

**TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS**



3ème chambre 3ème
section

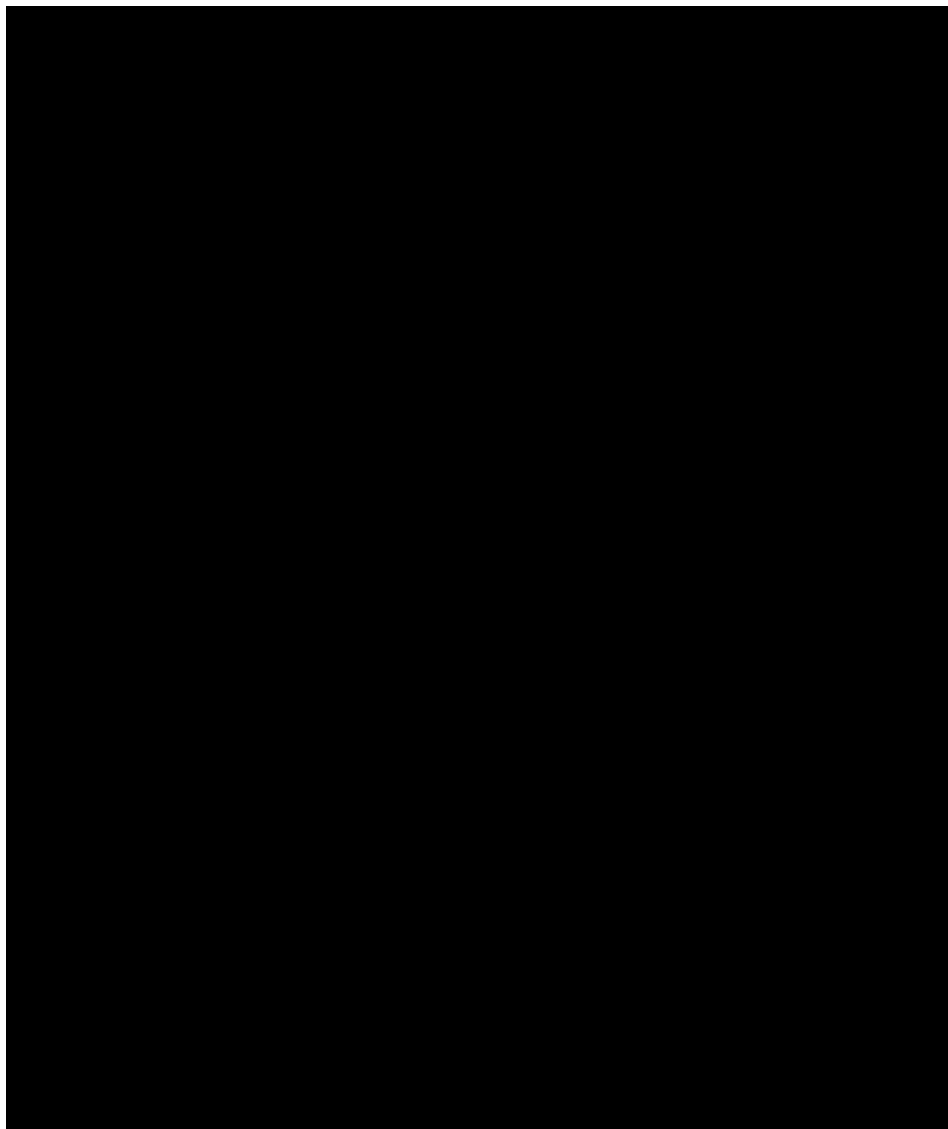
N° RG 18/14575
N° Portalis
352J-W-B7C-COPN
P

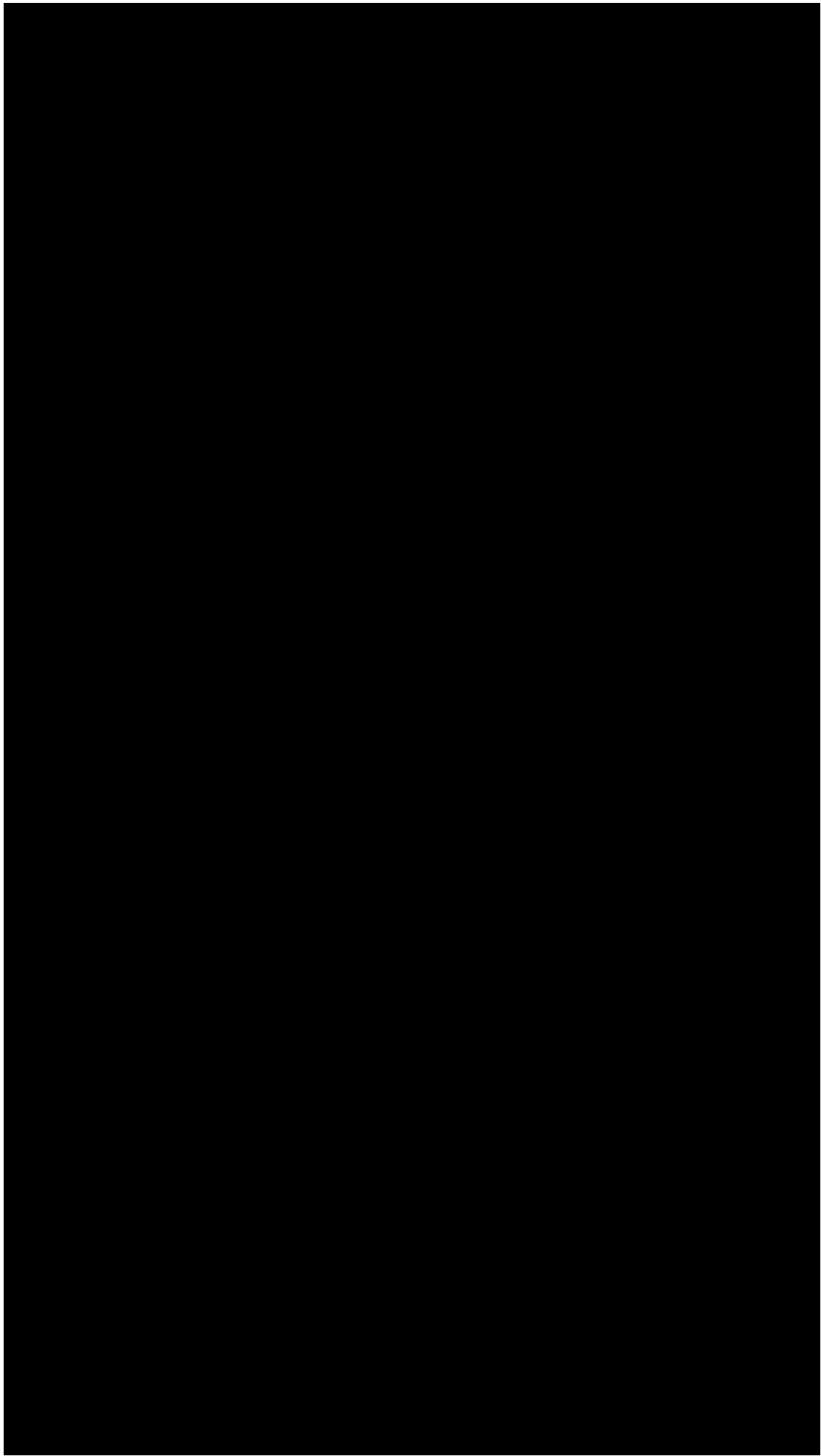
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2020

