

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 28 mai 2015

3ème chambre 4ème section
N° RG: **12/11963**

DEMANDERESSE

Société NEXIRA

[...]

76000 ROUEN

représentée par Maître Diego DE LAMMERVILLE du PUK CLIFFORD
C EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant et
plaidant, vestiaire #K0112. Me Elie M avocat au barreau de PARIS,
avocat plaidant, vestiaire #D1686

DÉFENDERESSES

Société SAN-Ei Gen FFI Inc.

1-4-9 Hirano-machi. Chuo-ku
OSAKA 540-8688 (JAPON)

**Société GLYN O. PHILIPPS-SAN-EI GEN HYDROCOLLOIDS
RESEARCH LIMITED, anciennement PHILLIPS
HYDROCOLLOIDS RESEARCH LIMITED**

[...] Central

LONDON W1S 4QT (ROYAUME-UNI)

Toutes deux représentées par Maître Philippe BOUTRON de la
SELAS FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocats au barreau
des HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #PN702

COMPOSITION DU TRIBUNAL

François T. Vice-Président

Laure A, Vice-Présidente

Laurence L, Vice-Présidente

assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.

DÉBATS

A l'audience du 18 février 2015

tenue en audience publique

JUGEMENT

Contradictoire

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article 450 du code de procédure civile En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société NEXIRA est une société française qui indique être
spécialisée dans la production et la transformation d'ingrédients issus
de ressources naturelles, à destination des industries alimentaires et
nutraceutiques.

Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Rouen depuis le 11 mai 1988.

Elle déclare qu'elle était anciennement dénommée Colloides Naturels International, société fondée en 1895, et être le leader mondial de la gomme d'acacia.

La société San-Ei indique être une société japonaise créée en 1911 qui proposerait à ses clients des ingrédients et additifs alimentaires utilisés pour l'arôme, la texture et la couleur des produits alimentaires. La société Phillips Hydrocolloids Research Limited, désormais appelée GLY O. P - San Ei Gen Hydrocolloids Research (ci-dessous, "la société Phillips"), est une filiale de la société San-Ei, qui exerce une activité de recherche développement dans le domaine agro-alimentaire.

Les sociétés San-Ei et Phillips ont déposé le 7 avril 2004 une demande internationale PCT publiée sous le n° WO 2004/089991 sous priorité d'une demande japonaise en date du 7 avril 2003.

Elles sont co-titulaires d'un brevet européen EP 1.611.159 intitulé "gomme arabique modifiée issue d'Acacia Sénégal" issu de cette demande PCT, désignant notamment la France, délivré le 14 juillet 2010.

Par acte d'huissier du 29 mai 2012, la société NEXIRA a assigné la société japonaise SAN-EI et la société anglaise PHILLIPS HYDROCOLLOIDS RESEARCH LIMITED, devenue Glyn O. P - San-Ei Gen Hydrocolloids Research Limited en nullité du brevet européen n° EP 1.611.159 B1.

Par courrier du 7 avril 2014, l'INPI a indiqué que la limitation de la partie française du brevet EPI 59 telle que modifiée avait été acceptée.

Par conclusions du 14 novembre 2014, la société NEXIRA demande au tribunal de :

A titre principal,

- constater l'extension de l'objet du brevet européen n° EP 1.611.159 au-delà du contenu de la demande telle que déposée,
- en conséquence, prononcer la nullité de la partie française du brevet européen n° EP 1.611.159,

A titre subsidiaire,

- constater que les revendications 1 à 16 du brevet européen n° EP 1.611.159 invoquées par les sociétés San-Ei et Phillips sont dépourvues de nouveauté ou, à tout le moins, d'activité inventive,
- en conséquence, prononcer la nullité de la partie française du brevet européen n° EPI.611.159,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés San-Ei et Phillips de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement les sociétés San-Ei et Phillips à payer à la société Nexira la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés San-Ei et Phillips aux entiers dépens dont le recouvrement sera assuré par Maître Diego de L, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Par conclusions du 7 janvier 2015, les sociétés San-Ei et Philipps Hydrocolloids Research Limited demandent au tribunal de :

