

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 1ère
section

N° RG : **08/17176**

N° MINUTE :

**JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2013**

DEMANDERESSES

S.A.S. RHODIA OPERATIONS,
40, rue de la haie Coq
93306 AUBERVILLIERS

Société SYMRISE GMBH & CO KG
Mülhenfeldstrasse 1, 37603
Holzminden Niedersachsen
33442 ALLEMAGNE

représentées par Me Pierre-Louis VERON de la SCP SCP
D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
avocat postulant, vestiaire #P024 et par Me Thomas BOUVET et
Caroline LEVESQUE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. SAF-ISIS
Zone Artisanale
40140 SOUSTONS

représentée par Me Pierre COUSIN - COUSIN & Associés, avocat au
barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0159 et par Me Jean
Martin CHEVALIER et Me Elie René MISRAHI, avocats au barreau
de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier

**Expéditions
exécutoires
délivrées le :**

DEBATS

A l'audience du 03 Décembre 2012
tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort

FAITS ET PRÉTENTIONS

les parties en présence

Le groupe Rhodia rassemble les activités chimiques du groupe industriel anciennement dénommé Rhône-Poulenc Chimie. Depuis 2011, il fait partie du groupe international à capitaux belges, Solvay.

Parmi ses activités, le groupe Rhodia propose des arômes et des intermédiaires, fabriqués par la mise en oeuvre de procédés chimiques ou biochimiques, destinés à l'agro-alimentaire, la pharmacie, les parfums de luxe, les produits ménagers ou la cosmétique.

Le groupe Rhodia produit notamment de la vanilline, par un procédé chimique, dans plusieurs de ses filiales, en France et aux États-Unis d'Amérique ; cette vanilline est commercialisée sous la dénomination *Rhovanil Extra Pure*.

Mais le groupe Rhodia produit également de la vanilline naturelle, par un procédé biochimique, commercialisée sous la dénomination *Rhovanil Natural*.

Cette dernière activité est exercée par la société Rhodia Organique devenue la société Rhodia Opérations, dans le cadre de deux licences de brevets d'invention, souscrites par la société Rhodia Organique auprès des principaux acteurs du marché, :

*auprès de la société Givaudan, elle a conclu le 3 juin 2000 une licence exclusive du brevet européen n° 0 885 968, intitulé « *Procédé pour la préparation de la vanilline* », licence inscrite au Registre national des brevets ;

*auprès de la société Symrise, elle a conclu le 1^{er} août 2003 une licence non exclusive du brevet européen n° 0 761 817, licence inscrite au Registre national des brevets .

La société Rhodia Organique a été dissoute, le 30 mai 2006, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Rhodia Opérations qui poursuit l'activité de fabrication de vanilline naturelle.

Par acte du 2 septembre 2011, la société Symrise a cédé la propriété du brevet européen n° 0 761 817 à la société Rhodia Opérations, précédemment licenciée dudit brevet.

La société Rhodia Opérations est donc titulaire du brevet européen EP n° 0 761 817 intitulé «*Procédé de préparation de vanilline et les microorganismes appropriés.*», qui désigne notamment la France. L'invention objet du brevet n° 0 761 817 «*concerne un procédé de fermentation pour la production de vanilline à partir de l'acide férulique et des microorganismes appropriés pour ce procédé*».

La société Saf-Isis est une société du groupe alimentaire Lesaffre. Elle fabrique et vend des ingrédients naturels pour l'industrie agro-alimentaire ; elle fabrique, offre et vend, en France, de la vanilline naturelle sous la dénomination *Naturalline*.

La société Saf-Isis indique produire de la vanilline selon un procédé couvert par une demande internationale de brevet d'invention n°WO 2004/085663, déposée par la société Zylepsis.

Le litige

Estimant que la société Saf-Isis produisait et offrait en vente de la vanilline naturelle produite selon le procédé objet de son brevet n° 0761 817, la société Symrise a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société Saf-Isis, le 1er octobre 2008, puis l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par exploit du 29 octobre 2008, en contrefaçon de son brevet n° 0 761 817.

La société Rhodia Opérations est intervenue volontairement, le 30 mars 2010, en sa qualité de licenciée.

Par acte du 2 septembre 2011, la société Symrise a cédé la propriété du brevet européen n° 0 761 817 à la société Rhodia Opérations, précédemment licenciée dudit brevet.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2011, la société Rhodia Opérations a demandé au tribunal de prendre acte de sa qualité de titulaire du brevet européen n° 0 761 817 et de ce qu'elle reprend et poursuit, en son nom et pour son compte.

Elle a néanmoins renoncé à invoquer les deux revendications n° 1 et 15 portant sur des souches de microorganismes et s'en rapporte à justice sur la validité de ces revendications ; elle reconnaît en effet que les souches revendiquées ne sont pas techniquement distinguables des souches antérieurement connues, les revendications n° 2 et 16 rédigées de façon très générale et portant sur le principe d'un procédé de production de vanilline à partir d'acide férulique, en présence des deux souches objet des revendications n° 1 et 15 ,et ce, au motif de l'existence d'une demande de brevet intercalaire (déposée avant mais publiée après le brevet Symrise) invoquée par la société Saf-Isis qui décrit un procédé très différent de celui objet du brevet Symrise, notamment car il utilise un microorganisme encapsulé et parce que le substrat n'est pas ajouté au milieu de culture, mais qui utilise bien de l'acide férulique et une des souches précitées.

Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 20 novembre 2012, la société Rhodia Opérations a demandé au tribunal de :

Vu les articles 66, 325, 460, 496 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L. 611-11 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article L. 615-2 alinéa 5 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 1382 du code civil :

-déclarer la société Rhodia Opérations recevable et bien fondée en son intervention volontaire en sa qualité de licenciée et en son intervention en lieu et place de la société Symrise ;

- prendre acte de ce que la société Rhodia Opérations, cessionnaire du brevet européen n° 0 761 817, poursuit l'action en contrefaçon engagée à l'encontre de la société Saf-Isis en lieu et place de la société Symrise;

-déclarer en conséquence la société Symrise hors de cause ;

-déclarer valide la saisie-contrefaçon et recevable l'action en contrefaçon du brevet européen n° 0 761 817 engagée par la société Symrise et poursuivie par la société Rhodia Opérations ;

-déclarer valide le brevet européen n° 0 761 817, en particulier les revendications n° 3 à 14 et 17 à 28 portant sur un procédé de production de la vanilline ;

-débouter la société Saf-Isis de toutes ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;

-dire et juger que la société Saf-Isis a commis et commet des actes de contrefaçon des revendications n° 3 à 4, 7 à 11, 13, 14, 17 à 18, 21 à 25, 27 et 28 du brevet européen n° 0 761 817 ;

-faire interdiction à la société Saf-Isis, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et par kilogramme fabriqué et vendu, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir: de mettre en oeuvre le procédé de production de vanilline objet du brevet n° 0 761 817 ;

de fabriquer, d'importer, d'utiliser, de détenir, d'offrir, de vendre, en France et dans tous les pays désignés par le brevet européen n° 0 761 817, de la vanilline produite selon le procédé contrefaisant ;

-ordonner que les produits contrefaisants et tout produit comprenant de la vanilline produite selon le procédé contrefaisant soient rappelés des circuits commerciaux tant en France qu'à l'étranger, qu'ils soient écartés définitivement de ces circuits et détruits aux frais de la société Saf-Isis, en présence d'un huissier ;

-ordonner à la société Saf-Isis de produire tous documents ou informations concernant les réseaux de distribution du produit *Naturalline*, les quantités produites, les quantités vendues et le prix obtenu, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;

-condamner la société Saf-Isis à réparer l'entier préjudice causé par ses actes de contrefaçon, notamment le préjudice causé aux sociétés Symrise, Rhodia Organique et Rhodia Opérations et dès à présent à titre de provision, la condamner à payer à la société Rhodia Opérations :

la somme provisionnelle de 300 000 euros valoir sur le préjudice causé à la société Symrise ;

la somme provisionnelle de 100 000 euros valoir sur le préjudice causé aux sociétés Rhodia Organique et Rhodia Opérations ;

-ordonner une expertise et désigner tout expert qu'il plaira au tribunal, aux fins de fournir toutes les informations nécessaires à l'évaluation du préjudice subi par les sociétés Symrise, Rhodia Organique et Rhodia Opérations ;

-dire que les opérations d'expertise porteront sur tous les actes de contrefaçon commis jusqu'à la date de dépôt du rapport de l'expert ;

-afin d'accélérer les opérations d'expertise, ou alternativement aux mesures d'expertise, afin que la société Rhodia Opérations puisse déterminer le préjudice exact que les sociétés Symrise, Rhodia Organique et elle-même ont subi du fait des actes de contrefaçon commis par la société Saf-Isis, ordonner à la société Saf-Isis de communiquer un document certifié par son commissaire aux comptes, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, indiquant :
les ventes de vanilline, notamment sous la dénomination *Naturalline*, tant en France qu'à l'étranger, en quantité et en chiffre d'affaires, réalisées année par année depuis le 1er octobre 2005 ;
les bénéfices dégagés par la société Saf-Isis des ventes précitées, année par année, sur la même période ;
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en particulier s'agissant de l'expertise, de la production d'informations, par elle et son commissaire aux comptes, et le paiement de provisions à la société Rhodia Opérations pour tous les chefs de demande ;
-ordonner la publication du jugement à intervenir :
par extrait, dans 5 journaux ou magazines au choix de la société Rhodia Opérations, aux frais de la société Saf-Isis, dans la limite globale de 25 000 euros ;
la publication intégrale et en caractères visibles du dispositif du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site Internet <<http://www.safisis.com/>>, aux frais de la société Saf-Isis, dans les 7 jours de sa signification, pendant un mois, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;
-disjoindre les demandes en violation d'obligation de confidentialité formées à l'encontre de la société Rhodia de l'action en contrefaçon de brevet d'invention ou les rejeter.
-condamner la société Saf-Isis à verser à la société Rhodia Opérations, venant aux droits de la société Symrise, la somme de 70 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire au jour du jugement ;
-la condamner aux entiers dépens, dont recouvrement, pour ceux la concernant, au profit de Véron & Associés, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières e-conclusions du 26 novembre 2012, la société SAF-ISIS a sollicité du tribunal de :

In limine litis,

Prononcer la nullité de la requête à fin de saisie contrefaçon du 18 septembre 2008 et celle du procès-verbal de saisie contrefaçon du 1er octobre 2008, en application des dispositions des articles L. 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et 58 du Code de Procédure Civile, Prononcer en conséquence la mainlevée de la saisie et la restitution, à la société SAF-ISIS, de l'intégralité des pièces et échantillons saisis dans ses locaux le 1er octobre 2008,

Constater la nullité de l'assignation introductive d'instance du 29 octobre 2008 en application des dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile,

Dire que, du fait de la nullité de l'assignation du 29 octobre 2008, la présente instance n'a pas pu être liée et constater le dessaisissement du Tribunal,

Dire et juger qu'en conséquence de la nullité de l'assignation du 29 octobre 2008, la société RHODIA OPÉRATIONS n'a pas pu valablement saisir le tribunal par ses conclusions en intervention volontaire du 30 mars 2010, non plus que par ses *CONCLUSIONS AUX FINS DE POURSUITE DE L'ACTION PAR LE CESSIONNAIRE DU BREVET EN LIEU ET PLACE DU CÉDANT*.

Subsidiairement,

Dire les sociétés SYMRISE et RHODIA OPÉRATIONS irrecevables, à tout le moins mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la renonciation, par la société RHODIA OPÉRATIONS, à opposer à la société SAF-ISIS les revendications 1 et 15 du brevet EP 0761 817 B1 et sa renonciation à en défendre la validité,

Constater la nullité, pour insuffisance de description et/ou défaut de nouveauté et/ou défaut d'activité inventive, des revendications 1 à 28 du brevet SYMRISE EP 0761 817 B1, en application des dispositions des articles 138(1), b et/ou 138 (1), a), 52(1) et 54 et/ou 56 de la Convention sur le Brevet Européen et L. 614-12 du Code de la Propriété Intellectuelle,

Ordonner la transcription par l'INPI au Registre National des Brevets du jugement à intervenir, une fois définitif, et ce sur réquisition du Greffe ou de la partie la plus diligente.

