

C.A. PARIS 20 JANVIER 1977  
Aff. TOYAMA c. EXPANDIA  
et AMERICAN CYANAMID

Brevet n. 1.562.751

Inédit

DOSSIERS BREVETS 1977 - II - n. 2

— GUIDE DE LECTURE —

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| — BREVETABILITÉ :       | . NOUVEAUTÉ DE L'UTILISATION ***<br>. MÉDICAMENT OU ALIMENT **  |
| — ACTE DE CONTREFAÇON : | . ELÉMENT MATÉRIEL (FOURNITURE DE MOYEN) *<br>. ELÉMENT MORAL * |

## I - LES FAITS.

- 25 janvier 1963 : Dépôt par la Société TOYAMA KAGAKU KOGYO ABUSHIKI KAISHA d'une demande de brevet n. 1.562.751 concernant une «composition alimentaire pour les animaux contenant une bis - (5 nitrofurfurylidène) - acétone guanyldrazone comme promoteur de croissance».
- 3 mars 1976 : Le brevet est délivré.
- 25 août 1972 : Inscription au R.N.B. d'un contrat de licence exclusive du brevet au profit de la Société AMERICAN CYANAMID COMPANY.
- 22 et 25 septembre 1972 : La Société TOYAMA fait pratiquer des saisies contrefaçon dans les locaux de la société EXPANDIA.
- 9 octobre 1972 : La Société TOYAMA assigne en contrefaçon la Société EXPANDIA.
- 27 octobre 1972 : La Société AMERICAN CYANAMID intervient à l'action.
- : La Société EXPANDIA réplique par voie de de  
. demande reconventionnelle en annulation  
. défense au fond : ni élément matériel ni élément moral de l'acte de contrefaçon.
- 11 juillet 1974 : T.G.I. Paris : . annule le brevet pour défaut de nouveauté ;  
. rejette l'action en contrefaçon.
- : TOYAMA et AMERICAN CYANAMID font appel de ce jugement.
- 20 janvier 1977 : La Cour d'appel de Paris infirme le jugement en faisant droit  
à la demande en annulation  
à la demande en contrefaçon.
- ordonne une expertise pour fixer le montant des réparations.

## II - LE DROIT.

\*\*\* 1er PROBLEME : Nouveauté de l'utilisation de moyen connu.

### A - LE PROBLEME.

#### 1/ Prétentions des parties.

##### a) Le demandeur en annulation (EXPANDIA)

prétend que le brevet est nul, car l'application du Nitrovine à la croissance des animaux constitue un simple emploi nouveau.

b) Les défenderesses en annulation (TOYAMA et AMERICAN CYANAMID)

prétendent : le brevet n'est pas nul car l'application du Nitrovine à la nourriture des animaux constitue une application nouvelle car même si le Nitrovine était connu comme antibiotique, il n'existe pas de règle générale d'après laquelle tous les antibiotiques constituent un facteur de croissance dans leur application animale.

2/ Enoncé du problème.

L'utilisation du Nitrovine comme aliment stimulant la croissance des animaux est-elle nouvelle ?

B - LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Considérant d'ailleurs et surtout que la société intimée n'établit pas la réalité de la règle générale qu'elle allègue ; qu'on lit en effet dans un affidavit de LUCKEY que, dans les 2.000 documents visés par le rapport, 10 antibiotiques seulement ont été mentionnées, ce que ne conteste pas la Société EXPANDIA ; que si l'on note qu'antérieurement au 26 janvier 1962, date de la priorité japonaise, il existait plusieurs centaines d'antibiotiques, ainsi que le révèle l'ouvrage du Professeur KAUFFMANN «Médicaments de synthèse» édité en 1957 (pages 732 et suivantes) des expériences, bien que concluantes, faites seulement sur 10 produits, ne peuvent permettre de dégager une loi générale, étant en outre observé qu'en matière de biologie, chaque produit a une action spécifique ; que la même remarque peut être faite en ce qui concerne les 5 antibiotiques expérimentés par LUCKEY sur des volailles sans germes ;

«Considérant qu'en cet état, EXPANDIA ne démontrant, ni n'alléguant que le Nitrovine ait été, antérieurement au 26 janvier 1962, utilisé comme stimulateur de croissance, une telle utilisation doit, dans les termes du brevet et de l'avis de nouveauté, être tenue pour une application nouvelle d'un moyen connu ; que le brevet 1.562.751 est ainsi valable, contrairement à ce qu'a dit le Tribunal dont la décision doit être infirmée».

2/ Commentaire de la solution.

La Cour déclare qu'il n'était pas démontré que le Nitrovine ait été, avant le dépôt du brevet, utilisé comme stimulateur de croissance et que cette utilisation devait donc être tenue pour une application nouvelle d'un moyen connu.

On doit relever que la Cour a pris soin de mentionner les particularités du domaine concerné, la biologie, domaine dans lequel chaque produit a une action spécifique. De ce fait, elle a estimé que les expériences faites sur un petit nombre d'antibiotiques - expériences qui ont montré que beaucoup de ces antibiotiques ont une action de stimulation de la croissance - ne peuvent permettre de dégager une règle générale valable pour tous les antibiotiques et, par conséquent, le Nitrovine.

Elle en déduit que l'utilisation du Nitrovine n'est pas antériorisée et satisfait à l'exigence de nouveauté requise par la loi.

**\*\* 2ème PROBLEME** : Brevetabilité de l'invention au regard de la non brevetabilité des médicaments sous l'empire de la loi du 5 juillet 1844.

**A – LE PROBLEME.**

**1/ Prétentions des parties.**

a) Le demandeur en annulation (EXPANDIA)

prétend que le brevet est nul parce qu'il couvre un remède vétérinaire.

b) Les défenderesses en annulation (TOYAMA et AMERICAN CYANAMID)

prétendent que le brevet n'est pas nul parce qu'il ne couvre pas un remède vétérinaire mais un additif à des aliments destinés non point à soigner les animaux mais à stimuler leur croissance.

**2/ Enoncé du problème.**

Le produit en cause répond-il à la définition du médicament ?

**B – LA SOLUTION.**

**1/ Enoncé de la solution.**

«Considérant que si un produit doit être tenu pour un médicament dans son application à la lutte contre les maladies, l'addition de ce produit à des aliments destinés aux animaux en vue de favoriser leur croissance doit être regardée comme une application industrielle, une telle application ayant pour fin, non de remédier à une maladie, mais seulement de stimuler les processus normaux de croissance ; que tel est précisément le cas en l'espèce, le brevet TOYAMA prévoyant formellement son application à une composition alimentaire améliorée pour animaux dans laquelle on mélange le Nitrovine avec une composition alimentaire dans certaines proportions».

**2/ Commentaire de la solution.**

Le moyen tiré du défaut de brevetabilité du produit en tant qu'il constituerait un médicament n'avait pas été examiné par le Tribunal de Grande Instance dans la mesure même où il avait déjà annulé le brevet pour défaut de nouveauté de l'invention.

La solution appliquée ici par la Cour nous paraît tout à fait fondée en ce qu'elle précise que l'objet du brevet est un produit qui est ajouté à des aliments pour animaux en vue de favoriser leur croissance et non pour remédier à une maladie. Il ne s'agit donc pas d'un médicament qui, en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844, n'aurait pas été brevetable.

**\* 3e PROBLEME** : Elément matériel de l'acte de contrefaçon.

A - LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Les demandeurs à l'action en contrefaçon (TOYAMA et AMERICAN CYANAMID)

prétendent qu'EXPANDIA a commis des actes de contrefaçon car, ainsi qu'il a été établi par les saisies, elle a vendu un produit alimentaire pour animaux contenant du Nitrovine dans des proportions allant de 24 à 25 % à des négociants d'aliments pour animaux.

b) Le défendeur à l'action en contrefaçon.

prétend qu'elle n'a pas commis d'acte de contrefaçon

- le produit vendu ne comporte pas la proportion prévue par la revendication des demanderesses de sorte que ledit produit ne peut en aucune façon constituer l'additif prévu par le brevet.

