

PARIS 6 DECEMBRE 2000
S.A. BIOMERIEUX c. S.A.D.B.V. DIFFUSION
BACTERIOLOGIE DU VAR
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 2000.III.3



GUIDE DE LECTURE

- BREVET DE PROCEDE ; DIVULGATION (NON)
- CONTREFAÇON PAR EQUIVALENCES
- PREUVE DE LA CONTREFAÇON
- CONCURRENCE DELOYALE : ARTICLE DE PRESSE FRAPPE D'ERREURS GROSSIERES

LES FAITS

- : La Société DBV (ci-après : DBV) est titulaire du brevet européen n°0311541 demandé le 20 septembre 1988 avec priorité française du 29 septembre 1987 intitulé "*procédé de numération, de dépistage et d'identification des mycoplasmes en général et urogénitaux en particulier*".
- 5 juin 1990 : DBV consent une licence exclusive d'exploitation du brevet à la société INTERNATIONAL MYCOPLASMA, aujourd'hui dénommée INTERNATIONAL MICROBIO.
- 10 février 1994 : DBV fait procéder à une saisie contrefaçon sur des kits de diagnostic commercialisés par la société BIOMERIEUX.
- 24 février 1994 : . DBV assigne BIOMERIEUX en contrefaçon devant le TGI de Lyon,
. INTERNATIONAL MICROBIO intervient volontairement à la procédure en qualité de licenciée exclusive,
. BIOMERIEUX conclut au débouté : elle conteste la validité du brevet et dénie tout acte de contrefaçon.
- 16 septembre 1996 : TGI Lyon fait droit à la demande.
- : BIOMERIEUX interjette appel.
- 6 février 1997 : La Cour d'appel de Lyon infirme le jugement et déclare nulles les revendications 1, 4 et 3 du brevet opposé.
- : DBV et INTERNATIONAL MICROBIO forment un pourvoi en cassation.
- 19 octobre 1999 : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon et renvoie devant la Cour d'appel de Paris.
- 6 décembre 2000 : **La Cour d'appel de Paris rejette la demande en nullité des revendications opposées, commet une mesure d'expertise technique, condamne pour faits de concurrence déloyale INTERNATIONAL MICROBIO.**

LE DROIT

PREMIER PROBLEME : La validité du brevet

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Les demandeurs (DBV et INTERNATIONAL MICROBIO)

soutiennent que les revendications opposées ne sont pas nulles pour défaut de nouveauté et subsidiairement d'activité inventive en dépit de la publication faite par M.ESCARGUEL, inventeur mentionné dans la demande de brevet, d'un article consécutif à une conférence donnée par celui-ci.

b) Le défendeur (BIOMERIEUX)

soutient que les revendications opposées sont nulles pour défaut de nouveauté et subsidiairement d'activité inventive à raison de l'antériorité constituée par la publication faite M.ESCARGUEL, inventeur mentionné dans la demande de brevet, d'un article consécutif à une conférence donnée par celui-ci.

2°) Enoncé du problème

Les revendications opposées sont-elles nulles pour défaut de nouveauté et subsidiairement d'activité inventive à raison de la publication par M.ESCARGUEL, inventeur mentionné dans la demande de brevet d'un article consécutif à une conférence donnée par celui-ci ?

B – LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution de droit

"Mais considérant que la revendication 1 est caractérisée en ce qu'on réalise des réactions enzymatiques dont l'observation "au bout d'un laps de temps déterminé" permet de poser un diagnostic, et en ce que "les quantités respectives d'urée et d'arginine, la concentration et les composants nutritifs dudit milieu de croissance et de dilution sont préalablement choisis et étalonnés" à cette fin ; que le moyen de l'invention, à savoir l'étalonnage préalable du milieu de croissance et des réactifs permettant de ne procéder qu'à des observations à des moments prédéterminés, n'était nullement évident pour l'homme du métier au vu des antériorités citées, aucune d'entre elles n'y conduisant ou ne le suggérant ; que la revendication 1 témoigne donc bien d'une activité inventive ; que la demande d'annulation de cette revendication sera repoussée ;

Considérant que les revendications 2 et 3 qui précisent des modalités d'exécution du procédé selon la revendication 1, sont dépendantes de celle-ci dont la demande de nullité a été rejetée et présentent, prises en combinaison avec elle, une nouveauté et une activité inventive, les rendant brevetables ; que BIOMERIEUX sera également déboutée de ses demandes d'annulation de ces revendications".

2°) *Commentaire de la solution*

Au-delà de l'aspect technique de la solution, on retiendra que conformément à une jurisprudence désormais assise, le rejet de la demande d'annulation de la revendication 1 emporte la même conséquence pour les revendications 2 et 3 "*qui précisent des modalités d'exécution du procédé selon la revendication 1, [et] sont dépendantes de celle-ci*".

DEUXIEME PROBLEME : Sur la contrefaçon

A – LE PROBLEME

1°) *Prétention des parties*

a) Les demandeurs (DBV et INTERNATIONAL MICROBIO)

prétendent que le moyen mis en œuvre dans les kits du défendeur consistant à utiliser une méthode d'inhibition sélective étalonnée de la croissance des mycoplasmes est strictement équivalent au moyen de l'invention brevetée qui procède d'un étalonnage préalable de la richesse du milieu de croissance.

b) Le défendeur (BIOMERIEUX)

prétend que le moyen mis en œuvre dans ses kits consistant à utiliser une méthode d'inhibition sélective étalonnée de la croissance des mycoplasmes est différent du moyen de l'invention brevetée qui procède d'un étalonnage préalable de la richesse du milieu de croissance.

2°) *Enoncé du problème*

Le moyen mis en œuvre dans les kits BIOMERIEUX et consistant à utiliser une méthode d'inhibition sélective étalonnée de la croissance des mycoplasmes constitue-t-il une contrefaçon par équivalent du moyen de l'invention brevetée qui procède d'un étalonnage préalable de la richesse du milieu de croissance ?

B – LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Considérant que la Cour ne peut en l'état entériner le raisonnement du tribunal ; que si une contrefaçon par équivalence apparaît éventuellement susceptible d'être caractérisée suivant l'argumentation de DBV et INTERNATIONAL MICROBIO, celles-ci ne font pas la preuve certaine de toutes leurs affirmations ; que dans aucun document versé aux débats, BIOMERIEUX ne reconnaît que son procédé présente dans un seul bouillon de culture les substrats spécifiques au diagnostic des deux variétés de mycoplasmes (UU et MH) mais inactive l'un d'entre eux dans les cupules destinées au dépistage de l'un ou l'autre des microorganismes ; qu'aucune comparaison précise des moyens utilisés de part et d'autre pour obtenir le virage des indicateurs colorés n'a été effectuée ; que compte tenu des contestations subsistant sur ces questions, il convient de recourir à une mesure d'expertise technique, précisée au dispositif ci-après" .

2°) *Commentaire de la solution*

La Cour recourt à une mesure d'expertise pour apprécier l'éventuelle contrefaçon par équivalence des procédés. Substituer au moyen de l'invention brevetée un moyen équivalent constitue une contrefaçon ; l'existence de différences formelles entre les deux moyens ne purge pas le caractère contrefaisant des actes incriminés dès lors que les deux moyens remplissent la même fonction en vue du même résultat.

TROISIEME PROBLEME : Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Les demandeurs à l'action en contrefaçon (DBV et INTERNATIONAL MICROBIO)

considèrent que la publication dans des revues spécialisées d'articles relatifs au contentieux en cours et comportant des erreurs grossières n'est pas le fait d'INTERNATIONAL MICROBIO et ne saurait caractériser une faute dommageable constitutive d'un acte de concurrence déloyale.

b) Le défendeur (BIOMERIEUX)

considère que la publication dans des revues spécialisées à l'initiative d'INTERNATIONAL MICROBIO d'articles relatifs au contentieux en cours et comportant des erreurs grossières constitue une faute dommageable constitutive d'un acte de concurrence déloyale.

2°) *Enoncé du problème*

La publication dans des revues spécialisées d'articles relatifs au contentieux en cours et comportant des erreurs grossières est-elle le fait d'INTERNATIONAL MICROBIO et caractérise-t-elle une faute dommageable constitutive d'un acte de concurrence déloyale de la part de celle-ci ?

B – LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"S'agissant de l'article paru dans DIAGNOSTICS INTELLIGENCE, les explications d'INTERNATIONAL MICROBIO ne peuvent pas être retenues ; que si cette société produit un projet de communiqué qu'elle aurait selon elle adressé à la revue, ce projet n'a aucune date certaine ; qu'alors qu'elle reconnaît avoir été en contact avec DIAGNOSTICS INTELLIGENCE, elle ne fournit aucune explication sur l'origine d'éléments de l'article que les parties pouvaient seules connaître (la date du paiement des provisions allouées par le tribunal) et qui ne figurent pas dans le projet de communiqué qu'elle verse aux débats ; qu'elle ne prétend pas avoir adressé une quelconque protestation ou mise au point à la revue, alors qu'il est mentionné à la fin de l'article que les lecteurs peuvent s'adresser pour obtenir des détails à M. AZIZA, PGD d'INTERNATIONAL MICROBIO ; que ladite société ne saurait donc s'exonérer de sa responsabilité concernant cette publication.

Considérant que les agissements fautifs commis par INTERNATIONAL MICROBIO, dans une publication de diffusion internationale destinée aux professionnels des

techniques de diagnostic médical, ont causé à BIOMERIEUX un préjudice certain ; qu'au vue de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour estime que ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts ; qu'il sera également fait droit, comme précisé au dispositif, à la demande de mesure d'interdiction sous astreinte formée par BIOMERIEUX ; que toutefois cette mesure comme la condamnation à dommages intérêts ne s'appliquera qu'à la seule INTERNATIONAL MICROBIO, l'appelante ne contestant pas les affirmations de DBV qui indique avoir été étrangère aux publications critiquées" .

2°) Commentaire de la solution

La Cour a observé que la réalité des erreurs relevées par BIOMERIEUX n'était pas contestée puis que certaines informations diffusées ne pouvaient être connues que des parties.

Ce n'est pas le principe d'une information – correcte – relative à un contentieux en cours qui est reproché mais bien la diffusion d'une information incorrecte dont la Cour prend soin de mettre en évidence qu'elle ne peut être le fait que du seul demandeur à l'action en contrefaçon (INTERNATIONAL MICROBIO).

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre, section G

ARRET DU 6 DECEMBRE 2000

AUDIENCE SOLENNELLE

(N° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/21842

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de LYON (1ère Chambre) sur l'appel d'un jugement rendu le 16 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de LYON
RG n° : 94/16751

Date ordonnance de clôture : 9 Octobre 2000

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : ADD - CONFIRMATION (EXPERTISE)

DEMANDERESSE A LA SAISINE :
APPELANTE :

S.A. BIOMERIEUX

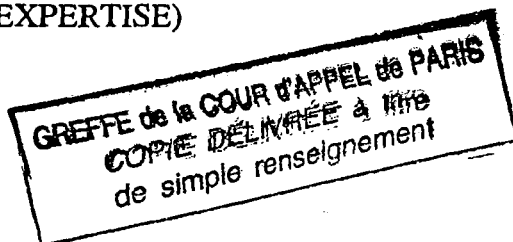
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Marcy l'2toiles - 69260 CHARBONNIERES LES BAINS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués
assistée de Maître Pierre VERON, avocat P.193

DEFENDERESSES A LA SAISINE :
INTIMEES :

S.A. D.B.V. DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR

prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Allée d'Athènes - 93870 SIGNES



(Handwritten signatures)

S.A. INTERNATIONAL MICROBIO (anciennement INTERNATIONAL MYCOPLASMA

prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 19 allée d'Athènes - 83870 SIGNES

représentées par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué
assistées de Maître Geoffroy GAULTIER, avocat R.17

