

Comm. 29 mars 1977
Aff. UNIROYAL c. MICHELIN

Brevets n° 1.072.623 et 1.094.097

DOSSIERS BREVETS 1977 - III - n°5

GUIDE DE LECTURE

- CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS : DROITS ACQUIS (SAISIE CONTREFAÇON)**
- BREVETABILITÉ : COMBINAISON ou APPLICATION **

Rapp. PARIS 7 MAI 1975
DOSSIERS BREVETS 1976-II-n° 6
(sera adressé sur demande)

II - LE DROIT.

** 1er PROBLEME : CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS : DROITS ACQUIS (saisie-contrefaçon).

A - LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur en annulation de la saisie contrefaçon n. 2 (MICHELIN)

prétend que le breveté n'avait aucun droit acquis à utiliser dans une deuxième instance les informations provenant d'une saisie contrefaçon intervenue dans le cadre d'une première instance non clôturée au jour de la deuxième assignation.

b) Le défendeur en annulation de la saisie contrefaçon (UNIROYAL)

prétend que le breveté avait droit acquis à utiliser dans une deuxième instance (imposée par la modification des règles de compétence liée à la mise en œuvre de l'article 68 al. 3 de la loi du 2.1.1968) les informations provenant d'une saisie contrefaçon intervenue dans le cadre d'une première procédure non clôturée au jour de la deuxième assignation.

2/ Enoncé du problème.

Un demandeur en contrefaçon a-t-il «droit acquis» à utiliser dans une deuxième instance les informations provenant d'une saisie contrefaçon pratiquée dans le cadre d'une première procédure non clôturée au jour de la deuxième assignation ?

B - LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution :

«Attendu que l'arrêt rappelle que si, en vertu de l'article 71 de la loi du 2 janvier 1968, l'exercice des droits résultant des brevets anciens est régi, à compter de son entrée en vigueur, par cette loi nouvelle le même article 71 a expressément réservé et maintenu «les droits acquis» ; que la Cour d'appel en a déduit qu'on ne pouvait retirer à la Société UNIROYAL ceux qu'elle avait acquis par une saisie régulièrement pratiquée, suivie d'une assignation régulière devant une juridiction compétente, ajoutant d'ailleurs que «la seconde saisie réelle se référerait nécessairement à la description de la première saisie, dès lors qu'il s'agissait des mêmes objets», qu'ainsi, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a, au contraire, fait une exacte application».

2/ Commentaire de la solution.

L'article 68 al. 3 a réservé la connaissance des affaires de brevets à dix tribunaux de grande instance désignés par le décret 69.1098 du 5 décembre 1968 et imposé que les nouveaux tribunaux connaissent des actions engagées précédemment devant des juridictions désormais incompétentes. Le problème se posait, alors, de savoir, si la «réserve des droits acquis» prévue par l'article 71 al. 3 couvrait les saisies-contrefaçon régulièrement effectuées avant le 1.1.1969 et régulièrement suivies d'assignation avec cette date. L'arrêt rendu le 7 mai 1975 l'avait rapidement évoqué. Le pourvoi critiquait cette opinion. La Cour de cassation, en revanche, l'approuve.

La leçon vaut d'être retenue à la veille d'une fort probable nouvelle restriction de juridictions compétentes en matière de brevet (Dossiers brevets 1977 - I et Dossiers brevets 1977 - III, art. 68 du projet au Cons. Sup. de Propriété Industrielle et de la proposition J. FOYER).

** 2e PROBLEME : BREVETABILITÉ : COMBINAISON ou APPLICATION.

A - LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur en annulation (MICHELIN)

prétend que l'invention était une invention d'utilisation dépourvue de nouveauté à raison de caractère connu de la fonction des moyens utilisés, la solution n'étant pas modifiée par le défaut d'identité du résultat second.

b) Le défendeur en annulation (UNIROYAL)

prétend que l'invention était une invention de groupement dont la nouveauté ne pouvait être écartée que par la production d'une «antériorité de toutes pièces».

2/ Énoncé de la solution.

Un procédé faisant appel à des moyens connus selon une fonction connue mais procurant un résultat second propre est-il brevetable ?

B - LA SOLUTION.

1/ Énoncé de la solution.

«Attendu que la Société MICHELIN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondée sa demande en écartant les antériorités sous le seul prétexte que le résultat final et recherché ne serait pas identiquement le même.... Mais attendu qu'ayant relevé que le résultat recherché avec les brevets MINNESOTA MINING et JOHNSON était l'obtention d'un adhésif alors que, pour les brevets UNIROYAL, les procédés mis en œuvre servaient à la vulcanisation du caoutchouc, la Cour d'appel a souverainement apprécié que les premiers ne constituaient pas une antériorité de toutes pièces des seconds».

2/ Commentaire de la solution.

Les juridictions de fond ont traité le problème de brevetabilité posé comme un problème d'invention de groupement et, plus précisément, de combinaison alors qu'il s'agissait, plus exactement, d'un problème d'invention d'utilisation et que la question véritable était de savoir si cette utilisation était nouvelle, non brevetable (on l'aurait dénommée «application nouvelle de moyens connus») ou non nouvelle, donc brevetable (on l'aurait dénommée «emploi nouveau de moyens connus»). Il leur suffisait de ne point constater d'antériorités de toutes pièces pour pouvoir conclure à la brevetabilité. La démarche a été critiquée devant la Cour de cassation : ce serait flogornerie que d'affirmer que l'arrêt présenté est un modèle de clarté et de précision. Il faut, cependant, relever l'attention portée à la nouveauté du résultat second. Peut-on dire pour autant réglé le problème de la distinction entre application nouvelle et emploi nouveau ? M.E.P. MATHELY le présentait dans les termes suivants :

«Est-il nécessaire pour qu'il y ait application nouvelle brevetable que le moyen connu soit modifié dans sa fonction, c'est-à-dire procure un effet technique premier différent ? ou suffit-il que le moyen connu, tout en remplissant la même fonction, procure, dans la mise en œuvre nouvelle qui en est faite, des effets seconds différents ? La jurisprudence n'a jamais tranché ce point en termes explicites».

Nous hésiterons à affirmer que la solution jurisprudentielle est aujourd'hui affirmée d'autant que les tribunaux ont largement privilégié au cours des dernières années l'exigence de nouveauté de la fonction et, par conséquent, de l'effet technique premier (cf. J. SCHMIDT, L'invention protégée après la loi du 2 janvier 1968, Coll. CEIPI, Litec 1972, p. 87 et s.).

Le problème perd de son sens avec la réduction de l'exigence de nouveauté (?) indifférente aux équivalents et, donc, aux fonctions et l'appel à l'exigence d'activité inventive pour répartir les utilisations de moyens connus faits pour la première fois en inventions brevetables ou non.

COUR DE CASSATION
29 MARS 1977

La Cour de Cassation, Chambre commerciale, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, dont le siège social est à Clermont-ferrand (Puy de Dôme), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1975 par la Cour d'appel de Paris (4ème chambre), au profit de la société dite UNIROYAL, constituée selon les lois de l'Etat de New-York (U.S.A.), ayant des centres d'affaires à Passac, Etat de New Jersey (U.S.A.), 1 market Street, et également à New York 1230 avenue of the America, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité auxdits centres d'affaires,

défenderesse à la cassation,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation suivants :

Premier moyen : violation des articles 40 et suivants, notamment 47 de la loi du 5 juillet 1844, et en tant que de besoin, des articles 51 et suivants notamment 56 de la loi du 2 janvier 1968, ainsi que du décret n° 69.190 du 15 février 1969 et des articles 13 et 53 du décret du 20 juillet 1972, des articles 14 et suivants du décret du 9 septembre 1971, des articles 544 et 1134 du Code civil, de l'article 184 du Code pénal, de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, détournement de procédure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit au moyen de nullité soulevé par la société MICHELIN, à l'encontre des saisies contrefaçon et réelles pratiquées le 8 mai 1968 et le 25 juin 1970, et a maintenu dans les débats tous les objets saisis et écarté la demande reconventionnelle fondée sur l'irrégularité des possibilités pour l'huissier de se faire assister par un homme de l'art capable de discerner les objets susceptibles de constituer une contrefaçon ; qu'il était normal que l'huissier adopte les propos de celui-ci et qu'il importait peu qu'un terme plutôt qu'un autre "bac de cuisson, "tonneau ventru", membrane", aît été employé, dès lors qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur l'objet saisi ; qu'en outre, les objets à saisir avaient été identifiés par l'identification de leur structure, fonctions et usages, alors qu'il est de principe que la saisie contrefaçon constitue une prérogative exceptionnelle, accordée à l'une des parties sous le contrôle du juge et doit, en conséquence, être strictement enfermée dans les limites de l'ordonnance d'autorisation, qu'en l'occurrence, l'ordonnance, se référant à la requête et au brevet d'UNIROYAL, autorisait uniquement la saisie réelle de deux "bacs de vulcanisation" décrits dans les revendications du breveté comme constituant des "boudins annulaires" et ne pouvait, à peine de nullité de la saisie, s'appliquer à l'appréhension d'objets tels que "membranes" ou "tonneaux ventrus sans fond" qui se situaient en dehors du champ de l'autorisation présidentielle, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'important n'est pas l'identification de l'objet matériellement saisi, mais la concordance de l'objet

saisi avec l'objet visé dans l'ordonnance d'autorisation, ce qui constitue, non une simple question de "vocabulaire", mais le fondement même de la mission de l'officier ministériel opérant sous le contrôle du juge pour le respect des droits fondamentaux des parties, alors encore, que la Cour d'appel pouvait d'autant moins éliminer les contestations de la société MICHELIN sur la nature des objets saisis que comme le soulignaient les conclusions l'officier ministériel s'était -selon les propres énonciations du procès-verbal- laissé substituer dans la formalité substantielle de description par l'agent de brevet de l'adversaire, par lui choisi pour l'assister, qu'ainsi, les garanties légales attachées à ce mode de saisie ont été totalement éludées, aux motifs, d'autre part, que si l'ordonnance autorisait la saisie réelle, en deux exemplaires, des objets argués de contrefaçon, le tribunal avait exactement dit que ni l'huisier, ni même l'homme de l'art qui l'assistait, n'étaient, en mesure, au moment où ils opéraient, d'apprécier si les vulcanisats étaient les mêmes, dès lors que leurs dimensions étaient différentes et qu'il importait peu, dès lors, que six exemplaires aient été finalement appréhendés, alors que ces motifs même révèlent le dépassement flagrant des limites de l'autorisation de saisie, et que la différence de dimension des "vulcanisats" n'autorisaient nullement l'huisier et l'expert à se faire juges d'une extension des pouvoirs à eux exceptionnellement conférés ; qu'ainsi, la société UNIROYAL engageait sa responsabilité à l'égard de l'exposante du seul fait des saisies irrégulièrement pratiquées, susceptibles notamment de porter atteinte à des secrets de fabrication".