- les compositions alimentaires contenant des proportions de Nitrovine telles que prévues par le brevet étaient dans le domaine public pour d'autres applications.

2/ Enoncé du problème.

Celui qui vend un produit qui est en dehors de la fourchette du brevet pour l'application revendiquée peut-il être contrefacteur ?

B - LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Considérant, au fond, que le produit litigieux est vendu non pour une utilisation médicamenteuse mais en vue de l'alimentation du bétail ; et que, d'autre part, les négociants qui traitent avec EXPANDIA ne peuvent revendre le produit qu'en le diluant jusqu'à obtenir une concentration de Nitrovine de 12 parties par million, ainsi que le leur impose la réglementation en vigueur, ce qui rentre dans la fourchette du brevet ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que si EXPANDIA vend un produit qui, en lui-même, est en dehors de la fourchette du brevet, ses ventes sont faites en vue de la mise en œuvre de l'invention dans les termes du brevet ; que ce fait constitue une atteinte aux droits de la société propriétaire du brevet dans les termes de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968 et, en conséquence, une contrefaçon» .

2/ Commentaire de la solution.

La Cour a déclaré la Société EXPANDIA contrefactrice au titre de la fourniture de moyen en vue de la mise en œuvre de l'invention brevetée. Ceci lui a permis de faire échec à l'argumentation discutable de la Société EXPANDIA.

\* 4e PROBLEME : Elément moral de l'acte de contrefaçon.

A — LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur en contrefaçon (TOYAMA et AMERICAN CYANAMID)

prétend que la connaissance de cause peut résulter de la mise en garde opérée par le licencié fut-ce avant l'inscription du contrat à l'I.N.P.I.

b) Le défendeur en contrefaçon (EXPANDIA)

prétend que la connaissance de cause ne peut pas résulter de la mise en garde opérée par le licencié avant l'inscription du contrat à l'I.N.P.I.

2/ Enoncé du problème.

Une mise en garde adressée par un licencié non inscrit peut-elle mettre un contrefacteur en connaissance de cause ?

B — LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Considérant qu'EXPANDIA soutient que ses adversaires ne peuvent tirer argument de cette lettre, car le contrat de licence consenti par TOYAMA à CYANAMID a été enregistré postérieurement au 10 mai 1972, de sorte qu'à cette dernière date CYANAMID n'avait pas qualité pour adresser une mise en demeure à un prétendu contrefacteur ;

«Considérant que ce fait est exact puisque le contrat de licence de CYANAMID n'a été enregistré que le 25 août 1972, mais qu'il n'en reste pas moins que la Cour est en droit de retenir la lettre précitée comme un élément de fait établissant que, le 10 mai 1972, la Société EXPANDIA avait été tenue informée de l'existence du brevet TOYAMA concernant le Nitrovine, de son exploitation et du fait que le Nitrovine rentrait dans le champ d'application dudit brevet ; qu'elle ne pouvait ignorer qu'une action en contrefaçon pouvait être engagée à son encontre ; qu'elle a néanmoins poursuivi l'exploitation commerciale de son produit, sans même avoir pris la précaution de solliciter de plus amples renseignements auprès d'un spécialiste ; qu'elle a donc agi en connaissance de cause au sens de l'article 51 paragraphe 2 de la loi du 2 janvier 1968».

2/ Commentaire de la solution.

La Cour refuse à juste titre d'accepter l'argument formaliste de la Société EXPANDIA et s'attache uniquement au fait que cette société a bien été avertie de l'existence du brevet et des risques qu'elle encourait en continuant ses fabrications.

La nécessité de l'inscription du contrat de licence reste néanmoins la règle pour permettre à un licencié d'intervenir à l'action aux côtés du brevet. Mais cela est un autre problème.

