, la cour d'appel a violé le principe d'estoppel ;

4°) Alors, de la même manière, que le directeur de l'INPI ne peut soulever devant la cour d'appel des moyens qui ne figuraient pas dans sa décision et auquel le requérant n'était pas en mesure de répondre contradictoirement ; que le directeur de l'INPI ne pouvait soutenir devant la cour d'appel que l'arrêt Neurim n'aurait pas constitué un revirement de jurisprudence alors qu'un tel moyen ne figurait pas dans sa décision ; qu'à supposer que le directeur de l'INPI ait soutenu un tel moyen dans ses écritures devant la cour d'appel, le moyen en question était nécessairement irrecevable ; qu'en estimant qu'il ne serait pas établi que l'arrêt Neurim constituait un revirement de jurisprudence, la cour d'appel a violé l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe d'égalité des armes et le principe de la contradiction ;

5°) Alors que constitue une excuse légitime justifiant le dépôt tardif d'une demande de Certificat Complémentaire de Protection, l'existence d'une jurisprudence établie de la Cour de justice de l'Union européenne vouant à l'échec ladite demande ; qu'au cas présent, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne antérieure à l'arrêt Neurim (C-130/11) considérait clairement qu'une demande de Certificat Complémentaire de Protection ne pouvait être basée que sur la première Autorisation de Mise sur le Marché d'un même principe actif, indépendamment de ses indications thérapeutiques ; qu'en vertu de cette jurisprudence, une demande de Certificat Complémentaire de Protection pour la toxine botulinique de la part de l'Université aurait nécessairement été rejetée ou conduit à la délivrance d'un Certificat Complémentaire de Protection d'une durée négative de plusieurs années, c'est-à-dire dépourvu de tout effet utile ; qu'en conséquence, il était légitime pour l'Université du Colorado de ne pas procéder à une telle demande jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne opère, le 19 juillet 2012, un revirement de jurisprudence par l'arrêt Neurim, admettant désormais que la demande de Certificat Complémentaire de Protection soit basée sur la première Autorisation de Mise sur le Marché du principe actif concerné pour l'indication protégée par le brevet de base ; qu'en jugeant que l'Université du Colorado n'aurait pas disposé d'une excuse légitime, la cour d'appel a violé l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

6°) Alors que les décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne sur questions préjudicielles ont une portée normative jurisprudentielle s'étendant au-delà des strictes circonstances de fait lui ayant donné naissance ; qu'en considérant que les requérantes ne pourraient arguer de l'applicabilité des décisions Pharmacia Italia et Yissum aux motifs que, rendues sur questions préjudicielles, elles ne tranchaient pas le fond et qu'elles n'avaient pas porté sur des faits strictement identiques, la cour d'appel a méconnu la portée normative des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne violant ainsi l'article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 267 et 280 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ;

7°) Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les parties n'ont pas à démontrer la consistance des règles de droit applicables ; qu'elles n'ont ainsi, en particulier, aucunement à démontrer la survenance d'un revirement de jurisprudence ; que le juge doit lui-même rechercher l'existence d'un tel revirement ; qu'au cas présent, en

relevant que les requérantes n'auraient pas démontré que l'arrêt Neurim constituait un revirement de jurisprudence (arrêt attaqué, p. 4, § 4), la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.