Deuxième moyen : "violation des articles 40 et suivants, notamment 47 de la loi de 1844, sur la propriété industrielle, ainsi que des articles 51 et suivants de la loi du 2 Janvier 1968 et du décret n° 69-190 du 15 février 1969, ensemble violation des articles 1351 du Code civil, 70, 71 et 73 de la loi du 2 janvier 1968 et 169 du Code de procédure civile, applicable en la cause ainsi que de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valide l'ordonnance prescrivant la saisie réelle et celle-ci effectuée le 25 juin 1970 au Greffe du Tribunal de grande instance de TOURS, et a maintenu dans les débats les objets saisis, rejetant les moyens de nullité de l'exposant et sa demande reconventionnelle, aux motifs que l'exercice des droits résultant des brevets anciens constituait des droits acquis dès l'instant où le demandeur en contrefaçon avait produit un avis de nouveauté, et qu'en conséquence, le demandeur avait acquis, par une saisie régulièrement pratiquée, suivie d'une assignation régulière devant une juridiction compétente, des droits auxquels la seconde saisie réelle se référerait nécessairement, notamment, en ce qui concernait la description, alors, d'une part, que la description est requise, à peine de nullité, dans la saisie-contrefaçon, et que, dès lors, la Cour d'appel ne pouvait lui substituer une simple saisie réelle, alors, d'autre part, que la description ne pouvait être empruntée à la première saisie pratiquée en 1968, devenue caduque, tant par la décision d'incompétence, dessaisissant le Tribunal de Grande instance de TOURS, et que par l'expiration du délai prévu à l'article 48 de la loi de 1844, que le recours à la notion de droits acquis ne saurait proroger les effets d'une procédure légalement expirée, chacune des instances étant indépendante l'une de l'autre, en sorte qu'il incombait à la demanderesse de recommencer totalement la procédure de saisie-contrefaçon avant d'assigner devant le Tribunal de grande instance de PARIS, sous l'empire de la loi de 1968 alors, enfin, et subsidiairement, qu'une saisie réelle ne pouvait être valablement pratiquée sur des objets totalement indisponibles du fait de la saisie-contrefaçon pratiquée le 8 mai 1968 et de l'instance encore pendante devant le tribunal de grande instance de TOURS".

Troisième moyen : "violation des articles 1, 2 et 40 de la loi du 5 juillet 1844, des articles 2, 1134 du Code civil, des articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1968, et 102 du décret du 20 juillet 1973, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation des documents produits, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valable les brevets français n° 1.072.623 et 1.094.097 appartenant à la société UNIROYAL, aux motifs que la combinaison de moyens revendiqués par le breveté aboutissait à un résultat inattendu ; que le brevet MINNESOTA arrêta le traitement au niveau d'une masse sous-caoutchouteuse ; que le brevet JOHNSON concernait, lui aussi, une réaction terminée au niveau d'un produit mou et flexible qui ne correspondait pas au résultat recherché et décrit par UNIROYAL ; qu'il ne s'agissait pas d'antériorités de toutes pièces, lesquelles n'étaient pas non plus constituées par les documents concernant la vulcanisation du "caoutchouc en général" par un phénol-dialcool, alors que, la décision attaquée ne conteste pas que les brevets invoqués par l'exposant décrivent le même moyen (usage de résine phénol-dialcool) dans la même fonction consistant à faire réagir du caoutchouc butyl à chaud, en vue de la modification de son état physique par une liaison chimique, et qu'ainsi la combinaison de moyens du brevet se trouvait totalement antériorisée ; que, dès lors, en écartant les antériorités sous le seul prétexte que le résultat final et recherché ne serait pas identiquement le même ou que les antériorités doivent être de toutes pièces, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, dénaturé les brevets invoqués à titre d'antériorité et, au mieux, caractérisé l'emploi nouveau non brevetable de moyens déjà connus, ainsi que le faisaient valoir les conclusions de l'exposante ; qu'il en est d'autant plus ainsi que sous l'empire de la loi de 1844, applicable en l'espèce, la non-évidence du résultat ne pouvait aucunement être retenue comme critère de brevetabilité".

Quatrième moyen : "violation de l'article 1315 du Code civil, des articles 51 et suivants de la loi du 2 janvier 1968, du décret du 15 février 1969, du décret du 10 juin 1965, relatif au choix des experts dans les litiges en matière de brevets d'invention, violation de la loi du brevet n° 1072.623, violation des articles 14 et suivants du décret du 9 septembre 1971 et du principe du contradictoire, violation de l'article 1134 du Code civil, et de l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a pris comme point de départ de la mission des experts et a opposé à la défenderesse à l'action en contrefaçon l'étude opérée par l'Institut T.N.O. à la requête unilatérale d'UNIROYAL, aux motifs que MICHELIN ne versait aux débats aucun élément de preuve permettant d'infirmer les assertions de T.N.O. sur l'origine des échantillons ; que ce rapport du laboratoire T.N.O. apportait un élément de preuve, puisque ce document révélait l'existence de résine phénolique, d'halogènes et de zinc dans les échantillons examinés, qui proviennent d'un vulcanisat de chez MICHELIN ; qu'ainsi, celle-ci n'était pas fondée à soutenir que l'expertise ordonnée par le tribunal avait pour objet de suppléer à une carence d'UNIROYAL sur l'administration de la preuve ; que, cependant, ce rapport élaboré en l'absence de MICHELIN exigeait désormais une expertise "pour permettre à MICHELIN, d'une façon contradictoire, de faire toutes observations et de donner toutes explications utiles à sa défense", alors, d'une part, que, dès l'instant où la cour d'appel constatait le caractère non-contradictoire du rapport T.N.O., elle ne pouvait, à peine de renverser la charge de la preuve et de mettre le défendeur dans un état de sujétion, considérer ledit rapport comme un élément de preuve servant de base au travail des experts et ne réintroduire le principe du contradictoire qu'au niveau des observations en défense qu'il incomberait désormais à l'exposant de formuler contre un élément déjà acquis ; que, notamment,

en présence de la contestation formelle de l'exposante sur la provenance des objets soumis à l'expertise de T.N.O., il incombait à la Cour d'appel de vérifier qu'il s'agissait bien d'objets saisis dans la présente instance, sans que MICHEMIN ait à établir l'inexactitude des assertions du laboratoire mandataire du breveté, que l'irrégularité de la preuve, ainsi préconstituée à l'insu du défendeur, est d'autant plus flagrante que la procédure d'expertise ne peut, en matière de brevet, procurer une preuve admissible qu'à la condition de respecter les garanties particulières du décret du 10 juin 1965, lesquelles ont été totalement éludées en l'espèce, alors, d'autre part, et subsidiairement, que, dès l'instant où les juges du fond constatent que le rapport T.N.O. révèle seulement la présence de résine phénolique, d'halogènes et de zinc dans les échantillons examinés, il ne pouvait, sans violer la loi du brevet qui implique nécessairement l'utilisation d'un phénol-dialcool, retenir ledit rapport comme un élément de preuve pertinent en l'état ; que, dès lors, en réservant à la société MICHEMIN la possibilité de démontrer qu'elle n'emploie pas le procédé décrit au brevet, mais une autre technique, les juges du fond contraignent le défendeur à constituer une preuve contraire à une contrefaçon qui ne se trouve pas démontrée par l'utilisation même des moyens fondamentaux du brevet ; qu'au surplus, la société MICHEMIN se trouve exposée, au mépris des règles régissant la charge de la preuve et les droits de la défense, à révéler ses secrets de fabrication".

