

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**

■
3ème chambre 1ère
section

N° RG : 10/14406

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2013

DEMANDERESSE

Société EVINERUDE SARL
383 Chemin de Planbois
38290 SATOLAS ET BONCE

représentée par Me Laurent SIMON - CONSEIL DROIT DEFENSE,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par
Me Stéphane CHOUVELLON - SCP BRUMM & Associés, avocat au
barreau de LYON

DÉFENDEURS

Monsieur Philippe GIRAUDEAU
17 rue des Chevrettes
44470 CARQUEFOU

S.A.R.L. AAIR LICHENS
17 rue des Chevrettes
44470 CARQUEFOU

représentées par Me Christophe CARON de l'Association CABINET
CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Mélanie BESSAUD, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

Expéditions
exécutoires
délivrées le: 25/04/13

DÉBATS

A l'audience du 18 Mars 2013 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY, Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules 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.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société EVINERUDE est une société ayant pour activité l'analyse, la surveillance et la protection de l'environnement, créée le 9 mai 2006.

Monsieur Philippe GIRAUDEAU est un chercheur scientifique titulaire d'un brevet français relatif à la « Mesure des teneurs environnementales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes en utilisant les lichens comme matériel de dosage », déposé le 13 mars 2001 et délivré le 20 mars 2009, sous le n° 01 03 485.

Tel qu'indiqué dans l'unique revendication du brevet n° 01 03 485 :
« La présente invention consiste en l'utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l'environnement ».

La présente invention serait donc un procédé permettant, en substance, d'utiliser le lichen, sous quelque forme que ce soit, pour l'étude et la mesure des taux de pollution de certains composés organiques, tels que les PCDD (dioxines) et PCDF (furanes).

La société AAIR LICHENS est une société ayant pour activité la détection de la pollution de l'air par l'utilisation de lichens, créée le 29 février 2000 et dirigée par Monsieur Philippe GIRAUDEAU.

Par contrat de licence du 2 juin 2009, Monsieur Philippe GIRAUDEAU aurait concédé à la société AAIR LICHENS, et à titre gracieux, une licence d'exploitation du brevet n°01 03 485 dont il est titulaire.

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 5 juin, 3 juillet et 29 septembre 2009, la société AAIR LICHENS a indiqué à la société EVINERUDE que cette dernière utiliserait dans le cadre de son activité, notamment dans un article du 8 août 2008, dans un

bulletin d'informations de l'association française de lichénologie de juin 2009, ainsi que sur son site internet, les enseignements du brevet n°01 03 485 relatifs aux PCDD et PCDF dont elle serait titulaire, ce que la société EVINERUDE conteste.

Par contrat de cession du 23 janvier 2010, Monsieur Philippe GIRAUDEAU aurait cédé à la société AAIR LICHENS la titularité du brevet n° 01 03 485.

Par exploit d'huissier du 28 septembre 2010, la société EVINERUDE a assigné Monsieur Philippe GIRAUDEAU devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la nullité du brevet n°01 03 485, qu'il prétendait alors ne plus détenir en vertu du contrat de cession précité.

Par exploit d'huissier du 25 mars 2011, la société EVINERUDE a donc procédé à l'appel en cause de la société AAIR LICHENS.

Par ordonnance du 25 mai 2011, la jonction des deux instances a été prononcée par le tribunal de grande instance de Paris.

Dans ses dernières conclusions signifiées par e-barreau le 18 décembre 2012, la société EVINERUDE a demandé au tribunal de : DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE est recevable et bien fondée à agir en nullité de brevet n° 01 03485 déposé par Monsieur Philippe GIRAUDEAU et appartenant à la société AAIR LICHENS. CONSTATER que le brevet n° 01 03485 déposé par Monsieur GIRAUDEAU et appartenant à la société AAIR LICHENS est entaché d'une insuffisance de description manifeste.

CONSTATER que le brevet n° 01 03485 déposé par Monsieur GIRAUDEAU et appartenant à la société AAIR LICHENS ne révèle aucune activité inventive au regard de l'état de la technique antérieure.

En conséquence, PRONONCER la nullité du brevet n° 01 03485.

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera transmise à l'INPI par le greffe du Tribunal pour transcription au Registre National des Brevets.

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois revues au choix de la société EVINERUDE, sans que le coût de chaque publication excède la somme de 1.500 €.

En conséquence, la société AAIR LICHENS sera condamnée à payer à la société EVINERUDE la somme de 4.500 € au titre des frais de publication.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.

DEBOUTER Monsieur GIRAUDEAU et la société AAIR LICHENS de leurs demandes reconventionnelles.

