

**TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS**



3ème chambre 2ème
section

N° RG :
N° RG 17/15019

N° MINUTE : *M*

Assignment du :
03 Novembre 2017

INCIDENT

**ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juillet 2018**

DEMANDERESSE

Société MINAKEM
224 Avenue de la Dordogne
59640 DUNKERQUE

représentée par Maître Anne-charlotte LE BIHAN de l'AARPI BIRD
& BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

DEFENDERESSES

**Société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE
FRANCE**

Allée Le Corbusier
Bâtiment Chemstart'up Pôle 2
64170 LACQ

Société M2I SALIN
6 Rue d'Orléans 1 Rue Royale
92210 ST CLOUD

représentées par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF
FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0305

Copies exécutoires
délivrées le : *6/07/2018*

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 14 Juin 2018, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 06 Juillet 2018.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société MINAKEM se présente comme une filiale du Groupe MINAFIN, créé en 2005, spécialisée dans la conception et la fabrication des produits de chimie fine destinés aux industries pharmaceutiques et cosmétiques et notamment de bromométhylcyclopropane (ci-après le « BMCP ») qui est un intermédiaire de synthèse.

La société MINAKEM est titulaire du brevet français FR 3 010 997, déposé le 20 septembre 2013, portant sur un « *procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinole* » (ci-après désigné le « brevet FR 997 »).

La société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE (ci-dessous désignée « la société MMLS ») créée en 2012 et la société M2i SALIN (ci-dessous désignée « la société M2i ») se présentent comme appartenant au Groupe M2i, ayant une activité pour la première dans la recherche et le développement des produits existants et futurs ainsi que la supervision scientifique, industrielle et technique des activités du Groupe et pour la société M2i, l'une de ses filiales, dans la production de principes actifs.

La société MMLS est notamment titulaire du brevet français n° 3 06 166, déposé le 6 janvier 2014, portant sur un « *procédé de fabrication du bromo méthyl cyclopropane et du bromo méthyl cyclobutane* ». Ce brevet a été étendu en Europe et aux Etats-Unis par la demande de brevet internationale PCT WO 2015-101452 désignant notamment la demande de brevet européen EP 3 092 212 et la demande de brevet américain n° US 2016/355452.

Estimant que la demande de brevet FR 166 reproduisait son procédé de fabrication et que l'offre et la mise dans le commerce par la société M2i du procédé couvert par ce brevet portait atteinte à ses droits sur ce brevet, la société MINAKEM, après avoir obtenu du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris le 27 septembre 2017 l'autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société MMLS à Saint-Cloud et de la société M2i à Salin-de-Giraud, les opérations de saisie-contrefaçon s'étant déroulées le 5 octobre 2017, a, par acte du 5 octobre 2017, enregistré au numéro RG 17/13657, fait citer la société MMLS devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de voir subroger la société MINAKEM dans les droits de la société MMLS sur le brevet FR 166.

Par acte du 3 novembre 2017, enrôlé sous le numéro de RG 17/15019, la société MINAKEM a également fait citer la société MMLS et la société M2i devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de dire et juger que ces dernières ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 10 et 12 à 15 du brevet FR 997 en utilisant le procédé de fabrication de BMCP visé par ce brevet, en offrant, en mettant dans le commerce et en détenant du BMCP obtenu directement par la mise en œuvre du procédé visé par le brevet MINAKEM.

Le juge de la mise en état a ordonné le 30 novembre 2017 la jonction des affaires RG 17/15019 et RG 17/13657.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2017, la société MINAKEM a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'interdiction provisoire à l'encontre des sociétés MMLS et M2i. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 1er juin 2018, la société MINAKEM demande au juge de la mise en état, au visa notamment des dispositions de l'article L. 613-3 et suivants, L. 615-1, L. 615-2, L. 615-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et des articles 514-2 et 771 du Code de procédure civile, de :

- Interdire à titre provisoire aux sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin, d'une part, d'utiliser et d'offrir d'utiliser le procédé visé par les revendications du brevet FR 3 010 997 et, d'autre part, d'offrir à la vente, mettre dans le commerce, utiliser, importer, exporter, transborder et détenir, directement ou indirectement, tout produit obtenu par la mise en œuvre du procédé visé par les revendications du brevet FR 3 010 997, ces interdictions étant assorties d'une astreinte de 5.000€ par infraction constatée, courant 1 mois après la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- Dire que le Juge de la mise en état se réservera la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées ;

- Condamner in solidum les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin à payer à la société Minakem la somme de un million cinq cent mille euros (1.500.000€) à titre de provision en réparation de son préjudice ;

- Rejeter les demandes reconventionnelles de communication de pièces, de précisions concernant la pièce n° B.22 et de consignation des

sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Melchior Material And Life Science France et M2i Salin ;

- Condamner in solidum les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin à payer à la société Minakem la somme de 100.000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner in solidum les sociétés Melchior Material And Life Science France et M2i Salin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Anne-Charlotte Le Bihan, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Dire l'ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire, en toutes ses dispositions.

Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique en dernier lieu le 4 mai 2018, les sociétés MELCHIOR et M2i demandent au juge de la mise en état de bien vouloir au visa des articles L. 611-8, L. 613-3, L. 613-4, L. 615-1, L. 615-2 et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, des articles 8, 138, 139, 142, 770 et 771 du Code de procédure civile de :

- Dire et juger recevables et bien fondées la société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et la société M2i SALIN en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

En conséquence,

- Déclarer irrecevable ou en tout état de cause mal fondée l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société MINAKEM et l'en débouter;

- Dire que la société MINAKEM ne démontre aucune soustraction frauduleuse d'invention de la part des sociétés MMLS et M2i SALIN;

- Dire que le brevet FR 3 010 997 est vraisemblablement nul;

- Dire que les sociétés MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et M2i SALIN ne mettent pas vraisemblablement en œuvre le procédé visé par les revendications du brevet FR 3 010 997;

- Dire et juger que l'existence de la contrefaçon alléguée par la société MINAKEM n'est dès lors pas établie de façon vraisemblable;

- Débouter par conséquent la société MINAKEM de ses demandes d'interdiction provisoire et de provision sur dommages et intérêts, comme de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation des défenderesses aux dépens;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que les mesures sollicitées par la société MINAKEM sont injustifiées et vaines et l'en débouter ;

- A titre encore plus subsidiaire si, par extraordinaire, des mesures provisoires devaient être prononcées à l'encontre des sociétés MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et M2i SALIN,

- Ordonner la consignation par la société MINAKEM de la somme de 4.000.000 (quatre millions) d'euros à la Caisse des Dépôts et Consignation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.

A titre reconventionnel,

- Ordonner à la société MINAKEM de communiquer tous les éléments propres à prouver les mesures qu'elle avait mises en place pour préserver le secret de ses procédés de fabrication 86 du BMCP et du BMCB, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 (quinze) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

- Ordonner à la société MINAKEM de communiquer ses procédés de fabrication du BMCP et du BMCB depuis 2010 jusqu'à ce jour, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 (quinze) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

- Ordonner à la société MINAKEM de préciser dans quelles conditions et à quelle date elle a obtenu l'échange d'emails privé entre Messieurs Jean-Pierre Diehl et Philippe Guerret qu'elle a communiqué en pièce n°B.22, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

En tout état de cause,

- Condamner la société MINAKEM à verser à chacune des sociétés MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et M2i SALIN la somme de 75.000 (soixante-quinze mille) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner la société MINAKEM aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, Avocats aux offres de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

- Ordonner l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Présentation du brevet FR 997 :

L'invention visée par le brevet FR 997 porte sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane (ci-après le « BMCP ») qui est un intermédiaire de synthèse permettant l'introduction d'un

composé de cyclopropylméthylène sur une molécule chimique déjà élaborée pour la fabrication de principes actifs pharmaceutiques. Ces principes actifs pharmaceutiques étant soumis à des exigences de pureté élevées, l'objet de l'invention est, selon la description, de développer un procédé de préparation « *conduisant à un rendement amélioré et/ou lors duquel la formation de produits secondaires est minimisée, et/ou permettant une isolation et une purification plus facile du BMCP, moins coûteux, et/ou réalisable dans des conditions rendant le procédé plus facilement industrialisable* ».