- déclarer les sociétés SAN-Ei Gen et Phillips Hydrocolloids Research recevables et bien fondées en leurs demandes,
- constater que la société NEXIRA ne rapporte pas la preuve des causes de nullité qu'elle allègue à rencontre du brevet européen n° EP 1.611.159 BI,

En conséquence,

- débouter la société NEXIRA de l'ensemble de ses demandes et notamment celle visant à voir prononcer la nullité de toutes les revendications 1 à 16 du brevet EP 1.611.159 BI pour défaut de nouveauté ou tout le moins pour défaut d'activité inventive et/ou pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande, en application de l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 138 paragraphe 1 alinéa a) et c) ensemble avec les articles 54 et 56 de la Convention sur le Brevet Européen,
- condamner la société NEXIRA à verser aux sociétés SAN-Ei Gen et Phillips Hydrocolloids Research la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société NEXIRA aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Philippe Boutron, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2015.

Il convient de préciser que, par acte du 12 mars 2013, les sociétés San-Ei et Phillips ont fait citer la société NEXIRA devant le tribunal de grande instance de Paris en lui reprochant des faits de contrefaçon de son brevet EPI 59.

MOTIVATION

Les sociétés défenderesses ont déposé le 7 avril 2004 une demande internationale PCT publiée sous le n° WO 2004/089991 sous priorité d'une demande japonaise en date du 7 avril 2003.

Elles sont titulaires d'un brevet européen EP1.611.159 intitulé "gomme arabique modifiée issue d'Acacia Sénégal" issu de cette demande PCT et désignant notamment la France, brevet délivré le 14 juillet 2010.

La gomme arabique est un exsudât de sève descendante solidifié, dont l'épanchement se produit naturellement ou à la suite d'une incision, sur le tronc et au pied d'arbres de la famille des acacias. Elle est récoltée principalement en Afrique saharienne.

Elle est comestible et, du fait de ses qualités physico-chimiques, sert d'émulsifiant dans la préparation de certains produits alimentaires ou cosmétiques.

L'émulsifiabilité étant une propriété utile de la gomme arabique, il existe des méthodes pour réduire autant que possible la variation en émulsifiabilité de la gomme, et augmenter cette émulsifiabilité : par élimination des ions métalliques de la gomme arabique suivie d'une modification thermique, ou par chauffage.

Le brevet tend à protéger une forme modifiée de la gomme arabique, obtenue notamment par chauffage, selon des modalités particulières.

Sur la nullité du brevet pour extension de son objet au-delà de la demande

L'article 2 de la convention sur le brevet européen prévoit que *"dans chacun des Etats contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet Etat [...]"*.

L'article 138 de cette convention indique que *"sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, en vertu de la législation d'un Etat contractant, avec effet sur le territoire de cet Etat, que :*

c) si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée [...]"

L'article L613-25 du code de la propriété intellectuelle énonce que *"le brevet est déclaré nul par décision de justice : ...c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée [...]"*.

La demande internationale WO 2004/089991 A1 contient une revendication 1 qui se lit ainsi *"Gomme arabique modifiée soluble dans l'eau ayant une masse moléculaire moyenne en masse non inférieure à 0,9 millions de Da qui est obtenue en chauffant de la gomme arabique d'accacia Sénégal"*.