CONDAMNER la société AAIR LICHENS au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société AAIR LICHENS en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Laurent SIMON, Avocat, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions signifiées par e-barreau le 18 janvier 2013, la société AAIR LICHENS et Monsieur Philippe GIRAUDEAU ont demandé au tribunal de :

I/ SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE MONSIEUR PHILIPPE GIRAUDEAU

DIRE ET JUGER que Monsieur Philippe GIRAUDEAU a cédé la pleine propriété du brevet d'invention n° 01 03485 aux termes d'un contrat en date du 23 janvier 2010, régulièrement inscrit au Registre National des Brevets et publié au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle, et que cette cession est en conséquence opposable aux tiers.

DIRE ET JUGER que Monsieur Philippe GIRAUDEAU n'a pas qualité pour défendre dans la présente action en nullité du brevet d'invention n° 01 03485.

En conséquence,

Société EVINERUDE c. Monsieur Philippe GIRAUDEAU et Société AAIR LICHENS.

DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE est irrecevable à agir contre Monsieur Philippe GIRAUDEAU.

DIRE ET JUGER que Monsieur Philippe GIRAUDEAU doit être mis hors de cause.

DÉBOUTER la société EVINERUDE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur Philippe GIRAUDEAU.

II/ SUR LES DEMANDES FORMULÉES CONTRE LA SOCIÉTÉ AAIR LICHENS

A/ A TITRE PRINCIPAL : SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITE

DIRE ET JUGER que l'action en nullité de brevet intentée par la société EVINERUDE à l'encontre de la société AAIR LICHENS est prescrite depuis le 13 mars 2011.

DIRE ET JUGER que l'assignation en date du 25 mars 2011 a été délivrée par la société EVINERUDE au-delà du délai de prescription.

DÉBOUTER la société EVINERUDE de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société AAIR LICHENS.

B/ A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE DEFAUT D'INTERET A AGIR EN NULLITE

DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE ne rapporte pas la preuve de son intérêt à agir en nullité du brevet n° 01 03485 et DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que la société EVINERUDE n'a pas d'intérêt à agir en nullité.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE est irrecevable à agir en nullité du brevet n° 01 03485.

C/ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : SUR LA PARFAITE VALIDITE DU BREVET N° 01 03485

DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE ne rapporte pas la preuve des vices affectant le brevet dont elle demande la nullité.

DIRE ET JUGER que l'invention, objet du brevet n° 01 03485, est parfaitement décrite.

DIRE ET JUGER que l'invention, objet du brevet n° 01 03485, exprime une parfaite activité inventive.

DIRE ET JUGER que les documents communiqués par la société EVINERUDE, notamment la pièce adverse n° 22, ne sont pas destructeurs de nouveauté et DIRE ET JUGER en conséquence que l'invention, objet du brevet n° 01 03485, est nouvelle.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le brevet n° 01 03485 est parfaitement valide. DEBOUTER la société EVINERUDE de sa demande en nullité du brevet n° 01 03485.

III/ À TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DES PROCÉDURES ENGAGÉES PAR LA SOCIÉTÉ EVINERUDE

DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE a engagé une action à l'encontre de Monsieur Philippe GIRAUDEAU sans procéder aux vérifications minimales requises avant toute action en nullité de brevet et a, en conséquence, fait preuve d'une légèreté blâmable la conduisant à commettre une erreur grossière.

DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE a engagé une action à l'encontre de la société AAIR LICHENS sans vérifier si cette action n'était pas prescrite et a, en conséquence, fait preuve d'une légèreté blâmable.

DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE a engagé une action à l'encontre de la société AAIR LICHENS sans justifier d'un intérêt à agir en nullité du brevet n° 01 03485, et uniquement en vue d'écarter un concurrent gênant.

DIRE ET JUGER que la société EVINERUDE a agi avec malice, dans l'intention de nuire à la société AAIR LICHENS.

En conséquence,

DIRE ET JUGER que les actions engagées par la société EVINERUDE contre Monsieur Philippe

GIRAUDEAU et contre la société AAIR LICHENS sont abusives.

CONDAMNER la société EVINERUDE à verser la somme de 50.000 euros à Monsieur Philippe

GIRAUDEAU, ainsi que la somme de 25.000 euros à la société AAIR LICHENS, en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.

IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES

DEBOUTER la société EVINERUDE de sa demande d'exécution provisoire et PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir uniquement en ce qu'elle aura retenu le caractère abusif des présentes procédures.

DEBOUTER la société EVINERUDE de sa demande de publication judiciaire.

