

T.G.I. PARIS, 30 SEPTEMBRE 1976
Aff. B.A.C. c. Sté MIROLEGE

Brevets n° 13 36 524
13 51 837
20 68 566

DOSSIERS BREVETS 1977 - IV - N° 8

GUIDE DE LECTURE

— NOUVEAUTÉ

- ABSENCE DE NOUVEAUTÉ PAR DIVULGATION

*

- ABSENCE DE NOUVEAUTÉ PAR ANTÉRIORITÉ

*

— ACTIVITÉ INVENTIVE

**

I - LES FAITS.

- 1962 : La Société B.A.C. dépose en France deux brevets ayant pour objet la fabrication de miroirs sans glace.
- 21 août 1967 : Un contrat de licence, visant les deux brevets et comportant des éléments de know-how est conclu entre GRUNDWALD et la Société B.A.C.
- 31 mars 1970 : Substitution de la Société MIROLEGE à GRUNDWALD a lieu (substitution prévue par l'article 3 du contrat du 21 août 1967).
- 17 novembre 1970 : La Société B.A.C. dépose en France le brevet n. 2 068 566 intitulé «Perfectionnements apportés à la fabrication des miroirs» sous priorité britannique du 21 novembre 1969.
- 4 avril 1973 : La Société B.A.C. met en demeure la Société MIROLEGE de payer les redevances dues au titre du contrat de licence.
- 20 juin 1973 : La Société B.A.C. prend acte de la résiliation du contrat (conformément à l'article 6 dudit contrat qui prévoit un droit de résiliation unilatérale appartenant au concédant en cas de non paiement des redevances par le licencié 30 jours après avoir été mis en demeure).
- 31 janvier 1975 : La Société B.A.C. fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la S.A. MIROLEGE.
- 12 février 1975 : La Société B.A.C., demandeur, assigne la S.A. MIROLEGE, défendeur en contrefaçon du brevet déposé le 17 novembre 1970.
- 15 novembre 1975 : La Société MIROLEGE réplique en concluant à la nullité du brevet.
- 20 décembre 1975 : La Société B.A.C. demande en outre l'exécution d'une des obligations contractuelles (restitution de documents) prévues par le contrat de licence du 21 août 1967 (repris par la S.A. MIROLEGE le 31 mars 1970)
- 30 avril 1976 : La Société MIROLEGE fait observer qu'elle n'employait pas le procédé breveté pour la plus grande partie de ses réalisations.
- 30 septembre 1976 : T.G.I. PARIS
 - reconnaît la validité du brevet
 - reconnaît la réalité des faits de contrefaçon
 - condamne le défendeur à restituer les documents requis.

II - LE DROIT.

1er PROBLEME : Absence de nouveauté par divulgation.

A — LE PROBLEME.

1/ Prétentions des parties.

a) Le demandeur (B.A.C)

prétend que le brevet est valable car l'invention n'a pas été antérieurement au dépôt, divulguée.

b) Le défendeur (MIROLEGE)

prétend que le brevet n'est pas valable car l'invention a été antérieurement au dépôt, divulguée.

2/ Enoncé du problème (de fait)

L'invention a-t-elle été divulguée antérieurement au dépôt ?

B — LA SOLUTION.

1/ Enoncé de la solution.

«Attendu que la Société MIROLEGE invoque pour établir la divulgation de l'invention :

1/ les renseignements fournis et les visites de locaux accordées par la Société B.A.C. elle-même à Londres et par le licencié suisse de celle-ci à Zurich, et les rapports rédigés à la suite de ces visites par un ingénieur de Grundwald et le représentant des Etablissements Peugeot ;

2/ la diffusion par la Société B.A.C. à de nombreuses personnes, dont elle-même, avant la date du dépôt britannique d'une notice imprimée en octobre 1969, sur la fabrication des miroirs en plastique, la mention confidentielle inscrite en première page et reportée à chaque page étant insuffisante à détruire, selon elle, les conséquences de cette publicité ;

3/ la commercialisation du produit dès avant 1968 par Grundwald qui a eu à sa disposition, fin août 1967, une table chauffante ;

Attendu que la Société B.A.C. fait valoir :

1/ que les entretiens accordés et les visites effectuées auraient eu, comme les informations données par la suite à Grundwald, puis la Société MIROLEGE, un caractère confidentiel ;

2/ que les rapports rédigés tant par l'ingénieur de Grundwald que par Pouget n'auraient eu qu'une diffusion limitée et interne et seraient régis par la loi du secret ;

3/ que les indications techniques et commerciales données au cours de ces visites, sur le produit, sa fabrication, son prix et les modalités de licence auraient été très générales ;

4/ que les rapports ne contiendraient ainsi aucune précision sur les caractéristiques du brevet ;

« 5/que la notice de 39 pages rédigée, et imprimée par elle, serait rigoureusement confidentielle et n'aurait été distribuée qu'à un petit nombre de personnes « postérieurement à la demande du brevet britannique » ; Attendu que les prétentions des parties étant ainsi exposées, qu'il ne résulte pas des faits précédemment relatés, que l'invention ait été mise à la disposition du public, la connaissance et même l'exploitation de l'invention par des tiers n'étant pas exclusive en l'espèce du maintien du caractère secret de la découverte ; qu'en effet, les entretiens et visites effectués les 17 juin et 30 juin 1967, étaient des préliminaires nécessaires à la délivrance d'une cession d'exploitation de brevets et de procédés envisagés au profit de Grundwald seul, aux droits et obligations duquel est la Société MIROLEGE, ou de Grundwald et de la Société Peugeot, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 30 juin 1967, dudit Grundwald à Truman, représentant de la Société B.A.C. et des rapports rédigés à la suite de ces visites ;

Que, de fait, les informations générales de caractère technique, à savoir l'utilisation d'une plaque chauffante et d'une température uniforme pour tendre le fil métallisé préalablement fixé sur un cadre données tant à Grundwald et aux personnes qui l'accompagnaient en tant que conseillers techniques qu'à Pouget, attaché de direction des Etablissements Peugeot, ont eu un caractère confidentiel ;

Que ceci est d'autant plus vrai que ni à Londres ni à Zurich, les visiteurs n'ont assisté à la fabrication des miroirs ; que Pouget précise, dans son rapport, qu'ils n'ont pas été autorisés à assister à la fabrication du produit par le licencié suisse en raison des instructions formelles données en ce sens par la Société B.A.C, soucieuse de conserver les secrets de fabrication tant qu'une licence n'était pas accordée ;

Qu'il importe peu, dans ces conditions, que Grundwald n'ait signé que le 11 juillet 1967, un premier document reconnaissant que toutes les informations reçues auraient un caractère confidentiel et qu'aucun document en ce sens ne puisse être présenté par le représentant des Etablissements Peugeot ; qu'il importe peu également que les dits établissements n'aient pas donné suite au projet de licence ;

Attendu que les modalités mêmes des entrevues précitées - telles qu'elles résultent des rapports produits - établissent le caractère confidentiel de toutes les informations données ;

Attendu, en outre, que le rapport rédigé par Pouget en trois exemplaires seulement, comme celui établi à la suite de la première visite de Grundwald à Londres, constituent, l'un et l'autre, des documents internes rédigés dans le cadre du projet de licence envisagé et sont ainsi régis également par la loi du secret de règle en cette matière ; qu'au surplus même le document établi par Pouget, plus précis, ne fait état que de l'idée générale de l'invention, à savoir le chauffage uniforme par une plaque chauffante

du film métallisé préalablement tendu sans faire mention des modalités d'exécution de ce principe ; que ces rapports ne peuvent ainsi, en aucun cas, avoir divulgué l'invention ;

Attendu, par ailleurs, que la notice de 39 pages rédigée par la Société BAC, sur la fabrication des miroirs en plastique a été éditée et imprimée par elle-même en octobre 1969 ; qu'elle n'a été distribuée avant le 21 novembre 1969, date du brevet britannique (dont la priorité est valablement revendiquée), qu'à huit personnes, parmi lesquelles la Société MIROLEGE, prise en la personne de GRUNDWALD, qui, à cette époque, était déjà tenu contractuellement au secret ; qu'il était rappelé à ces rares détenteurs par la mention confidentielle portée sur chacune des pages et par l'interdiction formelle inscrite en première page, de communiquer ce document à aucune autre personne que celle à laquelle la Société BAC l'avait personnellement remise ; qu'une telle communication était ainsi, sans nul doute, régie par la loi du secret ; Attendu enfin que, postérieurement au 11 juillet 1967, toutes les informations communiquées à GRUNDWALD puis à la Société MIROLEGE, en vue de l'exploitation du procédé, l'ont été à titre confidentiel ; Que l'invention n'a donc pas fait l'objet d'une divulgation de la part de la Société BAC»

2/ Commentaire de la solution

Le tribunal rappelle fort bien qu'une invention n'est pas mise à la disposition du public si elle est communiquée à des tiers liés par une obligation de secret. La jurisprudence est constante en ce sens.

Quand même les documents auraient été confiés à des tiers, la mention sur les documents du terme «confidentiel» établit l'existence de cette obligation de secret, dont par ailleurs la preuve n'est pas rapportée qu'elle ait été violée.

2ème PROBLEME : ABSENCE DE NOUVEAUTE PAR ANTERIORITE

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur (BAC)

prétend que les revendications 1 à 8 sont nouvelles comme non antérieures.

b) Le défendeur (MIROLEGE)

prétend que les revendications 1 à 8 ne sont pas nouvelles comme antérieures.

2/ Enoncé du problème

Les revendications 1 à 8 du brevet sont-elles nouvelles ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

(sont considérées comme nouvelles les revendications 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)

«Attendu que la 5ème revendication n'est pas nouvelle comme étant l'application d'un principe élémentaire relevant du domaine public ; qu'elle n'est donc pas nouvelle»

2/ Commentaire de la solution

Toutes les revendications litigieuses sont considérées comme valables au regard du critère de nouveauté, à l'exception de la revendication 8 qui est jugée simple emploi nouveau, non brevetable. La décision sur ce point semble battre en brèche la jurisprudence dégagée dans l'affaire COSMAO (V. sur cette question, l'arrêt de Paris, 18 février 1977, cette revue, décision n. 5).

3ème PROBLEME : ACTIVITE INVENTIVE

A - LE PROBLEME

1/Prétentions des parties

a) Le demandeur (BAC)

prétend que le brevet est valable comme répondant à l'exigence d'activité inventive (il fait état des difficultés qu'il a rencontré pour concevoir l'invention, il rappelle que la notion d'activité inventive est indépendante du mérite de l'invention)

b) Le défendeur (MIROLEGE)

prétend que le brevet est nul comme dénué d'activité inventive, les difficultés de l'inventeur étant sans effet, le mérite de l'invention étant faible.

2/ Enoncé du problème

Le brevet est-il valable au regard de l'exigence d'activité inventive : les difficultés rencontrées pour réaliser l'invention sont-elles à elles seules signes de non évidence ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que tous les éléments de l'invention se trouvaient dans l'état de la technique avant le 21 novembre 1969 à savoir ; la possibilité d'obtenir la tension d'un film de matière plastique métallisé par rétractation à la chaleur en vue d'obtenir un miroir -la table chauffante à thermostat- le téflon-, ses propriétés anti-adhésives et antifrictions- l'alliage fibre de verre et teflon- en tant du moins qu'isolant de chaleur- le revêtement téflon sur du métal ;

Attendu que la création du dispositif de chauffage -tel qu'il est décrit dans les seules revendications n'en était pas, pour autant, évidente pour l'homme de métier de capacité moyenne ;

Attendu que ce dernier n'avait pas pu, en effet, par le jeu de simples opérations d'exécution créer -en vue d'obtenir le chauffage uniforme de feuilles de plastique métallisé destiné à faire le miroir et d'éviter toute perte de métal sur cette feuille- une table chauffante plane à logements et thermostat, recouverte sur toute sa surface opérante d'un mélange de fibre de verre et de teflon, celui-ci étant utilisé ici, non pour ses propriétés isolantes de chaleur, mais pour son coefficient de moindre rugosité ;

Attendu dans ces conditions que si faible que soit l'effort de création, l'évidence n'est pas établie ; que le brevet est donc valable».

2/ Commentaire de la solution

Ce jugement est intéressant à plus d'un titre eu égard à la condition d'activité inventive posée par la loi de 1968 dans son article 9 :

- Tout d'abord le poids de la loi de 1844 qui n'exigeait pas le caractère d'activité inventive se fait sentir sur les décisions intervenues dans ce domaine. La jurisprudence se montrant vraiment exigeante pour reconnaître le caractère d'évidence.

- D'autre part, les difficultés qu'ont les juridictions pour asseoir juridiquement leurs décisions en ce domaine se font sentir : cette condition ayant été imposée plus dans un souci d'harmonisation des législations que rendue nécessaire par les problèmes de brevets.

Le tribunal rappelle cependant les certitudes relatives à ce type de problème :

- Le choix du personnage de référence : le TGI fait appel à l'idée de capacité moyenne de l'homme de l'art, de l'homme de métier.

- Le contenu de la «non-évidence» :

Le TGI reconnaît, quoique l'effort de création soit faible, que l'évidence n'est pas établie ; ceci est conforme à notre jurisprudence qui rejette l'approche subjective de l'évidence, laquelle se préoccupe du comportement de l'inventeur et qui fonde plutôt ses décisions en utilisant l'approche objective de l'évidence (considération d'indices : l'ampleur des moyens financiers mis en oeuvre...)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.

30 SEPTEMBRE 1976.

ENTRE : La Société de droit britannique BRITISH AIRCRAFT CORPORATION LIMITED
(dite B.A.C.), siège à LONDRES, 100, Pall Mall (Grande Bretagne),

ET : La Société MIROLEGE, 48 Bis, rue de la Saucière, BOULOGNE-BILLANCOURT
(Hauts-de Seine),

Le TRIBUNAL, siégeant en audience publique ;

Après que la cause eût été débattue en audience publique le 14 Mai 1976 devant Monsieur GRONIER, Vice-Président, Madame BETEILLE & Monsieur SCHEWIN, Juges, assistés de CAYREL, Secrétaire-Greffier, et qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats,

A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradictoire ci-après :

Les Faits :

En 1962, la Société BRITISH AIRCRAFT CORPORATION appelée par la suite B.A.C., a déposé en France deux brevets numéros I.336.524 du 22 Juillet 1962 et I.351.837 du 14 Novembre 1963 ; les deux brevets ont pour objet la fabrication de miroir sans glace, dans lesquels une feuille mince d'une matière réfléchissante ou métallisée est tendue sur un cadre de support à peu près plan par tension mécanique continue dans le premier cas par succion pneumatique au cours de la fabrication dans le second ;

Le 15 Juin 1967, GRUNDWALD, intéressé par ces inventions, accompagné de son frère spécialiste en matière plastique, de son fils, d'un certain LEEB et d'un ingénieur, a été voir la Société B.A.C. à Londres et s'est entretenu avec elle du produit ainsi protégé du procédé de fabrication et des modalités de licence ;

Fin Juin, il a été visiter avec son neveu et POUGET, attaché à la Société PEUGEOT, l'usine d'un licencié de la Société B.A.C., SCHWEIGER-SCHWEITZER à ZURICH ;

Le 21 Août 1967, un contrat de licence visant expressément les deux brevets précités et des procédés et tours de main était signé entre GRUNDWALD et la Société B.A.C. ;

Il était notamment indiqué dans ce contrat que la Société B.A.C. mettait à la disposition du détenteur de licence tous les plans de fabrication, renseignements techniques, procédés techniques, méthodes et autres renseignements qui ne lui auraient pas été donnés avant le 21 Août 1967, et qu'elle lui fournissait gratuitement trois machines chauffantes semblables à celle qui avait été mise au point par elle ;

Il était précisé que le licencié n'était autorisé à utiliser ces divers documents que pour l'application du contrat et qu'à la résiliation du contrat, "toute licence et autorisation accordées au licencié cesserait d'avoir cours et que le licencié devrait retourner immédiatement tous plans et renseignements fournis par B.A.C. et toutes copies " ;

Le licencié s'engageait, quant à lui, entre autre :

1 - à traiter les deux procédés et informations dévoilés confidentiellement par B.A.C. en vertu du contrat comme confidentiels, à ne pas les divulguer ou à permettre leur divulgation à aucun moment ;

2 - à ne mettre , à aucun moment également en question ou contester directement ou indirectement, la validité des deux brevets concédés ou de tout autre brevet ou droit de propriété appartenant à B.A.C., ou sous son contrôle et concernant les produits ;

L'article 3 prévoyait, au surplus, que la Société MIROLEGE en cours de constitution, pouvait être substituée à GRUNDEWALD, et l'article 8, que la Société B.A.C. était en droit de résilier unilatéralement le contrat en cas de non-paiement des redevances 30 Jours après avoir mis son co-contractant en demeure de payer ;

La substitution de la Société MIROLEGE à GRUNDEWALD a été effectuée par contrat du 31 Mars 1970, celle-ci reprenant à son compte tous les engagements de GRUNDEWALD ;

Le 4 Avril 1973, la Société B.A.C., conformément aux clauses du contrat, a mis en demeure la Société MIROLEGE de payer les redevances. Cette dernière s'étant contentée, le 6 Juin 1973, de faire état des difficultés rencontrées par elle par suite du caractère inflammable du produit, la Société B.A.C. a pris acte, le 20 Juin 1973, de la résiliation du contrat ;

Auparavant, elle avait déposé en France le 17 Novembre 1970, avec priorité britannique du 21 Novembre 1969, le brevet N° 2068.566 intitulé "Perfectionnements apportés à la fabrication des miroirs", qui avait, dès Octobre 1969, fait l'objet d'une notice de 39 Pages, marquée du sceau confidentiel, préparée et imprimée par ses services ; Ce dernier brevet, le seul en cause dans le procès, concerne un procédé et un produit ;

L'invention consiste à obtenir un miroir par tension d'une pellicule métallisée réfléchissante, préalablement fixée sur un support, par application d'une chaleur maximale uniforme contrôlée produite à l'aide d'une surface plane chauffante revêtue d'une fibre de verre imprégnée de téflon et chauffée par des résistances électriques logées dans la plaque ;

Le 31 Janvier 1975, régulièrement autorisée, la Société B.A.C. a fait procéder à une saisie-contre-façon dans les locaux de la Société MIROLEGE ; Au cours de cette opération, l'huissier a constaté l'existence d'une table chauffante et il a été indiqué, par le Président Directeur Général, à cet officier ministériel que la Société MIROLEGE fabriquait effectivement depuis le 1er Janvier 1968, des miroirs selon le procédé en cause, sous réserve de l'utilisation du choix d'une autre matière ininflammable pour fabriquer le miroir lui-même ;

Outre la table chauffante, divers documents et notamment du papier à lettre portant la mention "Fabrication de licence de la BRITISH AIRCRAFT CORPORATION" ont été saisis ;

LA PROCEDURE :

Le 12 Février 1975, la Société B.A.C. a assigné la Société MIROLEGE, en contrefaçon du brevet précité. Invoquant les revendications I à 5 et 8 dudit brevet et faisant état des contrats de licence de 1967 et 1970, actuellement résiliés, elle a sollicité la constatation du délit de contrefaçon, la nomination d'un expert, la condamnation au paiement provisionnellement de la somme de 100.000 F, de dommages-intérêts, les mesures habituelles de confiscation, d'interdiction de fabrication, de publication du jugement dans 6 journaux ou revues aux frais de son adversaire, à concurrence de 24.000 F et d'exécution provisoire ;

Le 15 Novembre 1975, la Société MIROLEGE se prévalant d'"une antériorité", de l'état de la technique, de défaut d'activité inventive et d'actes qualifiés par elle de divulgation, a conclu à la nullité du brevet dans sa totalité et donc au rejet de la demande. Notant au demeurant, que le contrat de licence invoqué ne concernait pas ce brevet, elle a sollicité l'allocation de la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que la publication de la décision dans 5 Journaux de son choix, aux frais du demandeur, à concurrence de 5 000 F par insertion ;

Le 20 Décembre 1975, la Société B.A.C. a maintenu ses premières conclusions ; En outre, en exécution des engagements pris le 31 Mars 1970 par la Société MIROLEGE, de respecter toutes les obligations du GRUNDWALD, elle a demandé que son adversaire soit condamné, sous astreinte, à lui restituer les documents, plans, notices, et instructions communiqués au sujet du produit ;

Le 23 Avril 1976, la Société MIROLEGE a développé ses précédents arguments de défense ;

Le 30 Avril 1976, elle a, de plus, fait observer qu'elle n'employait pas le procédé breveté pour la plus grande partie de ses réalisations, a fait état d'un constat d'huissier du 16 Avril 1976, aux termes duquel il suffit de soumettre à la chaleur un film de melinex préalablement tendu et fixé sur un cadre pour obtenir un miroir et a soutenu que cette méthode, utilisée par elle, ne contrefaisait pas le brevet de la Société B.A.C.