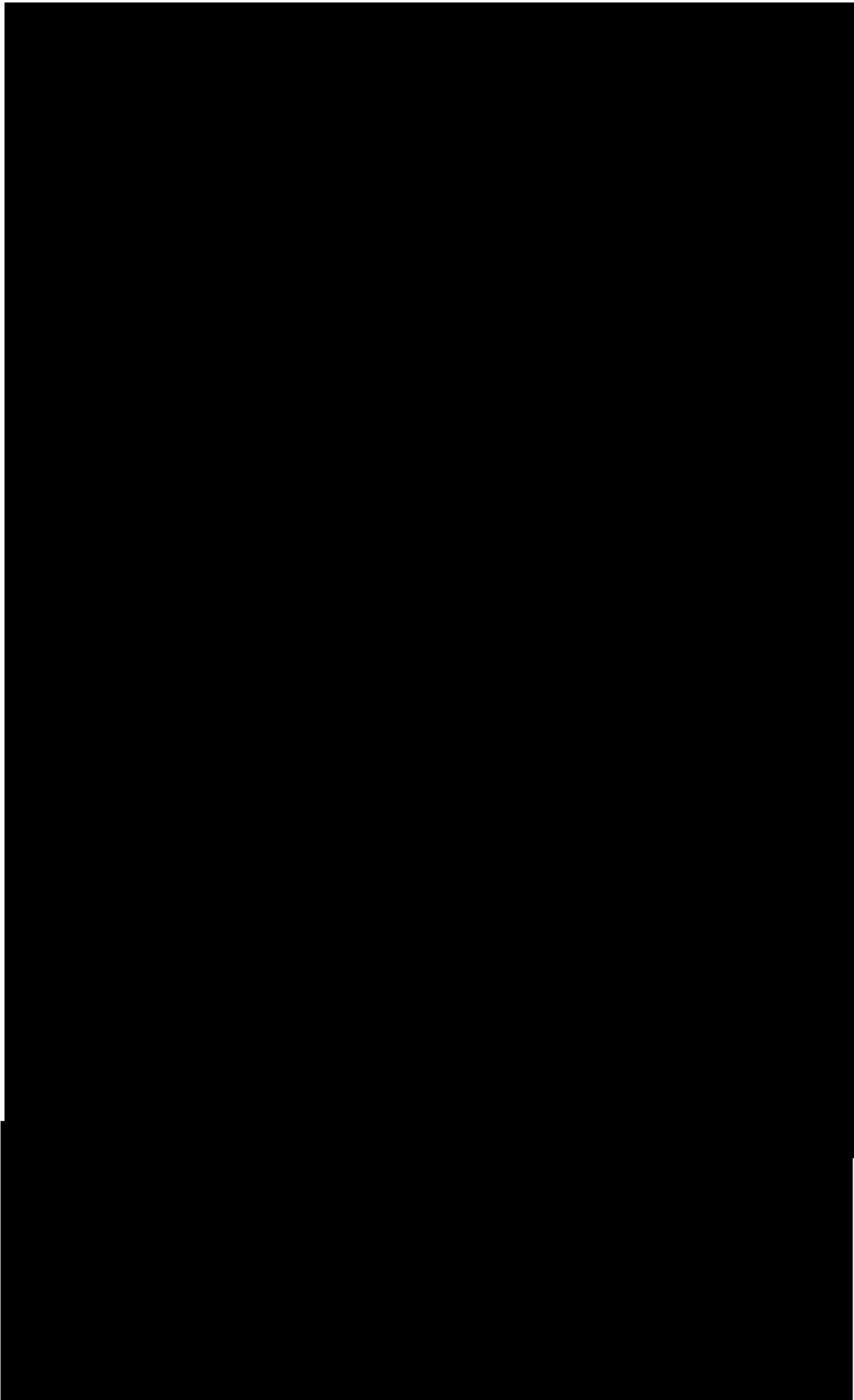
N° MINUTE :