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

- Monsieur BOVAL, (Président 4ème Chambre, B)
- Monsieur CAVARROC, (Président 1ère Chambre, A)
- Madame MANDEL, (Conseiller 4ème Chambre, B)
- Madame REGNIEZ, (Conseiller 4ème Chambre, B)
- Madame JACOMET, (Conseiller 19ème Chambre, B)

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame BOISDEVOT,

MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été préalablement communiqué,
Représenté aux débats par Monsieur BOUAZIS, Avocat Général,

DEBATS :

A l'audience publique et solennelle du 11 octobre 2000

ARRET : CONTRADICTOIRE

- signé par Monsieur BOVAL, Président, assisté de Madame BOISDEVOT, greffier
- et prononcé en audience publique et solennelle par Monsieur CAVARROC, Président,

* *
*

La Cour est saisie en tant que juridiction de renvoi après cassation, de l'appel interjeté par la société BIOMERIEUX d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 16 septembre 1996 dans un litige l'opposant aux sociétés DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR (DBV) et INTERNATIONAL MICROBIO.

DBV est titulaire du brevet européen n° 0311541 demandé le 20 septembre 1988 avec priorité française du 29 septembre 1987 et intitulé "Procédé de

numération de dépistage et d'identification des mycoplasmes en général et urogénitaux en particulier". Par contrat du 5 juin 1990, elle a consenti à la société INTERNATIONAL MYCOPLASMA, aujourd'hui dénommée INTERNATIONAL MICROBIO, une licence exclusive d'exploitation de ce brevet.

Estimant que des kits de diagnostic "Mycoplasma I.S.T." commercialisés par BIOMERIEUX auraient reproduit les caractéristiques couvertes par les revendications 1, 2 et 3 de son brevet, DBV a fait procéder à une saisie contrefaçon le 10 février 1994. Par acte du 24 février 1994, elle a ensuite fait assigner BIOMERIEUX en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Lyon. Outre les mesures habituelles d'interdiction sous astreinte et de publication, elle sollicitait que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 million de francs à titre de provision et réclamait une expertise pour le surplus.

INTERNATIONAL MICROBIO est intervenue volontairement à la procédure, demandant également, en sa qualité de licenciée exclusive, paiement d'une provision de 1 million de francs.

BIOMERIEUX avait conclu au débouté. Elle contestait la validité du brevet invoqué tant pour défaut de nouveauté (son contenu ayant selon elle été divulgué notamment à l'occasion d'une conférence donnée à New-York en mars 1987 par M. ESCARGUEL, l'un des inventeurs mentionnés dans la demande de brevet) que pour absence d'activité inventive. Elle déniait en toute hypothèse l'existence de la contrefaçon.

Par son jugement du 16 septembre 1996, le tribunal de grande instance de LYON a débouté BIOMERIEUX de sa demande en nullité du brevet. Il a dit que BIOMERIEUX avait commis des actes de contrefaçon, lui a interdit de poursuivre ces actes sous astreinte de 1000 F par infraction constatée, l'a condamnée à réparer l'entier préjudice de DBV ainsi que celui subi par INTERNATIONAL MICROBIO depuis le 25 février 1994, et il a alloué à chacune d'elles des provisions de 400.000 et 500.000 F, respectivement, dans l'attente des résultats d'une expertise confiée à M. FORNAS. Ordonnant l'exécution provisoire pour les mesures d'interdiction, le paiement des provisions et l'expertise, le tribunal a accordé, pour leurs frais irrépétibles, une indemnité de 50.000 F à chacune des sociétés demanderesse.

BIOMERIEUX ayant interjeté appel, la cour de Lyon, par arrêt du 6 février 1997, a, en infirmant le jugement, déclaré nulles les revendications 1, 2 et 3 du brevet invoqué pour défaut d'activité inventive au regard de la communication faite par le M. ESCARGUEL en mars 1987, ordonné la transcription de la décision de ce chef au Registre National des Brevets et débouté tant DBV qu'INTERNATIONAL MICROBIO de toutes leurs prétentions.

Sur pourvoi de DBV et INTERNATIONAL MICROBIO, la Cour de cassation

a rendu le 19 octobre 1999 un arrêt cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de LYON et elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de PARIS. La Cour de cassation, visant l'article 2 de la Convention de Munich et les articles 1, 6, 10 et 28 de la loi du 2 janvier 1968, a :

- relevé que "pour déclarer nulles les revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 311 541, l'arrêt retient que les indications d'un article paru en mars 1987 conduisaient l'homme du métier à prendre conscience que l'observation du délai dans lequel se produisaient les réactions de bouillons de culture révélées par un changement de couleur constituait un moyen rapide et efficace pour rechercher la présence de mycoplasmes à un taux supra pathologique, ce qui est l'objet même de la revendication 1 du brevet invoqué",
- dit "qu'en statuant ainsi, alors que la revendication 1 du brevet est caractérisée en ce que l'on réalise des réactions enzymatiques dont l'observation des résultats dans le temps permet de poser un diagnostic et également en ce que la vitesse de réaction est réglée par le choix des composants et de la concentration du milieu de croissance et de dilution étalonnés à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

BIOMERIEUX, ayant saisi cette cour sur renvoi, lui demande aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 18 septembre 2000, de :

- "réformer le jugement entrepris,
- déclarer nulles les revendications n° 1, 2 et 3 de la partie française du brevet européen n° 0 311 541 de la société DIFFUSION BACTÉRIOLOGIE DU VAR D.B.V., pour défaut de nouveauté et, subsidiairement, d'activité inventive,
- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir au Registre National des Brevets de l'Institut National de la Propriété Industrielle et au Registre Européen des Brevets de l'Office Européen des Brevets,
- débouter la société DIFFUSION BACTÉRIOLOGIE DU VAR D.B.V. et la société INTERNATIONAL MICROBIO de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société DIFFUSION BACTÉRIOLOGIE DU VAR D.B.V. et la société INTERNATIONAL MICROBIO à payer à la société BIOMÉRIEUX une somme de 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts à raison de la communication illicite réalisée par leurs soins au sujet du procès en contrefaçon les opposant,
- interdire aux sociétés DIFFUSION BACTÉRIOLOGIE DU VAR D.B.V. et INTERNATIONAL MICROBIO de communiquer publiquement au sujet du procès en contrefaçon du brevet européen n° 0 311 541 qu'elles ont engagé à l'encontre de la société BIOMÉRIEUX, en dehors des éventuelles publications judiciaires qui seraient autorisées, et ce, sous astreinte de 1.000.000 F par infraction constatée,
- condamner in solidum la société DIFFUSION BACTÉRIOLOGIE DU VAR D.B.V. et la société INTERNATIONAL MICROBIO à verser à la société BIOMÉRIEUX la somme de 100.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile."