Sur quoi, la COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le Conseiller BOUQUET, les observations de Me CELICE, avocat de la manufacture française des pneumatiques MICHEMIN, de Me RICHE avocat de la société dite UNIROYAL, les conclusions de M. ROBIN, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1975), que la société UNIROYAL a fait procéder le 8 mai 1968 à JOUE-LES-TOURS, dans une usine de la société "manufacture française des pneumatiques MICHEMIN, MICHEMIN et Cie" (société MICHEMIN) à la saisie-contrefaçon de sacs de vulcanisation utilisés pour la fabrication des pneumatiques, et a engagé une action en contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de TOURS ; que le décret du 5 décembre 1968, pris en application de l'article 68 de la loi du 2 janvier 1968, ayant retiré compétence à cette juridiction, la société UNIROYAL a fait procéder le 25 juin 1970 à la saisie-contrefaçon, entre les mains du Greffier en chef du tribunal de grande instance de TOURS, des sacs de vulcanisation, déposés dans ce greffe lors de la première saisie, et a porté son action en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de PARIS, désormais compétent ; qu'elle prétend que, pour la fabrication des sacs de vulcanisation, la société MICHEMIN contrefait deux brevets lui appartenant ; que la société MICHEMIN affirme, pour sa défense, l'irrégularité en la forme des deux saisies, la nullité des deux brevets que la société UNIROYAL lui oppose, et le fait que ses procédés de fabrication ne seraient pas contrefaisants ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen soulevé par la société MICHEMIN, tendant à ce que soit prononcée la nullité des saisies contrefaçon pratiquées les 8 mai 1968 et 25 juin 1970, maintenu dans les débats tous les objets saisis et écarté la demande reconventionnelle fondée sur l'irrégularité des saisies, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de principe que la saisie-contrefaçon constitue une prérogative exceptionnelle accordée à l'une des parties sous le contrôle du juge et doit, en conséquence, être

strictement enfermée dans les limites de l'ordonnance d'autorisation ; qu'en l'occurrence, l'ordonnance, se référant à la requête et au brevet d'UNIROYAL, autorisait uniquement la saisie réelle de deux bacs de vulcanisation décrits dans les revendications du breveté comme constituant des "boudins annulaires", et ne pouvait, à peine de nullité de la saisie, s'appliquer à l'appréhension d'objets tels que "membranes" ou "tonneaux ventrus sans fond" qui se situaient en dehors du champ de l'autorisation du Président du tribunal ; que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'important n'est pas l'identification de l'objet matériellement saisi, mais la concordance de l'objet saisi avec l'objet visé dans l'ordonnance d'autorisation, ce qui constitue, non une simple question de "vocabulaire", mais le fondement même de la mission de l'officier ministériel opérant sous le contrôle du juge pour le respect des droits fondamentaux des parties, alors, encore, que la Cour d'appel pouvait d'autant moins éliminer les contestations de la société MICHELIN sur la nature des objets saisis que, comme le soulignaient les conclusions, l'officier ministériel s'était -selon les propres énonciations du procès-verbal- laissé substituer dans la formalité substantielle de description par l'agent de brevet de l'adversaire, par lui choisi pour l'assister ; qu'ainsi les garanties légales attachées à ce mode de saisie ont été totalement éludées, et, d'autre part, que les motifs mêmes de l'arrêt révèlent le dépassement flagrant des limites de l'autorisation de saisie, et que la différence de dimension des "vulcanisats" n'autorisait nullement l'huissier et l'expert à se faire juges d'une extension des pouvoirs à eux exceptionnellement conférés ; qu'ainsi la société UNIROYAL engageait sa responsabilité à l'égard de la société MICHELIN du seul fait des saisies irrégulièrement pratiquées, susceptibles notamment de porter atteinte à des secrets de fabrication ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'il apparaissait sans équivoque que les objets saisis étaient des "vulcanisats obtenus par un procédé susceptible de constituer une contrefaçon du procédé du saisissant et du produit fabriqué par ce procédé", la cour d'appel a pu décider que la contrefaçon alléguée ne concernait pas la forme des bacs de vulcanisation et que la saisie était régulière, que, d'autre part, elle a jugé à bon droit que la société MICHELIN n'était pas fondée à se plaindre de ce que la description des objets argués de contrefaçon ait été l'oeuvre du technicien, dont l'huissier était régulièrement assisté, dès lors que ce dernier a eu soin, dans son procès-verbal, de distinguer les dires de l'homme de l'art et ses constatations personnelles, et enfin, qu'ayant relevé que l'ordonnance du président du tribunal autorisait la saisie réelle, en deux exemplaires, "des sacs de vulcanisation argués de contrefaçon", elle a pu estimer que l'huissier n'avait pas dépassé les limites de cette autorisation en saisissant deux exemplaires de chacun des trois modèles de sacs de vulcanisation trouvés dans l'usine MICHELIN, ni lui, ni l'homme de l'art qui l'assistait, n'était en mesure d'apprécier si les vulcanisats étaient les mêmes, dès lors que leurs dimensions étaient différentes ; que la cour d'appel a ainsi justifié le rejet de la demande de la société MICHELIN, tendant à ce que soit prononcée la nullité des saisies-contrefaçon pratiquées les 8 mai 1968 et 25 juin 1970 ;

D'où il suit que le premier moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valide l'ordonnance prescrivant la saisie réelle, et celle-ci, effectuée le 25 juin 1970, au Greffe du Tribunal de grande instance de TOURS, et maintenu dans les débats les objets saisis, rejetant les moyens de nullité de la société MICHELIN et sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la description est requise à peine de nullité dans la saisie contrefaçon et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait lui substituer une simple saisie réelle, d'autre part, que la description ne pouvait être empruntée à la première

saisie, pratiquée en 1968, devenue caduque, tant par la décision d'incompétence dessaisissant le tribunal de grande instance de TOURS, que par l'expiration du délai prévu à l'article 48 de la loi de 1844 ; que le recours à la notion du droit acquis ne saurait proroger les effets d'une procédure légalement expirée, chacune des instances étant indépendante l'une de l'autre, en sorte qu'il incom- bait à la société UNIROYAL de recommencer totalement la procédure de saisie- contrefaçon avant d'assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, sous l'empire de la loi de 1968, enfin, et subsidiairement, qu'une saisie réelle ne pouvait être valablement pratiquée sur des objets totalement indisponibles du fait de la saisie contrefaçon pratiquée le 8 mai 1968 et de l'instance encore pendante devant le tribunal de grande instance de TOURS ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que si, en vertu de l'article 71 de la loi du 2 Janvier 1968, l'exercice des droits résultant des brevets anciens est régi, à compter de son entrée en vigueur, par cette loi nouvelle, le même article 71 a expressément réservé et "maintenu les droits acquis" ; que la Cour d'appel en a déduit qu'on ne pouvait retirer à la société UNIROYAL ceux qu'elle avait acquis par une saisie régulièrement pratiquée, suivie d'une assi- gnation régulière devant une juridiction compétente, ajoutant d'ailleurs que "la seconde saisie réelle se référerait nécessairement à la description de la pre- mière saisie, dès lors qu'il s'agissait des mêmes objets" ; qu'ainsi, loin de violer les textes visés au moyen, elle en a, au contraire, fait une exacte appli- cation ;

Que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société MICHELIN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, rejetant les antériorités qu'elle proposait, déclaré mal fondée sa demande, qui tendait à faire prononcer, pour défaut de nouveauté, la nullité des deux brevets dont se prévaut la société UNIROYAL, alors selon le pourvoi, que la décision attaquée ne conteste pas que les brevets invoqués par la société MICHELIN dé- crivant le même moyen (usage de résine phénol-dialcool), dans la même fonction consistant à faire réagir du caoutchouc butyl à chaud en vue de la modification de son état physique par une liaison chimique, et qu'ainsi la combinaison de moyens de brevet se trouvait totalement antériorisée ; que, dès lors, en écartant les antériorités sous le seul prétexte que le résultat final et recherché ne serait pas identiquement le même, ou que les antériorités doivent être de toutes pièces, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, dénaturé les brevets invoqués à titre d'antériorité, et au mieux, caractérisé l'emploi nouveau non brevetable de moyens déjà connus, ainsi que le faisaient valoir les conclusions de la société MICHELIN ; qu'il en est d'autant plus ainsi que sous l'empire de la loi de 1844, applicable en l'espèce, la non-évidence du résultat ne pouvait aucunement être retenue comme critère de brevetabilité ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le résultat recherché avec les brevets MINNESOTA MINING et JOHNSON était l'obtention d'un adhésif, alors que, pour les brevets UNIROYAL, les procédés mis en oeuvre servaient à la vulcanisation du caoutchouc, la cour d'appel a souverainement apprécié que les premiers ne cons- tituaient pas une antériorité de toutes pièces des secondes ; qu'en outre le pourvoi ne précise pas en quoi les brevets auraient été dénaturés ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir pris comme point de départ de la mission des experts, et d'avoir opposé à la société MICHELIN l'étude opérée par un laboratoire à la requête unilatérale d'UNIROYAL, alors, selon le pourvoi ; d'une part, que, dès l'instant où la cour d'appel constatait le caractère non contradictoire du rapport T.N.O, elle ne pouvait à peine de renverser la charge de la preuve et de mettre le défendeur dans un état de sujétion, considérer ledit rapport comme un élément de preuve servant de base au travail des experts et ne réintroduire le principe du contradictoire qu'au niveau des observations en défense qu'il incomberait désormais à la société MICHELIN de formuler contre un élément déjà acquis ; que, notamment, en présence de la contestation formelle de la société MICHELIN, sur la provenance des objets soumis à l'expertise du laboratoire, il incombait à la cour d'appel de vérifier qu'il s'agissait bien d'objets saisis dans la présente instance, sans que MICHELIN ait à établir l'inexactitude des assertions du laboratoire mandataire du breveté ; que l'irrégularité de la preuve ainsi préconstituée à l'insu du défendeur est d'autant plus flagrante que la procédure d'expertise ne peut, en matière de brevet, procurer une preuve admissible qu'à la condition de respecter les garanties particulières du décret du 10 juin 1965, lesquelles ont été totalement éludées en l'espèce, d'autre part, et subsidiairement, que dès l'instant où les juges du fond constatent que le rapport T.N.O. révèle seulement la présence de résine phénolique, d'halogènes et de zinc dans les échantillons examinés, ils ne pouvaient, sans violer la loi du brevet qui implique nécessairement l'utilisation d'un phénol-dialcool, retenir ledit rapport comme un élément de preuve pertinent en l'état ; que, dès lors, en réservant à la société MICHELIN la possibilité de démontrer qu'elle n'emploie pas le procédé décrit au brevet mais une autre technique, les juges du fond contraignent le défendeur à constituer une preuve contraire à une contrefaçon qui ne se trouve pas démontrée par l'utilisation même des moyens fondamentaux du brevet ; qu'au surplus, la société MICHELIN se trouve exposée, au mépris des règles régissant la charge de la preuve et les droits de la défense, à révéler ses secrets de fabrication ;

Mais attendu que les juges du fond, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont pris en considération l'étude à laquelle a procédé un laboratoire sur les sacs de vulcanisation saisis ; qu'ils ont pourtant estimé, ce travail ayant été exécuté sur la seule commande de la société UNIROYAL, qu'il convenait, par une expertise contradictoire, de "vérifier l'exactitude" des constatations et conclusions de ce laboratoire ; que, ce faisant, ils n'ont pas "renversé la charge de la preuve", tous droits et moyens des parties étant réservés sur la contrefaçon alléguée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 Mai 1975 par la Cour d'appel de PARIS ;

CONDAMNE la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de mille francs, la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de mille francs, et aux dépens liquidés à la somme de cinquante et un francs, en ce non compris les coût, enregistrement et signification du présent arrêt.

AINSI fait, jugé et prononcé par la cour de cassation, Chambre commerciale, en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent soixante dix sept.