Les 30 Avril et 5 Mai 1976, la Société B.A.C. a contesté la réalité et la validité de cette thèse et a maintenu toutes ses demandes ;

A U F O N D :

A - SUR LA VALIDITE DU BREVET :

Attendu qu'il y a lieu d'examiner successivement les trois arguments invoqués par la défense, pour établir la nullité du titre invoqué, à savoir : la divulgation, l'état de la technique, l'absence d'activité inventive ;

I/ En ce qui concerne la divulgation :

Attendu que la Société MIROLEGE invoque pour établir la divulgation de l'invention :

I/ les renseignements fournis et les visites de locaux accordées par la Société B.A.C. elle-même à Londres et par le licencié suisse de celle-ci à Zurich, et les rapports rédigés à la suite de ces visites par un ingénieur de GRUNDWALD et le représentant des Etablissements PEUGEOT ;

2/ La diffusion par la Société B.A.C. à de nombreuses personnes, dont elle-même, avant la date du dépôt britannique d'une notice imprimée en Octobre 1969, sur la fabrication des miroirs en plastique, la mention confidentielle inscrite en première page et reportée^{sur} chaque page étant insuffisante à détruire, selon

elle, les conséquences de cette publicité ;

3/ la commercialisation du produit dès avant 1968 par GRUNDWALD qui a eu à sa disposition, fin Août 1967, une table chauffante ;

Attendu que la Société B.A.C. fait valoir :

1/ que les entretiens accordés et les visites effectuées auraient eu un caractère confidentiel ;

2/ que les rapports rédigés tant par l'ingénieur de GRUNDWALD que par POUGET n'auraient eu qu'une diffusion limitée et interne et seraient régis par la loi du secret ;

3/ que les indications techniques et commerciales données au cours de ces visites, sur le produit, sa fabrication, son prix et les modalités de licence auraient été très générales ;

4/ que les rapports ne contiendraient ainsi aucune précision sur les caractéristiques du brevet ;

5/ que la notice de 39 pages rédigée, et imprimée par elle, serait rigoureusement confidentielle et n'aurait été distribuée qu'à un petit nombre de personnes "postérieurement à la demande du brevet britannique" ;

Attendu que les prétentions des parties étant ainsi exposées, qu'il ne résulte pas des faits précédemment relatés, que l'invention ait été mise à la disposition du public, la connaissance et même l'exploitation de l'invention par des tiers n'étant pas exclusive en l'espèce du maintien du caractère secret de la découverte ; qu'en effet, les entretiens et visites effectués les 17 Juin et 30 Juin 1967, étaient des préliminaires nécessaires à la délivrance d'une cession d'exploitation de brevets et de procédés envisagés au profit de GRUNDWALD seul, aux droits et obligations duquel est la Société MIROLEGE, de GRUNDWALD et de la Société PEUGEOT, ainsi qu'il résulte d'une lettre du 30 Juin 1967, dudit GRUNDWALD à Truman, représentant de la Société B.A.C. et des rapports rédigés à la suite de ces visites ;

Que, de fait, les informations générales de caractère technique, à savoir l'utilisation d'une plaque chauffante et d'une température uniforme pour tendre le fil métallisé préalablement fixé sur un cadre données tant à GRUNDWALD et aux personnes qui l'accompagnaient en tant que conseillers techniques qu'à POUGET, attaché de direction des Etablissements PEUGEOT, ont eu un caractère confidentiel ;

Que ceci est d'autant plus vrai que ni à Londres ni à Zurich, les visiteurs n'ont assisté à la fabrication des miroirs ; que POUGET précise, dans son rapport, qu'ils n'ont pas été autorisés à assister à la fabrication du produit par le licencié suisse en raison des instructions formelles données en ce sens par la Société B.A.C., soucieuse de conserver les secrets de fabrication tant qu'une licence n'était pas accordée ;

Qu'il importe peu, dans ces conditions, que GRUNDWALD n'ait signé que le 11 Juillet 1967, un premier document reconnaissant que toutes les informations reçues auraient un caractère confidentiel et qu'aucun document en ce sens ne puisse être présenté par le représentant des Etablissements PEUGEOT ; qu'il importe peu également que les dits établissements n'aient pas donné suite au projet de licence ;

Attendu que les modalités mêmes des entrevues précitées - telles qu'elles résultent des rapports produits - établissent le caractère confidentiel de toutes les informations données ;

Attendu, en outre, que le rapport rédigé par POUGET en trois exemplaires seulement, comme celui établi à la suite de la première visite de GRUNDWALD à Londres, constituant, l'un et l'autre, des documents internes rédigés dans le cadre du projet de licence envisagé et sont ainsi régis également par la loi du secret de règle en cette matière ; qu'au surplus même le document établi par POUGET, plus précis, ne fait état que de l'idée générale de l'invention, à savoir le chauffage uniforme par une plaque chauffante du film métallisé préalablement tendu sans faire mention des modalités d'exécution de ce principe ; que ces rapports ne peuvent ainsi, en aucun cas, avoir divulgué l'invention ;