La revendication 1 du brevet européen EPI59 telle que modifiée était la suivante :

"Gomme arabique modifiée soluble dans l'eau provenant d'Acacia Sénégal, ayant une masse moléculaire moyenne en masse non inférieure à 0,9 millions de Da ou une teneur en protéine arabinogalactane non inférieure à 17 % en poids, et un rayon de

giration RMS de 42,3 à 138 nm, obtenue en chauffant de la gomme arabique non modifiée à 110°C pendant au moins 15 heures, dans laquelle la masse moléculaire moyenne en masse, la teneur en protéine arabinogalactane et le rayon de giration RMS sont obtenus par traitement des données obtenues par l'opération consistant à soumettre la gomme arabique modifiée à un logiciel ASTRA version 4.5 utilisant la technique GPC-MALLS et dans laquelle lesdites données pour tous les pics dans le chromatogramme obtenu par utilisation d'un détecteur RI sont traitées sous la forme de deux pics, les deux pics étant divisés en la fraction éluée de composants de masse moléculaire élevée contenant la protéine arabinogalactane de la gomme arabique qui ont élue en premier et en la fraction éluée de composants de faible masse moléculaire qui ont élue plus tard, dans laquelle la teneur en protéine arabinogalactane correspond au taux de récupération obtenu du pic de la fraction éluée de composants de masse moléculaire élevée qui ont élue en premier".

La société NEXIRA soutient que le brevet européen contient trois ajouts, à savoir :

- l'existence d'un intervalle de giration de 42,3 à 138 nm,
- un intervalle de rayon de giration (Rg) en association avec un teneur en protéine arabinogalactane,
- un intervalle de valeurs de rayon de giration (Rg) en association avec une masse moléculaire moyenne en masse non inférieure à 0,9 millions de Da.

Elle relève notamment que la demande initiale n'envisage aucune plage particulière de rayon de giration, alors que les défenderesses elles-mêmes soulignent l'importance de cette caractéristique.

Elle déclare que les ajouts de ces caractéristiques de produits présentés à l'homme du métier ne découlent pas sans ambiguïté des caractéristiques de la demande telle que déposée.

L'homme du métier, qui serait un producteur/utilisateur d'émulsions à base de gomme arabique, ne pourrait déduire cet intervalle des seuls exemples fournis dans la demande initiale, les valeurs de giration indiquées dans les tableaux avancés par les défenderesses se rapportant à un mode de réalisation particulier de l'invention. La société NEXIRA en déduit que les valeurs alors obtenues l'ont été ponctuellement, et que rien ne permet à l'homme du métier de déduire que ces données sont importantes, ou de généraliser ces données isolées.

Elle en déduit que ces ajouts donnent une définition plus étendue à l'invention que la demande initiale, de sorte que le brevet doit être annulé.

De leur côté, les sociétés défenderesses avancent que la description telle que déposée du brevet présente des exemples dont la valeur de giration est comprise dans l'intervalle visé par la revendication 1 du brevet : la valeur basse 42,3 nm apparaît dans l'échantillon 2/24 (table

3 de la demande internationale WO 2004/089991 A1), et la valeur haute 138 nm dans l'échantillon 5/24 (table 8 de cette demande).

Elles ajoutent que le choix de deux valeurs figurant dans les exemples de la description ne constitue pas une violation de l'article 138 précité, en ce qu'il est possible de généraliser en partant d'un exemple un intervalle de valeur sans qu'il soit considéré qu'il s'agit d'une extension de l'objet du brevet au-delà de la demande déposée.

Elles indiquent que la demanderesse ne saurait faire état de l'absence de mesure en teneur de protéine arabinogalactane dans la demande initiale pour soutenir que les indications contenues dans la revendication 1 du brevet constituerait une extension de son objet, en ce que ces indications ne portent que sur la caractérisation massique du produit. Elles avancent que la partie descriptive du brevet contient des illustrations associant les mesures des rayons de giration à la teneur en protéine.

SUR CE

La revendication 1 du brevet EPI 59 contient une indication relative au rayon de giration RMS de la gomme arabique, lequel est compris entre 42,3 à 138 nm, qui ne figurait pas dans la revendication 1 de la demande internationale WO 2004/089991 A1.

De même, alors que la demande ne contenait, s'agissant de la masse moléculaire moyenne de la gomme arabique modifiée, que l'indication selon laquelle cette masse n'était pas inférieure à 0,9 millions de Da, la revendication 1 du brevet prévoit que cette gomme *"une masse moléculaire moyenne en masse non inférieure à 0,9 millions de Da ou une teneur en protéine arabinogalactane non inférieure à 17 % en poids"*, de sorte qu'elle contient une indication sur la teneur en protéine arabinogalactane qui ne figurait pas dans la revendication 1 de la demande.

Il sera précisé que "nm" est une unité de mesure des atomes, "Da" le symbole Dalton d'une unité de masse des atomes, et "RMS" le rayon de giration.

S'agissant de l'indication relative au rayon de giration RMS, l'indication de l'intervalle (entre 42,3 et 138nm) ne figurait ni dans la demande internationale ni dans la revendication 1 ni dans la partie descriptive du brevet en ces termes.

Ces ajouts apparaissent portés de manière manuscrite sur la pièce "druck exemplar" (pièce 13 demandeur) dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'exemplaire du brevet qui va être délivré, et sur lesquels figurent donc ces ajouts.

Les défenderesses soutiennent que cette caractéristique figure dans la description, laquelle contient des exemples dont la valeur du rayon de giration est comprise dans l'intervalle protégé par la revendication 1 : la table 3 de la demande internationale WO 2004/089991 A1

présente un échantillon 2/24 affichant une valeur de 42.3, la table 8 présente un échantillon 5/24 affichant une valeur de 138 nm.

Or, les données relatives au taux de giration correspondent à des exemples de réalisation particuliers : ainsi, la table 3 porte sur la modification de la gomme arabique obtenue à partir d'un kilo de gomme arabique concassée dont la taille de particules est 5mm, et la table 8 sur un agglomérat sphérique de gomme arabique présentant une taille d'agglomérat de 20mm x 30mm ou inférieur.

L'intégration de ces résultats dans la revendication 1 du brevet revient à généraliser à toute gomme arabique un intervalle de rayon de giration RMS, obtenus lors d'exemples figurant dans la partie descriptive de la demande internationale à partir de gomme arabique présentant une forme (gomme arabique concassée pour la table 3, agglomérat sphérique pour la table 8), une taille (particule de 5mm pour la table 3, agglomérat de 20mm x 30mm ou inférieur pour la table 8) et donc une composition particulières.

Ces seules indications dans des tableaux d'exemples ne sauraient indiquer à l'homme du métier que l'intervalle compris entre ces rayons de giration est important.

S'il est possible de généraliser un intervalle de valeur à partir d'un exemple, une telle généralisation intermédiaire n'est admissible, selon l'art. 123(2) de la CBE, que si l'homme du métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée que ces caractéristiques ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu'elles s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général.

Cette généralisation intermédiaire, pour être admissible, doit résulter des informations non ambiguës que l'homme du métier tirerait de la lecture de l'exemple et du contenu de la demande telle que déposée.

En l'espèce, l'homme du métier ne pourrait déduire, sans aucun doute, de la lecture de la demande internationale que ces caractéristiques relevées dans deux exemples de réalisation à partir de gomme arabique présentant une dimension et une composition particulière, ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques de ces exemples de réalisation, et s'appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général.

Il en résulte que l'ajout de cet intervalle de rayon de giration RMS figurant dans la revendication 1 du brevet EPI59 alors qu'il ne figurait pas dans la revendication 1 de la demande internationale, révèle une extension de son objet au-delà de la demande initiale.

Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la partie française du brevet EPI59, sur le fondement de l'article 138 CBE.

Sur les autres demandes

Les défenderesses succombant au principal, elles seront condamnées au paiement des dépens.

Au vu de ce qui précède, il apparaît équitable de les condamner au paiement à la société NEXIRA de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal.

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

Prononce la nullité de la partie française du brevet F.P161 1 159 BI.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne in solidum les sociétés San-Ei et Phillips à payer à la société Nexira la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés San-Ei et Phillips aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Diego de L conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.