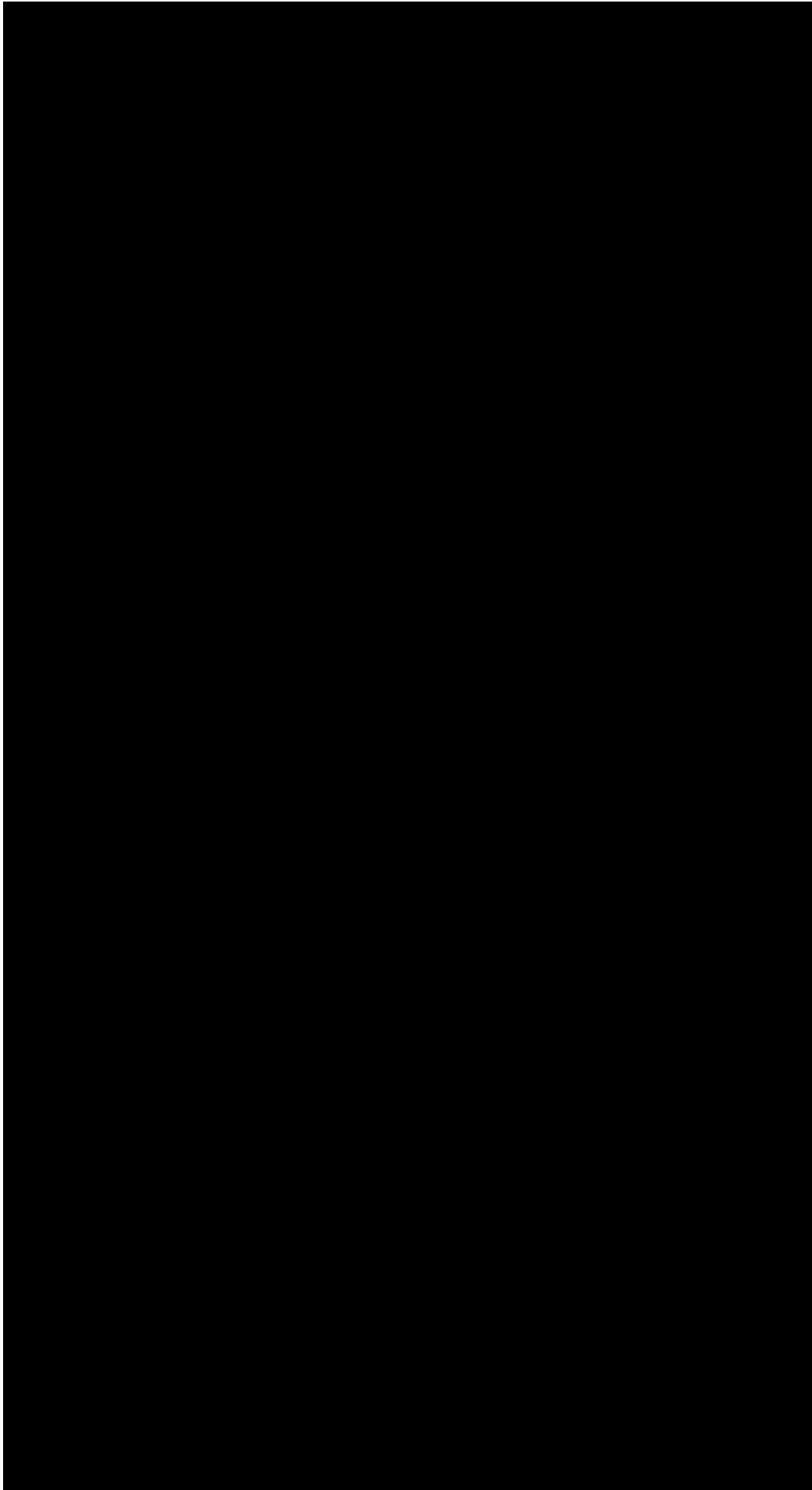
Assignation du :
12 décembre 2018

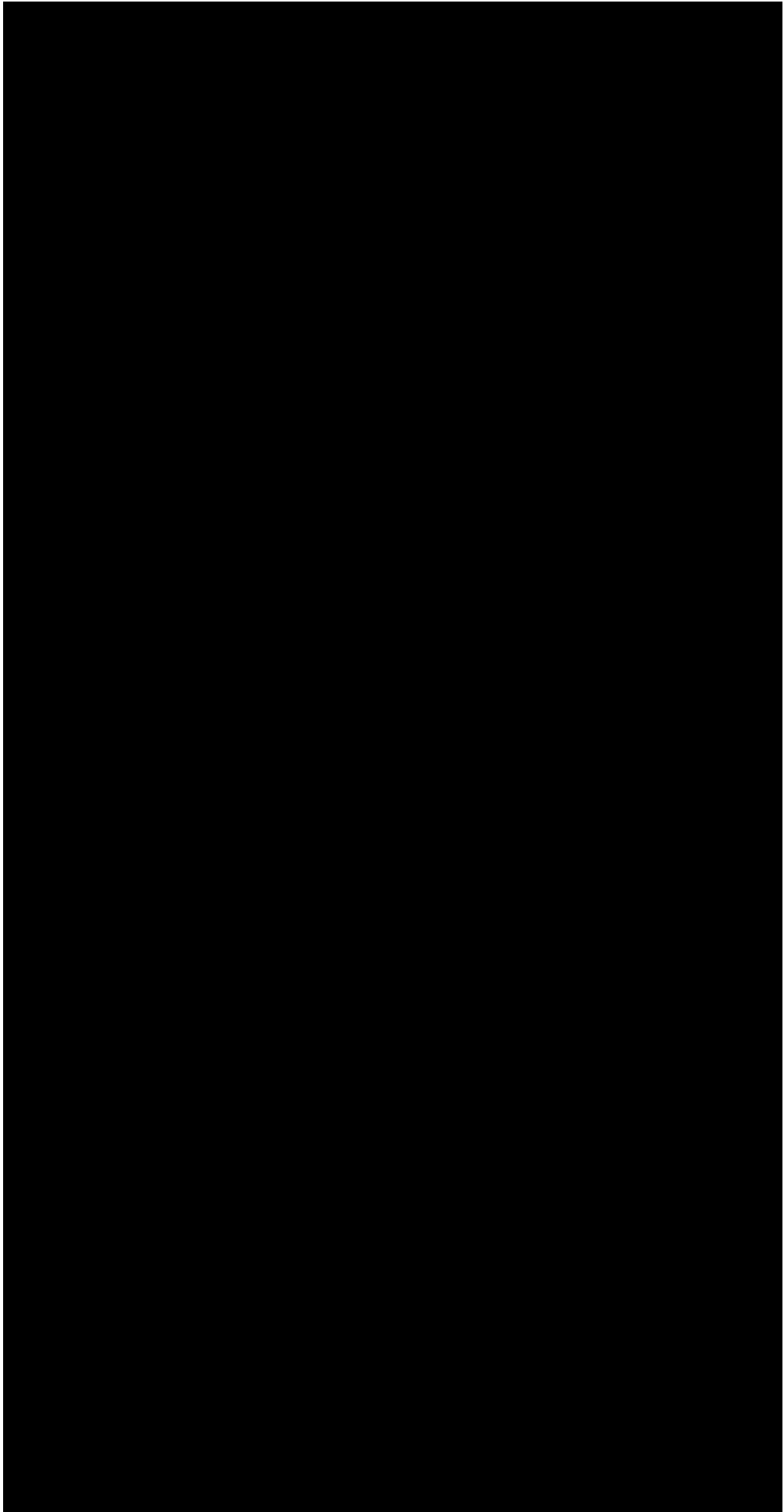
DEMANDEURS

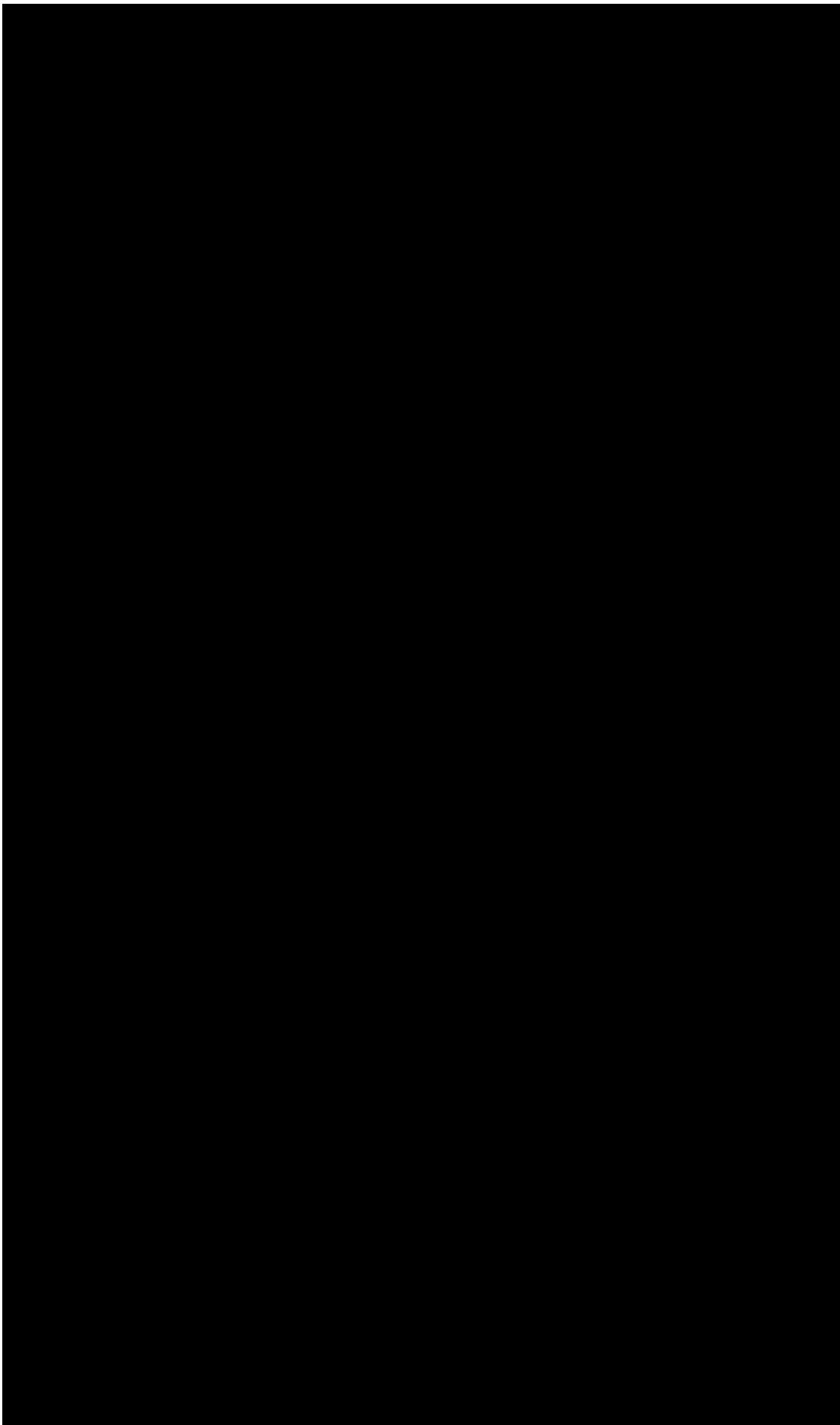


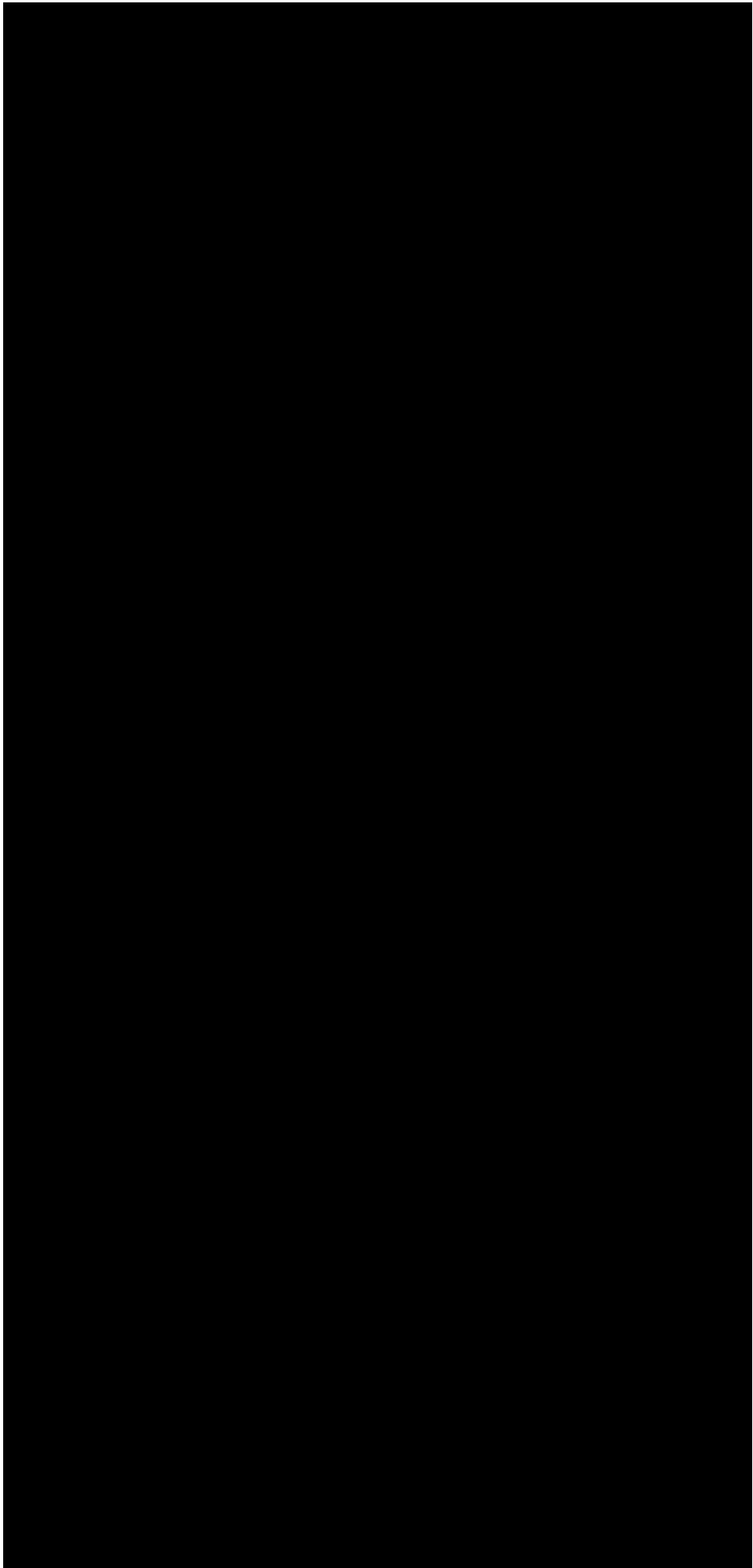


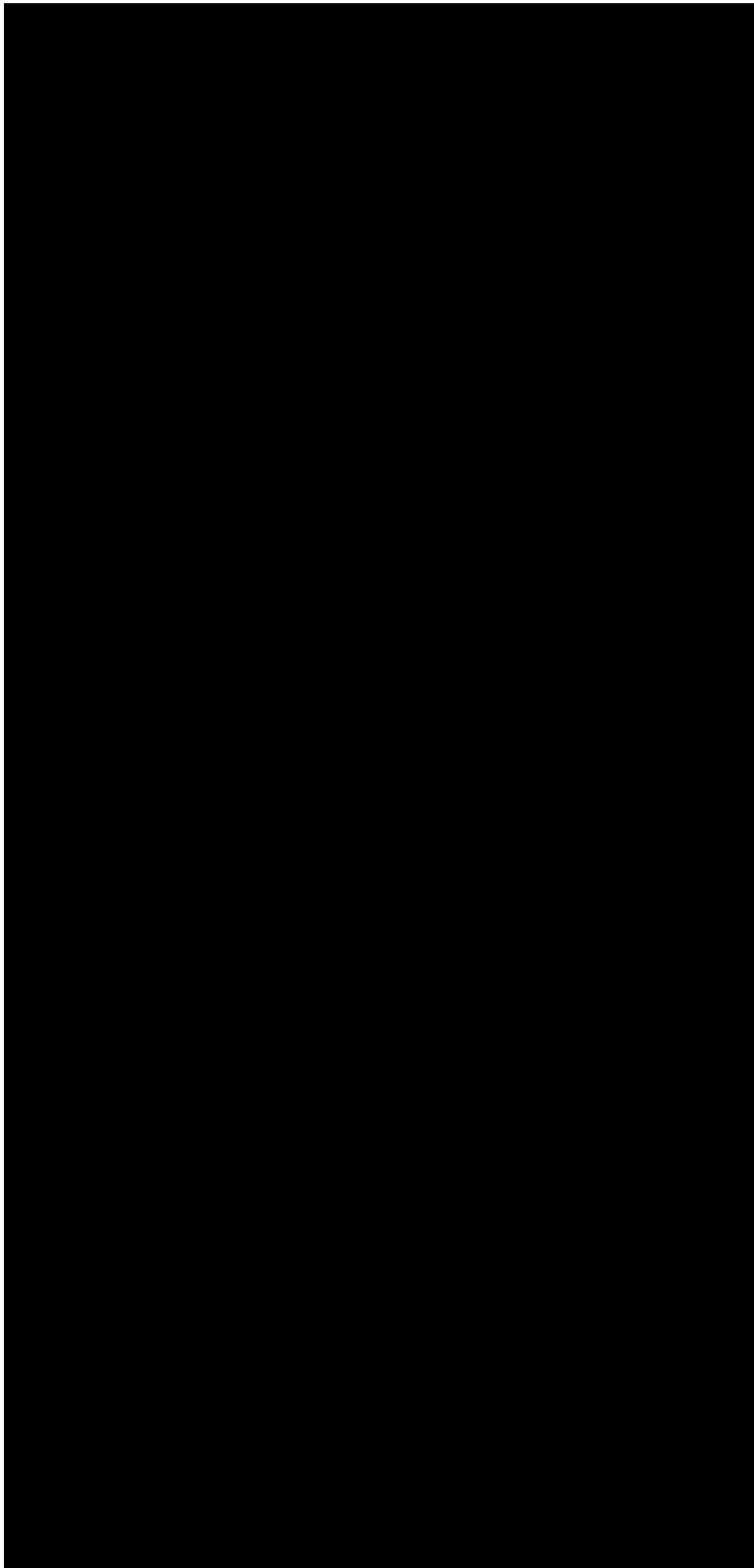


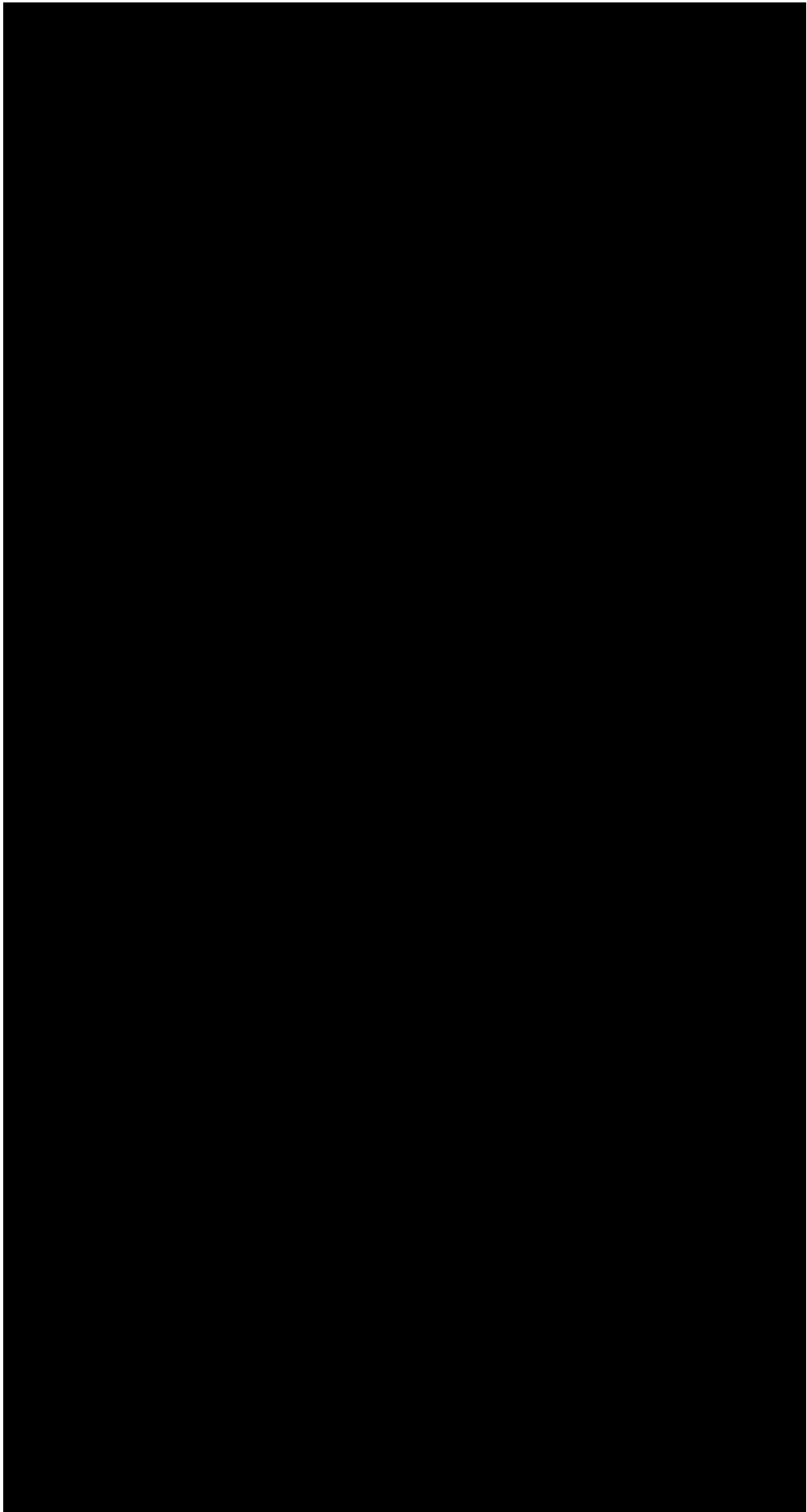


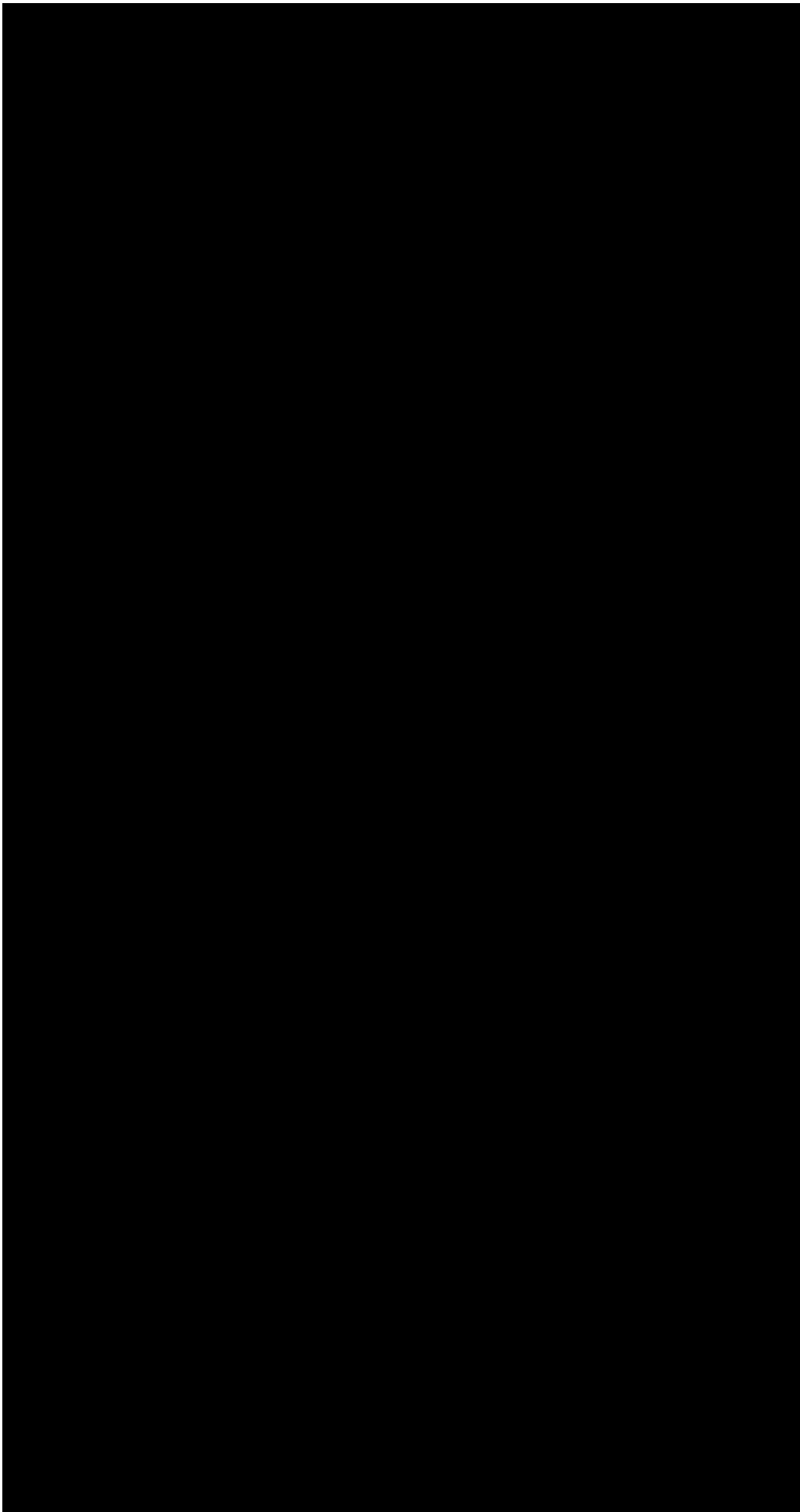


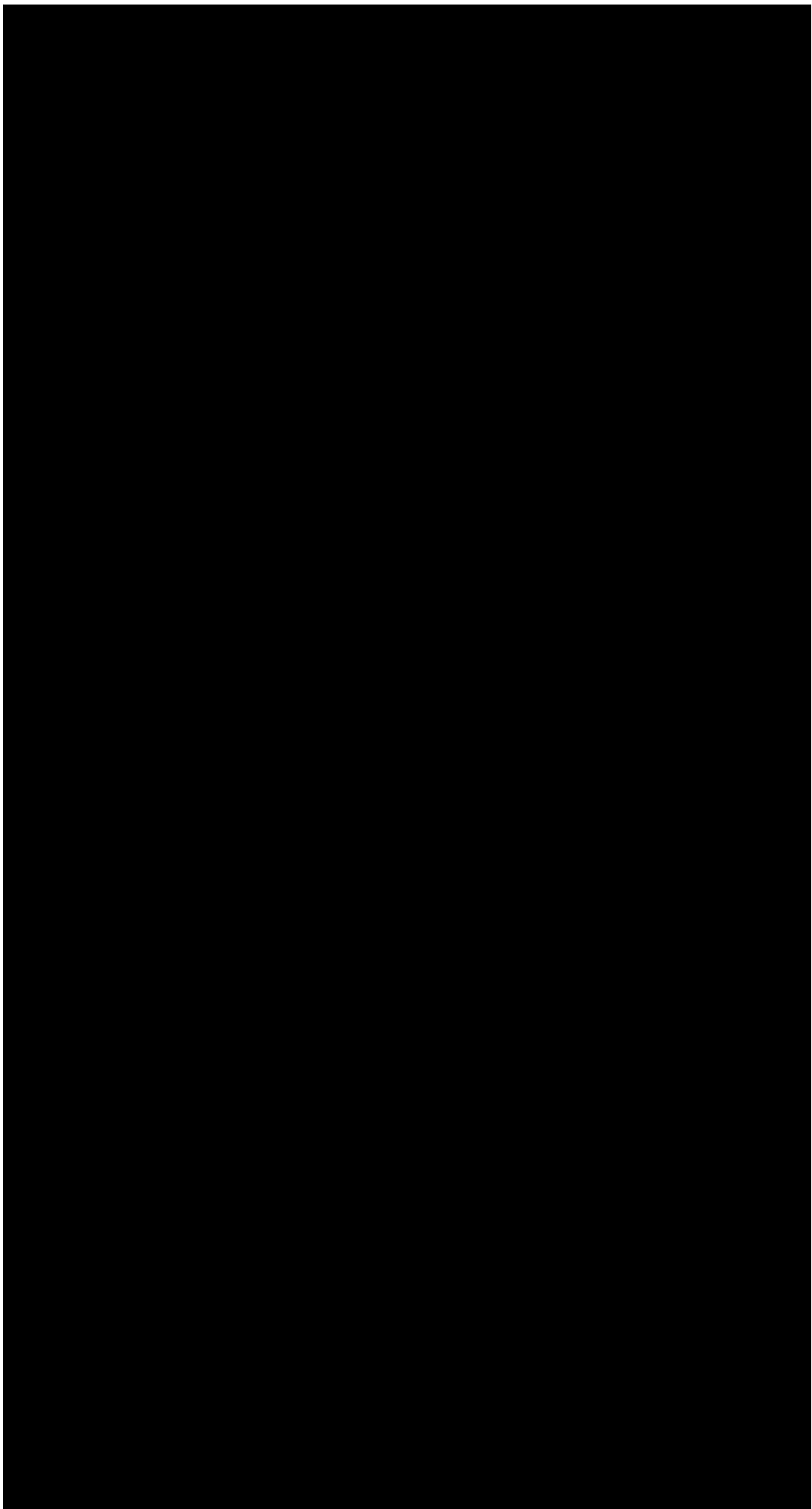


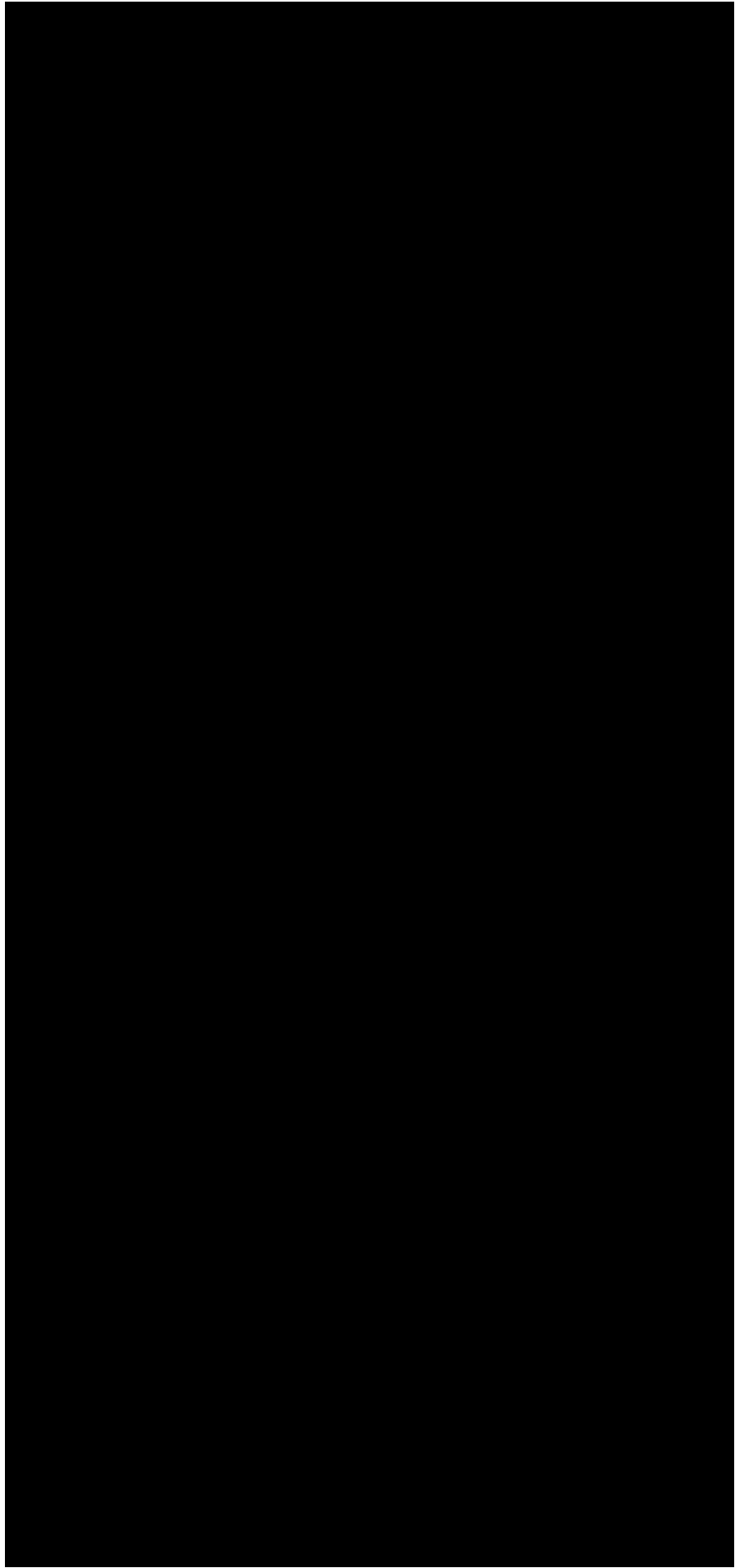


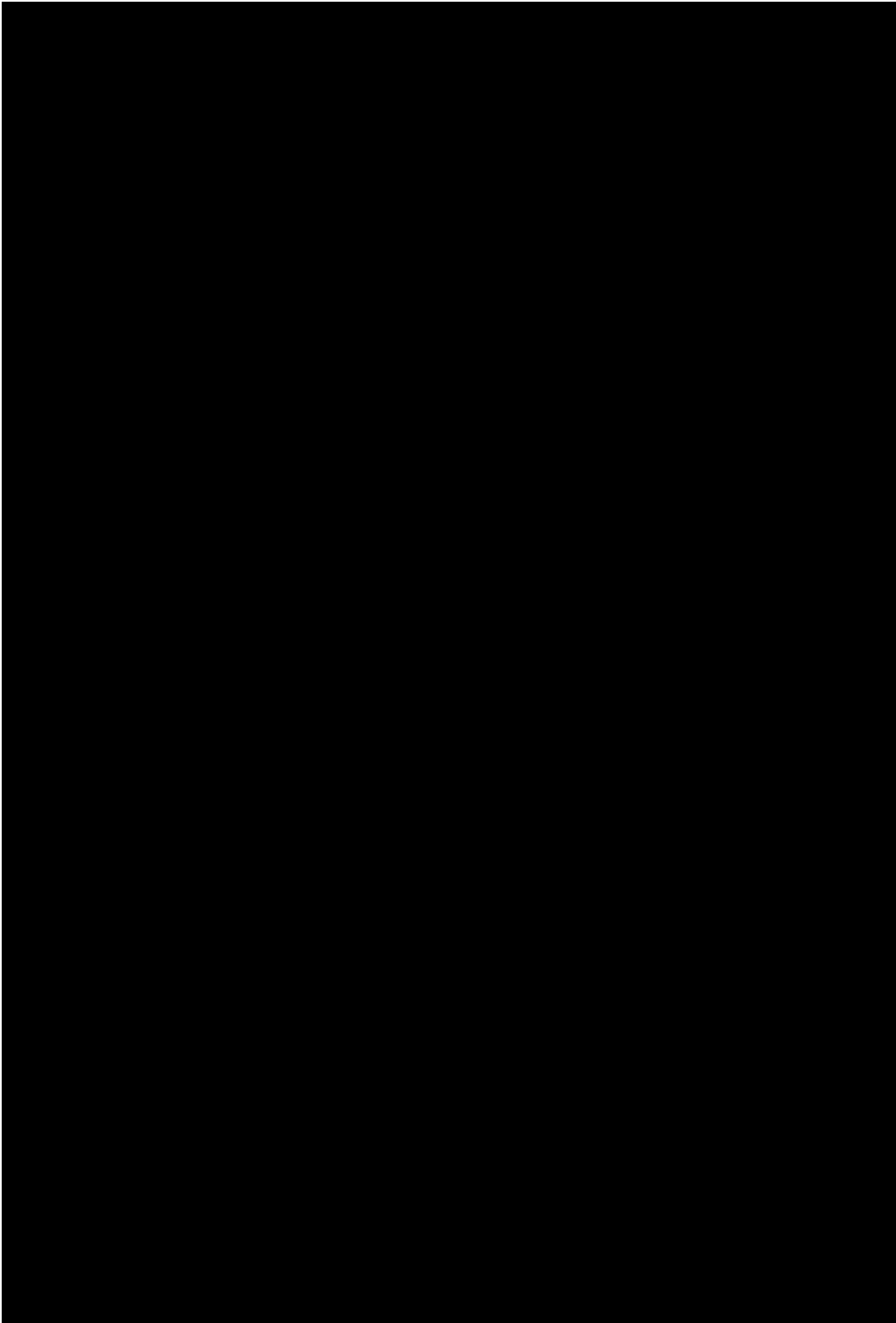












représentée par Maître Jérôme TASSI de l'AARPI ORIS AVOCATS,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2508 & Maître Anne Catherine
COLIN-CHAULEY, avocat au barreau d'AJACCIO

DÉFENDERESSE

Société MERCK PATENT GMBH
Frankfurter Strasse 250
64293 DARMSTADT (ALLEMAGNE)

représentée par Maître Marina COUSTE du LLP SIMMONS &
SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Carine GILLET, Vice-président
Laurence BASTERREIX, Vice-président
Elise MELLIER, Juge

assistée de Alice ARGENTINI, Greffier

DEBATS

A l'audience du 4 décembre 2019
tenue en audience publique

JUGEMENT

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

EXPOSE DU LITIGE

La société MERCK PATENT GmbH est une société de droit allemand (ci-après « la société MERCK »), en charge de la gestion du portefeuille de brevets au sein du groupe MERCK KgaA auquel elle appartient.

Elle est notamment titulaire du brevet EP 2 885 005 (ci-après « EP'005 »), intitulé « *Préparation pharmaceutique solide contenant de la lévothyroxine* » et délivré le 27 septembre 2017 par l'Office Européen des Brevets, lequel brevet est mis en œuvre par les sociétés du groupe MERCK pour la fabrication et la commercialisation de LEVOTHYROX NF, spécialité contenant de la lévothyroxine sodique indiquée dans le traitement de l'hypothyroïdie.

Par acte extrajudiciaire délivré le 12 décembre 2018, 139 demandeurs, se présentant comme étant « *des patients prenant le LEVOTHYROX NF ayant subi des effets secondaires particulièrement marqués* » ont assigné la société MERCK devant ce tribunal en nullité de la partie française du brevet EP'005 pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive.

Par conclusions d'intervention volontaire en date du 25 octobre 2019, l'association ALERTE THYROIDE et 34 autres personnes physiques sont intervenues volontairement dans la présente procédure (les demandeurs initiaux et les intervenants volontaires seront appelés collectivement « les Demandeurs »).

Suite aux conclusions en défense du 12 juin 2019 soulevant un défaut d'intérêt à agir des demandeurs, le juge de la mise en état a souhaité que cette fin de non-recevoir soit tranchée par le tribunal avant que ne soit ultérieurement abordée, le cas échéant, la validité du brevet LEVOTHYROX NF.