Dire et juger qu'en conséquence la société SAF-ISIS n'a commis aucun acte de contrefaçon du brevet SYMRISE EP 0761 817 B1,

Plus subsidiairement, dire et juger que la société RHODIA OPÉRATIONS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de la contrefaçon qu'elle allègue,

Plus subsidiairement, dire et juger la société RHODIA OPÉRATIONS, qui intervient en lieu et place de la société SYMRISE et poursuit l'action en contrefaçon engagée par cette société, irrecevable à former quelque demande indemnitaire que ce soit en qualité d'ancien licencié du brevet SYMRISE EP 0761 817 B1. 119

Accueillant la société SAF-ISIS en ses demandes reconventionnelles : Condamner la société SYMRISE à payer à la société SAF-ISIS la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action manifestement abusive et vexatoire dont elle a été l'objet,

Condamner la société RHODIA OPÉRATIONS à payer à la société SAF ISIS la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de l'accord de confidentialité signé entre les parties et des manoeuvres de dénigrement dont la société RHODIA OPÉRATIONS s'est simultanément rendue responsable.

Condamner in solidum les sociétés SYMRISE et RHODIA OPÉRATIONS à payer à la société SAF-ISIS la somme de 200.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner les sociétés SYMRISE et RHODIA OPÉRATIONS in solidum aux entiers dépens, et autoriser Maître Pierre COUSIN (COUSIN & ASSOCIES, Avocats Associés), avocat postulant, à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 27 novembre 2012.

MOTIFS

Il convient de prendre acte de ce que la société Rhodia Opérations est désormais titulaire du brevet européen EP n° 0 761 817 qu'elle exploitait en sa qualité de licenciée, et reprend l'instance en lieu et place de la société Symrise.

sur la nullité de l'assignation.

La société Saf-Isis sollicite la nullité de l'assignation délivrée le 29 octobre 2008 au motif que cet acte ne contient pas l'indication de l'organe représentant la société SYMRISE alors demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile qui dispose que tout acte d'huissier doit indiquer, à peine de nullité :

« 2. b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. »

La société Rhodia Opérations soulève l'irrecevabilité de cette exception formée devant le tribunal au motif que celle-ci aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette exception..

Le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure conformément aux dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile.

Les exceptions de procédure sont listées au chapitre II du titre V intitulé LES MOYENS DE DÉFENSE du Code de procédure civile ; il est disposé des exceptions de nullités à la section IV de ce chapitre.

L'assignation est l'acte de procédure qui fixe le litige qui lie les parties et qui saisit le tribunal quand elle est déposée à son rôle.

En conséquence, la demande de nullité de l'assignation initiale délivrée le 29 octobre 2008 formée par la société Saf-Isis est manifestement irrecevable devant le tribunal, cette demande aurait dû être formée pour être valable in limine litis devant le juge de la mise en état .

sur la nullité de la requête de saisie-contrefaçon

La société Saf-Isis soutient que la requête soumise au juge déléataire des pouvoirs du président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir une autorisation de saisie-contrefaçon est nulle faute d'avoir indiqué l'organe représentant la société SYMRISE, et ce conformément aux dispositions de l'article 58 du Code de Procédure Civile, qui dispose que la requête contient, à peine de nullité :

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; »

La société Rhodia Opérations répond que cette demande ne peut être

formée devant le tribunal, qu'elle aurait dû être présentée lors d'une demande de rétractation au juge ayant ordonné la saisie-contrefaçon.

A titre subsidiaire, elle soutient que l'organe représentant légalement la société Symrise a été désigné dans la requête et dans l'assignation, en ces termes : « *La société Symrise (...) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège* ».

Contrairement aux affirmations de la société Rhodia Opérations, le tribunal saisi au fond d'une action en contrefaçon est compétent pour statuer sur la nullité de la requête et de l'ordonnance subséquente car il s'agit d'un moyen de défense au fond relevant sans conteste de sa compétence.

Le juge saisi d'une demande de rétractation ne peut que statuer au vu d'éléments qu'il ne connaissait pas au moment de sa décision prise ex partes et qui une fois connus modifient son appréciation du contenu de la requête.

Cependant, il convient de relever que, contrairement cette fois aux affirmations de la société Saf-Isis, la société demanderesse, à l'époque la société Symrise, avait bien indiqué qu'elle agissait "poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège".

Cette mention suffit à identifier les organes représentant la société Symrise.

De plus conformément à l'article 175 du code de procédure civile combiné avec les articles 112 et 114 du code de procédure civile, les nullités relatives aux actes de saisie-contrefaçon doivent faire grief à celui-qui les invoque et il ne peut être soutenu que la nullité fait nécessairement grief, chaque grief et le dommage qui en résulte devant en conséquence être identifiés.

En l'espèce, la société Saf-Isis n'évoque aucun grief de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de nullité de la requête du 18 septembre 2008 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon subséquentes du 1^{er} octobre 2008.

sur la portée du brevet EP n° 0 761 817

Le brevet européen n° 0 761 817 a été déposé par la société Haarmann & Reimer GmbH, devenue la société Symrise, le 20 août 1996, sous priorité d'une demande de brevet allemand du 1er septembre 1995, publié le 12 mars 1997, délivré le 6 novembre 2002.

Il est intitulé «*Procédé de préparation de vanilline et les microorganismes appropriés*» et désigne notamment la France.

L'objet du brevet concerne "un procédé de fermentation pour la production de vanilline à partir de l'acide férulique et des microorganismes appropriés pour ce procédé".

Il relève du domaine de la microbiologie et concerne plus spécialement des procédés de fermentation par un micro-organisme pour la production de vanilline à partir de l'acide férulique.

La vanilline est l'un des principaux arômes produits dans le monde.

Un micro-organisme ou souche est un organisme vivant unicellulaire capable de se multiplier lorsqu'il est placé dans un milieu de culture approprié.

L'acide férulique est, au même titre que l'eugénol et la lignine qui sont ses précurseurs, un composé pouvant être transformé en un autre composé lorsqu'il est mis en présence d'un micro-organisme, cette transformation étant couramment qualifiée de « *bioconversion* ».

La lignine, l'eugénol et l'acide férulique sont tous trois des substrats aromatiques (ou composés benzéniques, c'est-à-dire, comportant un noyau aromatique) appartenant à la famille chimique des phénylpropanoïdes.

Dans le processus de bioconversion de l'acide férulique en vanilline interviennent plusieurs enzymes qui sont produites par les gènes présents dans le ou les micro-organisme(s) producteur(s) de vanilline (les gènes « *codent* » pour telle ou telle enzyme).

Dans sa description, le brevet européen EP n° 0 761 817 expose les procédés de fermentation (ou bioconversion) qui constituent une des trois voies d'obtention de la vanilline, laquelle peut également être obtenue par extraction de la gousse de vanille, méthode longue et coûteuse, ou par synthèse chimique, la vanilline ainsi obtenue ne pouvant toutefois pas être qualifiée de substance naturelle au sens du droit des aliments.

Il rappelle l'état antérieur de la technique et notamment que sont connus différents procédés de production de vanilline naturelle au moyen de différents micro-organismes et de différentes enzymes, certains de ces procédés étant décrits dans des brevets qui sont cités dans la description du brevet européen EP n° 0 761 817 (page 2, lignes 1 et 2), en particulier le brevet EP – A 405 197 déposé par la société HAARMANN & REIMER GmbH aux droits de laquelle, postérieurement au dépôt de ce brevet EP-A 405 197, est venue la société SYMRISE.

Il liste les inconvénients ou problèmes à résoudre qui sont essentiellement la faiblesse des rendements ou des concentrations de vanilline qu'ils permettent d'obtenir.

Enfin le brevet européen SYMRISE expose (page 2, lignes 19 à 25 de la description) qu'au cours « *de la recherche d'un nouveau procédé de production de vanilline naturelle à partir de substances initiales favorablement disponibles, (...) on a maintenant trouvé de manière **surprenante** que celle-ci est obtenue de manière économique au moyen de bactéries déterminées du groupe des actinomycètes avec de bons rendements et de bonnes concentrations par réaction de l'acide férulique naturel* ».

La portée du brevet est limitée au fait que l'invention ne ressort pas de longues recherches compliquées et coûteuses et doit se rapprocher avec le fait que le brevet antérieur EP 0405 197 de la société HAARMANN & REIMER GmbH dont la demande a été publiée le 2 janvier 1991, soit avant la date de priorité du brevet, indiquait déjà dans son propre préambule (page 2, lignes 19 à 24) qu'en « *recherchant un nouveau procédé, pratique à utiliser, pour la préparation de vanilline naturelle, on a maintenant trouvé qu'elle peut être obtenue industriellement, avec de bons rendements, par oxydation microbienne d'eugénol et/ou d'iso eugénol à l'aide de micro organismes déterminés faciles d'accès.* »

Ainsi était connu un procédé de fermentation (ou bioconversion) pour obtenir de la vanilline naturelle de façon industrielle qui utilise l'eugénol et non l'acide férulique.

L'homme du métier est une équipe de chercheurs, spécialistes de la bioconversion, qui connaît en outre la génétique et la biochimie, en particulier l'activité enzymatique des micro-organismes.

Les connaissances de cette équipe sont constituées des antériorités citées dans le brevet européen EP n° 0 761 817 lui-même et notamment l'antériorité SUTHERLAND et l'antériorité LABUDA et également le document Kraft de 1995..

En effet, il sait grâce à Sutherland (article publié en juin 1983) que la souche *Streptomyces setonii* (= ATCC 39116) est apte à cataboliser (c'est-à-dire bioconversion) l'acide férulique en vanilline, qu'elle est donc dotée de la capacité enzymatique c'est-à-dire qu'elle est apte à produire de la vanilline à partir d'acide férulique. Par ailleurs, il sait que le choix du milieu et des conditions de culture est un paramètre important pour favoriser et optimiser cette activité.

Grâce à la description de l'antériorité LABUDA, l'homme du métier sait qu'en raison de la grande diversité des micro-organismes pouvant être utilisés pour l'étape de bioconversion (levures, bactéries et champignons) « *les conditions de culture doivent être adaptées, bien sûr, aux exigences spécifiques de chaque espèce et ces conditions sont bien connues et documentées* ».

Il connaît depuis les travaux de Jacques Monod les conditions de la culture d'une biomasse et les différentes phases de croissance qui sont pour lui des connaissances de base.

sur la validité des revendications opposées à la société Saf-Isis

Il convient tout d'abord de constater que la société Rhodia Opérations qui, dans son assignation, opposait à la société Saf-Isis les revendications 1 à 14, et 15 à 28 de son brevet européen EP n° 0 761 817 ne lui oppose plus que les revendications n° 3 à 14 et 17 à 28 portant sur un procédé de production de la vanilline.

Or les sociétés demanderesse ne peuvent renoncer valablement à opposer des revendications qu'elles estiment fragiles voire nulles après avoir, de leur seule volonté, lié le litige entre les parties sur ces moyens.

La société Saf-Isis n'ayant pas accepté de limiter le débat initié sur toutes les revendications du brevet européen EP n° 0 761 817 dont la société Rhodia Opérations était titulaire, cette dernière et la société Symrise qui vient en ses lieu et place ne peut de son seul chef réduire le périmètre du litige.

En conséquence, le tribunal analysera toutes les revendications opposées par la société Symrise puis la société Rhodia Opérations à la société Saf-Isis dans son assignation.

Sur les revendications 1 et 15 du brevet européen

EP n° 0 761 817

La revendication 1 " *Amycolatopsis sp. DSM 9991* » porte sur une souche dont il est soutenu qu'elle avait déjà été divulguée sous une autre dénomination "ATCC 39116" ce dont a convenu la société Rhodia devant la juridiction américaine des brevets.

La société Saf-Isis a, au cours de ses trois premiers jeux d'écritures, démontré que cette souche était divulguée au moment du dépôt du brevet européen EP n° 0 761 817, fait procéder à des tests qui ont établi malgré les critiques de la société Rhodia que la souche ATCC 39116 était bien identique à celle objet de la revendication 1.

De même façon, la revendication 15 porte sur une souche DSM 9992, mais la société Rhodia a également convenu que cette souche n'était en fait pas différente de la souche DSM 9991 de sorte que les revendications 1 et 15 du brevet européen EP n° 0 761 817 de la société Symrise sont nulles pour défaut de nouveauté au regard de l'article 54 de la CBE qui dispose :

« 1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
2. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de Brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3. Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure. »

Sur les revendications 2 et 16 du brevet européen

EP n° 0 761 817

Les revendications 2 et 16 portent sur un "procédé de production de vanilline à partir d'acide fêlurique" en présence de l'une ou l'autre souche.

Ces deux revendications qui ne décrivent aucunement les étapes du procédé, ni aucun pourcentage de l'acide fêlurique ni aucun résultat de concentration en vanilline peuvent éventuellement s'apparenter au titre du brevet encore que celui-ci soit plus détaillé "procédé de préparation de vanilline et les microorganismes appropriés".

La société Saf-Isis prétend que la revendication 2 est divulguée par l'antériorité SUTHERLAND et l'antériorité ORSAN ce que conteste la société Rhodia Opérations qui indique que cet article ne concerne pas la production de vanilline, n'est qu'un simple article de recherche fondamentale et n'a pas d'implication dans le domaine considéré.