Selon la description du brevet, « *l'invention fournit un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane comprenant une étape a) de réaction du cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome* ».

La revendication 1 de ce brevet est ainsi rédigée : « *Procédé de préparation de bromométhylcyclopropane comprenant une étape a) de réaction du cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome* ».

Les revendications 2 à 15 sont des revendications dépendantes.

Sur la demande de mesures provisoires et la compétence du juge de la mise en état ;

En application de l'article 771 du code de procédure civile, « *Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction* ».

Saisi dans le cadre d'un litige portant sur la contrefaçon d'un brevet, il incombe au juge de la mise en état de prendre en compte les conditions posées par L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle pour apprécier le bien fondé d'une demande d'interdiction provisoire d'utiliser un procédé de fabrication et de mettre en vente des produits obtenus par la mise en oeuvre d'un procédé protégé par un brevet d'invention.

A cet égard, il convient de rappeler que selon cet article « *Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises*

contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ».

Il appartient en conséquence au juge de la mise en état d'apprécier s'il existe en la cause des éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, qui rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte aux droits du titulaire de brevet, et dans ce cadre, lorsque la validité de ce titre est remise en cause, de statuer préalablement sur les moyens qui sont opposés à cette validité.

Sur la contestation portant sur la validité du brevet FR 997 ;

La société MMLS et la société M2i SALIN considèrent que le brevet FR 997 est dépourvu d'activité inventive et notamment la revendication 1 du brevet MINAKEM car celle-ci découle de manière évidente de la combinaison du brevet BAYER WO 97/30958 avec le document "D.G. Coe" ou alternativement d'une combinaison du brevet BAYER WO 97/30958 avec le document "brevet Lilly FR2447928". Elles exposent notamment qu'il ressort de la comparaison entre le procédé revendiqué par la société MINAKEM selon la revendication 1 de son brevet et le procédé décrit par le brevet BAYER WO 97/30958 que la seule différence réside dans le remplacement de la triphénylphosphine par une triphénylphosphite et que ce remplacement relevait de l'évidence pour l'homme du métier au regard des enseignements du document "D.G. Coe et autres" de 1954.

Elles rappellent que les procédés de synthèse du BMCP ainsi que des techniques de bromation d'alcools étaient déjà bien connus à la date de dépôt du brevet MINAKEM et que la société MINAKEM obère complètement la littérature relative à l'halogénéation des alcools plus généralement et celle mettant en œuvre des triphénylphosphites et notamment la publication de D.G. Coe et autres dont le titre (en français) est explicite – "*L'action de dihalogénures de triphénylphosphite sur les alcools : deux nouvelles méthodes pour la préparation des halogénéo-alcanes*" –, et qui divulgue clairement, et ce dès 1954, le principe et les modalités d'halogénéation d'alcools via l'utilisation de triphénylphosphite et de dihalogène (le dibrome est un dihalogène) en vue de produire les halogénéo-alcanes correspondants.

Elles ajoutent que l'enseignement du brevet Lilly FR2447928, qui illustre les connaissances générales qu'un homme du métier détient à sa disposition, enseigne qu'il y a une distinction entre le « produit thermodynamique » de la technique antérieure, assimilable à la forme (PhO) 3 PBr 2 (dénommé Phosphorane) et le « produit cinétique » assimilable à la forme phosphonium objet de l'invention du brevet Lilly FR 2447928 et que le ratio phosphite/halogène est important pour orienter vers une forme ou vers l'autre de sorte que à la lecture du brevet Lilly FR2447928, l'homme du métier était ainsi clairement renseigné que des complexes de triarylphosphite et d'halogène, préférentiellement, des complexes de triphénylphosphite et de brome constituaient de très bons agents de bromation d'alcools. Elles estiment

ainsi que l'homme du métier cherchant un moyen alternatif à l'utilisation des phosphines décrite dans le brevet BAYER WO 97/30958 trouvait ainsi dans le brevet Lilly FR2447928 toute l'information pour arriver tout naturellement, automatiquement et sans aucune difficulté particulière au procédé tel que revendiqué dans la revendication 1 du brevet MINAKEM et que tout est dit dans le brevet Lilly FR2447928 en ce qui concerne l'utilisation de complexe de triphénylphosphite et de dibrome pour bromer des alcools et que son application au cyclopropylcarbinol relève de la simple routine de telle sorte que la nullité de la revendication 1 du brevet MINAKEM est donc évidente.

Elles exposent que la revendication 2 vient indiquer que l'étape de formation du « complexe de dibrome et de triphénylphosphite » est réalisée dans un solvant aprotique polaire et qu'il n'y a ainsi rien d'inventif à utiliser un solvant aprotique polaire pour obtenir une telle forme, tout simplement parce que l'homme de l'art sait bien qu'un sel comme le bromure de bromophenoxyphosphonium ne serait aucunement stable dans un autre type de solvant et que c'est d'ailleurs exactement ce qu'énonce le document "brevet Lilly FR2447928" qui vise le même complexe, qualifié de "produit cinétique" et qui indique que, pour l'obtenir, il convient d'exclure les solvants protiques tels que l'eau, les alcools.

Elles soutiennent en outre que la revendication 3 du brevet MINAKEM qui précise le choix du solvant aprotique polaire, qui en soit est évident, comme étant le DMF (Diméthylformamide), découle clairement et automatiquement de l'état de la technique et/ou des connaissances générales d'un homme du métier versé dans la synthèse chimique et ne peut en aucun cas être associé à une quelconque activité inventive dès lors que notamment que le brevet BAYER WO 97/30958, décrit comme état de la technique le plus proche, décrit le DMF comme solvant le plus approprié pour la synthèse de BMCP à partir de triphénylphosphine et de dibrome.

S'agissant de la revendication 4 qui vient préciser une quantité particulière de cyclopropylcarbinol dans le solvant réactionnel, la société MMLS et la société M2i indiquent que ce choix ne repose sur aucun effet technique particulier et ne répond à aucune nécessité technique de résolution d'un quelconque problème, le brevet MINAKEM ne décrivant nullement la fonction associée au choix de cette quantité et encore moins le résultat qu'elle permet d'obtenir.

S'agissant de la revendication 5 du brevet MINAKEM qui vient préciser que la réaction de l'alcool (le cyclopropylcarbinol) avec le complexe de dibrome et de triphénylphosphite est réalisée à une température inférieure à 2°C, la société MMLS et la société M2i font valoir qu'outre le fait qu'à nouveau la société MINAKEM n'indique pas en quoi ce moyen particulier (refroidissement) exerce une fonction particulière dans l'application qui en est faite, il ressort qu'un tel refroidissement est clairement évident, dès lors que le document "D.G. Coe" indique (en page 3 de la traduction, Pièce n°38) que "...l'halogène est passé dans ou ajouté progressivement à un équivalent de phosphite de triphényle et refroidissant et en agitant ; le dihalogénure brut ainsi formé est traité en ajoutant goutte à goutte et en refroidissant si

nécessaire un équivalent d'alcool" et que le brevet Lilly FR2447928 indique aussi que les mêmes agents de bromation que celui du brevet MINAKEM (à savoir le "complexe de dibrome et de triphénylphosphite") sont utilisés pour la bromation et que la température doit préférentiellement être maintenue en deçà de 0°C. Elles précisent ainsi qu'à défaut pour la société MINAKEM de démontrer un effet particulier associé au choix d'une température inférieure à 2°C, il ressort qu'un tel choix est frappé au coin du bon sens pour tout chimiste.

S'agissant de la revendication 6 qui vient préciser que l'étape a) est précédée d'une étape de formation d'un complexe par réaction de dibrome et de triphénylphosphite, la société MMLS et la société M2i font valoir que la revendication part de la formation "d'un complexe de dibrome et de triphénylphosphite", voire un composé de type bromotriphénoxyphosphonium qui n'est jamais évoqué ni décrit dans le brevet MINAKEM de telle sorte qu'il est difficile de savoir de quoi l'on parle. En tout état de cause, elles estiment que la réaction d'un alcool à bromer avec un complexe de dibrome et de triphénylphosphite préalablement préparé par mise en réaction de ce dibrome et de cette triphénylphosphite est largement décrite pour les halogènes en général et son application au brome n'implique assurément aucune activité inventive.

S'agissant de la revendication 7 qui vient préciser un nombre d'équivalents de triphénylphosphite de 1 à 1.15 par rapport au cyclopropylcarbinol et un nombre d'équivalents de dibrome de 1 à 1.1 par rapport à ce même cyclopropylcarbinol, la société MMLS et la société M2i précisent qu'il est étonnant, à la lecture de cette revendication, de faire le rapprochement avec la déclaration de l'expert cité par la société MINAKEM qui vient expliquer que les ratios de dibrome ou de triphénylphosphite n'ont aucun effet sur la réaction et/ou sur la formation d'impuretés et que cela démontre, s'il en était encore besoin, que ces choix de ratios n'ont finalement aucun effet sur la synthèse du BMCP et ne peuvent donc en aucun cas contribuer à une quelconque activité inventive car découlant à nouveau d'un choix arbitraire dénué d'effet technique particulier, si ce n'est l'effet immédiatement prévisible de réaliser la bromation de l'alcool comme bien connu.

S'agissant de la revendication 8 qui vient préciser que la sous-étape de formation du complexe de triphénylphosphite et de dibrome est effectuée à 25°C, la société MMLS et la société M2i précisent notamment que le document "brevet Lilly FR2447928" décrit en page 10 (premier paragraphe) que pour mieux permettre la formation du produit cinétique, on combine les réactifs à une température inférieure à environ 30°C si bien que le choix de 25°C pour former le même produit que celui du document "brevet Lilly FR2447928" est loin de présenter une quelconque activité inventive.

S'agissant de la revendication 9 qui vient préciser que l'étape a) est suivie d'une étape b) de récupération du BMCP, la société MMLS et la société M2i considèrent que sachant que l'invention vise un procédé de fabrication du BMCP, prévoir une étape de récupération dudit BMCP n'implique nullement une quelconque activité inventive.

S'agissant de la revendication 10 du brevet qui vient indiquer que la récupération du BMCP comprend une distillation du milieu réactionnel, la société MMLS et la société M2i indiquent que le document BAYER WO 97/30958 ne décrit rien d'autre qu'une étape de distillation en fin de réaction du cyclopropylcarbinol avec le dibrome dans le DMF avec une triphénylphosphine de telle sorte qu'elle n'implique donc aucune activité inventive.

S'agissant de la revendication 11 qui vient préciser les conditions de températures et de pression associées à la distillation, la société MMLS et la société M2i estiment qu'elle est tout aussi évidente puisque le choix de ces gammes de température et de pression relève d'opérations tout à fait routinières pour un homme du métier, à savoir un chimiste organicien, et ne peut impliquer une quelconque activité inventive.

S'agissant des revendications 12 à 15 qui viennent préciser des conditions de lavage, de décantation ou encore de séchage qui correspondent toutes à des opérations tout ce qu'il y a de plus classique en chimie et en génie chimique et classiquement rencontrées dans tout procédé de fabrication d'un produit pharmaceutique nécessitant un degré de pureté avancé, celles-ci sont toutes dénuées d'une quelconque activité inventive.

En réponse la société MINAKEM fait valoir que le simple fait que la société MMLS et la société M2i défendent la brevetabilité de leurs demandes de brevet français, européen et américain, suffit à décrédibiliser la thèse selon laquelle le brevet FR 997 serait nul puisque quasiment toutes les revendications visées par les titres de Melchior portent sur des caractéristiques également visées par le brevet FR 997 de sorte que la société MMLS et la société M2i ne peuvent pas sérieusement contester les mesures d'interdiction sollicitées en s'appuyant sur une prétendue nullité du brevet FR 997. Elle ajoute que les deux examinateurs de l'OEB qui ont procédé, pour le compte de l'INPI, aux recherches d'antériorités concernant les brevets FR 997 et FR 166 sont tous les deux parvenus à la conclusion qu'il n'existait aucune antériorité pertinente s'opposant à la brevetabilité du brevet FR 997 et que cela a d'ailleurs été confirmé par le fait que ni l'examinateur en charge de l'examen de la demande de brevet américain revendiquant la priorité du brevet FR 166, ni l'examinateur en charge de l'examen de la demande de brevet européen revendiquant la priorité du brevet FR 166 n'ont identifié d'antériorité pertinente, opposable au brevet FR 997 de telle sorte que la validité du brevet FR 997 est incontestable.

Elle précise que l'activité inventive du brevet FR 997 est prouvée au regard de la demande de brevet BAYER US 420 déposée en 1998 que la société MMLS et la société M2i considèrent comme étant l'état de la technique le plus proche, dès lors que le procédé de la revendication 1 du brevet FR 997 s'en distingue en ce qu'il utilise du triphénylphosphite en lieu et place de la triphénylphosphine, et qu'il fait réagir le cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome, plutôt que de faire réagir d'abord le cyclopropylcarbinol avec la triphénylphosphine, avant d'incorporer le dibrome dans le réacteur et que le problème technique que la revendication 1 du brevet FR 997 permet de résoudre consiste à améliorer le procédé de fabrication de

BMCP de la demande de brevet Bayer – US 420 en vue de limiter la formation de produits secondaires.

La société MINAKEM expose en outre qu'il ne peut être considéré qu'il aurait été évident de modifier le procédé de fabrication décrit dans la demande de brevet Bayer – US 420 en utilisant l'enseignement de la publication Coe et al. et de la demande de brevet Lilly pour résoudre le problème technique objectif précité. Elle fait en effet valoir d'une part, qu'il existait un préjugé technique dans l'art antérieur qui aurait détourné l'homme du métier de l'utilisation d'un complexe de triphénylphosphite et de dibrome en vue de la bromation de cyclopropylcarbinol puisque ces antériorités enseignent que l'utilisation d'un tel composé pouvait être intéressante pour l'halogénéation de certains alcools mais pas le cyclopropylcarbinol et, d'autre part, que même si les noms des deux réactifs phosphorés sont très similaires, la triphénylphosphine et le triphénylphosphite sont en réalité différents d'un point de vue chimique et que ce changement conduit à une réactivité différente. Enfin, la société MINAKEM soutient que le document Coe et al. a été publiée en 1954 et la demande de brevet Lilly a été publiée le 29 août 1980 (c'est-à-dire respectivement 59 ans et 13 ans avant la date de dépôt du brevet FR 997 de Minakem) de sorte que pendant toutes ces années, personne ne s'est intéressé à la bromation d'alcools aliphatiques et encore moins de cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome et que c'est ainsi bien la preuve qu'aucun homme du métier n'était effectivement incité par l'art antérieur à substituer du triphénylphosphite à de la triphénylphosphine pour effectuer la bromation de cyclopropylcarbinol.

Sur ce :

Il ressort de l'article L. 613-25 a) du code de la propriété intellectuelle que le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-19.

En application de l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables les « inventions nouvelles impliquant une activité inventive (...) ».

Selon l'article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, « 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 ».

Ainsi, pour apprécier l'activité inventive d'un brevet, il convient de déterminer d'une part, l'état de la technique le plus proche, d'autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d'examiner si l'invention revendiquée, en partant de l'état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour l'homme du métier, qui en l'espèce doit être assimilé à un chimiste.

En l'espèce, l'état de la technique le plus proche est, de l'avis des parties, le brevet US n°6008420, dit brevet BAYER US 420, dont la demande a été déposée le 20 août 1998, délivré le 28 décembre 1999 et qui porte sur un « procédé de production d'halogène méthyle cyclopropanes et d'halogène méthyle cyclopropanes de haute pureté ».

Aux termes de ce document, le problème à résoudre est « *la contamination des halogéno- méthylpropanes obtenus avec des composés linéaires, en particulier les 1-halogéno-3butènes, puisque les propriétés physiques des halogénobutènes linéaires ne sont pratiquement pas différentes de celles des halogénométhylcyclopropanes correspondants. C'est pourquoi les composés linéaires indésirables ne peuvent pas être séparés des halogénométhylcyclopropanes souhaités par les méthodes habituelles, par exemple par la distillation* ».

Pour résoudre ce problème, le brevet BAYER propose un procédé de fabrication consistant à faire réagir dans un réacteur, de la triphénylphosphine et du cyclopropylcarbinol, puis après refroidissement, d'y ajouter du brome pendant une durée de 4 heures.

Il ressort ainsi de ces éléments que la différence entre le brevet BAYER et le brevet FR 997 résulte d'une part, de l'utilisation par ce dernier au lieu et place de la triphénylphosphine du triphénylphosphite et d'autre part, d'un séquençage différent du procédé dès lors qu'à la différence du procédé BAYER qui fait réagir le cyclopropylcarbinol avec la triphénylphosphine, avant d'incorporer le brome dans le réacteur, le brevet FR 997 fait réagir le cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome.

Ces deux différences sont tangibles et si la société MMLS et la société M2i soutiennent qu'il aurait été évident pour l'homme du métier de substituer du triphénylphosphite à la triphénylphosphine au regard des enseignements qui résultent du document DG. COE datant de 1954 qui porte sur l'action des dihalogénures de phosphite de triphényle sur les alcools et propose « *deux nouveaux procédés supplémentaires pour la préparation des halogénures d'alkyle* » en préparant « *d'abord le dihalogénure de triphénylphosphite et ensuite en le traitant avec l'alcool* » et donc envisage déjà la faculté d'utiliser du triphénylphosphite, il ressort aussi de ce document que la réaction ne fonctionne pas de la même manière avec tous les alcools, étant précisé qu'elle « *fonctionne de manière satisfaisante avec les alcools non saturés* » et notamment qu'elle donne des « *résultats très insatisfaisants avec le cyclohexanol* » à savoir des alcools comportant des cycles tels que le cyclopropylcarbinol de telle sorte que l'homme du métier ayant connaissance de ces résultats est plutôt dissuadé d'utiliser du triphénylphosphite avec du cyclopropylcarbinol.

De même, si la demande de brevet français ELI LILLY déposée le 30 janvier 1980 sous le numéro 2 447 928 qui porte sur « *les réactifs d'halogénéation phosphite de triaryle/halogène et leur procédé de préparation* » divulgue aussi un complexe de triphénylphosphite et de dibrome, cette demande de brevet indique également que « *Comme les dihalogénures de phosphite de triaryle thermodynamiques de la technique antérieure, les présents complexes cinétiques réagissent avec les alcools aliphatiques en donnant les halogénures d'alkyle correspondants (avec différents sous-produits). Au contraire des dichlorures de phosphite de triaryle de la technique antérieure, les présents composés halogènent cependant efficacement dans des conditions modérées les groupements énoliques en formant les*

halogénures de vinyle correspondants », ce qui signifie a contrario que l'homme du métier est incité à la lecture de cette demande de brevet à utiliser pour l'halogénéation certains alcools du groupement énolique et donc autres que les alcools aliphatiques auxquels appartient le cyclopropylcarbinol, outre le fait que l'invention du brevet FR 997 ne peut, comme le laissent entendre la société MMLS et la société M2i, se limiter à la seule élaboration du complexe de dibrome et de triphénylphosphite alors que ce brevet porte sur un procédé comprenant plusieurs étapes suivant un ordre précis dont la réalisation du complexe n'en constitue que l'une d'elles.

A cet égard, le séquençage est d'autant plus important que la société MMLS et la société M2i l'ont précisément mis en avant pour justifier de l'activité inventive de leur demande de brevet présenté devant les autorités américaines afin d'écarter l'antériorité résultant du brevet BAYER US 420 qui leur était opposée aux motifs que celui-ci divulguait un ordre d'introduction des réactifs différent, en faisant valoir notamment que *« l'ordre particulier des étapes est essentiel pour éviter une réaction secondaire provoquant l'ouverture du cycle serré, conduisant ainsi à la formation d'un alcène bromé (le bromobutène) »* et que *« Ce procédé constitue un avantage par rapport à l'état de la technique »*.

Il ressort de ces éléments, alors au surplus que le défaut d'activité inventive allégué en l'espèce supposerait pour être reçu la prise en compte et la combinaison de plusieurs antériorités différentes, à savoir soit une combinaison des enseignements du brevet BAYER US 420 avec le document DG COE, soit une combinaison du brevet BAYER US 420 avec la demande de brevet ELI LILLY, ce qui le rend nécessairement moins vraisemblable, outre que chacune de ces combinaisons nécessite de recourir à des documents relativement ancien puisque datant pour l'un (le document DG COE) de 1954 et pour l'autre (la demande de brevet ELI LILLY) de 1980 ce qui tend aussi à établir qu'elles n'étaient pas nécessairement évidentes, qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'homme du métier, cherchant à mettre en oeuvre un procédé de fabrication de BMCP ayant pour caractéristique de présenter un degré de pureté très élevé, disposait à l'aide de ses connaissances et compte tenu de l'état de la technique antérieur, des moyens pour apporter à ce problème technique la solution telle que proposée par le brevet FR 997, sans avoir à faire preuve d'une activité inventive.

En l'état de ces éléments, la nullité de la revendication 1 du brevet FR 997 pour défaut d'activité inventive n'est pas rapportée et dès lors que les revendications 2 à 15 sont dépendantes de celle-ci, il y a lieu de considérer que la société MINAKEM justifie être titulaire d'un titre de propriété industriel valable lui permettant d'agir en contrefaçon.

Sur l'existence la matérialité et l'existence contrefaçon vraisemblable ;

La société MINAKEM précise que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés à Saint-Cloud et à Salin de Giraud rapportent tous deux l'existence de fiches et de dossiers de fabrication trouvés sur les lieux des saisies-contrefaçon et présentant le procédé utilisé par les

défenderesses pour fabriquer du BMCP et que les étapes des procédés de fabrication qui y sont décrits ont fait l'objet de constatations qui confirment la reproduction du procédé visé par le brevet FR 997, ces procédés correspondant d'ailleurs à celui décrit dans le brevet de Melchior déposé en fraude de ses droits, qui décrit un procédé de fabrication du BMCP également couvert par le brevet FR 997.

