

Grosses délivrées **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016

(n°201/2016, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **14/15008**

Décisions déferées à la Cour : Jugements des 25 Avril 2013 et 03 juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris

APPELANTS

Monsieur Philippe GIRAUDEAU

Dirigeant de société

Domicilié 17, rue Chevrettes

44470 CARQUEFOU

SARL AAIR LICHENS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 429 598 485

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

17, rue des Chevrettes

44470 CARQUEFOU

Représentés et assistés de Me Christophe CARON de l'AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500

INTIMÉE

SARL EVINERUDE

Immatriculée au RCE de Vienne sous le numéro 489 941 260

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

383 chemin de Planbois

38290 SATOLAS ET BONCE

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistée de Me Olivier PERRIER de la SELARL BRUMM et associés, avocat au barreau de LYON,
Toque 768

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benjamin RAJBAUT, Président,

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

M. Philippe Giraudeau, chercheur scientifique, a déposé le 13 mars 2001 une demande de brevet français intitulé '*Mesure des teneurs environnementales en polychlorodibenzodioxines (ci-après PCDD ou dioxines) et en polychlorodibenzofuranes (ci-après PCDF ou furanes) en utilisant les lichens comme matériel de dosage*'. , Cette demande a été publiée le 20 septembre 2002 et le brevet a été délivré le 20 mars 2009, sous le n° 01 03 485.

Selon l'unique revendication de ce brevet, '*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, créée le 29 février 2000 et dirigée par M. Giraudeau, est une société ayant pour activité la détection de la pollution de l'air par l'utilisation de lichens. Par contrat du 2 juin 2009, celui-ci a concédé à celle-là, à titre gracieux, une licence d'exploitation du brevet n°01 03 485, qu'il lui a ensuite cédé, par acte du 23 janvier 2010, transcrit au Registre national des brevets le 28 janvier 2010.

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

Par lettres recommandés avec accusé de réception des 5 juin et 29 septembre 2009, la société Aair Lichens a reproché à la société Evinerude d'utiliser les enseignement de son brevet n°01 03 485 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.

Par acte du 28 septembre 2010, la société Evinerude a fait assigner M. Giraudeau devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la nullité du brevet n°01 03 485.

Par acte du 25 mars 2011, la société Evinerude a fait appeler en la cause la société Aair Lichens.

Les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal a :

- déclaré les demandes formées par la société Evinerude à l'encontre de M. Giraudeau irrecevables faute d'intérêt à agir à son encontre,
- déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la société Aair Lichens mal fondée et l'en a déboutée,
- déclaré la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Aair Lichens mal fondée et l'en a déboutée,

Puis, sur le surplus des demandes des parties, et notamment sur la demande de nullité du brevet français n° 01 03 485, le tribunal, après avoir relevé dans ses motifs, 1) 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 intervenues au regard de l'art antérieur, 2) 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 et 3) que 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 se pose la question de savoir s'il s'agit d'un procédé ou si l'invention objet du brevet litigieux ne serait pas davantage une découverte au sens de l'article L611-10 2° a) du code de la propriété intellectuelle, a :

- ordonné 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,

- renvoyé les parties à la mise en état,
- réservé les dépens.

Les parties ont versé aux débats la demande de brevet déposée le 13 mars 2001 avec la revendication 1 rédigée comme suit :

'La présente invention consiste en la réalisation de la mise à disposition de végétaux inférieurs, ci-dénommés « les lichens », dans le but d'effectuer des mesures des composés polychlorés transitant par l'atmosphère directement ou indirectement et retombant dans l'environnement, celui-ci étant défini au sens le plus général, naturel ou modifié, ou créé par les activités humaines.

Caractérisée par l'utilisation des lichens croissant naturellement quel que soit leur support ou utilisés sous forme de transplants ou de cultures, dans une intention de réaliser des mesures qualitatives et (ou) quantitatives de composés polychlorés PCDD/F ainsi que des recherches ayant pour but d'évaluer les retombées de ceux-ci sur l'environnement ou leur contenu dans l'atmosphère générale.'

La revendication modifiée du brevet délivré provient de modifications déposées à l'INPI le 13 novembre 2008, en réponse à un défaut de nouveauté et de clarté résultant

de trois notifications de l'INPI du 25 juin 2001, 3 août 2006 et 10 juin 2008.

Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal a :

- déclaré le brevet français n° 01 03 485 dont M. Giraudeau est titulaire (sic) nul pour protéger une découverte et non une invention de procédé,
- dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise pour transcription au Registre national des brevets par la partie la plus diligente,
- débouté la société Evinerude de sa demande de publication judiciaire,
- débouté M. Giraudeau et la société Aair Lichens de leurs demandes reconventionnelles,
- - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- - condamné la société Aair Lichens à payer à la société Evinerude la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- - condamné la société Aair Lichens en tous les dépens de l'instance dont distraction au profil de Maître Laurent Simon, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

M. Giraudeau et la société Aair Lichens ont interjeté appel de ces deux jugements le 15 juillet 2014.

Les deux instances ont été jointes.

