

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT7395344

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	COURT ORDER
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>	
<b>Name</b>	<b>Execution Date</b>
MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE	12/10/2021
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>	
<b>Name:</b>	MINAKEM
<b>Street Address:</b>	224 AVENUE DE LA DORDOGNE
<b>City:</b>	DUNKERQUE
<b>State/Country:</b>	FRANCE
<b>Postal Code:</b>	59640
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>	
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>
<b>Patent Number:</b>	9809514
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>	
<b>Fax Number:</b>	(703)205-8050
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>	
<b>Phone:</b>	703-205-8000
<b>Email:</b>	Spencer.Garth@bskb.com, Mailroom@BSKB.com
<b>Correspondent Name:</b>	BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP
<b>Address Line 1:</b>	8110 GATEHOUSE ROAD
<b>Address Line 2:</b>	SUITE 100E
<b>Address Line 4:</b>	FALLS CHURCH, VIRGINIA 22042
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	3493-0576PUS1
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	SPENCER GARTH
<b>SIGNATURE:</b>	/spencer garth/
<b>DATE SIGNED:</b>	06/22/2022
<b>Total Attachments: 69</b>	
source=2022-06-22_AssgnAsFiled_3493-0576PUS1#page1.tif	
source=2022-06-22_AssgnAsFiled_3493-0576PUS1#page2.tif	
source=2022-06-22_AssgnAsFiled_3493-0576PUS1#page3.tif	
source=2022-06-22_AssgnAsFiled_3493-0576PUS1#page4.tif	
source=2022-06-22_AssgnAsFiled_3493-0576PUS1#page5.tif	



source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page54.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page55.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page56.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page57.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page58.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page59.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page60.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page61.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page62.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page63.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page64.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page65.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page66.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page67.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page68.tif  
source=2022-06-22\_AssgnAsFiled\_3493-0576PUS1#page69.tif

p. 1

**JUDICIAL  
COURT OF  
PARIS**

Attorney Docket No. 3493-0576PUS1

US Patent No. 9,809,514

Issued on November 7, 2017



3rd division 2nd section

**Case No. 17/15019**  
**Portalis No.**  
**352J-W-B7B-CLUF**  
**D**

**JUDGEMENT**  
**issued on 10 December 2021**

MINUTE No.:

Summons of :

03 November 2017

**PLAINTIFF**

**S.A.S. MINAKEM**  
224 Avenue de la Dordogne  
59640 DUNKERQUE

*represented by Anne-charlotte Le Bihan, Esq. of AARPI BIRD & BIRD AARPI, attorney-at-law in Paris, ID #R0255*

**DEFENDANTS**

**S.A.S. MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE**  
Allée Le Corbusier  
Bâtiment Chemstart'up Pôle 2  
64170 LACQ

**S.A.S. M2I SALIN**  
6 Rue d'Orléans  
1 Rue Royale  
92210 ST CLOUD

*represented by Fabienne Fajgenbaum, Esq. of SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, attorney-at-law in PARIS, ID#P0305*

p. 2

### **COMPOSITION OF THE COURT**

Catherine Ostengo, Vice President  
Elise Mellier, Judge  
Alix Fleuriet, Judge

Assisted by Quentin Curabet, Clerk

### **PROCEEDINGS**

At the hearing of 28 October 2021 held in open court before Catherine Ostengo and Elise Mellier, reporting judges, who, without opposition from the attorneys, held the hearing alone, and after having heard the parties' counsel, reported on this to the Court, in accordance with the provisions of Article 805 of the Code of Civil Procedure.

Notice has been given to the parties that the judgment will be rendered by making it available at the registry on 10 November 2021

### **JUDGEMENT**

Pronounced publicly by making it available to the registry  
After hearing both parties  
with possibility of appeal

---

### **PRESENTATION OF THE PARTIES:**

S.A.S. MINAKEM, subsidiary of the MINAFIN SPRL Group created in 2005, describes itself as specialized in the design and production of fine chemical products intended for the pharmaceutical and cosmetic industries and, especially, bromo-methylcyclopropane (hereinafter "BMCP") which is a synthesis intermediate.

It is the patent holder of the French patent FR 3 010 997 filed on 20 September 2013 and granted on 6 November 2015, relating to a "*Process for the preparation of bromomethylcyclopropane from cyclopropylcarbinol*" comprising 15 claims (hereinafter designated FR 997).

MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE S.A.S. (hereinafter MMLS), created in 2012 by a former operational director of MINAKEM, and S.A.S.U. M2i SALIN (hereinafter M2i) presents themselves as belonging to the M2i group and the first having an activity of research and development of existing and future products as well as the scientific, industrial and technical supervision of the group's activities, and for M2i, one of its subsidiaries, the production of active ingredients.

On 6 January 2014, MMLS submitted a French Patent Application No. FR 3 06 166 (hereinafter patent FR 166) relating to a "*Process for the manufacture of bromo methyl cyclopropane and bromo methyl cyclobutane*" which was extended to Europe and the United

Page 2

p. 3

States by international patent application PCT WO 2015-101452, especially designating that of European Patent EP 3 092 212 and that of US Patent No. 2016/355452.

THE LITIGATION

Believing that patent application FR 166 copied its manufacturing process and that the offering and putting on the market by M2i of the process covered by this patent infringed its industrial property rights, MINAKEM, after obtaining authorization on 27 September 2017 to conduct infringement seizure operations, which took place on 5 October 2017 on the MMLS premises in Saint-Cloud and the M2i premises in Salin-de-Giraud, by act of 5 October 2017 registered under Case No. 17/13657, summoned MMLS before the Tribunal de Grande Instance, which has become the Judicial Court of Paris, for the purpose of being subrogated in the rights to patent FR 166.

By act of 3 November 2017 enrolled under Case No. 17/15019, MINAKEM also summoned MMLS and M2i before the same court for the purpose of requesting that the court adjudge and rule that these companies committed acts of infringement of claims 1 to 10 and 12 to 15 of patent FR 997 by using the BMCP manufacturing process covered by this patent, by offering, putting on the market and holding this same product obtained directly by implementing the process covered by the MINAKEM patent.

The two actions, Case No. 17/15019 and Case No. 17/13657 were joined on 30 November 2017.

\*\*\*

p. 4

In their final filings served electronically on **29 March 2021**,  
MINAKEM asked the court to:

p. 5

- Adjudge and Rule that patent FR 3 06 166 and International Patent Application PCT No. WO 2015-101452 especially designating European Patent Application No. EP 3 092 212 and US Patent No.



p. 6

US 2016/355452, relate to an invention that has been taken from Minakem and were filed fraudulently, in violation of Minakem's rights;

- Adjudge and Rule that Minakem is admissible and well founded in its petition to claim ownership of patent FR 3 06 166, European Patent Application No. EP 3 092 212 and US Patent No. US 2016/355452;

- Order the transfer of ownership of Patent FR 3 016 16, Patent Application No. EP 3 092 212 and Patent US 2016/355452;

- Adjudge and Rule, consequently, that Minakem will be subrogated in the rights of Melchior Material And Life Science France regarding patent FR 3 06 166, and on all other rights arising from International Patent Application PCT No. WO 2015-101452, i.e., Patent Application EP 3 092 212 and US Patent No. US 2016/355452, as well as on the related fruits, from the day of their respective filings and order the registration of the decision to be made with the French National Patent Register, the European Patent Register and the USPTO, at the expense of Melchior Material And Life Science France under penalty of 10,000 euros per day of delay, after a period of 10 days from the notification of the decision to be taken;

p. 7

In their final filings served electronically on **24 March 2021**, the defendant companies asked the court to:

p. 8

*On the claim action,*

- Adjudge and Rule inadmissible exhibits no. B22 and B22bis submitted by MINAKEM in that they were obtained by an unfair process and order their withdrawal from the proceedings;
- Adjudge and Rule that MINAKEM does not provide proof either that it held an invention already containing the technical elements having subsequently allowed the filing of the patent FR 3 06 166 and International Patent Application PCT WO 2015-101452 especially designating European Patent Application EP 3 092 212 and US Patent Application US 2016/355452 by MMLS, nor that this invention would have been taken by unfair proceedings;
- Adjudge and Rule that patent FR 3 06 166 and International Patent Application PCT WO 2015-101452 especially designating European Patent Application EP 3 092 212 and US Patent Application US 2016/355452 therefore do not relate to an invention which would have been fraudulently taken from MINAKEM;
- Therefore dismiss MINAKEM in its request to claim FR 3 06 166, European Patent Application EP 3 092 212 and all the other rights arising from International Patent Application PCT WO 2015-101452, i.e., US Patent Application US 2016/355452;
- Also dismiss MINAKEM in its claim for damages for the alleged disclosure of its manufacturing processes for BMCP and BMCB;

p. 10

The procedure was closed by order of 7 May 2021 and the case was argued on 28 October 2021.

In accordance with the provisions of Article 455 of the Code of Civil Procedure, reference is made to the aforementioned writings of the parties, for the statement of their respective claims and the means which were developed therein.

p. 43

**FOR THESE REASONS**

**The court, ruling publicly by judgement made available at the registry after hearing both parties and with possibility of appeal,**

**REJECTS** the pleas of inadmissibility based on fraud and lack of standing;

Consequently,

**DECLARES MINAKEM** admissible in its requests;

p. 44

**ADJUDGES** that Patent FR 3 06 166, International Patent Application PCT No. WO 2015-101452 especially designating Patent Application European No. EP 3 092 212 and US Patent No. US 2016/355452, infringe the rights of MINAKEM;

**GRANTS** the action to claim these patents;

**ADJUDGES** that MINAKEM is subrogated with retroactive effect, in the rights of Melchior Material and Life Science France, with respect to the aforementioned patents,

**ORDERS** the transmission of the decision for registration in the national and European patent registers,

**ORDERS** MINAKEM to proceed with the transfer of ownership of US Patent No. US 2016/355452 under penalty of 1500 euros per day of delay at the end of a period of two months following the service of this judgment and running for a period of 6 months;

p. 45

**ORDERS** provisional execution.

Ordered and adjudged in Paris on 10 December 2021

The Clerk

The President

**TRIBUNAL  
JUDICIAIRE  
DE PARIS**



3ème chambre 2ème  
section

N° RG 17/15019 - N°  
Portalis  
352J-W-B7B-CLUF  
D

N° MINUTE :

Assignation du :  
03 Novembre 2017

**JUGEMENT  
rendu le 10 Décembre 2021**

**DEMANDERESSE**

**S.A.S. MINAKEM**  
224 Avenue de la Dordogne  
59640 DUNKERQUE

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

**DÉFENDERESSES**

**S.A.S. MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE**  
Allée Le Corbusier  
Bâtiment Chemstart'up Pôle 2  
64170 LACQ

**S.A.S. M2I SALIN**  
6 Rue d'Orléans  
1 Rue Royale  
92210 ST CLOUD

*représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF  
FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire  
#P0305*

**Expéditions  
exécutoires  
délivrées le :**

Page 1

**PATENT  
REEL: 060286 FRAME: 0775**



### **COMPOSITION DU TRIBUNAL**

Catherine OSTENGO, Vice-présidente  
Elise MELLIER, Juge  
Alix FLEURIET, Juge

assisté de Quentin CURABET, Greffier

### **DÉBATS**

A l'audience du 28 Octobre 2021 tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO et Elise MELLIER, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seules l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2021

### **JUGEMENT**

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

---

### **EXPOSE DU LITIGE**

#### **PRÉSENTATION DES PARTIES :**

La S.A.S. MINAKEM, filiale du groupe MINAFIN SPRL créé en 2005, se décrit comme spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de chimie fine destinés aux industries pharmaceutique et cosmétique et notamment de bromométhylcyclopropane (ci-après « BMCP ») qui est un intermédiaire de synthèse.

Elle est titulaire du brevet français FR 3 010 997 déposé le 20 septembre 2013 et délivré le 6 novembre 2015, portant sur un « *procédé de préparation de bromométhylecyclopropane à partir de cyclopropylcarbinole* » comportant 15 revendications (ci-après désigné FR 997).