La société MINAKEM ajoute que la question de savoir si l'invention a été soustraite frauduleusement est hors débat dès lors que pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire, le Juge de la mise en état doit uniquement vérifier que la contrefaçon est vraisemblable, c'est-à-dire que le brevet est vraisemblablement valable et contrefait et que la question de savoir si l'invention a été frauduleusement soustraite à Minakem ne se pose que dans le cadre de l'action en revendication engagée par Minakem à l'encontre de Melchior.

En réponse, la société MMLS et la société M2i soutiennent que l'invention couverte par les brevets MMLS n'a pas été soustraite frauduleusement à la société MINAKEM qui, en tout état de cause, ne le démontre aucunement, alors qu'elles démontrent au surplus que leur invention a été le fruit d'une recherche originale. La société MMLS et la société M2i font valoir en outre que la société MINAKEM ne peut, pour tenter de justifier la validité de son brevet, faire un parallèle avec le brevet détenu par la société MMLS et délivré aux Etats-Unis, alors que les revendications des deux brevets comportent un niveau de précision totalement différent de sorte que les brevets de la société MMLS couvrent un procédé différent aboutissant à des résultats différents.

Elles rappellent que l'existence d'une contrefaçon ne doit se constater qu'en comparant, d'une part, les descriptions du brevet de la demanderesse, interprétées si cela est nécessaire au travers de l'état de l'art existant au moment du dépôt du brevet et, d'autre part, le procédé de fabrication des défenderesses et considèrent que toutes les revendications du brevet MINAKEM reposent sur la notion de « complexe » de dibrome (Br 2) et de triphénylphosphite (TPP) alors qu'aucune définition structurelle ou fonctionnelle de ce complexe n'est donnée dans le brevet MINAKEM de sorte que l'homme du métier ne peut se baser que sur la description du brevet MINAKEM quant au mode d'obtention d'un tel complexe et sur ses connaissances générales, donc l'art antérieur.

Elles précisent que l'invention vise explicitement la mise en œuvre d'un « complexe de dibrome et triphénylphosphite » de sorte qu'elle repose étroitement sur la formation et la mise en œuvre d'un complexe de triphénylphosphite et de dibrome et que ce complexe est bien l'élément essentiel, primordial au cœur du procédé tel qu'a choisi de le breveter la société MINAKEM, sans que pour autant le brevet ne fournisse de définition de ce complexe. La société MMLS et la société M2i indiquent ainsi que le seul endroit de la description du brevet MINAKEM qui explicite tant soit peu la notion de complexe concerne l'étape α) où il est indiqué qu'un excès de phosphite est mis en œuvre et que l'exemple du brevet MINAKEM met effectivement en œuvre un excès de phosphite de triphényle, c'est-à-dire un défaut de dibrome de sorte qu'un homme du métier conclura donc obligatoirement que le

complexe de dibrome et de triphénylphosphite du brevet MINAKEM correspond à ce qui est dénommé « produit thermodynamique » dans l'art antérieur, et nullement la forme phosphonium qui est la forme obtenue avec un excès de brome. Elles considèrent en conséquence que la revendication 1 du brevet MINAKEM ne peut donc que s'interpréter comme visant le complexe de triphénylphosphite et de dibrome en tant qu'assemblage moléculaire de dibrome d'un côté et triphénylphosphite de l'autre, à savoir le $(\text{PhO})_3\text{PBr}_2$.

La société MMLS et la société M2i font valoir que la société MINAKEM ne rapporte pas la preuve que le procédé mis en œuvre par elles reproduirait bien le brevet MINAKEM en ses caractéristiques essentielles, à savoir le complexe triphénylphosphite + dibrome, aucun élément de preuve n'étant versé aux débats.

Elles précisent que le procédé qu'elles ont mis en œuvre consiste ainsi à faire réagir du dibrome avec de la triphénylphosphite dans des quantités telles que le dibrome est en excès et que de telles conditions du procédé MMLS sont à l'opposé de celles décrites dans le brevet MINAKEM comme étant nécessaires à l'obtention du complexe de l'invention de MINAKEM, puisque cet intermédiaire réactionnel du procédé ne correspond en rien à un quelconque "complexe de triphénylphosphite et de dibrome" selon le brevet MINAKEM dès lors d'une part, il n'y a pas de DIBROME, il y a du Br⁻ (un ion bromure) et que d'autre part, il n'y a pas de triphénylphosphite mais un bromotriphénoxyphosphonium et ce alors que l'essence même de l'invention du brevet MINAKEM repose sur la nécessité d'utiliser un complexe triphénylphosphite + dibrome $(\text{PhO})_3\text{PBr}_2$. Elles indiquent que le bromure de bromotriphénoxyphosphonium n'est pas un complexe de TRIPHENYLPHOSPHITE + DIBROME, ce qui est corroboré par le Dr. Didier Bourissou qui atteste, le 3 novembre 2017, que cet intermédiaire ne peut en aucun cas être qualifié de complexe de TRIPHENYLPHOSPHITE + DIBROME.

La société MMLS et la société M2i SALIN ajoutent que la contrefaçon par équivalence n'est pas établie non plus dès lors que le bromure de bromotriphénoxyphosphonium $(\text{PhO})_3\text{P} + \text{Br}^-$ ne peut être considéré comme un équivalent du complexe TRIPHENYLPHOSPHITE + DIBROME $(\text{PhO})_3\text{PBr}_2$ puisqu'il s'agit de deux procédés différents menant à deux produits différents, l'un – le procédé du brevet MINAKEM – passe par un complexe de triphénylphosphite et de dibrome $(\text{PhO})_3\text{PBr}_2$ et mène à un produit présentant des taux de bromo-butène élevés (de l'ordre de 0,5% voire au-delà, voir l'exemple du brevet MINAKEM et la fiche de procédé de fabrication MINAKEM), et l'autre – celui mis en œuvre par les sociétés M2i SALIN et MMLS – passe par le bromure de bromotriphénoxyphosphonium $(\text{PhO})_3\text{P} + \text{Br}^-$ et mène à un produit présentant un taux de bromo-butène deux fois moindre et en-deçà (moins de 0,2%) de telle sorte que les résultats obtenus par les deux procédés mettant en œuvre deux moyens différents ne sont évidemment pas de même nature.

La société MMLS et la société M2i expliquent ainsi que la mise en œuvre de bromure de bromotriphénoxyphosphonium en lieu et place d'un complexe de triphénylphosphite et de dibrome est bien réalisée à

dessein et ce grâce à l'excès de dibrome par rapport à la triphénylphosphite afin d'éviter le complexe, d'obtenir le bromure de bromotriphénoxyphosphonium à la place et de s'orienter vers un produit final dépourvu de bromo-butène et donc bien distinct du résultat du procédé MINAKEM et qu'il en résulte que la société MINAKEM est incapable de démontrer une quelconque vraisemblance de contrefaçon, tant littérale que par équivalence, et elle sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur ce :

Sur la contrefaçon vraisemblable ;

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 5 octobre 2017 au siège de la société M2I à Salin de Giraud que lors des opérations de saisie, l'huissier a pu recueillir les explications de Monsieur MELLOUET, responsable de fabrication, qui précise que le procédé de fabrication du BMCP a évolué depuis le début de sa fabrication sur ce site en juillet 2014, et que « *la première recette de fabrication du BMCP* » correspondant à celle extraite d'un document intitulé « Annexe 1 : Dossier de fabrication », consistait « *introduire du diméthylformamide à hauteur de 1118 kg et du triphénylphosphite à hauteur de 1092 kg à température ambiante. Qu'il faut ensuite introduire 563 kg de brome pendant environ 3 heures 30 à une température inférieure à 12°C. Qu'il faut ensuite refroidir à 0°C. Qu'on additionne 233 kg cyclopropylcarbinol sans dépasser 5°C, et ce, pendant 3h.* ». Si l'intéressé évoque ensuite une évolution de ce procédé de fabrication, les autres recettes communiquées portent sur des changements qui ne remettent pas en cause les trois étapes précitées puisqu'elles visent à procéder à une coulée de brome non pendant 3H30 mais par plusieurs ajouts successifs, et de modifier la température à laquelle était effectuée la distillation (42°C au lieu de 60°C).