Vu les dernières conclusions transmises le 24 mar 2016 par la société Aair Lichens et M. Giraudeau, qui demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 25 avril 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré les demandes en nullité du brevet français n°0103485 formées par la société Evinerude à l'encontre de M. Giraudeau irrecevables faute d'intérêt à agir à son encontre,

- infirmer le jugement du 3 juillet 2014 sauf en ce qu'il a débouté la société Evinerude de sa demande de publication judiciaire de la décision.

- statuant de nouveau sur les dispositions infirmées,

- I sur les demandes formulées à l'encontre de la société Aair Lichens :

- à titre principal, dire et juger que l'action en nullité de brevet intentée par la société Evinerude est prescrite depuis le 13 mars 2011 et, en conséquence, débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Evinerude est irrecevable à agir en nullité du brevet n° 01 03485 pour défaut d'intérêt à agir,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que le procédé breveté est une invention brevetable - à titre plus qu'infiniment subsidiaire, dire et juger que le l'invention, objet du brevet, est parfaitement décrite, exprime une parfaite activité inventive et est nouvelle et en conséquence, débouter la société Evinerude de sa demande en nullité du brevet, II à titre reconventionnel,

- condamner la société Evinerude à verser la somme de 50 000 € à M. Giraudeau et la somme de 25 000 € à la société Aair Lichens en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive,

- III sur les autres demandes :

- débouter la société Evinerude de sa demande de publication judiciaire,
- condamner la société Evinerude à leur payer une somme de 20 000 € chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Evinerude à payer les entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du cabinet Christophe Caron ;

Vu les dernières conclusions transmises le 4 janvier 2016 par la société Evinerude, qui demande à la cour de :

- confirmer les jugements entrepris, sauf, pour le jugement du 3 juillet 2014, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de publication judiciaire,
- statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- prononcer la nullité du brevet déposé par M. Giraudeau et appartenant à la société Aair Lichens également pour insuffisance de description, défaut d'activité inventive et comme décrivant une simple découverte non brevetable,
- débouter M. Giraudeau et la société Aair Lichens de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois revues de son choix, sans que le coût de chaque publication excède la somme de 1 500 €,.
- en conséquence, condamner la société Aair Lichens à lui payer la somme de 4 500 € au titre des frais de publication,
- 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,
- condamner la société Aair Lichens à lui payer une somme supplémentaire de 10 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner la société Aair Lichens en tous les dépens, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code au profit de Maître Laurent Simon ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que le jugement du 25 avril 2013 n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la société Evinerude à l'encontre de M. Giraudeau irrecevables faute d'intérêt à agir à son encontre ; qu'il doit être confirmé de ce chef ;

I Sur les fins de non-recevoir opposées par les appelants à la société Evinerude :

- *sur la prescription :*

Considérant qu'il n'est pas discuté que l'action en annulation d'un brevet se prescrit par les règles du droit commun, soit, selon l'article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de 10 ans entre commerçants, ramenée à 5 ans par ladite loi, étant prévu par les dispositions transitoires de celle-ci, telles qu'inscrites à l'article 2222 du code civil, qu'*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'* ;

Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, la prescription de l'action en nullité d'un brevet ne peut courir à l'égard d'un tiers qu'à compter de la date de publication de la demande de brevet, avant laquelle il ne pouvait en connaître l'existence, peu important qu'en vertu de l'article L613-1 du code de la propriété intellectuelle, en cas de délivrance, le droit exclusif d'exploitation du breveté prenne effet à compte du dépôt de la demande ;

Qu'en l'espèce, c'est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, faisant justement application de ces règles pour retenir que la prescription avait commencé à courir le 20 septembre 2002, date de publication de la demande du brevet litigieux, pour expirer le 20 septembre 2012, a jugé que l'assignation avait été valablement délivrée le 25 mars 2011 par la société Evinerude ;

Qu'en conséquence, le jugement du 25 avril 2013 doit être confirmé en ce qu'il déboute M. Giraudeau et la société Aair Lichens de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- sur l'intérêt à agir de la société Evinerude :

Considérant que c'est encore par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que le tribunal, ayant relevé que la société Aair Lichens avait adressé à la société Evinerude une lettre recommandée du 5 juin 2009 la mettant en demeure de cesser toute exploitation du brevet litigieux en lui reprochant des actes contrefaisants et illicites, a jugé que la société Evinerude avait un intérêt légitime à agir en nullité de ce brevet ;

Qu'il y a seulement lieu d'ajouter qu'en réplique à la réponse de contestation que la société Evinerude lui a adressé le 3 juillet 2009, la société Aair Lichens, dans une nouvelle lettre recommandée du 29 septembre 2009, lui a proposé une concession d'une licence de son brevet, tout en continuant à la menacer d'une action en contrefaçon, de sorte que la société Evinerude, qui justifie en outre de ce que la société Aair Lichens avait d'ores et déjà, sur la base du brevet litigieux, engagé différentes procédures à l'égard de sociétés concurrentes aux fins d'obtenir l'annulation de marchés public, était légitimement en droit de craindre une action à son encontre ;