La société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE S.A.S. (ci-après MMLS), créée en 2012 par un ancien directeur opérationnel de la société MINAKEM, et la S.A.S.U. M2i SALIN (ci-après M2i) se présentent comme appartenant au groupe M2i et ayant une activité pour la première, de recherche et 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, de production de principes actifs.

Le 6 janvier 2014, la société MMLS a présenté une demande de brevet français n° FR 3 06 166 ( ci-après le brevet FR 166) portant sur un « *procédé de fabrication du bromo méthyl cyclopropane et du bromo méthyl cyclobutane* » qui a été étendu en Europe et aux États-Unis par

la demande de brevet internationale PCT WO 2015-101452, désignant notamment celle de brevet européen EP 3 092 212 et celle de brevet américain n° US 2016/355452.

LE LITIGE :

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 de propriété industrielle, la société MINAKEM, après avoir obtenu le 27 septembre 2017 l'autorisation de faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 5 octobre 2017 dans les locaux de la société MMLS à Saint-Cloud et de la société M2i à Salin-de-Giraud a, par acte du 5 octobre 2017 enregistré sous le numéro RG 17/13657, fait assigner la société MMLS devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir subroger dans les droits de celle-ci sur le brevet FR 166.

Par acte du 3 novembre 2017 enrôlé sous le numéro RG 17/15019, la société MINAKEM a également fait citer la société MMLS et la société M2i devant la même juridiction aux fins de voir dire et juger que celles-ci commettaient 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 ce même produit obtenu directement par la mise en œuvre du procédé visé par le brevet MINAKEM.

Les deux affaires RG 17/15019 et RG 17/13657 ont été jointes le 30 novembre 2017.



[REDACTED]

[REDACTED]

\*\*\*

Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le **29 mars 2021**, la société MIKANEM demande au tribunal de :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Dire et Juger que le brevet FR 3 06 166 et la demande de brevet international PCT n° WO 2015-101452 désignant notamment la demande de brevet européen n°EP 3 092 212 et le brevet américain n°

US 2016/355452, se rapportent à une invention qui a été soustraite à la société Minakem, et ont été déposés en fraude des droits de Minakem ;  
- Dire et Juger que la société Minakem est recevable et bien fondée en sa demande en revendication de propriété du brevet FR 3 06 166, de la demande de brevet européen n°EP 3 092 212 et du brevet américain n° US 2016/355452 ;  
- Ordonner le transfert de propriété des brevets FR 3 016 16, de la demande de brevet n°EP 3 092 212 et du brevet US 2016/355452 ;  
- Dire et Juger qu'en conséquence, Minakem sera subrogée dans les droits de la société Melchior Material And Life Science France sur le brevet FR 3 06 166, et sur l'ensemble des autres droits découlant de la demande de brevet internationale PCT n° WO 2015-101452, à savoir la demande de brevet EP 3 092 212 et le brevet américain n° US 2016/355452, ainsi que sur les fruits y afférents, à compter du jour de leurs dépôts respectifs et ordonner l'inscription de la décision à intervenir auprès du Registre National des Brevets, du Registre Européen des Brevets et de l'USPTO, aux frais de la société Melchior Material And Life Science France sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;



[REDACTED]

\*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le **24 mars 2021**, les sociétés défenderesses demandent au tribunal de :

[REDACTED]

[REDACTED]



*Sur l'action en revendication,*

- Dire et juger irrecevables les pièces n°B22 et B22bis communiquées par la société MINAKEM en ce qu'elles ont été obtenues par un procédé déloyal et ordonner leur retrait de la procédure ;
- Dire et juger que la société MINAKEM ne rapporte pas la preuve ni qu'elle détenait une invention renfermant déjà les éléments techniques ayant ultérieurement permis le dépôt du brevet FR 3 06 166 et de 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 US 2016/355452 par la société MMLS, ni que cette invention lui aurait été soustraite par des procédés déloyaux ;
- Dire et juger que le brevet FR 3 06 166 et 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 US 2016/355452 ne se rapportent donc pas à une invention qui aurait été soustraite frauduleusement à la société MINAKEM ;
- Débouter par conséquent la société MINAKEM de ses demandes en revendication du brevet FR 3 06 166, de la demande de brevet européen EP 3 092 212 et de l'ensemble des autres droits découlant de la demande de brevet internationale PCT WO 2015-101452, à savoir la demande de brevet américain US 2016/355452 ;
- Débouter également la société MINAKEM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la divulgation alléguée de ses procédés de fabrication de BMCP et BMCB ;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