En outre, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 5 octobre 2017 dans les locaux de la société MMLS situés à SAINT CLOUD qu'une fiche de fabrication « du bromométhyl cyclopropane distillé » remise à l'huissier est ensuite décrite dans ce procès-verbal qui précise que le procédé de fabrication consiste « *par introduire via le scrubber R431, 350 litres d'eau et 150 litres d'une solution de soude à 30%. Ensuite dans le réacteur K431, on introduit de la diméthyl formamide (solvant DMF) pour 1615 litres et de la triphénylphosphite pour 1095 kilogrammes. On active ledit réacteur à 120 tours minutes et on impose une consigne à 10°C sous azote. Puis, on introduit le brome en huit fois, via le scrubber, 580 kilogrammes, sur une durée minimale de 7 heures 30 par portions de 78 kilogrammes (+ ou - 3 kilogrammes), de sorte que la température dans le réacteur reste bien à 10°C (...). Ensuite à l'aide d'un jaugeur on introduit le cyclopropyl carbinol pour 233 kilogrammes, à une vitesse d'addition entre 15 et 25 kilogrammes par heure et on agite pendant une heure à -5°C.* »

Ainsi, il ressort de ces éléments concordants que le procédé de fabrication du BMCP utilisé par la société MMLS et la société M2i consiste à faire réagir dans un réacteur du triphénylphosphite et du brome pendant plusieurs heures avant d'y ajouter du cyclopropylcarbinol.

Dès lors, un tel procédé doit être considéré comme vraisemblablement contrefaisant le procédé décrit dans la revendication 1 du brevet FR 997 dont la société MINAKEM est titulaire qui protège un « *Procédé de préparation de bromométhylcyclopropane comprenant une étape a) de réaction du cyclopropylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de dibrome* » étant précisé qu'il n'est pas contesté que le « brome » évoqué dans les procès-verbaux précité correspond bien au « dibrome » utilisé dans le brevet précité, le brome étant dans des conditions de température et de pression normales présentées sous forme liquide et appelée « dibrome ».

Au demeurant, ce même procédé correspond à celui qui est reproduit aussi dans le brevet FR 166 dont est titulaire la société MMLS dont la revendication 1 protège un procédé de fabrication de BMCP qui comprend les étapes suivantes :

- « a) *solubilisation d'un triarylphosphite* » [dont la revendication 4 précise qu'il s'agit du « triphénylphosphite »]
- b) *ajout de Br₂ à une température inférieure à 15°C* »
- c) *abaissement de la température en deça de 0°C après complétion de la réaction du brome avec le triaryl-phosphite* »
- d) *ajout de cyclopropylméthanol (...) à une température inférieure à 0°C* »,
- e) *récupération du composé (a)* »

Si la revendication 1 du brevet FR 997 ne comporte pas explicitement la reproduction de l'étape c) correspondant à l'abaissement de la température en deça de 0°C, et que cette étape fait bien partie du procédé de fabrication mis en oeuvre par la société MMLS et la société M2i comme cela résulte des explications données ci-dessus et consignées dans les procès-verbaux de saisie contrefaçon, cette circonstance n'est pas de nature à écarter toute vraisemblance de la contrefaçon, même pour un brevet de procédé, dès lors que la lecture de la description du brevet FR 997 démontre que cette étape est bien mise en oeuvre dans le procédé protégé par ce brevet puisque sa revendication 5 protège un « *Procédé de préparation selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel l'étape a) comprend la mise en contact du cyclo-propylcarbinol avec un complexe de triphénylphosphite et de di-brome, le milieu réactionnel lors de la mise en contact étant maintenu à une température inférieure à 2°C* » et que la description dudit brevet indique que « *typiquement avant la mise en contact avec le cyclopropylcarbinol, la température de la solution de complexe de triphénylphosphite et de dibrome dans un solvant est de -10°C à -6°C* ».

En outre, il peut être observé que cette étape peut difficilement être présentée par la société MMLS et la société M2i dans la présente instance comme essentielle alors même que lorsqu'elle conteste la validité de la revendication 5 du brevet FR 997 relative à cette étape elles soutiennent qu'au regard des antériorités divulguées par le document « D.G. Coe », le brevet Lilly FR2447928 ou le brevet BAYER WO 97/30958, « *un tel choix est frappé au coin du bon sens pour tout chimiste* ».

De même, la société MMLS et la société M2i ne peuvent contester la vraisemblance de la contrefaçon en arguant de l'existence d'une différence de proportion de dibrome/triphénylphosphite en ce sens que le dibrome serait en excès vis-à-vis du triphénylphosphite, étant ajouté selon elles que faute de précisions dans le brevet FR 997 explicitant le « complexe de triphénylphosphite et de dibrome », en présence d'un exemple de la description qui comporte un excès de triphénylphosphite, l'homme du métier en conclura « obligatoirement » que ce complexe de dibrome et de triphénylphosphite correspond à un produit « thermodynamique » dans l'art antérieur et nullement à la forme phosphonium qui est la forme obtenue avec un excès de brome, de sorte que le procédé qu'elles utilisent, parce qu'il suppose un excès de dibrome et non de triphénylphosphite serait différent, alors que la revendication 1 du brevet FR 997 ne limite son étendue par aucune proportion de sorte qu'elle ne couvre pas nécessairement et uniquement un procédé limité à des quantités de dibrome et de triphénylphosphite équivalentes et qu'en tout état de cause l'excès de dibrome revendiqué par la société MMLS et la société M2i n'est en l'état des chiffres communiqués constaté qu'en très faible quantité puisque qu'il représente, à supposer que l'on retienne les arrondis effectués par la société MMLS et la société M2i, pour 1 équivalent de dibrome, 0,97 équivalent de triphénylphosphite selon les éléments réunis lors de la saisie-contrefaçon pratiquée à Saint Cloud, ce rapport étant de 1 équivalent de dibrome, pour 0,998 équivalent de triphénylphosphite selon les éléments réunis lors de la saisie-contrefaçon pratiquée à Salin-de-Giraud et qu'il ressort de l'attestation du professeur Philippe COTELLE, chimiste, que « le calcul présenté dans les conclusions de Melchior et de M2I Salin en ce qui concerne ce faible excès molaire de dibrome par rapport au triphénylphosphite n'est d'ailleurs pas probant. Compte tenu des faibles écarts invoqués, il aurait dû être accompagné d'un calcul d'incertitude lié aux marges d'erreur des pesées » et selon lequel également « rien ne justifie que le faible excès molaire de dibrome de Melchior et de M2I Salin améliore effectivement la pureté du BMCP obtenu à l'issue de l'opération de mélange du triphénylphosphite et du dibrome dans le solvant aprotique polaire ».