Dans leurs dernières écritures signifiées le 6 octobre 2000, DBV et

INTERNATIONAL MICROBIO demandent à la cour de :

- "déclarer valables les revendications 1 à 3 du brevet,
- ordonner l'inscription de la décision au Registre National des Brevets,
- dire que BIOMERIEUX a contrefait les revendications 1 à 3 du brevet, par offre et utilisation du procédé, en application de l'article L. 613-3b. et par fourniture de moyen en application de l'article L. 613-4 C.P.I.,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a interdit à la Société BIOMERIEUX de fabriquer, d'utiliser, et d'offrir à la vente des kits mettant en oeuvre ou offrant de mettre en oeuvre le procédé couvert par les revendications 1, 2 et 3 du brevet, conformes aux kits faisant l'objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ou en toute hypothèse reproduisant les moyens couverts par les revendications 1, 2 et 3 du brevet, et ce sous astreinte de 1.000 F. par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt,
- condamner la Société BIOMERIEUX à réparer l'entier préjudice subi d'une part par la Société DBV, brevetée, et d'autre part par la Société INTERNATIONAL MICROBIO, licenciée.
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 400.000 F. à la Société DBV, et de 500.000 F. à la Société INTERNATIONAL MICROBIO, à titre provisionnel,
- condamner BIOMERIEUX pour les faits survenus depuis le jugement, au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur l'indemnité définitive, de 1.500.000 F. à la Société DBV et de 2.000.000 F. à la Société INTERNATIONAL MICROBIO,
- confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le Jugement pour fournir tous éléments sur l'importance du préjudice,
- ordonner la confiscation à fin de leur destruction en présence d'un huissier, de tous les kits appartenant à la Société BIOMERIEUX et conformes aux kits faisant l'objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon ou reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet DBV, et ce en vue de leur destruction en présence d'un huissier et aux frais de la Société BIOMERIEUX,
- confirmer les mesures d'insertion ordonnées par le jugement dont appel, dans cinq publications aux frais de la Société BIOMERIEUX et au choix des sociétés intimées, et ce au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts, en précisant que la publication fera mention de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Société BIOMERIEUX à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 200.000 F. au titre de l'article 700 N.C.P.C. "

SUR CE LA COUR :

Sur le brevet invoqué

Considérant que le brevet européen désignant la France n° 0 311 541, intitulé "Procédé de numération, de dépistage et d'identification des mycoplasmes en général et urogénitaux en particulier" se rapporte aux procédés utilisés pour

le dépistage des mycoplasmes ;

Considérant que le brevet rappelle :

- que les mycoplasmes *Ureaplasma Urealyticum*, *Mycoplasma Hominis* et *Mycoplasma Fermantans* sont des bactéries commensales, présentes sur les muqueuses d'individus sains à des taux inférieurs ou égaux à 10^3 Unités de Changement de Couleur par millilitre (UCC/ml), mais qui, lorsqu'une infection se déclare, apparaissent à des taux supra pathologiques supérieurs ou égaux à 10^4 UCC/ml,
- que pour reconnaître la présence des mycoplasmes, on utilise leurs propriétés enzymatiques (uréase pour *Ureaplasma Urealyticum* et arginine décarboxylase pour *Mycoplasma Hominis* et *Mycoplasma Fermantans*) ;

Considérant que, sur ce dernier point, il résulte des éléments non contestés qui figurent au dossier des parties, qu'au lieu d'observer les bactéries elles-mêmes, peu visibles à cause de la minceur de leur paroi, on examine les produits métaboliques de leur activité qu'il est plus facile de visualiser par des méthodes chimiques conventionnelles, en observant le passage, sous l'action de la prolifération des bactéries, d'un milieu de culture de l'état acide à l'état alcalin, cette modification étant rendue visible par le virage d'un indicateur de PH coloré ;

Considérant que le brevet expose que deux techniques étaient auparavant utilisées pour la numération des mycoplasmes urogénitaux :

- une technique de culture sur gélose suivie d'une numération, dans laquelle un échantillon est placé sur une gélose sur laquelle on laisse se développer le mycoplasme, après quoi on procède à un comptage à l'aide d'un microscope, (ce procédé ayant cependant pour inconvénients le coût de la gélose, et le risque de contagion par d'autres microorganismes),
- un procédé de dilution en cascade, dans lequel le prélèvement est d'abord cultivé dans un milieu nutritif, puis placé successivement dans une série de tubes, le prélèvement dans chaque tube étant dilué dix fois par rapport au tube précédent, le dernier tube faisant apparaître une coloration indiquant la quantité de mycoplasmes dans le prélèvement (ce procédé ayant pour inconvénients la durée de l'opération de dilution en cascade et les risques d'erreur dues à la manipulation) ;

Considérant que le brevet énonce que "*l'invention se propose d'obvier à ces inconvénients et vise à un procédé de numération et de dépistage des mycoplasmes faisant appel à la cinétique enzymatique*", parce que "*la vitesse de la réponse enzymatique est proportionnelle à la quantité de mycoplasmes présents dans l'échantillon soumis à l'analyse*" ;

Considérant que les revendications 1, 2 et 3 précisent comme suit les caractéristiques du procédé breveté :