L'audience de plaidoiries sur cette seule question de l'intérêt à agir s'est tenue le 4 décembre 2019.

Aux termes de leurs conclusions n° 1 sur l'intérêt à agir signifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, **les Demandeurs** demandent au tribunal de :

- Déclarer l'ensemble des demandeurs recevables en leurs demandes ;
- A titre subsidiaire, déclarer l'association ALERTE THYROIDE recevable en son intervention volontaire et recevable à agir en nullité de la partie française du brevet EP 2885005 en raison de son intérêt propre ;

POUR LE SURPLUS,

- Condamner la société MERCK PATENT GMBH à payer aux demandeurs la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société MERCK PATENT GMBH à tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme TASSI ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions n° 2 sur l'intérêt à agir signifiées par voie électronique le 22 novembre 2019, **la société MERCK PATENT GmbH** demande au tribunal de :

Vu les articles 31, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention sur le Brevet Européen ;

Vu l'article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

Vu les présentes conclusions et les pièces énumérées au bordereau annexé ;

- DIRE ET JUGER que les demandeurs n'ont pas intérêt à agir en nullité de la partie française du brevet européen n° 2 885 005 ;
- DIRE ET JUGER que l'association Alerte Thyroïde n'a pas intérêt à agir à intervenir volontairement dans l'action en nullité de la partie française du brevet européen n° 2 885 005 ;

En conséquence :

- DÉCLARER l'intégralité des demandeurs irrecevables en leur action en nullité de la partie française du brevet européen n° 2 885 005 ;
- CONDAMNER chacun des demandeurs à verser à la société Merck Patent GmbH la somme de 300 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marina Cousté, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un exposé complet de l'argumentation des parties, il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société MERCK expose pour l'essentiel que l'action en nullité de brevet exercée à titre principal doit s'entendre comme visant à libérer le marché de l'obstacle constitué par le monopole juridique résultant du brevet, estimé injustifié, ce qui signifie que l'intérêt à agir ne sera reconnu qu'à une personne dont l'activité économique est entravée, soit potentiellement, soit effectivement, par le brevet dont elle sollicite l'annulation. Elle ajoute que les conditions de recevabilité d'une action judiciaire en nullité d'un brevet, entendues de manière restrictive par la jurisprudence française, ne sauraient être confondues avec celles régissant une action administrative en opposition. Elle souligne que l'objectif des Demandeurs, à savoir le retrait du marché du LEVOTHYROX NF ou la commercialisation simultanée de l'ancienne et de la nouvelle formule du LEVOTHYROX, ne saurait être atteint par la nullité de la partie française du brevet EP'005, dans la mesure où une telle décision serait sans conséquence sur les autorisations de mise sur le marché dont dépend seule la commercialisation de ces formules (i.e. délivrée au LEVOTHYROX NF et dont ne dispose plus le LEVOTHYROX AF) et dont la délivrance est du seul ressort de l'ANSM.

Concernant l'intérêt à agir d'une association, elle soutient que si une association peut agir en justice pour la défense d'intérêts collectifs, c'est à la condition qu'ils entrent dans son objet social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce d'une action tendant uniquement à obtenir l'annulation d'un brevet. Elle ajoute que l'association ALERTE THYROÏDE n'établit pas intervenir dans la présente instance pour la défense d'un intérêt autre que la défense des intérêts collectifs des personnes sous traitements médicamenteux régulant les dysfonctionnements de la thyroïde, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à intervenir dans la présente procédure visant la nullité de la partie française du brevet EP'005.

Elle ajoute que le fait que l'action en nullité serve également un intérêt collectif et que l'annulation soit opposable *erga omnes* est inopérant puisque l'intérêt à agir demeure strictement personnel.