\*\*\*

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2021 et l'affaire a été plaidée le 28 octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l'exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

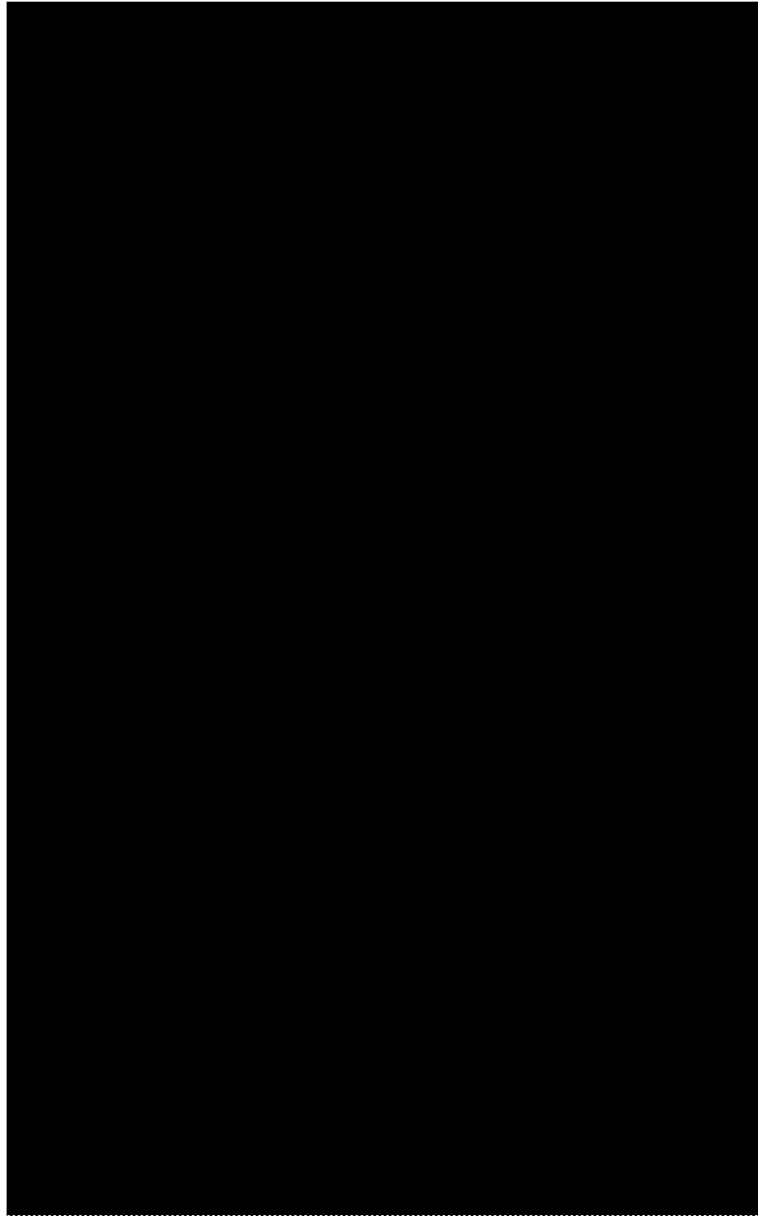
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted line of text]

[Redacted line of text]

[Redacted line of text]

[Redacted line of text]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]





[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**PAR CES MOTIFS**

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

**ECARTE** les fins de non-recevoir tirées de la fraude et du défaut de qualité à agir ;

En conséquence,

**DECLARE** la société MINAKEM recevable en ses demandes ;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**DIT** que le brevet FR 3 06 166, la demande de brevet international PCT n° WO 2015-101452 désignant notamment la demande de brevet européen n°EP 3 092 212 et le brevet américain n° US 2016/355452, portent atteinte aux droits de la société MINAKEM ;

**FAIT DROIT** à l'action en revendication de ces titres ;

**DIT** que la société MINAKEM se trouve subrogée avec effet rétroactif, dans les droits de la Melchior Material and Life Science France, relativement aux titres précités,

**ORDONNE** la transmission de la décision pour inscription sur les registres national et européen des brevets,

**ORDONNE** à la société MINAKEM de procéder au transfert de la propriété du brevet américain n° US 2016/355452 sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant une durée de 6 mois ;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**ORDONNE** l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 10 Décembre 2021

Le Greffier

Le Président

FRENCH REPUBLIC  
In the name of the French People

EXCERPT  
of the minutes of the Registry

**JUDICIAL**  
**COURT**  
**OF**  
**PARIS**

**EXPÉDITION EXÉCUTOIRE**

Case No. 22/00046 – Portalis No. 352J-W-B7G-CV3HC

SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, Me FAJGENBAUM

**ID #P0305**

**PATENT**  
**REEL: 060286 FRAME: 0820**

**JUDICIAL  
COURT  
OF PARIS**



5th division  
2nd section

**JUDGEMENT**  
issue on 04 February 2022

Case No. 22/00046 -  
Portalis No.  
352J-W-B7G-CV3  
HC

MINUTE No. : 10

**CORRECTIVE  
JUDGEMENT**

**PLAINTIFF**

**S.A.S. MINAKEM**  
224 Avenue de la Dordogne  
59640 DUNKIRK

*represented by Anne-charlotte Le Bihan, Esq. of AARPI BIRD & BIRD  
AARPI, attorney-at-law in Paris, ID #R0255*

**DEFENDANTS**

**S.A.S. MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE**  
Allée Le Corbusier  
Bâtiment Chemstart'up Pôle 2  
64170 LACQ

**S.A.S. M2I SALIN**  
6 Rue d'Orléans  
1 Rue Royale  
92210 ST CLOUD

*Represented by Fabienne Fajgenbaum, Esq. of SCP NATAF FAJGENBAUM &  
ASSOCIES, attorney-at-law in PARIS, ID#P0305*

## **COMPOSITION OF THE COURT**

Catherine OSTENGO, Vice President  
Elise MELLIER, Judge  
Alix FLEURIET, Judge

Assisted by Mr. CURABET, Clerk,

## **PROCEEDINGS**

In view of the judgment rendered on December 10, 2021 and the request for rectification of a material error of January 3, 2022, in accordance with Article 462 of the Code of Civil Procedure, after having notified the parties, the proceedings were conducted without a hearing, and the case was set aside until February 4, 2022

## **JUDGEMENT**

Pronounced publicly by making it available to the registry  
After hearing both parties  
with possibility of appeal

---

## **PRESENTATION OF THE CASE**

By motion served on December 24, 2021, MINAKEM requests the correction of errors in the judgment rendered on December 10, 2021, as follows:

*Having regard to Article 462 of the Code of Civil Procedure,*

- Rectify the material errors affecting the operative part of the judgment of December 10, 2021 so that it is:

- ordered Melchior Material and Life Science France (and not Minakem) to proceed with the transfer of ownership of US Patent No. US 2016/355452 to Minakem, under penalty of 1500 euros per day of delay at the end of a period of two months following the service of this judgment and running for a period of 6 months ;

[...]

## **REASONS FOR THE DECISION**

Pursuant to article 462 of the Code of Civil Procedure, material errors and omissions affecting a judgment, even one that has become res judicata, may always be remedied by the court that rendered it or by the court to which it is referred, depending on what the file reveals or, failing that, what reason dictates.

The decision is mentioned on the minute and on the copies of the judgment. It

is notified in the same way as the judgment and gives rise to the same remedies as the judgment.

In this case, while the court allowed the action of MINAKEM, on the one hand, in claiming the patent FR 3 016 166 and its extensions, and on the other hand, for infringement of patent FR 3 010 997, and the reasons for the decisions state that *“the request for the claim of patent FR 166 and patent application EP 3 092 212 will be granted. Furthermore, it will be ordered to MMLS to proceed with the transfer of patent US 2016/0355452 under penalty”* and *“The circumstances of the case warrant a publication order”*, in the operative part of the judgment, the court orders MINAKEM and not to MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE to proceed with the transfer of the patent in suit and order the publication of the judgement of 10 January 2021 whereas the decision has been rendered on 10 December 2021.

These purely material errors should therefore be rectified.

#### FOR THESE REASONS

The court, ruling publicly by judgement made available at the registry after hearing both parties and with possibility of appeal,

**ORDERS** the correction of the judgement No. 17-15019 rendered on 10 December 2021;

**ADJUGES** that in the operative part of the judgement No. 17-15019 rendered on 10 December 2021, the following paragraphs :

*“ORDERS MINAKEM to proceed with the transfer of ownership of US Patent No. US 2016/355452 under penalty of 1500 euros per day of delay at the end of a period of two months following the service of this judgment and running for a period of 6 months;”*

[...]

are replaced by the following paragraphs:

*“ORDERS MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE to proceed with the transfer of ownership of US Patent No. US 2016/355452 under penalty of 1500 euros per day of delay at the end of a period of two months following the service of this judgment and running for a period of 6 months;”*

[...]



[...]

**ADJUGES** that the rest of the operative part of the judgement remains unchanged;

**ADJUGES** that the mention of the present decision will be made in the margin of the minutes of the judgment No. 17/15019 of 10 December 2021 and a copy will be annexed;

**ORDERS** the State to pay the costs.

Signed in Paris on 04 February 2022,

The Clerk

The President



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
Au nom du Peuple Français

EXTRAIT  
des minutes du Greffe

TRIBUNAL  
JUDICIAIRE  
DE  
PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE



N° RG 22/00046 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3HC

SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, Me FAJGENBAUM

vestiaire : #P0305

PATENT  
REEL: 060286 FRAME: 0826

**TRIBUNAL  
JUDICIAIRE  
DE PARIS**

3ème chambre  
2ème section

**JUGEMENT**  
rendu le 04 Février 2022

N° RG 22/00046 -  
N° Portalis  
352J-W-B7G-CV3  
HC

N° MINUTE : 10

**J U G E M E N T**  
RECTIFICATIF

**DEMANDERESSE**

**S.A.S. MINAKEM**  
224 Avenue de la Dordogne  
59640 DUNKERQUE

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

**DÉFENDERESSES**

**S.A.S. MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE**  
Allée Le Corbusier  
Bâtiment Chemstart'up Pôle 2  
64170 LACQ

**S.A.S. M2I SALIN**  
6 Rue d'Orléans  
1 Rue Royale  
92210 ST CLOUD

*représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF  
FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0305*

Copies exécutoires

délivrées le : 05/02/2022

à Me LEBIHAN  
Me FAJGENBAUM

## COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine OSTENGO, Vice-présidente  
Elise MELLIER, Juge  
Alix FLEURIET, Juge

assisté de Monsieur CURABET, Greffier,

## DÉBATS

Vu le jugement rendu le 10 Décembre 2021 et la requête en rectification d'erreur matérielle du 03 Janvier 2022, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, après en avoir avisé les parties, la procédure s'est déroulée sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2022

## JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe  
Contradictoire.  
En premier ressort

---

## EXPOSE DU LITIGE

Par requête signifiée le 24 décembre 2021, la société MINAKEM a sollicité la rectification d'erreurs entachant le jugement rendu le 10 décembre 2021 en ces termes :

*Vu l'article 462 du code de procédure civile,*

- Rectifier les erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement du 10 décembre 2021 afin qu'il soit :

- ordonné à la société Melchior Material and Life Science France (et non à la société Minakem) de procéder au transfert de la propriété du brevet américain n° US 2016/355452 au profit de la société Minakem, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et courant pendant une durée de 6 mois ;



## MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle

est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, alors que le tribunal a fait droit à l'action de la société MINAKEM d'une part en revendication du brevet FR 3016 166 et de ses extensions, et d'autre part en contrefaçon du brevet FR 3 010 997, que les motifs de la décision indique qu'« il sera fait droit à la demande de revendication du brevet FR 166 et de la demande de brevet et EP 3 092 212. Il sera par ailleurs ordonné à la société MMLS de procéder au transfert du brevet US 2016/0355452 sous astreinte » et que « Les circonstances de l'affaire justifient que soit ordonnée une mesure de publication », dans le dispositif du jugement, le tribunal ordonne à la société MINAKEM et non à la société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE de procéder au transfert du brevet litigieux et ordonne la publication du jugement du 10 janvier 2021 alors que la décision a été rendue le 10 décembre 2021.

Il convient en conséquence de procéder à la rectification de ces erreurs purement matérielles.

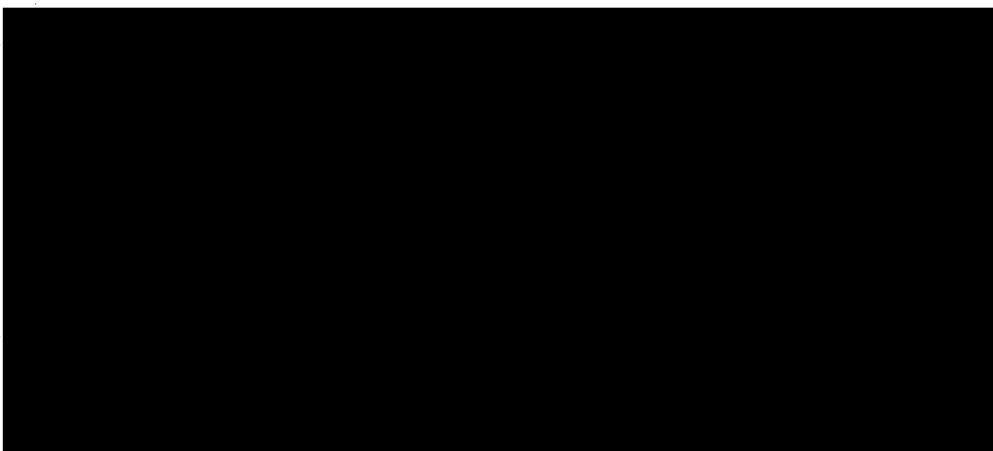
### PAR CES MOTIFS

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

**ORDONNE** la rectification du jugement RG n°17-15019 en date du 10 décembre 2021 ;

**DIT** que dans le dispositif du jugement RG n°17-15019 en date du 10 décembre 2021 , les paragraphes suivants :

*«**ORDONNE** à la société MINAKEM de procéder au transfert de la propriété du brevet américain n° US 2016/355452 sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant une durée de 6 mois ; »*



sont remplacés par les paragraphes ci-après :

*«**ORDONNE** à la société MELCHIOR MATERIAL AND LIFE SCIENCE FRANCE de procéder au transfert de la propriété du brevet américain n° US 2016/355452 sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et courant pendant une durée de 6 mois ; »*





**DIT** que le reste du dispositif demeure inchangé ;

**DIT** que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute du jugement RG° 17/15019 du 10 décembre 2021 et une copie annexée;

**LAISSE** les dépens à la charge de l'Etat.

Fait à Paris le 04 Février 2022,

Le Greffier

Le Président

VERIFICATION OF A TRANSLATION

I, Soizic GUINDEUIL, C/O CABINET REGIMBEAU, of 20 rue de Chazelles, F-75847PARIS CEDEX 17 - France, do solemnly and sincerely declare that I am conversant with the English and French languages and am a competent translator thereof, and that to the best of my knowledge and belief the following is a true and correct translation of:

- the judgement of the Judicial Court of Paris dated 10 December 2021, and
- the judgement of the Judicial Court of Paris dated 4 February 2022.

Date: June 22, 2022



Soizic GUINDEUIL  
*For and on behalf of*  
Cabinet REGIMBEAU