I. Procédé de numération et de dépistage des mycoplasmes caractérisé en

ce que l'on réalise des réactions enzymatiques dans des conditions d'anaérobiose, entre un milieu liquide de croissance de mycoplasmes servant de milieu de dilution de l'échantillon du fluide à analyser, et

- un premier substrat comprenant de l'urée déshydratée en présence d'un indicateur coloré de pH également sous forme déshydratée ;
- un deuxième substrat comprenant de l'arginine également sous forme déshydratée en présence d'un indicateur coloré de pH, et si désiré,
- un troisième substrat contenant du glucose en présence d'un indicateur coloré de pH également sous forme déshydratée,

que l'on suit la vitesse de réponse enzymatique en notant le temps correspondant au virage des indicateurs, les quantités respectives d'urée et d'arginine, la concentration et les composants nutritifs dudit milieu de croissance et de dilution étant préalablement choisis et étalonnés de telle sorte que pour respectivement des *Ureaplasma urealyticum* et des *Mycoplasma hominis* ou fermentans ou des mycoplasmes pneumoniens présents à des taux supra- ou infrapathologiques, on obtienne ou non le virage des indicateurs colorés au bout d'un laps de temps déterminé.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'indicateur de pH est choisi de manière à avoir un point de virage entre pH 6,4 et pH 8.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'indicateur de pH est le Rouge de Phénol ou le Bleu de Thymol.

Considérant que BIOMERIEUX soutient que la revendication 1, et, par voie de conséquence, les revendications 2 et 3, sont nulles pour défaut de nouveauté et subsidiairement d'activité inventive, au regard de l'antériorité constituée par un article de M. ESCARGUEL "Diagnostic d'une infection urogénitale à Mycoplasme - Etude d'une nouvelle technique et interprétation des résultats" publié dans la revue SPECTRA BIOLOGIE de Mars /Avril 1987 -cet article reprenant le texte d'une conférence donnée à New-YORK en mars 1987, au cours de laquelle il avait décrit les procédés mis en oeuvre dans les kits "Mycoplasma All'in" et "Mycoscreen" commercialisés par les intimées avant le dépôt du brevet ;

Considérant que l'article de M. ESCARGUEL précise en effet que la technique qu'il a élaborée est mise en oeuvre dans deux kits de diagnostic qui sont présentés en photographie :

- le "Mycoplasma All'in", utilisé sur prescription médicale, qui permet le dépistage des mycoplasmes à l'aide de cupules urée-arginine, ainsi que la numération par culture sur gélose et l'antibiogramme,
- le "Mycoscreen", utilisé à l'initiative du biologiste, qui ne permet que le dépistage au moyen des cupules ci-dessus mentionnées ;

Considérant que M. ESCARGUEL précise au début de sa publication que:

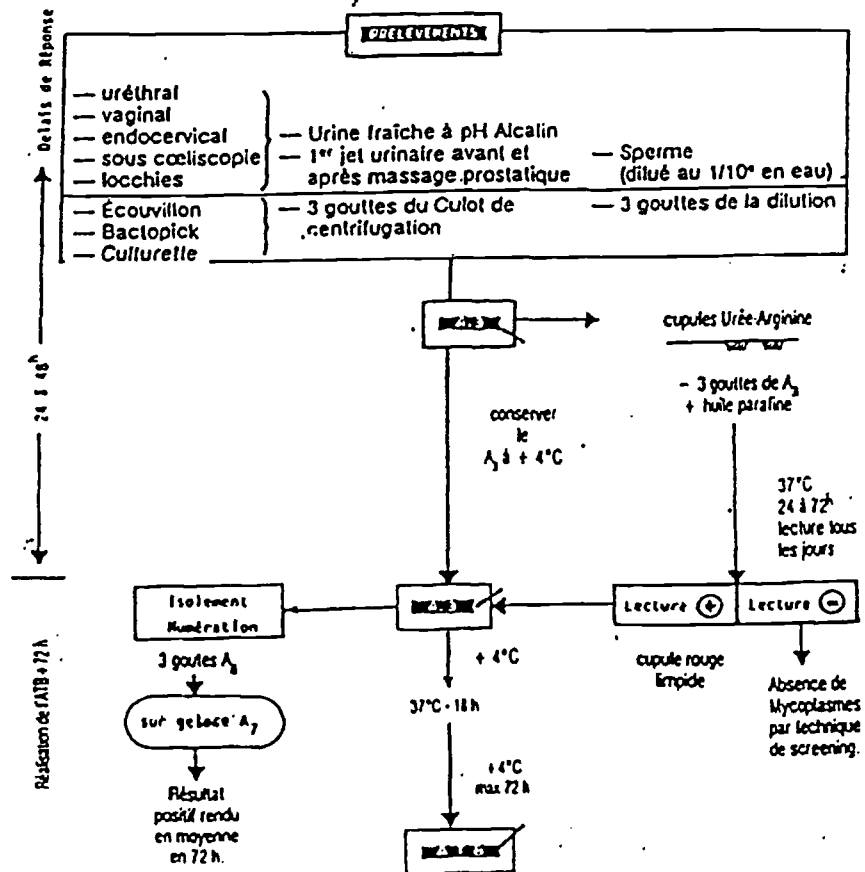
- "Mycoplasma All'in" permet aux laboratoires non spécialisés de rechercher, de numérer, d'identifier et d'antibiogrammer les mycoplasmes uro-génitaux en

éliminant la phase de concentration (gain 24 h), les contaminants et la lourdeur de la technique de numération par dilution en milieu liquide,
 - la technique de screening est proposée lorsque le mycoplasme est recherché à l'initiative du biologiste (en dehors de la prescription médicale) grâce à des cupules urée-arginine contenant des substrats déshydratés ;

Considérant que l'un et l'autre coffrets permettent, dans la phase de dépistage à la fois d'identifier le mycoplasme présent, et de savoir s'ils le sont à des taux tels qu'ils puissent être incriminés dans un processus infectieux; que le tableau ci-après reproduit figurant dans l'article de M. ESCARGUEL et dans les notices des kits "Mycoplasma All'in" et "Mycoscreen" distribués dès le début de l'année 1987, schématise le protocole d'utilisation de ce procédé :

TABLEAU III. — Protocole d'utilisation de « Myco Screen »
 * Ce test est destiné à dépister la présence de Mycoplasme à des Taux tels qu'ils puissent être incriminés dans un processus infectieux.

- Ureaplasma 10³
- Mycoplasma Hominis 10⁴



Considérant que BIOMERIEUX soutient que ce tableau montre bien que la phase de dépistage permet en une seule opération à la fois :

- la détermination du mycoplasme présent (Ureaplasma urealyticum si la cupule urée a viré, Mycoplasma hominis si la cupule arginine a viré),
- l'indication d'une numération ou d'un taux infra ou supra pathologique soit 10^3 pour *Ureaplasma urealyticum* et 10^4 pour *Mycoplasma hominis* ;

Qu'elle expose qu'il s'ensuit que la revendication 1 est nulle pour défaut de nouveauté parce qu'elle est antérieure de toutes pièces par les kits Mycoscreen qui constituaient un test de dépistage de la présence de mycoplasmes à un taux supra pathologique, ne nécessitant pour poser ce résultat aucune observation complémentaire telle que la culture sur gélose et le comptage microscopique ;

Considérant que les intimées soutiennent au contraire :

- que le Kit Mycoscreen ne réalisait qu'un "screening", c'est à dire un filtrage, permettant d'éliminer les échantillons n'ayant pas réagi, insusceptibles de comporter des taux supra pathologiques, et que pour les autres échantillons "*susceptibles d'être incriminés dans un processus infectieux*", il fallait comme le précise le tableau III engager des investigations complémentaires (culture sur gélose et comptage, antibiogrammes) pour déterminer si le taux était supra pathologique et rechercher l'antibiothérapie appropriée,
- que l'article de mars 1987 et les kits commercialisés à l'époque n'exposaient et ne mettaient nullement en oeuvre le procédé faisant l'objet du brevet qui permet par une simple observation à un moment prédéterminé de savoir si le prélèvement comprend une quantité de mycoplasmes à un taux supra pathologique ;

Considérant que les intimées, qui ne justifient pas des différences alléguées, ne peuvent être suivies en ce qu'elles prétendent distinguer entre les "*taux supra pathologiques*" mis en évidence par le procédé breveté et des "*taux tels qu'ils puissent être incriminés dans un processus infectieux*" qui seuls auraient été détectés auparavant ;

Considérant, en revanche, que les antériorités opposées (l'article de 1987 et les divers documents relatifs aux kits qu'il décrit) qui prévoyaient une lecture des échantillons "*tous les jours pendant une période de 24 à 72 heures*" après qu'ils aient été portés à la température de 37° , ne mentionnaient nullement la possibilité d'apprécier le taux recherché à un moment prédéterminé (les 24 ou 48 heures visées dans la description du brevet -où n'est pas prévue d'observation à 72 heures); que les documents opposés par BIOMERIEUX ne peuvent en conséquence constituer des antériorités de toutes pièces destructrices de la nouveauté de la revendication 1 du brevet invoqué, caractérisée notamment par le fait qu'on obtient ou non "*le virage des indicateurs colorés au bout d'un laps de temps déterminé*" ;

Considérant que BIOMERIEUX soutient subsidiairement que cette

revendication 1 serait en toute hypothèse nulle pour défaut d'activité inventive, l'homme du métier, pour y parvenir à partir des antériorités, n'ayant besoin que *"de régler l'étalonnage du milieu de croissance de façon appropriée pour relever le seuil de virage des indicateurs colorés"*; qu'elle observe que cette opération était connue et à la portée de tout homme du métier, ainsi que le souligne le Pr GARRIGUE, consulté par ses adversaires, qui dans son analyse comparative de l'article paru en mars 1987 et du brevet européen en litige, écrit : *"le choix des concentrations et l'étalonnage des réactifs (s'effectuent) à partir d'une correspondance établie par numération des mycoplasmes avec les techniques usuelles (comme la numération par gélose)"* ;

Mais considérant que la revendication 1 est caractérisée en ce qu'on réalise des réactions enzymatiques dont l'observation *"au bout d'un laps de temps déterminé"* permet de poser un diagnostic, et en ce que *"les quantités respectives d'urée et d'arginine, la concentration et les composants nutritifs dudit milieu de croissance et de dilution sont préalablement choisis et étalonnés"* à cette fin; que le moyen de l'invention, à savoir l'étalonnage préalable du milieu de croissance et des réactifs permettant de ne procéder qu'à des observations à des moments prédéterminés, n'était nullement évident pour l'homme du métier au vu des antériorités citées, aucune d'entre elles n'y conduisant ou ne le suggérant; que la revendication 1 témoigne donc bien d'une activité inventive ; que la demande d'annulation de cette revendication sera repoussée ;

Considérant que les revendications 2 et 3 qui précisent des modalités d'exécution du procédé selon la revendication 1, sont dépendantes de celle-ci dont la demande de nullité a été rejetée et présentent, prises en combinaison avec elle, une nouveauté et une activité inventive, les rendant brevetables; que BIOMERIEUX sera également déboutée de ses demandes d'annulation de ces revendications ;

Sur la contrefaçon

Considérant que selon les intimées *"la matérialité de la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 10 février 1994 dans les locaux de BIOMERIEUX, l'huissier ayant saisi les pièces suivantes :*

- *un coffret comportant le kit d'analyse,*
- *une notice intitulée "Mycoplasma IST n° 07 205 B-09/93" c'est à dire portant la date de septembre 1993, exposant le procédé et jointe au coffret présentant le kit d'analyse,*
- *une plaquette publicitaire exposant, de manière concrète et avec dessins, la mise en oeuvre du kit."* ;

Considérant que les intimées soutiennent que les documents saisis établissent que BIOMERIEUX utilise bien la vitesse de virage de la couleur dans un temps prédéterminé, pour savoir si les mycoplasmes dépassent un seuil supra-

pathologique parce que :

- la notice expose que la galerie comportant les cupules permet d'obtenir simultanément l'identification et l'indication d'un titre,
- la plaquette indique que le kit permet la lecture simultanée pour la culture, l'identification, la numération et le test de sensibilité et indique que le procédé permet "*la numération de M. hominis et U. urealyticum à la concentration pathologique*",
- la notice expose que la lecture du virage dans la cupule prévue pour la numération, doit être effectuée impérativement dans un délai déterminé,
- cela démontre que le milieu de croissance et le réactif sont prévus et étalonnés pour provoquer un virage de couleur au bout d'un temps déterminé lorsque les mycoplasmes se trouvent dans une quantité qui est considérée a priori comme supra pathologique" ;

Considérant que BIOMERIEUX, qui conteste la contrefaçon, fait valoir au contraire :

- qu'aucune analyse des produits composant ses kits n'a été pratiquée,
- que ni la saisie du kit Mycoplasma IST, ni l'examen visuel de ce kit, ni la lecture de la notice d'emploi ou de la brochure commerciale ne permettent d'établir la contrefaçon reprochée,
- que le kit Mycoplasma IST contient à la fois dans toutes ses cupules d'identification et de numération les deux substrats (urée et arginine) alors que le procédé breveté revendique exclusivement l'utilisation séparée des deux substrats dans deux cupules différentes,
- qu'aucun des documents ou kits saisis ne révèle les moyens utilisés pour obtenir le virage des indicateurs colorés et
 - qu'alors que selon le procédé breveté, la méthode utilisée consiste à doser de façon précise grâce à un étalonnage préalable, les quantités respectives de substrats composés d'urée ou d'arginine, la concentration et les composants nutritifs du milieu de croissance et de dilution,
 - la méthode utilisée dans le kit Mycoplasma IST, totalement différente, fait l'objet d'un savoir-faire propre dont BIOMERIEUX entend conserver le secret,
- qu'elle peut toutefois indiquer que sa méthode utilise des inhibiteurs de croissance des mycoplasmes utilisés, sans étalonnage préalable des quantités d'urée et d'arginine, ni de la concentration et des composés nutritifs, en freinant le processus de développement des mycoplasmes :
 - non pas en utilisant un étalonnage préalable de la richesse du milieu de croissance, comme la méthode brevetée,
 - mais en utilisant une méthode d'inhibition sélective étalonnée de la croissance des mycoplasmes ;

Considérant que pour estimer que la contrefaçon était constituée, le tribunal a dit "*que le procédé BIOMERIEUX est fondé sur la cinétique enzymatique ; que son procédé utilise les mêmes caractéristiques que celui de DBV, avec une astucieuse variante qui consiste à présenter dans un seul bouillon de culture les substrats spécifiques au diagnostic des deux variétés de mycoplasmes (UU et*

MH) mais à inactiver l'un ; qu'il s'agit d'une simple astuce de présentation, les principes efficaces étant rigoureusement identiques à ceux exposés dans le brevet DBV" ;

Considérant que BIOMERIEUX, qui critique ce raisonnement, expose :

- que la motivation du tribunal ne repose sur aucun fondement technique, mais seulement sur des affirmations non étayées de preuve concernant le fonctionnement de son kit,
- que les premiers juges ont accordé à DBV un monopole indu sur le principe même de la cinétique enzymatique,
- que le tribunal ne pouvait entrer en voie de condamnation sans rechercher si le procédé qu'elle mettait en oeuvre, à l'instar du procédé breveté, comportait :
 - l'utilisation séparée des divers substrats (urée, arginine, glucose),
 - les quantités respectives d'urée et d'arginine, la concentration et les composants nutritifs dudit milieu de croissance et de dilution étant préalablement choisis et étalonnés de telle sorte qu'on obtienne le virage des indicateurs colorés au bout d'un laps de temps déterminé ;

Considérant que DBV et INTERNATIONAL MICROBIO répliquent :

- qu'elles ne revendiquent nullement le principe de la cinétique enzymatique, mais une application de ce principe consistant à utiliser la vitesse de virage de la couleur pour lui faire jouer une fonction à savoir la détermination d'un seuil supra pathologique, préalablement fixé par simple lecture de ce virage de couleur à un moment déterminé,
- que la revendication 1 du brevet invoqué ne prévoit pas que l'urée et l'arginine doivent se trouver dans deux récipients séparés,
- que devant le tribunal BIOMERIEUX a reconnu que si l'urée et l'arginine se trouvent dans le même flacon, ils sont versés dans des cupules qui pour les unes comportent un inhibiteur de la réaction avec l'arginine et pour les autres, un inhibiteur de la réaction avec l'urée,
- qu'ainsi, seule pourra se réaliser dans chaque cupule la réaction qui n'aura pas été neutralisée par un inhibiteur,
- que le moyen consistant à utiliser une méthode d'inhibition sélective étalonnée de la croissance des mycoplasmes est un moyen strictement équivalent du moyen de celui de l'invention (étalonnage préalable de la richesse du milieu de croissance) puisqu'il revient à maîtriser dans les deux cas, la croissance des mycoplasmes par un étalonnage préalable,
- qu'il importe peu que cet étalonnage consiste à augmenter progressivement la croissance d'un milieu progressivement enrichi, ou au contraire à brider la croissance d'un milieu trop riche ;

Considérant, cela étant exposé, que la cour ne peut en l'état entériner le raisonnement du tribunal ; que si une contrefaçon par équivalence apparaît éventuellement susceptible d'être caractérisée suivant l'argumentation de DBV et INTERNATIONAL MICROBIO, celles-ci ne font pas la preuve certaine de toutes leurs affirmations; que dans aucun document versé aux débats, BIOMERIEUX ne reconnaît que son procédé présente dans un seul bouillon de

culture les substrats spécifiques au diagnostic des deux variétés de mycoplasmes (UU et MH) mais inactive l'un d'entre eux dans les cupules destinées au dépistage de l'un ou l'autre des microorganismes; qu'aucune comparaison précise des moyens utilisés de part et d'autre pour obtenir le virage des indicateurs colorés n'a été effectuée ; que compte tenu des contestations subsistant sur ces questions, il convient de recourir à une mesure d'expertise technique, précisée au dispositif ci-après ;