CONDAMNER la société EVINERUDE à payer à Monsieur Philippe GIRAUDEAU ainsi qu'à la société AAIR LICHENS, une somme de 20 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société EVINERUDE à payer les entiers dépens des présentes procédures sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile, qui pourront être recouverts directement par le Cabinet Christophe CARON.

La clôture a été prononcée le 12 février 2013.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de M. GIRAUDEAU

Il convient de constater que le brevet français n° 01 03 485 a été déposé par M. Philippe GIRAUDEAU le 13 mars 2001 et a été délivré le 20 mars 2009 par l'INPI, que M. Philippe GIRAUDEAU a consenti un contrat de licence à la société AAIR LICHENS dont il est le gérant et qu'il a ensuite cédé ce brevet à la même société selon acte du 23 janvier 2010 transcrit au Registre National des Brevets le 28 janvier 2010.

L'assignation a été délivrée à M. Philippe GIRAUDEAU le 28 septembre 2010 et à la société AAIR LICHENS le 25 mars 2011 soit postérieurement à la cession de sorte que la demande de nullité du brevet ne peut être formée qu'à l'encontre de la société AAIR LICHENS faute d'intérêt à agir contre M. Philippe GIRAUDEAU conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de M. Philippe GIRAUDEAU .

Sur la prescription

La société AAIR LICHENS soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription au motif que selon elle, l'action en nullité du brevet français n° 01 03 485 formée à titre principal devait l'être à l'encontre de la société AAIR LICHENS avant le 13 mars 2011 mais que l'assignation qui l'a attirée dans la cause n'a été délivrée que le 25 mars 2011. Elle précise que le point de départ du délai de prescription est le jour du dépôt de la demande de brevet, date à laquelle le droit de propriété naît rétroactivement, soit le 13 mars 2001.

La société EVIRENUDE répond que le point de départ ne peut être que le jour de publication de la demande de brevet qui est la date à laquelle les tiers ont connaissance de l'existence et du contenu du brevet ; que l'application conjointe de l'article L110-4 du code de commerce, de l'article 2224 du code civil et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 porte le délai de prescription au 17 juin 2013 de sorte que sa demande en nullité du brevet français n° 01 03 485 n'est pas prescrite.

Aux termes de 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*".

Si aucun texte ne prévoit spécifiquement le délai de prescription applicable antérieurement à la loi du 17 juin 2008 aux demandes de nullité du brevet, il convient d'écarter les dispositions de l'ancien article 2222 du code civil qui prévoyaient un délai de 30 ans c'est-à-dire un

délai supérieur à la durée de vie du brevet qui est de 20 ans à compter du dépôt.

Les dispositions de l'article L110-4 du code de commerce sont applicables aux litiges relatifs à la validité du brevet car ce titre est opposé 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 sont soumises à ce délai.

Le point de départ du délai de prescription ne peut être que celui de mise en connaissance des tiers de l'existence du brevet et de son contenu par le biais de la publication de la demande de brevet ; le fait que le propriétaire du brevet dispose des droits de propriété en cas de délivrance au jour du dépôt, règle la question du point de départ de ses droits et non celui de l'opposabilité aux tiers.

En conséquence, le point de départ du délai de prescription est bien le 20 septembre 2002, date de publication de la demande de brevet.

Sous le régime de l'article L110-4 ancien, le délai devait courir jusqu'au 20 septembre 2012.

Les mesures transitoires de la loi du 17 juin 2008 ont prévu que :
« En cas de réduction du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Ainsi un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter du 17 juin 2008 jusqu'au 17 juin 2013.

Cependant pour respecter le fait que ce nouveau délai ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, la demande de nullité du brevet pouvait être formée à l'encontre de la société AAIR LICHENS jusqu'au 20 septembre 2012.

L'assignation ayant été délivrée le 25 mars 2011 soit antérieurement au 20 septembre 2012, la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société AAIR LICHENS est mal fondée et sera rejetée.

sur l'intérêt à agir de la société EVIRENUDE

La société AAIR LICHENS fait valoir que la société EVIRENUDE n'aurait pas d'intérêt suffisant à agir en nullité du brevet au motif qu'elle-même n'a pas engagé de procédure de contrefaçon et qu'elle a été la première à avoir utilisé les lichens comme outil de mesure des PCDD/F, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de s'être attribué un quelconque « monopole artificiel ».

La société EVIRENUDE répond que la société AAIR LICHENS oppose systématiquement son brevet lors de l'attribution de marchés publics attribués à des tiers, tels que la société BIOMONITOR dont elle est le

sous-traitant de sorte qu'elle a intérêt à agir, que la société demanderesse cherche à fausser le jeu de la concurrence en intentant des procédures en vue d'obtenir l'annulation de marchés publics et qu'elle s'est arrogé un monopole artificiel sur le dosage des PCDD/F.