C O U R   D ' A P P E L   D E   P A R I S

20 janvier 1977

ENTRE : La Société TOYAMA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI HAISSHA - Société de Droit Japonais dont le siège social est à TOKYO (Japon) 9 Chome Nihonbashi Honcho Cho-Ku

La Société AMERICAN CYANAMID COMPANY dont le siège social est à NEW JERSEY (U.S.A.) Berdan Avenue Wayne.

ET : La Société Anonyme EXPANDIA, dont le siège social est 13, avenue de l'Opéra, Paris (1er).

A cette audience tenue publiquement, ont été entendus les avoués et les avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries ;

L'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt ;

Après délibération par les mêmes magistrats, l'arrêt suivant a été rendu :

LA COUR :

Statuant sur les appels tant principal qu'incident interjetés par la Société de droit japonais TOYAMA KAGAKU KOGYO KABUSHIKI et la Société de droit américain AMERICAN CYANAMID COMPANY, d'un jugement auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, rendu le 11 juillet 1974 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, (3e chambre - 2e section) qui les a déboutées d'une action en contrefaçon du brevet 1.562.751 pour défaut de nouveauté ;

Ensemble sur la demande additionnelle des Sociétés TOYAMA et CYANAMID ;

Considérant que la Société TOYAMA et la Société CYANAMID concluant à l'infirmité du jugement, demandent à la Cour de dire que le brevet 1.562.751 appartenant à la Société TOYAMA et donné en licence à la Société CYANAMID, est valable en vertu de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1844, applicable en l'espèce comme couvrant l'application nouvelle de la Nitrovine (nom commun du Bis -(5-nitrofurfurylidène)- acétone guanyl-drazone) comme additif à des aliments pour animaux en vue d'accélérer leur croissance ; qu'elles sollicitent l'adjudication de l'exploit introductif d'instance de la Société japonaise, et celle des conclusions d'intervention de la Société CYANAMID ; qu'elles demandent en outre à la Cour de dire à titre additionnels que les condamnations porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

Considérant que la Société EXPANDIA sollicite la confirmation du jugement et, par voie d'appel incident, demande la condamnation de ses adversaires au paiement de la somme de 100.000 francs pour le préjudice causé, au besoin à titre d'indemnité pour les peines et soins du procès ;

SUR LA VALIDITE DU BREVET

Considérant que, pour contester la validité du brevet, la Société EXPANDIA fait valoir, d'une part que le mode d'action du NITROVINE sur la flore intestinale des

animaux étant celui d'un remède vétérinaire, sa brevetabilité est exclue par l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844 ; d'autre part que l'application du nitrovine à la croissance des animaux constitue un simple emploi nouveau et non une application nouvelle d'un moyen connu ;

A) SUR LE PREMIER MOYEN

Considérant que si un produit doit être tenu pour un médicament dans son application à la lutte contre les maladies, l'addition de ce produit à des aliments destinés aux animaux en vue de favoriser leur croissance doit être regardée comme une application industrielle, une telle application ayant pour fin, non de remédier à une maladie, mais seulement de stimuler les processus normaux de croissance ; que tel est précisément le cas en l'espèce, le brevet TOYAMA prévoyant formellement son application à une composition alimentaire améliorée pour animaux dans laquelle on mélange le NITROVINE avec une composition alimentaire dans certaines proportions ;

Considérant qu'ainsi EXPANDIA doit être déclarée non fondée en son premier moyen ;

B) SUR LE SECOND MOYEN

Considérant qu'à l'appui de sa thèse, EXPANDIA formule trois propositions :

- a) - Il était connu, lors de la demande de brevet, que le NITROVINE avait des propriétés antibactériennes sur la flore intestinale pathogène, au même titre que les antibiotiques, catégorie chimique à laquelle il appartient ;
- b) - Il était également connu que les antibiotiques étaient, en règle générale, un facteur de croissance sur les organismes auxquels ils étaient appliqués ;
- c) - Le NITROVINE étant un antibiotique et un stimulateur de croissance ;