Attendu, par ailleurs, que la notice de 39 pages rédigée par la Société B.A.C., sur la fabrication des miroirs en plastique a été éditée et imprimée par elle-même en Octobre 1969 ; qu'elle n'a été distribuée avant le 21 Novembre 1969, date du brevet britannique (dont la priorité est valablement revendiquée), qu'à huit personnes, parmi lesquelles la Société MIROLEGE, prise en la personne de GRUNDWALD, qui, à cette époque, était déjà tenu contractuellement au secret ; qu'il était rappelé à ces rares détenteurs par la mention confidentielle portée sur chacune des pages et par l'interdiction formelle inscrite en première page, de communiquer ce document à aucune autre personne que celle à laquelle la Société B.A.C. l'avait personnellement remise ; qu'une telle communication était ainsi, sans nul doute, régie par la loi du secret ;

Attendu enfin que, postérieurement au 11 Juillet 1967, toutes les informations communiquées à GRUNDWALD puis à la Société MIROLEGE, en vue de l'exploitation du procédé, l'ont été à titre confidentiel ;

Que l'invention n'a donc pas fait l'objet d'une divulgation de la part de la Société B.A.C. ;

2/ En ce qui concerne l'état de la technique et le défaut de nouveauté :

Attendu que, sous l'empire de la loi nouvelle, les revendications seules - à l'exclusion de la description, - sont protégeables ;

Attendu que le brevet de la Société B.A.C. N° 2.068.566, revendique :

1/ la réalisation du chauffage uniforme, sous contrôle thermostatique, d'un miroir plan au moyen d'une surface plane chauffante ;

2/ la réalisation de la surface plane chauffante par une plaque chauffante chauffée par des éléments électriques logés dans la plaque ;

3/ l'utilisation d'une surface métallique recouverte d'une matière moins rugueuse que le métal ;

4/ l'utilisation d'un revêtement de fibre de verre imprégné de polytétrafluoroéthylène ;

5/ la réalisation du chauffage uniforme des grandes surfaces par chauffages successifs desdites portions desdites surfaces ;

6/ la réalisation de la surface plane chauffante par la surface du brin supérieur d'une courroie transporteuse, ce brin supérieur étant chauffé de façon uniforme ;

7/ le chauffage du brin supérieur de la courroie par une plaque placée au dessous dudit brin et chauffée elle-même au moyen d'éléments électriques montés dans des logements de ladite plaque ;

8/ le produit ainsi obtenu ;

Attendu que la Société B.A.C a limité sa demande aux revendications I à 5 et 8 ;

Attendu que la Société MIROLEGE oppose à ces revendications et aux revendications 6 et 7, l'état de la technique et se prévaut, sans préciser s'il les invoque à titre d'antériorité ou d'éléments excluant l'idée d'activité inventive :

I/ du brevet français Baxter N° I.214.783 du 3 Février 1959 ;

2/ du brevet français The Glacier Metal N° 001.029 du 25 Juillet 1952 ;

3/ du brevet américain Fener-Langer N° 2.904.100 du 15 Septembre 1959 ;

4/ du brevet français Warrant N° I.119.221 du 13 Décembre 1954 ;

5/ du caractère commun antérieurement à 1969 des tables chauffantes à résistance électrique et contrôle thermostatique avec ou sans revêtement de Teflon, destinées à réchauffer - souder ou rétracter les matières plastiques ;

6/ du défaut de brevetabilité des revendications 5 - 6 - 7 ;

Attendu que la Société B.A.C. s'est élevée contre ces diverses prétentions, en soulignant les différences de fonction, et agencement et d'application des autres inventions ou fabrications et en faisant état, dans ses propres écritures, pour rejeter les arguments de l'adversaire, au sujet des revendications 6 et 7, du brevet Beason, non invoqué par la Société MIROLEGE dans ses écritures, mais produit par elle aux débats ;

Attendu, les conclusions des parties étant ainsi exposées, que la demande de nullité en réplique à une demande en contrefaçon, ne peut porter que sur les revendications dont la protection a été réclamée par le propriétaire du brevet ; qu'il convient de rechercher, dans ces conditions, uniquement, si l'une des revendications I à 5 du brevet et 8 est antériorisée :

1ère et 2ème revendications :

Attendu que le brevet Baxter décrit un miroir convexe réalisé à partir de films thermoretractables aluminisés ; qu'il prévoit le montage de deux pellicules sur un cadre et l'insufflation d'air entre les deux pellicules afin de donner à chacun des deux miroirs l'étirage nécessaire et une courbure différente ;

Qu'il indique que, de par la nature du film, il est possible, après que le film ait été fixé à la monture de le rétrécir par chauffage pour augmenter la tension et l'élasticité du film en vue de fabriquer un dispositif à films similaires dont les rayons de courbures des deux faces sont différentes ;

Qu'il signale également la possibilité de faire subir un traitement préférentiel au film en soumettant celui-ci à une tension dans son propre plan alors qu'au terme de sa fabrication ; il est encore à une température élevée ;

Mais attendu que les moyens de chauffage du film métallisé ne sont pas précisés dans ce brevet ; que les revendications I et 2 du brevet N° 2.068.566 ne sont donc pas antériorisées par ce document ; qu'elle ne le sont pas davantage par le brevet américain Fener-Langer, qui décrit un dispositif de chauffage dans un appareil destiné à souder deux feuilles de matière plastique, ledit appareil étant composé d'une barre métallique évidée et d'un

élément chauffant recouvert de fibre de verre et de teflon utilisé comme isolant dans le but d'obtenir une élévation de température brève et localisée ;

Attendu qu'elles ne le sont pas également par les miroirs plans chauffants ni par les tables chauffantes vendues dès 1967, par les Etablissements TERMELEC ; qu'il n'est pas prouvé, en effet, que ces articles conçus au demeurant, ainsi qu'il résulte d'un catalogue de cette date, pour plier, souder, ou ramollir les matières plastiques, - soient, à l'exclusion du thermostat et de la résistance électrique, agencée de manière similaire ;

3ème Revendication :

Attendu qu'aucun des documents produits ne fait état, pour son application à la tension d'une feuille de plastique métallisée, d'une matière de rugosité de surface inférieure à celle du métal couvrant la face opérante de la plaque métallique chauffante ;

Attendu que cette revendication n'est donc pas antériorisée ;

4ème Revendication :

Attendu qu'il en est de même de cette revendication subordonnée seulement à la précédente ; qu'en effet, dans le brevet Fener Langer, la fibre de verre imprégnée de teflon, enveloppe seulement la résistance électrique et assure la fonction d'isolant et non celle de faible rugosité ;

Que, dans le brevet The Glacier Métal relatif aux matériaux composites avec support métallique pour la fabrication des coussinets, une couche de teflon utilisée pour sa fonction antifriction, est alliée à un métal et non à de la fibre de verre, avant d'être placée sur un socle de métal ;

Que, dans le brevet Warrant et Grégoire N° I.II9.22I, intitulé "Récipients pour la cuisson des Aliments", le teflon est posé seul en couche sur ce métal sans être combiné à la fibre de verre et utilisé dans une application très différente à celle de la cuisson des aliments ;

Que, dans le brevet de dame Warrant seule auquel renvoie le précédent brevet, il est fait état uniquement des propriétés antiadhésives du métal imprégné de teflon ; qu'enfin, les plaques chauffantes, appelées miroirs chauffants - commercialisées par les Etablissements TERMELEC, pour plier ou souder la matière plastique et non pour la tendre, ne sont pas revêtues d'une couche de fibre de verre imprégnée de teflon, mais ont une couverture amovible faite de teflon uniquement ;

5ème Revendication :

Attendu que cette revendication est l'application d'un principe élémentaire relevant du domaine public ; qu'elle n'est donc pas brevetable ;

8ème Revendication ;

Attendu que le produit, dans la mesure où il est obtenu par le procédé de chauffage, n'est pas antériorisé ;

3/ En ce qui concerne l'activité inventive :

Attendu que la Société MIROLEGE soutient que, compte tenu de l'état de la technique, l'invention était évidente pour l'homme de l'art, invoquant en ce sens tous les documents déjà examinés à titre d'antériorités ;

Attendu que la Société B.A.C. s'oppose à cette affirmation, en soutenant que la découverte du teflon et celle de son alliage possible à la fibre de verre et de la connaissance à cette date de la propriété de rétractation d'un film de Melinex à la chaleur, ainsi que l'existence de plaques chauffantes électriques à thermostat et couverture amovible de teflon, ne rendaient pas évidente la création du procédé du brevet en cause ; qu'elle fait état des difficultés auxquelles elle-même s'est heurtée avant de concevoir l'invention et rappelle que la notion d'activité inventive est indépendante du mérite plus ou moins grand de la création ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que tous les éléments de l'invention se trouvaient dans l'état de la technique avant le 21 Novembre 1969 à savoir ; la possibilité d'obtenir la tension d'un film de matière plastique métallisé par rétractation à la chaleur en vue d'obtenir un miroir - la table chauffante à thermostat - le teflon -, ses propriétés anti adhésives et antifrictions - l'alliage fibre de verre et teflon - en tant du moins qu'isolant de chaleur - le revêtement teflon sur du métal ;

Attendu que la création du dispositif de chauffage - tel qu'il est décrit dans les seules revendications, n'en était pas, pour autant, évidente pour l'homme de métier de capacité moyenne ;

Attendu que ce dernier n'avait pas pu, en effet, par le jeu de simples opérations d'exécution, créer - en vue d'obtenir le chauffage uniforme de feuilles de plastique métallisé, destiné à faire le miroir et d'éviter toute perte de métal sur cette feuille, - une table chauffante plane à logements et thermostat, recouverte sur toute sa surface opérante d'un mélange de fibre de verre et de teflon, celui-ci étant utilisé ici, pour ses propriétés isolantes de chaleur, mais pour son coefficient de moindre rugosité ;

Attendu dans ces conditions que si faible que soit l'effort de création, l'évidence n'est pas établie ; que le brevet est donc valable ;

B/ SUR LA CONTREFACON ET LE PREJUDICE SUBI DE CE FAIT :

Attendu que la Société MIROLEGE soutient qu'elle utilise pour la plus grande partie, un autre procédé de fabrication décrit à sa demande par huissier ;

Attendu que la Société B.A.C. s'élève contre cette affirmation ;

Attendu, les prétentions des parties étant ainsi exposées, que Hubert GRUNDWALD, Président Directeur Général, de la Société MIROLEGE, a reconnu, au cours de la saisie-contrefaçon, que la Société MIROLEGE fabriquait selon la procédé du brevet des miroirs sans glace ;

Attendu que cette Société a renouvelé cet aveu en indiquant dans ses conclusions du 30 Avril 1976, qu'elle n'emploie pas le procédé breveté pour la plus grande partie de ses réalisations, se contentant de placer la pellicule sur un cadre vide et de provoquer sa rétractation à la chaleur au moyen d'un courant d'air chaud ;

Attendu que si la contrefaçon se trouve ainsi établie - par la première partie de la phase précitée, elle ne l'est pas en revanche à l'égard des fabrications effectuées selon le dispositif revendiqué en second lieu ;

Que ce second procédé décrit par Max de SAINT-DENIS, huissier, dans un procès-verbal du 16 Avril 1976, ne ressemble en rien, en effet, au dispositif de chauffage décrit par le brevet ; qu'au surplus, la Société MIROLEGE a d'autres activités ; qu'elle établit, par la production de publicités, qu'elle avait, en outre, le droit d'utiliser sous le sceau du secret, le

procédé du brevet jusqu'en Juillet 1973; qu'il convient, dans ces conditions, pour évaluer le préjudice subi par la Société B.A.C., de désigner un expert en lui donnant mission de déterminer l'importance des actes contrefaisants par rapport à l'activité totale de la Société MIROLEGE, pendant la période litigieuse, selon les modalités fixées au dispositif ; qu'il y a lieu toutefois dès maintenant, d'allouer à la Société B.A.C., la somme de 20.000 F, à titre provisionnel ;

C/ SUR LA RESTITUTION PAR LA SOCIETE MIROLEGE DES DOCUMENTS REÇUS EN EXECUTION DE PRECEDENTS CONTRATS :

Attendu que par conclusions du 20 Décembre 1975, la Société B.A.C. a ajouté à sa demande en contrefaçon, en demandant que la Société MIROLEGE soit condamné à lui restituer tous les documents techniques, plans, instructions et autres communiqués par elle sous le sceau du secret, et ce sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement ;

Attendu que la Société MIROLEGE n'a pas répliqué sur ce point ;

Attendu que cette demande additionnelle est intimement liée à la demande principale ; qu'en effet, les contrats des 21 Août 1967 et 31 Mars 1970, dont il est demandé d'appliquer l'une des clauses, ont pour objet l'octroi à la Société MIROLEGE (substituée à GRUNDWALD), d'une licence d'exploitation de deux autres brevets et de procédés secrets qui ont, par la suite, constitué le brevet en cause ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, les termes des contrats précités étant particulièrement nets sur ce point, de faire droit à la demande de la Société B.A.C. ;

D/ SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE :

Attendu que la demande principale ayant été déclarée fondée, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle ainsi formée ;

E/ SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE :

Attendu qu'il y a lieu de limiter à la mesure d'expertise et à l'allocation de l'indemnité provisionnelle la mesure d'exécution provisoire sollicitée ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant contradictoirement ;

Déclare valable le brevet français British Aircraft Corporation demandé le 17 Novembre 1970, délivré le 29 Octobre 1973, sous le numéro 2.068.566, ayant pour titre "Perfectionnements apportés à la fabrication d'un miroir dans le limite des revendications" ;
et 8 : Dit nulle la revendication ;

Dit que la Société MIROLEGE contrefait le brevet dans la seule limite des parties de l'invention revendiqué et valable ;

Ordonne, au profit de la demanderesse, la confiscation de la machine dite table chauffante et de tout le matériel ayant servi à la réalisation de la contrefaçon ainsi que du stock des objets contrefaisants fabriqués selon ce procédé en possession de la Société MIROLEGE ;

Interdit la poursuite de la fabrication selon le procédé breveté et de la commercialisation des objets contrefaisants et ce sous astreinte de trois cents francs (300 F) par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

Autorise la publication du jugement dans 3 journaux ou revues français ou étrangers au choix de la demanderesse et aux frais de la Société MIROLEGE, le coût de chacune des insertions ne pouvant excéder 4.000 F ;

Avant dire droit ordonne une expertise ;

Désigne, en qualité d'expert, Monsieur Jean-Claude COMBALDIEU, demeurant 32, rue Jouvenet, PARIS 18ème - N° de téléphone 288-41-30 ;

Lui donne mission de rechercher les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice causé à la BIRTISH AIRCRAFT CORPORATION, en déterminant, notamment, par rapport à l'activité de la Société MIROLEGE, l'importance donnée à la fabrication des miroirs sans glace à l'aide du procédé protégé et à la commercialisation de ceux-ci à compter du 20 Juillet 1973, date de résiliation du contrat de licence du procédé ;

Fixe à trois mille francs (3.000 F), la provision due à l'expert ;

Dit que cette somme devra être avancée par la BRITISH AIRCRAFT CORPORATION et déposée avant le 31 Octobre 1976, au Secrétariat Greffe du Tribunal ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à partir du jour où il aura été saisi de sa mission par le Service du Contrôle des Expertises ;

Condamne, dès maintenant, la Société MIROLEGE à verser à la BRITISH AIRCRAFT CORPORATION les plans, renseignements et informations fournis en exécution des contrats des 21 Mai 1967 et 31 Mars 1970, par cette dernière Société, et ce sous astreinte de trois cents francs (300 F) par jour de retard à compter d'un mois après la signification du jugement ;

Dit mal fondée la demande de dommages-intérêts de la Société MIROLEGE ;

Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement en ce qui concerne uniquement la mesure d'expertise et l'indemnité provisionnelle ;

Condamne la Société MIROLEGE aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain de TARNEC, avocat, aux offres de droit ./.

Fait et jugé le 30 SEPTEMBRE 1976 ./.

Le Secrétaire - Greffier
CAYREL

Le Vice - Président,
GRONIER.