Enfin, l'argument selon lequel les deux procédés de fabrication seraient différents en ce que le procédé de la société MMLS et la société M2i met en oeuvre un intermédiaire réactionnel, à savoir le bromure de bromotriphénoxyphosphonium, qui ne serait pas présent dans le procédé protégé par le brevet FR 997, n'est pas non plus de nature à faire échec à la vraisemblance de la contrefaçon dès lors que d'une part, les éléments recueillis lors des opérations de saisie-contrefaçon ne font nullement état de l'importance de cet intermédiaire réactionnel dans la réalisation du procédé de fabrication qui n'est pas évoqué par les personnes interrogées, et que d'autre part, le brevet FR 166 de la société MMLS, qu'elle est censée mettre en oeuvre, n'évoque lui-même pas cet intermédiaire réactionnel de sorte qu'au stade de l'examen de la vraisemblance de la contrefaçon, la présence ou l'absence de celui-ci dans le procédé litigieux est indifférent.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, la vraisemblance de la contrefaçon par la société MMLS et la société M2i du procédé de fabrication protégé par la revendication 1 du brevet FR 997 est établie, de même également pour les revendications 2 à 15 en ce qu'elles sont

toutes dépendantes de la revendication 1.

Sur la matérialité de la contrefaçon ;

En application de l'article L. 613-3 du code propriété intellectuelle « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ».

En l'espèce, il ressort des pièces versées et notamment des procès-verbaux de saisie contrefaçon précités du 5 octobre 2017 que la société M2i fabrique du BMCP dans son usine de Salin de Giraud depuis juillet 2014, qu'elle utilise le procédé protégé par le brevet FR 997 et qu'elle vend directement le produit issu de ce procédé à des clients, des factures ayant été saisies par l'huissier de justice. Il est en outre établi que la société MELCHIOR commercialise le produit BMCP via le site internet www.m2i-lifesciences.com qu'elle exploite.

En conséquence, la matérialité des actes de contrefaçon par l'utilisation d'un procédé objet du brevet FR 997, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, d'un produit obtenu directement par la ledit procédé est établie à l'encontre de la société MMLS et la société M2i.

Sur les mesures provisoires sollicitées par la société MINAKEM ;

Au soutien de ses demandes, la société MINAKEM expose que les pertes financières irrévocables qu'elle subit en raison de l'arrivée de la société MMLS et la société M2i sur le marché à prix cassés ainsi que l'attitude de ces sociétés qui mènent une véritable campagne de déstabilisation auprès de ses clients en leur soufflant l'idée que ce sont les produits de Minakem qui porteraient atteinte à leurs droits, justifient que des mesures d'interdiction provisoires soient prononcées à leur encontre.

La société MINAKEM soutient que la société MMLS et la société M2i ayant commis des actes de contrefaçon en fabriquant, commercialisant et en mettant dans le commerce du BMCP obtenu grâce à la mise en œuvre du procédé visé couvert par le brevet FR 997, il doit leur être fait interdiction de poursuivre ces actes de contrefaçon et précisément d'utiliser et d'offrir d'utiliser le procédé visé par les revendications du brevet FR 997 et d'offrir à la vente, de mettre dans le commerce, d'utiliser, d'importer, d'exporter, de transborder et de détenir, directement ou indirectement, tout produit obtenu par la mise en œuvre du procédé visé par les revendications du brevet FR 997 à titre provisoire, le tout sous astreinte. Elle s'oppose à la demande de provision formée à son encontre, la société MMLS et la société M2i ne démontrant pas en quoi, au regard de sa santé financière, une telle

garantie devait être prononcée.

La société MINAKEM ajoute que le volume de ses ventes a connu une chute, rien qu'en 2017, correspondant à une perte de chiffre d'affaires de 579.319 euros sur seulement quatre de ses clients de sorte qu'outre les pertes irréversibles qu'elle va subir du fait des baisses de tarifs qu'elle a dû pratiquer en raison de la politique tarifaire agressive de la société MMLS et la société M2i, son préjudice subi est donc incontestable et doit être compensé par le versement d'une provision d'1,5 millions d'euros.

En défense la société MMLS et la société M2i concluent au caractère injustifié de la demande d'interdiction aux motifs que la société MINAKEM verse aux débats deux emails émanant de prétendus clients ainsi qu'une attestation de son directeur financier alors que ces pièces ne permettent pas de légitimer ses demandes aussi radicales que les demandes d'interdiction provisoire d'autant que les emails émanent de sociétés (INFA et SIEGFRIED) qui ne sont pas des clients du Groupe M2i et qu'ils confirment le fait qu'il y a d'autres fabricants français de BMCP que le Groupe M2i et la société MINAKEM sur le marché. Elles ajoutent que l'attestation du directeur financier de la société MINAKEM n'est pas suffisamment probante et que s'il est fait état des pertes subies par la société MINAKEM et de ce qu'elle aurait été contrainte de baisser ses prix, ce n'est que par pures extrapolations que la faute en est attribuée aux sociétés MMLS et M2i dans les conclusions adverses puisque Monsieur Stéphane Larché mentionne en effet l'existence de "concurrents français" au pluriel et de ce que la société MINAKEM a dû baisser ses prix pour s'aligner ou se rapprocher du prix de vente du BMCP commercialisé "notamment" par MMLS et M2i, sous-entendant ainsi qu'il y aurait d'autres fabricants français de BMCP que le Groupe M2i. Elles ajoutent que leur faire interdire de fabriquer du BMCP ne permettrait en aucun cas à la société MINAKEM de retrouver sa place sur le marché, alors qu'elle n'est pas capable, par la mise en œuvre de son brevet, de répondre aux spécifications des clients et que ses pertes résultent de la perte de qualité de son produit et alors que cela priverait les sociétés MMLS et M2i d'une part importante de leur chiffre d'affaires et leur causerait ainsi un préjudice considérable.

La société MMLS et la société M2i ajoutent que si une mesure d'interdiction était ordonnée, une garantie à hauteur de 4 000 000 d'euros devrait leur être accordée afin qu'elles soient assurées d'être indemnisées si l'action engagée contre elles par la société MINAKEM se soldait par un échec ou si les mesures étaient annulées puisque comme il a été indiqué à l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société M2i à Salin-de-Giraud, le chiffre d'affaires de la société M2i sur le BMCP a été en 2017 de 1.169.417,50 euros et que ce chiffre d'affaires serait nécessairement manqué si les mesures d'interdiction provisoire étaient accordées et ce jusqu'au prononcé du jugement au fond de sorte que la somme consignée correspondrait à deux années de chiffre d'affaires de M2i sur le BMCP, auxquelles s'ajouterait le montant de 1.500.000 euros sollicité à titre de provision et la somme de 200.000 euros demandée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par la société MINAKEM.

Sur ce :

Sur la demande d'interdiction ;

La matérialité de la contrefaçon vraisemblable ayant été établie, la société MINAKEM est légitime à solliciter une mesure d'interdiction provisoire dans les conditions fixées par le présent dispositif étant observé que cette mesure qui vise à faire cesser la méconnaissance du brevet dont la société MINAKEM est titulaire et à préserver les droits qu'elle détient en vertu de ce titre n'a pas à être subordonnée comme le suggèrent les défenderesses à la preuve de ce que cette mesure lui permettrait de retrouver sa place sur le marché, outre que le caractère disproportionné n'est pas prouvé par la société MMLS et la société M2i dont l'activité ne porte pas uniquement sur la production du BMPC.

Au regard par ailleurs de l'absence de tout élément pouvant laisser entrevoir de la part de la société MINAKEM, dont un article datant de 2010 produit aux débats indique que son chiffre d'affaires s'élevait à 110 millions d'euros à cette date, une crainte quant à la possibilité de faire face à l'indemnisation éventuelle des défenderesses en cas de rejet de l'action en contrefaçon au fond ou d'annulation des mesures ordonnées, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure de la constitution d'une garantie.