Considérant que les Sociétés appelantes contestent formellement ces propositions ; qu'après avoir mis l'accent sur le fait que, d'après elles, les propriétés antibactériennes d'un produit doivent s'entendre de son aptitude à combattre la prolifération des germes pathogènes non pas in vitro, mais in vivo, elles prétendent qu'il n'est pas démontré qu'à la date de demande du brevet, le NITROVINE avait des propriétés antibactériennes ; qu'au demeurant, ajoutent-elles, le NITROVINE ne peut être rangé dans la catégorie des antibiotiques ; qu'elles contestent d'autre part, qu'il existe une règle générale d'après laquelle tous les antibiotiques constituent un facteur de croissance dans leur application animale ;

Considérant, au fond, que les appelantes soutiennent à tort que, lors de la demande de brevet, le NITROVINE n'avait pas de propriétés antibactériennes connues ; qu'en effet, parmi les documents versés aux débats, il y en a un qui démontre sans ambiguïté l'efficacité du produit et son application en matière d'antisepsie humaine ; qu'il s'agit de la publication "NEW DRUGS IN JAPAN" qui établit que le Panazon (autre nom du NITROVINE) a une action sur la microflore intestinale et a été autorisé le 31 mai 1962, puis commercialisé le 28 juin de la même année pour traiter les colites, diarrhées, dysenteries, fermentations intestinales anormales, etc... ;

Considérant qu'au demeurant c'est à tort que les appelantes soutiennent que la dénomination "ANTIBIOTIQUES" doit être réservée aux seuls antibactériens d'origine organique ; qu'en effet, la Société EXPANDIA établit que, dans son acception moderne, le terme a connu une extension considérable, compte tenu du fait que certains antibiotiques ont été synthétisés ; que si on lit en effet dans le Dictionnaire français de médecine et de biologie sous le terme Antibiotique "Nom donné par WASKMANN en 1941 à toute substance chimique produite par des microorganismes, qui présente à l'état de solution diluée le

pouvoir d'inhiber la croissance d'autres microorganismes et même de les détruire", le Dictionnaire ajoute : "Fleming considérait déjà en 1954 cette définition comme trop étroite, puisque certains antibiotiques classiques ont pu être synthétisés et que d'autres substances chimiques comme les sulfamides ont une action similaire sur les microorganismes. Actuellement on a tendance à considérer comme un antibiotique toute substance chimique capable d'inhiber in vivo le développement des microorganismes, quelle que soit sa provenance ; de ce point de vue les sulfamides et l'isoniazide sont considérés comme des antibiotiques" ;

Considérant qu'étant ainsi démontré que le NITROVINE avait, dès avant le dépôt du brevet, des propriétés antibactériennes connues et que, plus généralement, il constituait un antibiotique, la seule question qui reste à discuter sur le plan de la validité du brevet est celle de savoir si, avant ledit dépôt, une règle générale avait été dégagée d'après laquelle les antibiotiques étaient des stimulateurs de croissance ;

Considérant que, pour tenter de le démontrer, EXPANDIA produit un rapport présenté par le chimiste LUCKEY au Congrès international de Microbiologie de STOCKOLM en 1958 ; qu'on lit dans ce rapport (page 1) "Un examen...d'environ 2.000 documents sur le sujet au cours des 6 dernières années indique de façon convaincante que la santé et la croissance de jeunes animaux portant une infection s'est améliorée par des taux relativement élevés d'antibiotiques dans l'alimentation. Ceci doit être considéré comme un mode d'action etc...".

Considérant que EXPANDIA tire argument de cette constatation pour affirmer qu'il s'en dégage de façon convaincante, c'est-à-dire incontestable, une règle générale d'après laquelle à cette époque il était connu que tous les antibiotiques dont le NITROVINE stimulaient la croissance des animaux ; qu'EXPANDIA ajoute que cette fonction stimulatrice était utilisée depuis plusieurs années dans l'alimentation des animaux et produit à cet effet un passage de l'Encyclopédie technologique chimique de 1967 (chapitre Pénicilline) ainsi conçu : "Des additifs alimentaires constitués par des antibiotiques pour l'incorporation dans les rations pour porcs et volailles sont apparus sur le marché en 1950. Il a été montré ultérieurement que la pénicilline, la procaine et d'autres sels insolubles de benzil-pénicilline, l'auréomycine et la chloromycétine stimulent la croissance des jeunes volailles, des dindes et des porcs" ;

Considérant que l'argumentation de EXPANDIA a été retenue par le Tribunal qui a jugé que l'application de NITROVINE comme stimulateur de croissance constituait un simple emploi nouveau d'un moyen connu ;

Considérant que cette solution ne peut être retenue ;

Considérant sans doute que le rapport LUCKEY présente un intérêt certain en ce sens que, non seulement il résume les résultats consignés en 2.000 documents, fruit d'un travail de 6 années consistant en expérimentations faites sur des animaux porteurs de germes, mais que LUCKEY a procédé à un travail personnel complémentaire en étudiant les effets de 5 antibiotiques (à savoir la Streptomycine, la Chloromycine, la Pénicilline (pp), la Bacitracine et la Terramycine-HCL) sur des volailles exemptes de germes ; que, de ce dernier travail aussi bien que des documents visés par le rapport, il résulte que l'application de doses relativement élevées de certains antibiotiques à des animaux exempts de germes, a un effet stimulateur de croissance ; que l'on peut aussi en déduire que les antibiotiques employés ont à la fois une action directe sur l'assimilation intestinale, indépendamment de l'effet exercé sur la flore ;

Mais considérant que le rapport LUCKEY ne comporte aucun autre enseignement et ne peut notamment servir de fondement à une règle générale concernant l'effet stimulateur de l'ensemble, ou, à tout le moins, du plus grand nombre des antibiotiques ; que, pour le démontrer, les Sociétés appelantes versent aux débats un affidavit Kiser aux termes duquel non seulement certains antibiotiques ne stimulent pas la croissance, mais qu'ils ont un effet inhibiteur de croissance ;

Considérant d'ailleurs et surtout que la Société intimée n'établit pas la réalité de la règle générale qu'elle allègue ; qu'on lit en effet dans un affidavit de LUCKEY, que, dans les 2.000 documents visés par le rapport, 10 antibiotiques seulement ont été mentionnés, ce que ne conteste pas la Société EXPANDIA ; que si l'on note qu'antérieurement au 26 janvier 1962, date de la priorité japonaise, il existait plusieurs centaines d'antibiotiques, ainsi que le révèle l'ouvrage du Professeur KAUFMANN "Médicaments de synthèse" édité en 1967 (pages 732 et suivantes) des expériences, bien que concluantes, faites seulement sur 10 produits, ne peuvent permettre de dégager une loi générale, étant en outre observé qu'en matière de biologie, chaque produit a une action spécifique ; que la même remarque peut être faite en ce qui concerne les 5 antibiotiques expérimentés par LUCKEY sur des volailles sans germes ;

Considérant qu'en cet état, EXPANDIA ne démontrant, ni n'alléguant que le NITROVINE ait été, antérieurement au 26 janvier 1962, utilisé comme stimulateur de croissance, une telle utilisation doit, dans les termes du brevet et de l'avis de nouveauté, être tenue pour une application nouvelle d'un moyen connu ; que le brevet 1.562.751 est ainsi valable, contrairement à ce qu'à dit le Tribunal dont la décision doit être infirmée ;

#### SUR LA CONTREFAÇON

Considérant que deux saisies ont été effectuées entre les mains de la Société EXPANDIA les 22 et 25 septembre 1972 ; que ces saisies ont établi que EXPANDIA vendait un produit alimentaire pour animaux contenant du NITROVINE dans des proportions allant de 2,4 à 25 % et que ces ventes ont été faites à des négociants d'aliments pour animaux ;

Considérant que la Société EXPANDIA fait valoir les moyens de défense suivants :

1° - Le produit vendu ne comporte pas la proportion de NITROVINE prévue par la revendication des appelantes, de sorte que ledit produit ne peut, en aucune façon, constituer l'additif prévu par le brevet ;

2° - Les compositions alimentaires contenant des proportions de NITROVINE telles que prévues par le brevet étaient dans le domaine public en vue notamment du traitement de la coccidiose. EXPANDIA n'a, dès lors, commis aucune contrefaçon ;

3° - EXPANDIA doit bénéficier de l'exception prévue par l'article 51 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 comme n'ayant pas agi en connaissance de cause ;

Considérant au fond, que, le produit litigieux est vendu, non pour une utilisation médicamenteuse, mais en vue de l'alimentation du bétail ; et que, d'autre part, les négociants qui traitent avec EXPANDIA ne peuvent revendre le produit qu'en le diluant jusqu'à obtenir une concentration de NITROVINE de 12 parties par million, ainsi que le leur impose la réglementation en vigueur, ce qui rentre dans la fourchette du brevet ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que si EXPANDIA vend un produit qui, en lui-même, est en dehors de la fourchette du brevet, ses ventes sont faites en vue de la mise en oeuvre de l'invention dans les termes du brevet ; que ce fait constitue une atteinte aux droits de la Société propriétaire du brevet dans les termes de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, et en conséquence, une contrefaçon ;

Considérant, sans doute, que EXPANDIA soutient qu'elle n'a pas agi en connaissance de cause ; qu'en voie contraire, les appelantes font valoir que EXPANDIA a été mise en demeure de cesser ses fabrications par une lettre du 10 mai 1972 ; qu'au demeurant la qualification de EXPANDIA aussi bien que les conditions de commercialisation du produit ne lui permettent pas d'invoquer son ignorance ;

Considérant que le document dont font état les appelantes est une lettre en date du 10 mai 1972, adressée à EXPENDIA par le Cabinet BEAU DE LOMENIE au nom de la Société AMERICAN CYANAMID et de sa filiale française et qui est ainsi conçue :

"Messieurs - Protection du brevet français n° 1.562.751

"Nous intervenons auprès de votre Société à la requête et pour le compte des Sociétés AMERICAN CYANAMID COMPANY (Wayne, New-Jersey, U.S.A.) et CYANAMID (Laboratoire Lederle-Novalis, Immeuble Sogaris, Avenue de Versailles, RUNGIS (Val de Marne).

"Nos clientes, bénéficiaires de l'exclusivité des droits d'exploitation du brevet français n° 1.562.751 demandé le 25 janvier 1963, ont eu connaissance de la commercialisation, par votre Société, du produit dénommé "NITROVIN" qui entre dans le domaine protégé par ledit brevet.

"En conséquence, nous sommes chargés de vous mettre en demeure de cesser la commercialisation du NITROVIN qui porte atteinte aux droits des Sociétés AMERICAN CYANAMID COMPANY et CYANAMID.

"Dans l'éventualité où votre Société ne tiendrait pas compte de la présente mise en demeure, il sera recouru à tous les moyens de droit permettant de sauvegarder les intérêts de nos clientes.

"En toute hypothèse, ces Sociétés n'entendent renoncer à aucune demande en dommages et intérêts qu'elles pourront formuler au titre de l'activité de votre Société qui leur a été préjudiciable".

Considérant qu'EXPANDIA soutient que ses adversaires ne peuvent tirer argument de cette lettre, car le contrat de licence consenti par TOYAMA à CYANAMID a été enregistré postérieurement au 10 mai 1972, de sorte qu'à cette dernière date, CYANAMID n'avait pas qualité pour adresser une mise en demeure à un prétendu contrefacteur ;

Considérant que ce fait est exact puisque le contrat de licence de CYANAMID n'a été enregistré que le 25 août 1972, mais qu'il n'en reste pas moins que la Cour est en droit de retenir la lettre précitée comme en élément de fait établissant que, le 10 mai 1972, la Société EXPANDIA avait été tenue informée de l'existence du brevet TOYAMA concernant le NITROVINE, de son exploitation et du fait que le NITROVINE rentrait dans le champ d'application dudit brevet; qu'elle ne pouvait ignorer qu'une action en contrefaçon pouvait être engagée à son encontre ; qu'elle a néanmoins poursuivi l'exploitation commerciale de son produit, sans même avoir pris la précaution de solliciter de plus amples renseignements auprès d'un spécialiste ; qu'elle a donc agi en connaissance de cause au sens de l'article 51 paragraphe 2 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Considérant qu'il convient en définitive de déclarer EXPANDIA contrefactrice du brevet 1.562.751 ;

Considérant que la contrefaçon a causé un préjudice, non seulement à la Société TOYAMA, titulaire du brevet, mais à la Société AMERICAN CYANAMID, licenciée dudit brevet ; que la Cour n'ayant cependant pas en l'état, de précisions suffisantes pour évaluer le préjudice, il y a lieu de commettre un expert dans les termes du dispositif en accordant d'ores et déjà une provision de 20.000 francs à chacune des deux Sociétés TOYAMA et CYANAMID ; qu'à titre de complément de réparation il convient d'autoriser la publication de l'arrêt et d'ordonner en outre des mesures d'interdiction et de confiscation ainsi qu'il sera dit au dispositif ;

#### SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE EXPANDIA

Considérant que, devant les premiers juges, EXPANDIA a sollicité la condamnation de ses adversaires 100.000 francs de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; que le Tribunal l'en ayant déboutée, elle a formé un appel incident ;

Mais considérant que la solution intervenue sur l'appel principal implique le rejet de l'appel incident, et la confirmation du jugement de ce chef, le motif qui vient d'être énoncé devant cependant être substitué à celui des premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme l'appel principal des Sociétés TOYAMA et AMERICAN CYANAMID COMPANY et l'appel incident de la Société EXPANDIA ;

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la Société EXPANDIA de sa demande reconventionnelle ;

Déboute cette Société de son appel incident ;

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ;

Déclare valable le brevet 1.562.751 ;

Dit que la Société EXPANDIA a porté atteinte aux droits de la Société TOYAMA sur ledit brevet, ainsi qu'aux droits de la Société AMERICAN CYANAMID, licenciée dudit brevet ; dit qu'elle doit réparation aux deux Sociétés pour tous faits de contrefaçon commis jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt ainsi que le requiert TOYAMA ;

Avant dire droit sur le montant des réparations ;

Commet Gérard VOISIN, 16, rue de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT, en qualité d'expert, avec mission, en s'entourant de tous renseignements, en consultant tous documents même aux mains de tous tiers ou services, notamment livres, pièces comptables et documents fiscaux, de rassembler tous les éléments propres à éclairer la Cour sur le préjudice subi par les Sociétés TOYAMA et CYANAMID COMPANY depuis le 9 octobre 1973 jusqu'à la date du présent arrêt ;

Dit que l'expert répondra à tous dires et observations des parties, constatera s'il y a lieu leur accord, à défaut, dressera rapport de ses opérations et le déposera au secrétariat greffe de la Cour d'Appel de Paris dans les quatre mois du jour où il aura reçu copie de la présente décision ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par simple ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat ;

Dit que, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les Sociétés TOYAMA et AMERICAN CYANAMID consigneront au secrétariat-greffe de la Cour la somme de 4.000 francs à valoir sur la rémunération de l'expert ;

Condamne la Société EXPANDIA à payer à chacune des Sociétés TOYAMA et CYANAMID à titre de provision la somme de 20.000 francs ;

A titre de complément de réparation, autorise la publication du présent arrêt, par extraits dans deux journaux au choix de la Société TOYAMA et aux frais de EXPANDIA, sans que le coût total de chaque insertion excède la somme de 4.000 francs ;

Fait défense à l'avenir à la Société EXPANDIA de renouveler ses agissements, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ;

Ordonne la confiscation et la remise à la Société TOYAMA des produits contrefaisants en quelque lieu et en quelque main qu'ils se trouvent ;

Condamne la Société EXPANDIA aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour ; dit que Me BONNET, avoué, pourra recouvrer directement contre la Société EXPANDIA, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.