Sur ce

Il convient de constater que la société AAIR LICHENS et la société EVIRENUDE sont en situation de concurrence ce que ne conteste pas la société AAIR LICHENS, que celle-ci a adressé un courrier recommandé en date du 5 juin 2009, au terme duquel elle a mis en demeure la société EVINERUDE de cesser tout acte d'exploitation, de quelque sorte que ce soit, de son brevet n° 01 03485 considérant que cette dernière commettait des actes de contrefaçon.

En conséquence, la société EVIRENUDE a bien un intérêt suffisant à demander la nullité du brevet français n° 01 03 485 dont la société AAIR LICHENS est cessionnaire pour pouvoir développer son activité sans craindre d'être poursuivie pour contrefaçon de sorte que cette fin de non recevoir sera elle aussi rejetée.

sur les demandes de nullité du brevet.

Le brevet français n° 01 03 485 est intitulé « *Mesure des teneurs environnementales en polychlorodibenzodioxines et en polychlorodibenzofuranes en utilisant les lichens comme matériel de dosage* ».

Il protège une invention qui réside dans l'utilisation de lichens, croissant naturellement qui peuvent aussi être utilisés après confection de transplants par collecte ou culture, comme outils de biosurveillance en ce qu'ils permettent de réaliser des mesures quantitatives de certains composés organiques (dioxines ou furanes).

L'unique revendication du brevet est rédigée comme suit « *la présente invention consiste en l'utilisation de lichens exposés à des sources émissives de composés chlorés et utilisés sous forme de transplants ou de cultures pour réaliser des mesures quantitatives de composés polychlorodibenzodioxines ou polychlorodibenzofuranes et évaluer les retombées sur l'environnement* ».

La société AAIR LICHENS prétend qu'il s'agit d'un procédé qui à partir de l'utilisation de lichens permet de réaliser des mesures quantitatives de composés PCCD/F et donc d'évaluer les retombées sur l'environnement.

La société EVIRENUDE soutient que le brevet français n° 01 03 485 est nul pour défaut de description et défaut d'activité inventive du fait que le procédé décrit était connu de l'art antérieur.

Sur ce

Le tribunal relève que la demande de brevet a été délivrée sous une forme modifiée et que les éléments utiles au débat n'ont pas été produits de sorte qu'il ne peut être apprécié les modifications intervenus au regard de l'art antérieur.

Il relève encore que les différents modes de réalisation visés en page 3 du brevet ne sont en fait que des résultats divulgués dans le cadre du brevet.

Enfin, s'il est écrit dans la description du brevet qu'il s'agit d'un procédé aucun élément ne permet de comprendre dans la revendication quelles sont les différentes étapes de ce procédé de sorte que le tribunal ordonne la réouverture des débats avant de statuer sur la demande principale, afin de permettre aux parties de conclure sur le point de savoir s'il s'agit d'un procédé ou si l'invention objet du brevet français n° 01 03 485 ne serait pas davantage une découverte au sens de l'article L611-10 2° a) du Code de la propriété intellectuelle.

A l'occasion de la réouverture des débats, il sera enjoint aux parties de produire au débat la demande de brevet pour permettre un travail de comparaison entre la demande et le brevet délivré.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare les demandes en nullité du brevet français n° 01 03 485 formées par la société EVIRENUDE à l'encontre de M. Philippe GIRAUDEAU irrecevables faute d'intérêt à agir à son encontre.

Déclare la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par la société AAIR LICHENS à l'encontre de la demande de nullité du brevet français n° 01 03 485 mal fondée.

L'en déboute.

Déclare la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société AAIR LICHENS à l'encontre de la demande de nullité du brevet français n° 01 03 485 mal fondée.

L'en déboute.

Sur le surplus des demandes des parties, et notamment sur la demande de nullité du brevet français n° 01 03 485,

Ordonne la réouverture des débats aux fins de :

*production de la demande de brevet avant la modification du brevet délivré,

*conclusions des parties sur la validité du brevet au regard des dispositions de l'article L611-10 2° a) du Code de la propriété intellectuelle.

Renvoie les parties à l'audience du juge de la mise en état **du 18 juin 2013 à 11 heures** pour conclusions de la société EVIRENUDE sur ce point et du **17 septembre 2013 à 11 heures** pour conclusions de la société AAIR LICHENS sur ce point.

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2013

Le Greffier


Le Président