Que le jugement du 25 avril 2013 doit donc également être confirmé en ce qu'il

déboute M. Giraudeau et la société Aair Lichens de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Evinerude ;

II Sur la demande de nullité du brevet comme protégeant une découverte et non une invention de procédé :

- sur la portée du brevet :

Considérant qu'aux termes de l'article 613-2, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, *'L'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.'* ;

Que s'il est vrai, comme le font valoir les appelants, que la description vient au soutien et en éclairage des revendications d'un brevet, elle ne peut, ni se substituer à elles, qui, seules caractérisent l'invention, ni permettre d'en dénaturer les termes clairs et précis ;

Qu'ainsi, M. Giraudeau et la société Aair Lichens ne sauraient valablement soutenir, au prétexte que ceux-ci sont expressément visés dans la description, que l'utilisation de lichens croissant naturellement est incluse dans la revendication unique du brevet, telle qu'énoncée ci-dessus, alors que celle-ci, contrairement à sa première version telle qu'elle figure dans la demande initiale de brevet - également sus-énoncée -, qui mentionnait les trois sortes de lichens séparés par la conjonction 'ou', ne mentionne plus que l'utilisation de lichens sous forme de transplants ou de culture, lesquels ne sauraient se confondre avec les premiers, désignant par opposition les lichens croissant dans leur milieu naturel ;

Que, surtout, alors que M. Giraudeau indiquait, en guise de préliminaire à sa demande initiale de brevet que *'les caractéristiques essentielles de l'invention consistent à standardiser l'ensemble des*

opérations de collecte et de préparation de collecte et de préparation des échantillons afin de conserver une reproductibilité des mesures et une fidélisation par rapport aux sources ciblées', force est de constater, à l'instar du tribunal, que l'unique revendication du brevet litigieux se borne à indiquer que *'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',* sans mentionner les opérations nécessaires pour y parvenir et, spécialement, sans mentionner les différentes étapes en permettant la standardisation, lesquelles - de l'aveu même des appelants, qui les synthétisent dans leurs écritures sous la forme exactement rappelée en page 7 du jugement -, sont uniquement précisées dans la description ;

Qu'il importe peu que l'ensemble ait permis l'élaboration d'une norme AFNOR ;

Qu'ainsi, seule l'idée d'utiliser des lichens sous formes de transplants ou de culture pour mesurer efficacement les dioxines ou furanes et évaluer les retombées sur l'environnement est couverte par le brevet litigieux ;

- sur la protection d'une découverte non brevetable ou invention :

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal, sur le fondement de l'article L610-10 du code de la propriété intellectuelle exclut de la protection qui dispose que *'les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques',* a déclaré le brevet litigieux nul ;

Qu'il y a seulement lieu d'ajouter que si l'idée d'utiliser des lichens sous formes de transplants ou de culture pour mesurer efficacement les dioxines ou furanes et évaluer les retombées sur l'environnement, couverte par le brevet litigieux, va au-delà de la découverte du phénomène naturel tenant en l'absorption des dioxines et furanes par les lichens, elle reste une découverte scientifique théorique et n'est pas à elle seule brevetable en dehors d'un dispositif concret en permettant la réalisation technique ;

Que le jugement du 3 juillet 2014 doit donc être confirmé de ce chef ; qu'il convient seulement, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'erreur purement matérielle affectant le dispositif en ordonnant la suppression de la mention de ce que M. Giraudeau est titulaire du brevet litigieux et son remplacement par la mention de la société Air Lichens ;

III Sur les autres demandes :

Considérant que le prononcé de la nullité du brevet litigieux comme protégeant une découverte et non une invention rend sans objet les demandes complémentaires de la société Evinerude en nullité pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive ;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté la demande de publication formée par la société Evinerude et la demande de dommages et intérêts présentée par M. Giraudeau et la société Air Lichens ; que le jugement du 3 juillet 2014 doit être confirmé de ces chefs ;

Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement du 3 juillet 2014 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu'il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d'appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Confirme les jugements du 25 avril 2013 et du 3 juillet 2014 en toutes leurs dispositions et y

ajoutant,

Vu l'article 462 du code de procédure civile, ordonne la suppression, dans le dispositif du jugement du 3 juillet 2014 de la phrase '*Déclare le brevet français n° 01 03 485 dont M. Giraudeau est titulaire nul pour protéger une découverte et non une invention de procédé*' et son remplacement par la phrase '*Déclare le brevet français n° 01 03 485 dont la société Aair lichens est titulaire nul pour protéger une découverte et non une invention de procédé*',

Déclare sans objet les demandes complémentaires de la société Evinerude en nullité du brevet français n°01 03 485 pour insuffisance de description et défaut d'activité inventive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Giraudeau et de la société Aair Lichens et les condamne in solidum à payer à la société Evinerude la somme de 5 000 €,

Condamne in solidum M. Giraudeau et la société Aair Lichens aux dépens,

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Laurent Simon.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER