

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 13 mai 2016

3ème chambre 3ème section
NºRG : **14/09297**

Assignation du 19 juin 2014

DEMANDEUR

Monsieur Claude C

11 Lotissement Villeneuve
33680 LE PORGE

représenté par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

DÉFENDERESSE

Société HOLISTE LABORATOIRES ET DÉVELOPPEMENT S.A.R.L.

Le Port

71110 ARTAIX

représentée par Maître Jean-Christophe GUERRINI de l'AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Arnaud D, Vice-Président

Carine G, Vice-Président

Florence BUTIN Vice-Président

assisté de Marie-Aline P. Greffier

DEBATS

À l'audience du 05 avril 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

en premier ressort

Claude C, ancien résinier, a envisagé au milieu des années 90 pour relancer le gemmage en France, d'activer la production de la résine des pins en remplaçant l'acide sulfurique jusqu'alors utilisé mais toxique, par une pâte neutre pour les résiniers et l'environnement composée de citrate de sodium ou d'acide citrique dont il a expérimenté l'utilisation pour la première fois en 1994.

Il a déposé les 7 mars 1995, 8 juillet 2003 et 26 mars 2009, des enveloppes Soleau mentionnant le citrate de sodium comme principal composant de cette pâte et le 7 juillet 2010, en précisant que cette pâte peut être composée d'acide citrique.

Entre 2007 et 2012, la société Holiste Laboratoires et Développement, ci-après dénommée Holiste et Claude C ont collaboré en vue d'un éventuel partenariat.

Claude C a découvert que la société Holiste a déposé d'une part, le 16 mars 2012, une demande de brevet français n° 12 00838 ayant pour objet un procédé pour favoriser l'exsudation de l'oléorésine et composition pour mettre en œuvre ce procédé issue de la division d'une demande de brevet français déposé le 6 janvier 2012, laquelle a abouti à la délivrance d'un brevet publié sous le n°2 985 411 et d'autre part, le 5 décembre 2012, une demande internationale de brevet n°PCT/FR 2012/000502 ayant le même objet et revendiquant la priorité attachée à la demande de brevet français.

Il estime que la demande de brevet français a pour effet de lui soustraire son invention et de porter atteinte à l'accord de confidentialité du 07 juillet 2010 conclu entre eux.

Claude C a par acte du 19 juin 2014 fait assigner la société Holiste devant ce tribunal en dépôt frauduleux de brevet.

Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions du 29 mars 2016, Claude C sollicite du tribunal de :

- dire et juger que la société Holiste Laboratoires et Développement a frauduleusement déposé à ses dépens, le brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012 et la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que les demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale,
- ordonner le transfert à son profit du brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012 et de la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que des demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale,
- condamner la société Holiste Laboratoires et Développement à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- dire et juger la Holiste Laboratoires et Développement irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en débouter,
- condamner la société Holiste Laboratoires et Développement à lui payer une indemnité de 15.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Holiste Laboratoires et Développement aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures en réplique du 21 mars 2016, la société Holiste sollicite du tribunal de :

- débouter Monsieur Claude C de ses demandes.
- dire recevable et fondée la société Holiste en sa demande reconventionnelle.
- condamner Monsieur Claude C à payer à la société Holiste la somme de 50.000 euros pour procédure abusive,
- condamner Monsieur Claude C à payer à la société Holiste la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur Claude C aux dépens dont distraction au profit de Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La société défenderesse expose que :

- elle est fabricante de matériel de rééducation et de mieux être, spécialisée dans le domaine de l'aromathérapie, en utilisant de la térébenthine éco-certifiée, qu'elle se procure au Portugal,

- pour sécuriser son approvisionnement, elle a envisagé dès 2009 de réaliser une nouvelle méthode de gemmage,
- elle a lancé des études, en utilisant un activateur neutre, au rendement insuffisant, puis a envisagé d'optimiser le procédé de gemmage, au niveau des activateurs ce qui l'a amenée au dépôt de brevet,
- le demandeur a pour habitude de s'attribuer des inventions et d'user de menaces auprès des industriels.
- Claude C est étranger à l'invention, objet du brevet, il n'en est pas l'inventeur,
- l'acide sulfurique est traditionnellement utilisé sous forme de pâte pour activer l'écoulement de la gemme du pin, à partir de blessures sur le tronc des pins, mais il a été envisagé des systèmes éco-compatibles, sans acide.
- Claude C a ainsi déposé des enveloppes soleau portant sur la mise au point d'une pâte neutre ne contenant pas d'acide ou d'un activateur neutre, pour remplacer les activateurs acides,
- les parties ont discuté d'une collaboration portant sur un activant neutre, et sur la composition d'une pâte neutre de gemmage, composée de citrate de sodium, de carbonate de calcium et d'eau, qui est un mélange neutre,
- l'activateur composé d'acide citrique a été suggéré par un autre professionnel (Mr L),
- en 2011 seulement, Claude C vise l'acide citrique comme activant du gemmage en utilisant l'acide citrique à la place du citrate,
- le seul document qui enseigne un activateur acide est le contenu de l'enveloppe soleau déposée deux mois après qu'il ait eu connaissance du compte-rendu d'essais d'Holiste,
- le second document (pièce 15) a toutes les apparences du faux.
- Claude C n'a jamais communiqué de composition d'une pâte de gemmage à base d'acide,
- il méconnaît les règles de base de la chimie,
- la procédure initiée par le demandeur ne tend pas à protéger les droits de propriété intellectuelle de celui-ci mais à détourner l'invention à laquelle il n'a pas participé au profit d'une société concurrente de la défenderesse, de sorte que la demande de dommages et intérêts à ce titre est justifiée.

La procédure a été clôturée le 05 avril 2016 et a été plaidée à l'audience le même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la communication des pièces

Claude C s'oppose à la production qu'il estime tardive, par son adversaire, des pièces 27 et 28, ce sur quoi la société défenderesse s'oppose, indiquant que le contenu de ces documents (attestation du professeur V) ne porte pas sur le fond de l'affaire et que le demandeur a disposé en tout état de cause de temps pour être en mesure de répliquer.

Le tribunal après en avoir délibéré, a ordonné sur le siège que soient écartées les pièces litigieuses, ainsi que les arguments y afférents, en raison de la communication tardive et déloyale qui en a été faite par la société Holiste.

Sur la revendication du brevet

En application des dispositions de l'article L611-8 du code de la propriété intellectuelle, *"si un titre de propriété industrielle a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause (...), la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré "*.

La société Holiste est titulaire d'un brevet n°2 985 411 issu de la division d'une demande de brevet français déposée le 06 janvier 2012, intitulé *"procédé pour favoriser l'exsudation de l'oleorésine et composition pour mettre en œuvre ce procédé"* et a déposé le 05 décembre 2012, une demande internationale de brevet n° PCT/FR 2012/ 000502, sous priorité de la demande française et ayant le même objet (pièce C n°12).

La partie descriptive du brevet mentionne que la technique de récolte par pulvérisation d'acide sulfurique sur la care (blessure superficielle dans le tronc de l'arbre) génère la perte d'une quantité non négligeable de cet acide, d'où un gaspillage, qui s'écoule le long du tronc, en dégradant celui-ci, de sorte que le tronc est en partie inexploitable comme bois industriel et en dégradant le sol et les racines de l'arbre, tout en ralentissant la cicatrisation de l'arbre (page 2, lignes 12,20,22, 28; page 3 lignes ligne 2).

Le brevet se compose à cette fin de 8 revendications dont les principales sont ainsi libellées :

-revendication 1 : *procédé pour favoriser l'exsudation de l'oleorésine d'un arbre et notamment d'un pin ou d'un conifère, caractérisé en ce qu'il consiste en une application, sur une blessure superficielle infligée à l'arbre, d'une solution citrique ou de l'un de ses dérivés comme activateur de l'exsudation de l'oleorésine.*

-revendication 8 : *composition pour favoriser l'exsudation de l'oleorésine d'un arbre, notamment d'un pin ou d'un conifère, caractérisée en ce qu'elle comporte, comme activateur en phase liquide de l'exsudation de l'oleorésine, au moins une solution d'acide citrique ou l'un de ses dérivés "*.

L'invention a donc pour objet d'une part, de définir un procédé pour favoriser la sécrétion d'oleorésine notamment des pins maritimes ou autres conifères, en palliant aux inconvénients précités, en améliorant le rendement et d'autre part, de réaliser une composition pour mettre en œuvre le procédé selon l'invention (page 3 ligne«115 à 17).

La composition comporte un activateur en phase liquide, qui est un acide hydroxilé, un de ses sels ou de ses dérivés (de préférence un acide citrique) et un support absorbant de préférence une argile (choisie parmi la bentonite. le kaolin et leurs mélanges) (page 5 lignes 18 et suivantes).

Claude C, qui estime être à l'origine de l'introduction dans la pâte de gommage de l'élément caractéristique de cette pâte, à savoir l'acide citrique, tel que repris au brevet, reproche à son adversaire, une soustraction frauduleuse de son invention, ainsi que la violation d'un accord de confidentialité du 07 juillet 2010 signé avec celui-ci.

Il appartient donc à Claude C d'établir qu'il est à l'origine de l'invention qui a fait l'objet du brevet tel que délivré et que la société Holiste s'est appropriée par des moyens illicites et déloyaux, les éléments de l'invention lui ayant permis de procéder au dépôt en son nom.

Or il est constant que Claude C, ancien résinier, œuvre depuis de nombreuses années, pour relancer la technique du gommage. Dans ce cadre, il a déposé une enveloppe soleau le 08 juillet 1994 (pièce C n° 19) faisant référence à une pâte "acidulée", le 15 mars 1995 (pièce n°3) puis le 05 août 2003 (pièce n° 4), de manière strictement identique, portant sur *"une pâte de gemmage. Mise au point d'une pâte pour remplacer l'acide sulfurique" (...)* *"pâte qui ne contient pas d'acide (donc sans danger pour résiner le pin"* et qui a pour composition *"50% de citrate de sodium "*.

Le 26 mars 2009, il dépose de la même façon, une enveloppe (pièce C n°5) relative à un *"activant neutre, mis au point pour le gemmage" [qui] ne contient pas d'acide"* et dont la composition do *"l'activant neutre " comprend "66,66 % de citrate de sodium "*.

Puis il a déposé une enveloppe soleau le 07 juillet 2010 (pièce C n°6) où il préconise pour le gemmage, *"un activateur neutre, conçu pour remplacer les activateurs acides, dérivés de l'acide sulfurique, généralement utilisés (...)* *éco-compatible, préservant à la fois la qualité des bois, l'environnement (animal et végétal des arbres et la santé des opérateurs travaillant en forêt [lequel contient] "des anticoagulants : sels et/ ou esthers d'acides organiques, préfèrent tellement mais non exclusivement acides hydroxylés (...acide (...) citrique).*

"Dans tous les cas, l'anticoagulant représente entre 1 et 50 %, préférentiellement entre 5 et 40 % en masse de l'activateur ".

Il apparaît également que Claude C et la société Holiste ont institué entre eux, une collaboration exploratoire, *"pour des études sur la faisabilité d'un procédé de gemmage éco-certifiable, mettant en jeu un activateur neutre"* et ont à ce titre, par acte sous seing privé du 20 juillet 2010, conclu un *"accord de non-divulgaration d'informations confidentielles"*(pièce C n°7), aux termes duquel :

- l'information confidentielle est notamment celle donnée oralement et confirmée par écrit dans les plus brefs délais de la divulgation par la partie qui l'a transmise (article 4)
-*"la divulgation par les parties entre elles d'informations confidentielles ne peut en aucun cas être interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la partie qui les reçoit un droit quelconque, sur les matières, les inventions ou les découvertes (...)"*. *"Le droit de propriété sur les informations confidentielles appartient en tout état de cause sous réserve du droit des tiers, si la partie de qui elles émanent"* (article 11).

Dans ce cadre. Claude C a défini comme information confidentielle, conformément à l'article 4 précité, par courrier du 03 septembre 2010, *"les informations données à Mr L (société Holiste sur la pâte neutre de gemmage et le savoir-faire nécessaire à sa mise en œuvre"* qui contient du citrate de sodium (pièce C n°8).

Claude C a déposé une enveloppe soleau le 18 août 2011 (pièce n° 9) correspondant à un *"activant du gemmage"*, composée d'acide citrique (30%).

En outre, Marie-Laure D, agissant pour Holiste, a par mail du 07 août 2010 accompagné d'un projet de *"rémunération des apports de Claude C"* (pièce C n°21) indiqué que *"Mr C est également l'inventeur d'un nouvel activateur neutre et naturel destiné au gemmage.... (enveloppe soleau pour l'instant).... dont la formule pourra faire l'objet d'un brevet". [Les études et essais doivent] "permettre d'aboutir à l'enregistrement du nouveau brevet au nom de Mr C (...)* *[lequel/ s'engage à céder une licence d'exploitation de ses brevets et/ou savoir faire (...)*.

Marie Laure D s'adresse par mail du 06 décembre 2011 à Claude C (pièce n°22) "*vous étant l'inventeur incontestable et acteur de cette démarche...*". tandis que Luc L (de Holiste), indique au demandeur dans un mail du 06 décembre 2011 (pièce n° 11) qu'il est le "*seul inventeur de la pâte si quelques doutes devaient demeurer, quelle que soit sa composition*".

Ces messages compte tenu de leur teneur, ne peuvent être qualifiés de "messages de sympathie".

Il résulte de l'ensemble de ces documents, que Claude C s'est trouvé à l'origine de la composition d'une pâte de gemmage, qu'il a qualifié de "neutre" non pas au sens chimique du terme, à savoir de PH 7 mais au sens commun du terme, signifiant "non nocive" pour l'homme et pour l'environnement, par opposition à l'acide sulfurique qui était précédemment utilisé.

Pas plus, il ne peut être déduit de l'emploi maladroit de ce terme, que le produit ne contenait pas d'acide, puisqu'au contraire, l'ensemble des documents précités, antérieurs au dépôt du brevet, évoquent la présence d'acide citrique ou de son dérivé, le citrate de sodium (obtenu par mélange avec de la soude).

La qualité d'inventeur ne lui a jamais été contestée antérieurement, puisqu'il était même envisagé un dépôt d'enveloppe soleau (pièce C n°10) ou encore un dépôt à son nom et la conclusion d'une licence au profit de la société défenderesse.

Les revendications 1 et 8 du brevet portent sur le procédé et la composition de ces mêmes éléments techniques qui sont évoqués dans les enveloppes soleau.

La société Holiste qui s'est vue confier par le demandeur, dans le cadre d'études communes des informations confidentielles qui portaient sur ces éléments, du fait de sa collaboration avec Claude C, alors qu'il lui était par ailleurs interdit de les divulguer, les a pourtant employés pour déposer le brevet dont elle est titulaire et a ainsi porté atteinte aux clauses de l'accord liant les parties et s'est ainsi appropriée suivant des procédés déloyaux, les éléments techniques qui lui ont permis de déposer le brevet litigieux, en fraude des droits de Claude C.

L'action en revendication de Claude Courait est donc fondée et celui-ci se trouve donc automatiquement subrogé avec effet rétroactif, dans les droits de la société Holiste, déposant, au titre des revendications 1 et 8, mais également des autres revendications dépendantes du brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012 et de la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 ainsi que des demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale.

En raison de la subrogation, le tribunal n'a pas à ordonner le transfert du titre au profit du demandeur, sauf à l'INPI, une fois la décision devenue définitive, à procéder au registre national des brevets, à une inscription de la substitution de titulaire conformément aux dispositions de l'article R 613-53 du code de la propriété intellectuelle.

Sur l'indemnisation du préjudice moral de Claude C

Claude Courait estimant avoir été abusé par la défenderesse, sollicite en réparation de son préjudice moral, le paiement de la somme de 50.000 euros.

Compte tenu des relations entretenues entre les parties, motivées par des considérations communes, Claude C, qui du fait de ses activités professionnelles antérieures et de la motivation qui est la sienne de faire revivre la technique du gommage, supporte un préjudice, autre que celui généré par la présente procédure, et dont l'indemnisation au vu des éléments dont dispose le tribunal sera fixée à la somme de 10.000 euros.

Sur la demande de la société Holiste pour procédure abusive

Compte tenu de la solution du litige, la procédure initiée par Claude Courait, au demeurant qui constitue un droit, est dépourvue de tout caractère abusif, de sorte que la demande formée à ce titre par la société Holiste ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La somme de 8.000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Dit que le dépôt de brevet français n° 12 00838 du 16 mars 2012 par la société Holiste ainsi que la demande internationale de brevet n° PCT/FR2012/000502 du 5 décembre 2012 et les demandes de brevets issues de celle-ci entrées en phase nationale, portent atteinte aux droits de Claude C.

Fait droit à l'action en revendication de ces titres, formée par Claude C,

Dit que Claude Courait se trouve subrogé avec effet rétroactif, dans les droits de la société Holiste, relativement aux titres précités,

Dit que L'INPI une fois la présente décision devenue définitive, procédera à L'inscription au registre national des brevets, de la substitution de titulaire.

Condamne la société Holiste à payer à Claude C, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral.

Condamne la société Holiste à payer à Claude C, une indemnité pour frais irrepétibles de 8.000 euros.

Condamne la société Moliste aux dépens.