

**TRIBUNAL  
DE GRANDE  
INSTANCE  
DE PARIS**

3ème chambre 4ème  
section

N° RG : 10/13380

N° MINUTE : 15

Assignation du :  
13 Septembre 2010

**JUGEMENT**  
**rendu le 12 Mai 2011**

**DEMANDERESSE**

**Société OMNIPHARM LIMITED**  
Suite 3, 24 High Street  
Ruddington, Nottingham NG 11 6EA  
ROYAUME UNI

représentée par Me Grégoire DESROUSSEaux-AUGUST  
& DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438

**DÉFENDERESSE**

**Société MERIAL**  
29 avenue Tony Garnier  
69007 LYON 07

représentée par Me Pierre-Louis VERON- VERON & Associés, avocat  
au barreau de PARIS, vestiaire #P024 et plaissant par Me Isabelle  
ROMET et Blandine FINAS TRONEL avocats au barreau de LYON

**COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente  
Cecile VTION, Juge  
Rémy MONCORGE, Juge

assistés de Katia CARDINALE, Greffier

**DEBATS**

A l'audience du 23 Mars 2011 tenue publiquement devant Marie-  
Claude HERVE et Rémy MONCORGE, juges rapporteurs, qui, sans  
opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir  
entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal,  
conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure  
Civile.

**Expéditions  
exécutoires**

délivrées le : 12.05.11

## JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe  
Contradictoirement  
en premier ressort

## EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 septembre 2010, la société Omnipharm Limited, société de droit anglais, a fait assigner la société Merial devant ce tribunal pour voir, sur le fondement de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, annuler le brevet français FR-B-2 746 597 ainsi que le brevet français FR-B-2 746 594 intitulés "association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats", en toutes leurs revendications, pour défaut d'activité inventive.

Elle indique que les brevets français FR-B-2 746 594 et FR-B-2 746 597 ont été respectivement délivrés à la société Merial le 28 août 1998 et le 6 novembre 1998.

Elle précise que le brevet FR-B-2 746 597 a servi de base au dépôt et à la délivrance du certificat complémentaire de protection n° FR 03C0027, pour la spécialité fipronil/méthoprène, dont la protection doit expirer au plus tard le 23 janvier 2018.

La société Omnipharm expose qu'elle est un acteur dans le secteur vétérinaire et qu'elle a donc intérêt à voir annuler les brevets précités qui ne répondent pas aux critères de brevetabilité dans ce domaine.

Par conclusions du 17 mars 2011, la société Merial rappelle que les deux brevets précités dont elle est propriétaire protègent une "association insecticide contre les puces des mammifères, notamment des chiens et chats", constituée d'une combinaison d'au moins un insecticide, tel le fipronil, et d'un composé ovicide, régulateur de croissance des insectes, tel le méthoprène qui empêche les oeufs des parasites (que l'insecticide n'a pas le pouvoir de tuer) de se développer.

Les brevets couvrent également l'utilisation des compositions revendiquées et un procédé les mettant en oeuvre.

Elle exploite les brevets en litige en fabriquant et en commercialisant le produit dénommé Frontline Combo qui fait partie de sa gamme de produits Frontline.

Avant toute défense au fond, la société Merial demande au tribunal de :

-constater que la société Omnipharm ne justifie pas d'un intérêt à agir en nullité du brevet français n° 96 04208 et du brevet français n° 97 03711 dont la société Merial est titulaire.

-déclarer, en conséquence, irrecevable l'action en nullité de la société Omnipharm pour défaut d'intérêt à agir.

-à titre subsidiaire, pour le cas où l'action de la société Omnipharm serait déclarée recevable, renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la société Merial de conclure sur la demande en nullité de brevets.