Sur la demande de provision ;

Les éléments versés par la société MINAKEM pour attester de la baisse de son volume des ventes en 2017 par rapport aux années 2013 à 2016, qui ne ressortent que d'une attestation de son directeur financier sans être corroborés par d'autres éléments matériels et/ou attestation d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, sont en l'état insuffisants pour permettre d'évaluer le préjudice subi par cette dernière et permettre ainsi la fixation d'une provision, outre que le préjudice subi par la société MINAKEM est à ce stade suffisamment réparé par la mesure d'interdiction prononcée.

La demande de provision sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la société MMLS et la société M2i ;

A titre reconventionnel, les sociétés MMLS et M2i estiment nécessaire à l'appréciation du litige et à sa solution la communication, d'une part, d'éléments portant sur le caractère secret des procédés de fabrication de BMCP et de BMCB de la société MINAKEM avant le dépôt du brevet MINAKEM et, d'autre part, des procédés de fabrication de BMCP et de BMCB mis en œuvre par la société MINAKEM depuis 2010 et jusqu'à ce jour. Elles soutiennent aussi que la société MINAKEM doit apporter des éléments sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu l'échange d'emails entre Jean-Pierre Diehl et Philippe Guerret qu'elle a communiqué en pièce n°B.22.

La société MINAKEM conclut au rejet des demandes reconventionnelles faute de lien suffisant avec le présent incident

puisque le juge de la mise en état est saisi d'une demande d'interdiction provisoire fondée sur la vraisemblance de la contrefaçon du brevet FR 997, toute autre question étant hors débat et les mesures mises en œuvre par pour assurer le secret de son procédé n'ayant aucun lien avec la vraisemblance de la contrefaçon. Elle ajoute que la question de savoir quel procédé de fabrication elle met en œuvre depuis 2010 est aussi hors débat car cette demande ne présente pas plus de lien avec l'action en revendication, qui encore une fois, ne concerne pas le présent incident. Elle précise qu'elle a versé aux débats des fiches de fabrication montrant que son procédé de fabrication avait été développé et mis en œuvre dès 1988, c'est-à-dire près de 30 ans avant le dépôt des demandes de brevet de Melchior et que ces fiches de fabrication se suffisent à elles-mêmes et que le procédé de fabrication que Minakem a pu mettre en œuvre ultérieurement est sans incidence sur le bienfondé de sa demande en revendication. Enfin, elle soutient que pour faire droit à une demande de communication forcée de pièces, les juges doivent s'assurer de l'existence des pièces réclamées, et de leur utilité et que les pièces réclamées par les défenderesses ne sont ni identifiables ni utiles à l'instance.

Sur ce ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de communication de pièces ;

En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, le litige opposant les parties porte, depuis la jonction prononcée le 30 novembre 2017 des assignations enregistrées sous les numéros RG 17/13657 et RG 17/15019, tant sur une action en revendication du brevet FR 166 par la société MINAKEM que sur la contrefaçon par la société MMLS et la société M2i du brevet FR 997 en utilisant le procédé de fabrication de BMCP visé par ce brevet.

Dès lors, quand bien même le présent incident porte initialement sur une demande d'interdiction provisoire, les demandes de communication de pièces formées à titre reconventionnel par la société MMLS et la société M2i en ce qu'elle s'inscrivent dans le cadre des prétentions originaires de la société MINAKEM qui couvrent tant la revendication que la contrefaçon, se rattachent à celles-ci par un lien suffisant et doivent dès lors être considérées comme recevables.

Sur le bien fondé des demandes de communication ;

En application de l'article 770 du code de procédure civile le « *juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces* ».

Il ressort en outre de l'article 11 du code de procédure civile que « *Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte* ».

En l'espèce, les sociétés MMLS et M2i sollicitent la communication, d'une part, d'éléments portant sur le caractère secret des procédés de fabrication de BMCP et de BMCB de la société MINAKEM avant le dépôt du brevet MINAKEM et, d'autre part, des procédés de fabrication de BMCP et de BMCB mis en œuvre par la société MINAKEM depuis 2010 et jusqu'à ce jour et enfin sur les conditions dans lesquelles elle a obtenu l'échange d'emails entre Jean-Pierre Diehl et Philippe Guerret qu'elle a communiqué en pièce n°B.22.

Cependant, la demande de communication de pièces doit pour être fondée être précise, c'est à dire viser expressément le ou les documents dont il est demandé la production, et ne peut porter un ensemble d'éléments imprécis tel qu'en l'espèce « *des éléments portant sur le caractère secret d'un procédé de fabrication* » ou encore les conditions dans lesquelles la société MINAKEM a pu se procurer un courriel, alors que l'action principale porte sur la défense des droits de la société MINAKEM sur son brevet FR 997, nonobstant les circonstances ayant présidé à l'exploitation dudit procédé avant l'obtention de ce brevet et étant rappelé qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte qu'il appartiendra à chacune des parties et au tribunal de tirer les conséquences de l'absence de production de tel ou tel élément de preuve à l'appui de leurs prétentions.

S'agissant de la demande de la société MMLS et la société M2i portant sur la communication des procédés de fabrication du BMPC et du BMCB utilisé par la société MINAKEM, celle-ci sera également rejetée dès lors d'une part que le présent litige ne porte pas sur le procédé de fabrication du « BMCB » et que d'autre part, s'agissant du BMCP, la société MINAKEM a d'ores et déjà produit deux fiches de fabrication, l'une de 2008 et l'autre de 2017 de sorte qu'il appartiendra au tribunal d'en apprécier la portée et la pertinence à supposer qu'il soit nécessaire pour apprécier la contrefaçon d'un brevet d'invention de se pencher sur le procédé effectivement mis en oeuvre par son titulaire.

Ces demandes seront en conséquence rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de réserver les dépens.

En revanche, la société MMLS et la société M2i doivent être condamnées à verser à la société MINAKEM, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 75 000 euros.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision ayant prescrit une mesure d'interdiction provisoire pour le cours de l'instance, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,

- DEBOUTE la société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et la société M2i de leur moyen de nullité du brevet FR 997 ;

- DIT qu'en fabriquant, en offrant et en mettant dans le commerce, un produit BMPC obtenu vraisemblablement par un procédé reproduisant celui protégé par le brevet FR 997 dont la société MINAKEM est titulaire, la société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et la société M2i commettent vraisemblablement des actes de contrefaçon du brevet FR 997 dont la société MINAKEM est titulaire;

En conséquence

- FAIT INTERDICTION PROVISOIRE, jusqu'à la décision qui sera rendue au fond par le tribunal dans la présente instance, aux sociétés MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et M2i SALIN d'utiliser le procédé visé par les revendications du brevet FR 3 010 997, d'offrir à la vente, de mettre dans le commerce, directement ou indirectement, tout produit obtenu par la mise en œuvre du procédé visé par les revendications du brevet FR 3 010 997, ces interdictions étant assorties d'une astreinte de 2 000 euros par infraction constatée, à l'issue d'un délai de 48 heures suivant la signification de la présente ordonnance et courant jusqu'à la décision qui sera rendue au fond par le présent tribunal ;

- DIT que le juge de la mise en état se réserve la liquidation de l'astreinte ;

- DEBOUTE la société MINAKEM de sa demande de provision ;

- DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de la société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et la société M2i mais les en DEBOUTE ;

- CONDAMNE la société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE et la société M2i à payer à la société MINAKEM la somme de 75 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- RESERVE les dépens ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Faite et rendue à Paris le 06 Juillet 2018

Le Greffier

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Le Greffier'.

Le Juge de la mise en état

A stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'Le Juge de la mise en état'.