*

En réplique, les Demandeurs soutiennent pour l'essentiel que si habituellement le demandeur en nullité est en situation de concurrence avec le brevet, la seule hypothèse concurrentielle ou purement

économique n'épuise pas la question de l'intérêt à agir, l'action en annulation de brevet est ouverte au consommateur dans la mesure où il y trouve un intérêt, et qu'en tout état de cause, l'intérêt général devrait permettre que toute personne puisse engager une action en nullité contre un titre de propriété industrielle pour vérifier le respect des conditions de validité. Ils ajoutent que le caractère désormais imprescriptible de la nullité d'un brevet introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019 devrait entraîner une conception souple de l'intérêt à agir, d'autant plus qu'aucun intérêt à agir n'est exigé pour les procédures en opposition devant l'Office européen des brevets, mais également pour les actions en nullité de brevet engagées devant les tribunaux allemands ou suisses.

Ils soutiennent ainsi avoir un intérêt personnel à agir contre le brevet protégeant le LEVOTHYROX NF (nouvelle formule) non seulement pour supprimer le monopole injustifié obtenu par la société MERCK, laquelle n'aurait breveté sa nouvelle formule que dans une stratégie d'« evergreening », visant à conserver le monopole acquis avec le LEVOTHYROX AF (ancienne formule) arrivant à expiration, et constituant un obstacle à l'entrée sur le marché et à la commercialisation d'alternatives thérapeutiques au LEVOTHYROX NF, ainsi qu'un frein aux recherches d'intérêt général ; mais également en ce que la décision de la société MERCK d'abandonner le LEVOTHYROX AF au profit du seul LEVOTHYROX NF a pour les Demandeurs personnes physiques des impacts médicaux et financiers préjudiciables.

Enfin, ils relèvent que l'association ALERTE THYROIDE justifie, au surplus, d'un intérêt à agir propre en raison de son objet social.

Sur ce,

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 alinéa 1^{er} du code de la consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. Une association peut en conséquence agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.

En l'absence de toute disposition contraire, l'intérêt à agir à titre principal en nullité d'un brevet français ou de la partie française d'un brevet européen est apprécié selon les conditions de droit commun et doit ainsi être personnel, légitime, né et actuel au jour de l'assignation, les éléments postérieurs à celle-ci pouvant toutefois éclairer le tribunal sur la situation à sa date voire asseoir une régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile à défaut de texte l'excluant.

Lorsque l'action en nullité oppose deux parties en situation de concurrence, l'avantage procuré par une telle action au sens de l'article 31 du code de procédure civile s'entend traditionnellement, tant pour la doctrine que pour les juridictions françaises, comme devant se traduire par une amélioration de la situation juridique du demandeur, et il est en général attendu de ce dernier qu'il démontre l'existence d'un intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d'une technique ressemblante.

Toutefois, comme le relèvent justement les Demandeurs, la seule hypothèse concurrentielle ou purement économique ne saurait recouvrir l'intégralité des situations dans lesquelles une action en nullité peut être intentée, et partant, définir un intérêt à agir par nature protéiforme. Ainsi, l'existence de l'intérêt à agir des Demandeurs, qui ne sont pas des concurrents du titulaire du brevet litigieux mais des consommateurs et patients directement impactés, notamment en termes de disponibilité matérielle et financière du médicament sous monopole, doit s'apprécier *in concreto*, à l'aune de l'objet et de la finalité de l'action en nullité de brevet formée par eux à titre principal, sans omettre le fait qu'une telle action, en ce qu'elle tend à mettre un terme à tout monopole qui se révélerait indu, sert également l'intérêt général, la nullité prononcée profitant à tous.

En effet, qu'il soit la contrepartie d'un investissement et d'un effort créateur de l'inventeur ou de la divulgation d'une invention, l'enregistrement du brevet confère à son titulaire un monopole avantageux, de surcroît accompagné d'une indéniable maîtrise du prix, qui n'est légitime et admissible dans un contexte de libre concurrence et de libre innovation qu'en ce que ses conditions de validité sont remplies. Et il est de l'intérêt général, en particulier dans le domaine du médicament et en cas d'inaction du Ministère public, à qui revient en premier lieu la défense de cet intérêt général, qu'il soit mis fin à un tel monopole lorsque le brevet est nul ou qu'il tend uniquement à conserver le monopole acquis par un précédent brevet arrivant à son terme, permettant ainsi à des laboratoires pharmaceutiques concurrents de proposer des génériques accessibles à moindre coût aux patients tributaires des médicaments initialement sous brevet.

Sur ce point, les Demandeurs soutiennent encore que le brevet querellé a une portée de protection bien plus vaste que la formule commercialisée en ce qu'il prétend couvrir n'importe quelle formulation contenant de l'acide citrique, de la gélatine et toute charge, quelle qu'elle soit, ce dont ils déduisent que « *L'existence du brevet LEVOTHYROX NF empêche donc les concurrents de commercialiser des alternatives avec d'autres charges, alors que de nombreux patients ne supportent pas cette nouvelle formule, possiblement en raison de la présence de manitol* ».

Il est exact qu'en supprimant le monopole, en France, portant sur le LEVOTHYROX NF, la nullité de la partie française du brevet EP'005 sollicitée par les Demandeurs permettrait non seulement la commercialisation de génériques de ce médicament tout en induisant une éventuelle baisse de prix, mais ouvrirait également la possibilité à des laboratoires tiers de produire une formulation identique au LEVOTHYROX ancienne formule, ce qui est, selon les Demandeurs, actuellement impossible car susceptible de contrefaire le brevet litigieux qui englobe indûment l'ancienne formulation.

Toutefois, comme le relève pertinemment la défenderesse, l'action en nullité, si elle aboutissait, n'aurait aucunement pour conséquence la remise en production et en circulation automatique de l'ancienne formule du LEVOTHYROX, laquelle ne dispose plus à l'heure actuelle d'une autorisation de mise sur le marché (AMM).

Les Demandeurs précisent ainsi dans leurs écritures que « *l'objet de la procédure n'est pas de retirer du marché l'ancienne [sic : plutôt « nouvelle »] formule du LEVOTHYROX mais que [la société] MERCK puisse commercialiser à la fois l'ancienne et la nouvelle formule* ». Or, pour pouvoir être commercialisé en France, un médicament doit impérativement disposer d'une AMM en vigueur, ce qui n'est plus le cas du LEVOTHYROX AF, et inversement, l'annulation d'un brevet de médicament n'entraîne pas *de facto* son retrait du marché, dès lors que le médicament concerné dispose toujours d'une AMM valable, seule la situation de monopole étant abrogée. Le lien de causalité entre l'action en nullité et l'effet escompté, à savoir la reprise, par la société MERCK ou par un tiers, de la fabrication et commercialisation du LEVOTHYROX AF, apparaît donc purement hypothétique et insusceptible d'entraîner une amélioration de la situation juridique et/ou économique des Demandeurs, de sorte que ceux-ci ne justifient pas, en l'espèce, d'un intérêt à agir.

L'intérêt à agir de l'association ALERTE THYROIDE doit pour sa part s'apprécier indépendamment de celui des Demandeurs personnes physiques. Cependant, l'action en nullité intentée par elle tendant aux mêmes fins et pour les raisons évoquées ci-dessus, cette association ne justifie pas plus d'un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile.

*

Les Demandeurs, qui succombent, supporteront la charge des dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au vu des circonstances de la présente procédure et de la situation personnelle des Demandeurs, toutes personnes physiques à l'exclusion de l'association ALERTE THYROIDE, l'équité commande d'écarter à leur encontre toute condamnation aux frais irrépétibles, de sorte que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais.

Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire qui n'apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- DIT les Demandeurs, y compris l'association ALERTE THYROIDE, irrecevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité de la partie française du brevet EP 2 885 005 ;

- DIT que chacune des Parties supportera ses propres frais irrépétibles ;

- CONDAMNE *in solidum* les Demandeurs tels que mentionnés de la page n°1 à la page n°13 aux entiers dépens ;

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2020

Le Greffier

Le Président