Elle a d'ailleurs abandonné les revendications 2 et 16 en raison de la demande de brevet intercalaire de la société Orsan qui décrit également un procédé de production de vanilline à partir d'acide férulique, mais en présence de *Streptomyces setonii*.

Sur ce

L'article SUTHERLAND paru en juin 1983 relate les travaux qui ont cherché à étudier les produits obtenus à partir de différents substrats aromatiques de la famille des phénylpropanoïdes - dont en particulier l'acide férulique - mis en présence de la souche ATCC 39116 qui est celle des revendications 1 et 15 du brevet litigieux.

Contrairement aux affirmations de la société Rhodia Opérations, cet article n'est pas un article de recherche scientifique mais un article de recherche appliquée ; en tout état de cause, ce différend est sans intérêt, puisque seul compte le fait que cet article décrit ou pas la production de vanilline grâce à l'acide férulique mis en présence de la souche revendiquée.

En tout état de cause, il enseigne qu'en présence de la souche ATCC 39116, « l'acide férulique est catabolisé [c'est-à-dire dégradé] *via la vanilline* », la figure 1 (page 1255 de l'article) illustrant, par sa formule chimique, ce procédé de dégradation de l'acide férulique en vanilline par le micro-organisme *Streptomyces setonii* souche 75Vi2 (= ATCC 39116).

Le tableau 1 (*Table 1*) de la page 1255 de l'antériorité SUTHERLAND énonce clairement que le procédé de dégradation de l'acide férulique (pouvant se présenter après dissolution également sous forme de *Férulate*) en présence de *Streptomyces setonii* 75Vi2 (= ATCC 39116) permet l'obtention de vanilline .

Cependant, la lecture de l'article indique que si la vanilline est obtenue, elle ne l'est pas de façon industrielle, le procédé n'est pas décrit et d'autre part il est mentionné que lorsque l'acide férulique est placé dans un milieu de culture approprié en présence de la souche de bactérie *Streptomyces setonii* 75Vi2, l'acide férulique est dégradé en acide protocatéchuique ou en catéchol, selon les conditions du milieu, en passant par la molécule de vanilline, l'acide protocatéchuique et le catéchol étant eux-mêmes dégradés de manière irréversible du fait de l'ouverture du noyau aromatique et l'obtention d'une molécule aliphatique.

En conséquence, la présence de la vanilline apparaît à une étape intermédiaire du processus et dans des proportions peu importantes.

L'article SUTHERLAND est un document qui enseigne la présence de vanilline lors du processus de bioconversion de l'acide férulique en

présence de la souche revendiquée mais pas la possibilité de produire de la vanilline de cette façon car la présence de la vanilline n'existe que lors d'une étape et est ensuite dégradée.

L'antériorité LABUDA ou KRAFT (brevet US 5,128,253 déposé le 31 mai 1991 et publié le 7 juillet 1992 précise au sujet de l'enseignement de l'article SUTHERLAND qu'il permet la production de vanilline et son accumulation en petites quantités.

Il porte sur un procédé de bioconversion d'un précurseur de vanilline pour la production de vanilline par dégradation de l'acide férulique par des bactéries différentes de celles du brevet Symrise.

Le brevet Kraft explique que, à sa date de dépôt en 1991, la vanilline n'est obtenue qu'en tant qu'intermédiaire, en faible quantité, sans accumulation dans le milieu :

« Personne n'a jamais souligné le potentiel de l'utilisation de micro-organismes pour la synthèse de vanilline car la vanilline s'accumule seulement en faibles quantités en tant que produit intermédiaire. »

L'antériorité ORSAN (demande internationale de brevet WO96/34971 déposée sous la priorité d'une demande française FR 95 05395 du 5 mai 1995) porte sur un procédé de production de vanilline par bioconversion de l'acide férulique.

Ce document antériorise de toutes pièces les revendications 2 et 16 du brevet européen EP n° 0 761 817 de la société Rhodia Opérations de sorte qu'elles sont nulles pour défaut de nouveauté.

Sur la revendication n°3

La revendication 3 est écrite comme suit :

« Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que Amycolatopsis sp. DSM 9991 est cultivé dans un milieu de culture, après quoi de l'acide férulique est ajouté au milieu de culture et la vanilline est isolée après la fin de la réaction . »

La société Saf-Isis demande la nullité de la revendication 3 pour insuffisance de description car elle a tenté de mettre en oeuvre le procédé dans ses propres établissements et n'a pu obtenir le résultat recherché soit 1,29g/l de vanilline à la fin du processus, pour défaut de nouveauté au regard de l'antériorité ORSAN et pour défaut d'activité inventive pour un homme du métier qui connaît SUTHERLAND au vu des antériorités LABUDA, ou de l'antériorité PERNOD RICARD, (demande de brevet européen EP 0453368 déposée le 18 avril 1991 sous priorité d'une demande française du 19 avril 1990, et publiée le 23 octobre 1991) ou de l'antériorité H&R publiée le 2 janvier 1991, qui, toutes trois, divulguent un procédé de production de vanilline comprenant une étape de croissance du micro-organisme et une étape subséquente de bioconversion.

La société Rhodia Opérations conteste les tests effectués par la société Saf-Isis dans ses établissements, indique que le document ORSAN ne peut à lui seul antérioriser la revendication n°3 puisqu'il propose un procédé différent pour synthétiser de la vanilline à partir de l'acide

férulique et de la souche litigieuse et que les autres documents ne privent pas cette revendication d'activité inventive.

Sur ce

***sur l'absence de nouveauté au regard du brevet ORSAN.**

La demande de brevet Orsan enseigne un procédé de production de vanilline :

- à partir d'un précurseur benzénique de vanilline parmi l'acide férulique, l'eugénol, l'iso-eugénol et l'alcool conyférylique ;
- en présence d'une culture immobilisée dans des billes d'alginate de micro-organismes du genre *Streptomyces* et spécialement l'espèce *Streptomyces setonii* ;
- dans un milieu défini ne permettant pas la croissance du micro-organisme et comprenant du phosphate organique ; la présence de phosphate organique est présentée par la demande de brevet Orsan comme l'élément clé du milieu de bioconversion (page 4 de la demande de brevet français n° 95 05395).

L'objectif de cette encapsulation est de conférer au système de bioconversion une meilleure stabilité, ce qui permettrait une production de vanilline plus importante (pièce Saf-Isis n° 29, page 2, lignes 31 à 35):

« Cette immobilisation donne lieu à une production de vanilline beaucoup plus importante, plus reproductible, pouvant se réaliser sur de plus longues durées que lorsque le microorganisme est libre dans un milieu de bioconversion. »

Il est patent que le brevet ORSAN qui ne peut être opposé qu'au titre de la nouveauté n'enseigne pas un procédé reprenant les mêmes étapes que celui de la société Symrise puisqu'il prévoit pour obtenir plus de vanilline, l'encapsulage des micro-organismes dans des billes d'alginate et décrit un milieu défini qui ne permet pas la croissance du micro-organisme dans le quel on ajoute du phosphate organique.

Or, pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

Le brevet ORSAN n'antériorise donc pas de toutes pièces le procédé décrit à la revendication 3 du brevet européen EP n° 0 761 817 de la société Symrise.

Ce moyen sera rejeté.

***sur l'absence d'activité inventive**

L'article 56 de la CBE dispose :

« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive

si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. »

Il convient de rappeler que l'homme du métier savait, à la date du dépôt du brevet européen EP n° 0 761 817 de la société Symrise, que des micro-organismes très divers (champignons, bactéries et levures) ont la capacité de dégrader l'acide férulique, que cette diversité nécessite seulement l'adaptation des conditions respectives de culture selon des méthodes connues et documentées .

L'accomplissement par l'homme du métier, aux fins d'une telle adaptation, de simples tests en série n'est pas révélatrice d'une quelconque activité inventive au sens des dispositions précitées de la CBE car c'est la pratique courante de l'homme du métier.

La société Rhodia Opérations reconnaît d'ailleurs dans ses écritures en page 53, que la société ORSAN “ semble donc avoir découvert, à peu près en même temps que la société Symrise, la possibilité de produire de la vanilline à partir d'acide férulique et en présence de *Streptomyces setonii*, malgré l'enseignement de l'art antérieur qui dissuadait d'utiliser ce microorganisme.”.

Cette simple affirmation contient en elle-même une contradiction car si deux sociétés déposent en même temps des brevets de préparation de la vanilline à partir d'acide férulique et en présence de *Streptomyces setonii*, c'est la démonstration même que rien ne dissuadait l'homme du métier dans l'utilisation de ce micro-organisme.

En conséquence, il ne peut être prétendu que l'article SUTHERLAND dissuadait l'homme du métier de chercher à produire de la vanilline à partir de l'acide férulique et en présence de *Streptomyces setonii*.

Au contraire la divulgation de son enseignement a mené les sociétés travaillant dans la production de la vanilline à réfléchir sur le moyen de bloquer le processus au moment de la production de vanilline.

L'antériorité LABUDA enseigne à l'homme du métier la séparation de l'étape de culture de la souche ATCC 39116 de l'étape de bioconversion de l'acide férulique car elle précise que, dans le procédé en deux étapes qu'elle décrit, « *l'un quelconque des types classiques cités dans la littérature, capables de dégrader l'acide férulique peut être utilisé à condition que le micro-organisme soit apte à effectuer la dégradation par une voie dans laquelle la vanilline est un intermédiaire*»

Elle ajoute que :

-les « *micro-organismes qui dégradent l'acide férulique peuvent être mis en culture de nombreuses manières en vue de procurer des cellules qui conviennent à l'étape subséquente de bioconversion* » (page 7, lignes 3 à 6 de la traduction de l'antériorité LABUDA),

-« *dans certains cas, il a été préférable de contrôler l'étape de croissance de la culture mise en oeuvre pour la bioconversion si des résultats optimum doivent être obtenus* » (page 7, lignes 19-22 de la traduction de l'antériorité LABUDA (pièce SAF ISIS n° 28),

-il est « *avantageux que les cellules qui dégradent l'acide férulique soient en phase stationnaire pour cette étape [de bioconversion]* » (page 10, lignes 34-36).

Ainsi il est établi que l'homme du métier sait parfaitement cultiver un micro-organisme jusqu'à sa phase stationnaire et donc recueillir la vanilline avant la seconde dégradation.

Enfin, le brevet KRAFT ou LABUDA décrit également l'instant auquel il convient d'ajouter du substrat de bioconversion par rapport à l'âge de la croissance de la culture, c'est-à-dire soit en phase stationnaire ou soit en phase tardive c'est-à-dire en milieu épuisé.

Il apprend encore que les substrats de bioconversion peuvent être ajoutés après culture dans un milieu de culture.

Le brevet européen EP n° 0 761 817 quant à lui propose ces différentes phases et n'opte pour aucune d'entre elles.

Sont encore enseignées la détection d'autres produits que la vanilline dans le milieu de culture contenant de l'acide férulique lors de la production de vanilline de sorte que l'homme du métier sait quand il doit stopper le processus pour recueillir la vanilline avant que la deuxième dégradation ne commence.

En conséquence, la revendication 3 ne relève d'aucune activité inventive au regard des connaissances de l'homme du métier et de l'enseignement du brevet KRAFT et sera annulée sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le moyen tiré de l'insuffisance de description.

Pour les mêmes raisons la revendication 17 qui porte sur l'autre souche *Amycolatopsis sp. DSM 9992* qui est identique à la première sera annulée.

Sur les revendications 4 à 14 du brevet européen EP n° 0 761 817

Les revendications 4 à 14 du brevet européen EP n° 0 761 817 sont écrites comme suit :

revendication 4 :

« Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 et 3 précédentes, caractérisé en ce que la concentration de l'acide férulique dans le milieu de culture ne dépasse pas 80 g/l. »

revendication 5 :

« Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 à 4 précédentes, caractérisé en ce que la concentration de l'acide férulique dans le milieu de culture ne dépasse pas 15g/l ».

revendication 6 :

« Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 à 5 précédentes, caractérisé en ce que l'acide férulique n'est pas ajouté au milieu de culture en une fois, mais en plusieurs portions ».

revendication 7 :

Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 à 6 précédentes, caractérisé en ce que le milieu de culture contient au moins une source de carbone, une source d'azote, des sels inorganiques et éventuellement des éléments à l'état de traces et des vitamines. »

revendication 8 :

« Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 à 7 précédentes, caractérisé en ce que le milieu de culture contient comme source de carbone des sucres, des alcools de sucre, des acides organiques ou des mélanges complexes. »

revendication 9 :

« Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 à 8 précédentes, caractérisé en ce que le milieu de culture contient comme source de carbone du glucose, de l'extrait de malt et de l'extrait de levure. »

revendication 10 :

« Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 à 9 précédentes, caractérisé en ce que le milieu de culture contient comme source d'azote des sources d'azote inorganiques ou des sources d'azote organiques. »

revendication 11 :

« Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 à 10 précédentes, caractérisé en ce que le milieu de culture contient de l'extrait de levure comme source d'azote. »

revendication 12 :

*« Procédé de production de vanilline par
a) culture d'*Amycolatopsis* sp. DSM 9991 dans un milieu de culture contenant de l'extrait de levure, de l'extrait de malt et du glucose ;
b) addition d'acide férulique, l'acide férulique n'étant pas ajouté en une fois mais en plusieurs portions et la concentration de l'acide férulique dans le milieu de culture ne dépassant pas 80 g/l ;
c) isolement de la vanilline après la fin de la réaction. »*

revendication 13 :

« Procédé selon une ou plusieurs des revendications 2 à 12 précédentes, caractérisé en ce que l'on utilise de l'acide férulique naturel. »

revendication 14 :

*« Procédé de production d'arômes caractérisé en ce que
a) de la vanilline est préparée à partir d'acide férulique en présence d'*Amycolatopsis* sp. DSM 9991,
b) et la vanilline produite dans l'étape a) est utilisée pour la production d'arômes. »*

Toutes ces revendications sont dépendantes les unes des autres.
La société Saf-Isis conteste la validité de ces revendications pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et de défaut d'activité inventive en se fondant sur les documents déjà cités plus haut.

La société Rhodia Opérations répond que l'antériorité Sutherland ne saurait être considérée comme l'art antérieur le plus proche et que cette antériorité ne saurait être combinée avec l'une quelconque des trois autres antériorités pour chacune des revendications.

Sur ce

Seul sera envisagé le défaut d'activité inventive, puisqu'il a déjà été dit plus haut que le brevet Orsan ne détruit pas la nouveauté faute de proposer un procédé identique c'est-à-dire avec les éléments qui constituent l'invention dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique.

La revendication 4 du brevet européen EP n° 0 761 817 ajoute au procédé précédemment revendiqué l'indication de la concentration de l'acide férulique dans le milieu de culture.

Or, l'antériorité PERNOD RICARD divulgue que la concentration d'acide férulique dans le milieu de culture est de 0,3 g/l (page 5, lignes 17 et 18 et figure 5 de l'antériorité PERNOD-RICARD), en sorte qu'elle ne dépasse pas 80 g/l.

De plus, l'antériorité H&R divulgue que la concentration du substrat dans le milieu de culture est préférentiellement de 5 à 50 grammes par litre de bouillon de culture (page 3, lignes 26-27 de la description de l'antériorité H&R), c'est-à-dire une concentration ne dépassant pas 80 grammes par litre.

Cet enseignement est donc connu de l'homme du métier qui en le combinant avec ses connaissances générales et notamment celles développées plus haut sait qu'il arrivera au même résultat, sans que cela ne nécessite une activité inventive de sa part.

La revendication 4 sera annulée pour défaut d'activité inventive.

La revendication 5 précise que la concentration de l'acide férulique dans le milieu de culture ne dépasse pas 15 grammes par litre.

Or, l'antériorité PERNOD RICARD divulgue que la concentration d'acide férulique dans le milieu de culture est de 0,3 g/l (page 5, lignes 17 et 18 et figure 5 de l'antériorité PERNOD-RICARD).

L'antériorité LABUDA précise quant à elle « *qu'en raison de la toxicité générale présentée par de nombreux précurseurs de vanilline vis-à-vis des micro-organismes, il peut être nécessaire de limiter la concentration de ceux-ci dans le mélange de bioconversion* »

Aucune activité inventive n'est donc nécessaire pour parvenir à la revendication 5 qui sera annulée pour défaut d'activité inventive.

La revendication 6 précise la manière dont l'acide férulique est ajouté au milieu de culture.

L'antériorité PERNOD RICARD prévoit que l'acide férulique (précurseur benzénique) est ajouté au milieu de culture après qu'une masse importante de micro-organisme a été obtenue, *et qu'il peut être apporté séquentiellement* ».

Combiné aux connaissances générales de l'homme du métier, cet enseignement détruit toute activité inventive de la revendication 6 qui sera annulée pour défaut d'activité inventive.

La revendication 7 décrit la composition du milieu de culture utilisé. Or le brevet européen EP n° 0 761 817 indique dans sa propre description (page 4, lignes 9-10) qu'il s'agit d'un « *milieu de culture courant* » de sorte qu'aucune activité inventive ne ressort de cette revendication qui ne fait que reprendre les connaissances générales de l'homme du métier.

La revendication 7 sera annulée pour défaut d'activité inventive.

La revendication 8 caractérise la composition particulière du milieu de culture utilisé en précisant la nature des sucres, les revendications 9, 10 et 11 précise les sources d'azote.

Or là encore, ces revendications ne font que reprendre l'ensemble des sources de sucres ou les sources d'azote connues au moment du dépôt du brevet en les listant et en les retenant comme possibles pour constituer le milieu de culture sans que cela implique la moindre activité inventive de la part de l'homme de métier.

Les revendications 8, 9, 10 et 11 seront annulées pour défaut d'activité inventive.

La revendication 12 est une reprise des précédents enseignements contenus dans les revendications précédentes qui ont été annulées pour défaut d'activité inventive de sorte qu'elle ne peut prétendre mettre en oeuvre davantage d'activité inventive.

Elle sera également annulée pour défaut d'activité inventive.

La revendication 13 revendique l'utilisation de l'acide férulique naturel. Grâce à l'enseignement de l'article Sutherland, l'homme du métier connaissait l'aptitude de la souche *S. setonii* (c'est-à-dire de l'ATCC 39116) à décomposer des « *phénylpropanoïdes dans le sol* », soit en particulier l'acide férulique naturel, tout autant que l'eugénol.

La revendication 13 sera annulée pour défaut d'activité inventive.

La revendication 14 précise que l'ensemble du procédé dont toutes les revendications sont déclarées nulles a pour objet la production d'arômes ce qui n'apporte aucun enseignement nouveau et qui est l'objet même du brevet européen EP n° 0 761 817 de sorte que cette revendication est nulle.