-condamner la société Omnipharm à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 23 mars 2011, la société Omnipharm fait valoir qu'elle a intérêt à agir en nullité des brevets litigieux au motif notamment que :

- son activité concerne principalement les médicaments vétérinaires génériques ;
- elle a déjà obtenu au niveau européen deux autorisations de mise sur le marché vétérinaire pour le Flexicam, puis pour l'Acticam, médicaments à l'attention des chiens commercialisés sur le marché européen ;
- elle est donc une société impliquée dans le domaine vétérinaire, et plus spécifiquement du traitement des puces et des tiques chez les chiens et les chats ;
- elle a déposé une demande internationale de brevet WO 2010/106325 sous le bénéfice d'une priorité de mars 2009 qui concerne "une formulation parasiticide comprenant du fipronil, ou un dérivé vétérinairement acceptable de celui-ci", l'objet de ce brevet ne se limitant pas uniquement au fipronil seul, mais couvrant également les combinaisons de produits revendiquées par les brevets Merial ;
- cette demande de brevet internationale démontre l'existence d'un intérêt né, actuel et certain pour la société Omnipharm d'annuler les brevets litigieux relatifs au fipronil avec du S-méthoprène ;
- son intention de commercialiser sur le territoire français du fipronil avec du S-méthoprène est établie par le dépôt en 2010 des marques communautaires Fiprotek, Fiprotek Plus, Fiprotek + et Fiprotek Combo et elle ressort d'une attestation de son dirigeant, M. Donnely, qui est versée aux débats.

## **MOTIFS**

### **Sur la recevabilité de la demande**

Le demandeur à une action en justice doit justifier d'un intérêt né, direct et actuel au succès de sa prétention, par application de l'article 31 du code de procédure civile.

Dans le cas d'une action en nullité d'un brevet d'invention, il est acquis que l'intérêt à agir n'est reconnu qu'à des concurrents actuels ou éventuels dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation des produits brevetés.

La société Merial fait valoir que l'information disponible au public sur la société Omnipharm ne fait apparaître aucune activité industrielle ou commerciale en France de cette société, créée en 1998 en Angleterre et, notamment qu'elle ne dispose pas de site internet, qu'elle n'a pas déposé de comptes annuels au registre des sociétés anglais depuis février 2007, que ses derniers comptes font état d'un passif de 345.991 € et qu'elle ne prouve donc pas qu'elle est en mesure de développer, de fabriquer ou de commercialiser elle-même un produit vétérinaire en France.

Elle en conclut que la société Omnipharm ne justifie pas d'un intérêt personnel à agir en nullité des deux brevets français Merial et qu'elle n'a engagé la présente procédure qu'en tant qu'intermédiaire pour dissimuler de véritables concurrents ayant réellement un intérêt à demander l'annulation desdits brevets et à qui il appartient d'agir eux-mêmes en nullité.

En l'espèce, la société Omnipharm ne conteste pas qu'elle ne dispose pas de site internet, qu'elle est domiciliée dans un cabinet d'experts-comptables et qu'elle n'a pas déposé ses comptes annuels au greffe depuis 2007 mais elle soutient que ces éléments sont indifférents pour apprécier son intérêt à agir en nullité des brevets litigieux.

Elle prétend cependant que sa capacité et son intention de fabriquer et de commercialiser des produits génériques couverts par les brevets Merrial attaqués sont établis par plusieurs éléments de preuve qu'il convient d'examiner successivement.

-les autorisations de mise sur le marché (AMM) concernant les produits vétérinaires Flexicam et Acticam démontrent, pour Flexicam, que le titulaire de l'AMM est la société danoise Dechra Veterinary Products et que les fabricants des lots sont soit cette dernière, soit des sociétés tierces, et pour Acticam, que le titulaire de l'AMM est la société belge Ecuphar NV qui en est également le fabricant.

Il en résulte que le rôle de la société Omnipharm s'est borné à l'obtention de ces AMM pour le compte de tiers auxquels elle a ensuite transféré lesdites autorisations et qu'elle n'a conservé aucune responsabilité dans la fabrication ou la commercialisation des deux produits en cause.

-la demande de brevet PCT n° WO 2010/106 325 déposée par la société Omnipharm le 17 mars 2010 et désignant son dirigeant, M. Donnely, comme inventeur, s'inspire étroitement d'une demande de brevet PCT n° WO 2010/092 355 déposée un mois plus tôt, le 15 février 2010, en copropriété par la société indienne Cipla et la société anglaise Qed Etal qui désigne M. Donnely comme inventeur aux côtés de deux autres inventeurs indiens.

En effet, ces deux demandes concernent une formulation parasiticide comprenant du fipronil et leur comparaison montre de fortes similitudes, notamment une définition identique du problème technique relatif au point éclair ou "flash point".

Il en résulte que des liens particulièrement intimes sont établis entre les sociétés Omnipharm et Cipla qui sont confirmés par l'examen des priorités revendiquées par les deux demandes de brevet précitées.

Il s'avère que la demande de brevet PCT de la société Omnipharm revendique la priorité de la demande américaine n° 61/161 361 déposée le 18 mars 2009 par M. Donnely, à titre d'inventeur, puis cédée à la société Qed Etal tandis que la demande de brevet PCT des sociétés Cipla et Qed Etal revendique la priorité de la demande américaine précitée et d'une demande indienne déposée par la société Cipla un mois plus tôt, le 16 février 2009, désignant deux inventeurs indiens.

Il est constant que la demande américaine précitée du 18 mars 2009 reprend des parties substantielles de la demande indienne du 16 février 2009 - alors même que cette demande n'était pas encore publiée - puisque le texte de la demande américaine contient trois exemples de formulations qui sont la reprise de trois des six exemples de la demande indienne antérieure de la société Cipla dont M. Donnely ne pouvait pas avoir connaissance sauf à en être informé directement par cette société.

Ces éléments démontrent suffisamment que la société Omnipharm - qui n'a déposé sa demande de brevet PCT n° WO 2010/106 325 que le 17 mars 2010, soit six mois avant d'engager la présente procédure en nullité, et qui ne justifie pas de sa capacité à exploiter personnellement ce titre - agit en réalité pour le compte de la société indienne Cipla qui est un concurrent direct de la société Merial.

-les marques communautaires Fiprotek, Fiprotek Plus, Fiprotek + et Fiprotek Combo ont été déposées par la société Omnipharm peu de temps avant l'introduction de la présente procédure par acte du 13 septembre 2010 puisque le dépôt de la marque Fiprotek est intervenu le 4 février 2010 et le dépôt des autres marques le 18 août 2010.

Par ailleurs, les marques précitées font apparaître à nouveau les liens étroits qui unissent la société Omnipharm à la société indienne Cipla qui fabrique des génériques.

En effet, il est établi que la société Cipla Vet, filiale sud-africaine de la société Cipla Medpro, détient déjà la marque Fiprotek pour commercialiser des médicaments vétérinaires génériques contenant du fipronil.

Il est également acquis que la société Omnipharm a déposé les marques Protekktor et Terminator qui correspondent à deux dénominations utilisées par la société Cipla Vet pour désigner des produits vétérinaires parasitocides.

-la déclaration d'intention de M. Donnelly, qui apparaît être le seul et unique associé de la société Omnipharm, est dépourvue de force probante, nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même.

Il résulte de ce qui précède que la société Omnipharm, loin de prouver qu'elle est un concurrent actuel ou même simplement éventuel de la société Merial, agit en réalité pour le compte de sociétés tierces qui ne veulent pas apparaître dans ce litige et qu'elle est une société écran qui dissimule d'autres sociétés, dont le génériqueur indien Cipla, lequel est un concurrent direct de la société Merial susceptible de développer une activité en France qui pourrait être entravée par les brevets attaqués en nullité.

Dans ces conditions, dès lors que la société Omnipharm ne rapporte pas la preuve qu'elle est en mesure de développer, de fabriquer ou de vendre elle-même en France un produit à usage vétérinaire conforme aux brevets Merial en litige, et notamment qu'elle dispose des moyens requis (infrastructure, personnel et installations) pour développer une telle activité, il convient de la déclarer irrecevable à agir en nullité de brevet pour défaut d'intérêt, par application de l'article 31 du code de procédure civile.

L'équité commande l'allocation à la société Merial de la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

### **PAR CES MOTIFS**

Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

3<sup>ème</sup> chambre 4<sup>ème</sup> section  
Jugement du 12 mai 2011  
RG :10/13380

Constate que la société Omnipharm Limited ne justifie pas d'un intérêt à agir en nullité des brevets français n° 9604208 et n° 9703711 dont la société Merial est titulaire.

En conséquence, déclare la société Omnipharm Limited irrecevable en sa demande en nullité des brevets litigieux, pour défaut d'intérêt à agir.

Condamne la société Omnipharm Limited à payer à la société Merial la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens de l'instance qui seront recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2011

Le Greffier



Le Président