Pour les mêmes raisons que celles exposées pour les revendications 4 à 14, les revendications 18 à 24 qui sont écrites de façon identique sauf en ce qu'elles portent sur l'autre souche, la souche *Amycolatopsis sp. DSM 9992* qui est identique à *Amycolatopsis sp. DSM 9991*, seront annulées pour défaut d'activité inventive.

sur les demandes reconventionnelles de la société Saf-Isis

La société Saf-Isis forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive mais également pour dénigrement et enfin pour violation d'un accord de confidentialité.

Elle soutient que la société Rhodia Opérations a visiblement utilisé la procédure de saisie contrefaçon comme moyen d'accéder aux souches et procédés de production de vanilline utilisés par elle, de recueillir des informations sur la clientèle de la société SAF-ISIS ainsi que d'autres renseignements commerciaux.

La société Rhodia Opérations conteste avoir fait procéder à une saisie contrefaçon dans le seul but de connaître les documents cités par la société Saf-Isis et indique que le seul document relatif à la clientèle saisi par l'huissier est la « *liste des clients Naturalline 2007-2008* » (annexe 9 du procès-verbal de saisie-contrefaçon) qui, avec neuf autres documents, a été remise volontairement par Madame Biarnes (responsable qualité de la société Saf-Isis) à l'huissier (en quatre exemplaires), que la société Saf-Isis n'a pas jugé ce document confidentiel car elle n'a pas saisi le tribunal afin de prendre des mesures aptes à protéger ces informations comme le prévoit l'article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle.

Elle demande à ce que la demande de dommages et intérêts pour violation de l'accord de confidentialité et pour dénigrement soit déclarée irrecevable car formée tardivement et sans lien suffisant avec l'affaire principal ; à titre subsidiaire, elle fait valoir que cette demande ne repose que sur un compte rendu rédigé par la seule société mexicaine LABORATORIOS MINKAB SA qui entretient des liens étroits avec la société Saf-Isis.

Sur la procédure abusive

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société Saf-Isis ne fait qu'affirmer que les documents saisis sans les détailler l'ont été dans le but de connaître des secrets d'affaire et soutient sans plus l'établir supporter un préjudice qu'elle évalue sans pièce à l'appui à la somme de 100.000 euros.

Le tribunal constate avec la société Symrise que les pièces qu'elle affirme confidentielles ont été saisies en 2008 et qu'elle n'a à aucun moment demandé au juge ayant ordonné la mesure de saisie-contrefaçon statuant en référé de statuer sur la confidentialité de tels documents et de les écarter éventuellement des débats dans l'attente de la décision sur la contrefaçon.

La société Saf-Isis qui n'a pas rapporté la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Symrise et qui n'établit l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense, sera déboutée de cette demande.

Sur l'accord de confidentialité.

Il n'est pas contesté que les parties ont envisagé de résoudre leur litige par le biais d'une transaction qui a donné lieu à la signature d'un accord le 14 février 2012, que cet accord prévoyait que toutes les informations échangées dans le cadre des pourparlers, notamment des informations « *techniques, scientifiques ou industrielles* » devraient être conservées secrètes et confidentielles par la partie l'ayant reçue, ou bien utilisée par cette dernière dans le but exclusif de parvenir à un accord avec l'autre partie (article 3 de l'accord de confidentialité).

La société Saf-Isis prétend que la société Symrise aurait présenté la société Saf-Isis comme contrefactrice du brevet européen EP n° 0 761 817 à une société tierce la société mexicaine LABORATORIOS MINKAB SA, qui fournit à la société Saf-Isis l'acide férulique utilisé dans le procédé argué de contrefaçon, et aurait tenté de conclure avec cette société mexicaine un accord à l'insu de la société SAF-ISIS.

Si le rapport de la société mexicaine LABORATORIOS MINKAB SA à la société Saf-Isis dont on se demande d'ailleurs quels sont les liens qui l'unissent à la société Saf-Isis pour lui faire rapport, date de fin mars 2012, la société Saf-Isis n'en fait état que dans ses dernières écritures du 7 novembre 2012 alors que l'affaire devait être plaidée début décembre 2012 et qu'elle avait déjà conclu en juillet 2012.

Si cette demande est tardive et irrespectueuse de la convention de concentration des écritures conclue entre le tribunal de grande instance de Paris et le barreau des avocats de Paris, il n'en demeure pas moins qu'elle est en lien direct avec le présent litige et que la société Rhodia Opérations a pu y répondre dans des écritures postérieures de sorte que la fin de non recevoir soulevée par elle sera rejetée comme mal fondée.

Il convient de constater que le rapport de la société mexicaine LABORATORIOS MINKAB SA n'est corroboré par aucune autre pièce et ne fait que reprendre des propos qui auraient été tenus par un M. ROTHEA de la société Rhodia Opérations.

Ainsi les faits de dénigrement sont insuffisamment établis et il n'est pas davantage indiqué quels éléments confidentiels auraient été transmis par la société Rhodia Opérations à la société mexicaine LABORATORIOS MINKAB SA dans le cadre de cette visite de sorte que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef est mal fondée et sera rejetée.

sur les autres demandes

Les conditions sont réunies pour allouer à la société Saf-Isis la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

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

Prend acte de l'intervention de la société Rhodia Opérations en lieu et place de la société Symrise.

Déclare la demande de nullité de l'assignation initiale délivrée le 29 octobre 2008 formée par la société Saf-Isis irrecevable.

Déboute la société Saf-Isis de sa demande de nullité de la requête du 18 septembre 2008 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon subséquents du 1^{er} octobre 2008.

Déclare nulles les revendications 1 à 28 du brevet européen EP n° 0 761 817 dont la société Rhodia Opérations est titulaire pour défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive.

Dit que le présent jugement une fois devenu définitif sera transcrit au Registre National des Brevets à l'INPI à la requête de la partie la plus diligente.

En conséquence,

Déclare la société Rhodia Opérations irrecevable en ses demandes en contrefaçon et en toutes ses demandes subséquentes.

Rejette la fin de non recevoir opposée par la société Rhodia Opérations à la demande de dommages et intérêts formée par société Saf-Isis du fait de la violation de l'accord de confidentialité et des faits de dénigrement.

Déboute la société Saf-Isis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dénigrement et violation de l'accord de confidentialité.

Condamne la société Rhodia Opérations à payer à la société SAF-ISIS la somme de 150.000 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 Rhodia Opérations aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre COUSIN (COUSIN & ASSOCIES, Avocats Associés), avocat postulant, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Fait et rendu à Paris le 14 Mars 2013

Le Greffier

Le Président