Sur la demande reconventionnelle de BIOMERIEUX concernant les publications imputées aux intimées

Considérant que BIOMERIEUX reproche à DBV et INTERNATIONAL MICROBIO d'avoir "*orchestré des publications mensongères et abusives dans la presse au sujet de la présente procédure*" ; qu'elle incrimine deux entrefilets parus respectivement dans le numéro de février 2000 de la revue américaine "DIAGNOSTICS INTELLIGENCE" et dans le numéro du premier trimestre 2000 de la revue brésilienne "INTER-NEWS" ;

Considérant qu'elle expose que :

- le premier article intitulé "International Microbio gagne un procès en contrefaçon de brevet contre BIOMERIEUX" comporte trois erreurs grossières en ce qu'il laisse entendre que le procès est terminé à la suite de l'arrêt de la cour de cassation, que son produit est retiré du marché, qu'une décision est imminente sur une demande de 120 millions de francs de dommages intérêts d'INTERNATIONAL MICROBIO,
- le second article intitulé "Mycofast : l'unique choix" comporte les mêmes erreurs ;

Considérant que l'appelante soutient qu'en orchestrant ces publications DBV et INTERNATIONAL MICROBIO ont commis des actes contraires aux usages loyaux du commerce, engageant leur responsabilité ; qu'elle demande que ces sociétés soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages intérêts et qu'il leur soit fait interdiction de réitérer ces actes sous astreinte de 1 million de F par infraction constatée ;

Considérant que sans contester la réalité des erreurs relevées par BIOMERIEUX, les intimées s'opposent à ces demandes ; que DBV fait valoir qu'elle est totalement étrangère aux deux publications; qu'INTERNATIONAL MICROBIO soutient que celles-ci ne lui sont en rien imputables et expose :

- que l'article de DIAGNOSTICS INTELLIGENCE a été rédigé par cette revue et ne correspond pas au communiqué qu'elle lui avait adressé, dont elle produit une copie, qui ne comportait pas les erreurs dénoncées par BIOMERIEUX,
- que l'initiative de l'article paru dans INTER-NEWS, a été prise par INTERLAB, son distributeur brésilien, auquel elle a immédiatement écrit le 10 avril 2000 pour protester ;

Mais considérant que s'agissant de l'article paru dans DIAGNOSTICS INTELLIGENCE, les explications d'INTERNATIONAL MICROBIO ne peuvent pas être retenues ; que si cette société produit un projet de communiqué qu'elle aurait selon elle adressé à la revue, ce projet n'a aucune date certaine ; qu'alors qu'elle reconnaît avoir été en contact avec DIAGNOSTICS INTELLIGENCE, elle ne fournit aucune explication sur l'origine d'éléments de l'article que les parties pouvaient seules connaître (la date du paiement des provisions allouées par le tribunal) et qui ne figurent pas dans le projet de communiqué qu'elle verse aux débats ; qu'elle ne prétend pas avoir adressé une quelconque protestation ou mise au point à la revue, alors qu'il est mentionné à la fin de l'article que les lecteurs peuvent s'adresser pour obtenir des détails à M. AZIZA, PDG d'INTERNATIONAL MICROBIO ; que ladite société ne saurait donc s'exonérer de sa responsabilité concernant cette publication ;

Considérant en revanche que même si l'article paru dans INTER NEWS reproduit le logo d'INTERNATIONAL MICROBIO, rien ne permet d'écarter les affirmations de cette société selon lesquelles la publication résulterait d'une initiative prise par son distributeur brésilien, auquel elle indique avoir adressé une lettre de protestation versée aux débats ; que BIOMERIEUX ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la publication concernée serait imputable à INTERNATIONAL MICROBIO ;

Considérant que les agissements fautifs commis par INTERNATIONAL MICROBIO, dans une publication de diffusion internationale destinée aux professionnels des techniques de diagnostic médical, ont causé à BIOMERIEUX un préjudice certain ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la cour estime que ce préjudice sera exactement réparé par l'allocation d'une somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts ; qu'il sera également fait droit, comme précisé au dispositif, à la demande de mesure d'interdiction sous astreinte formée par BIOMERIEUX ; que toutefois cette mesure, comme la condamnation à dommages intérêts ne s'appliquera qu'à la seule INTERNATIONAL MICROBIO, l'appelante ne contestant pas les affirmations de DBV qui indique avoir été étrangère aux publications critiquées ;

Sur les autres demandes

Considérant que dès lors qu'il est sursis à statuer sur la contrefaçon alléguée dans l'attente des résultats de l'expertise technique, la cour ne saurait se prononcer dès à présent sur le surplus des prétentions des parties et notamment sur les demandes de provisions complémentaires formées par les intimées ou celles présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BIOMERIEUX

de sa demande de nullité des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen n° 0 311 541 dont est titulaire la société DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR ;

Condamne la société INTERNATIONAL MICROBIO, à raison de la publication illicite faite dans DIAGNOSTICS INTELLIGENCE, à payer à la société BIOMERIEUX la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts ;

Lui fait interdiction de diffuser publiquement au sujet du procès en contrefaçon du brevet européen n° 0 311 541 toutes informations autres que les publications judiciaires qui viendraient à être autorisées, et ce, sous astreinte de 200.000 F par infraction constatée ;

Rejette les demandes de condamnation et d'interdiction formées des deux chefs ci-dessus à l'encontre de la société DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR ;

Avant dire droit sur toutes les autres demandes,

Ordonne une expertise technique ;

Vu l'avis donné (lettre du 20 novembre 2000) par l'Institut National de la Propriété Industrielle sur le choix de l'expert,

Commet en qualité d'expert :

- M. Antoine ANDREMONT, Professeur des Universités- Praticien Hospitalier, responsable du laboratoire de Bactériologie au CHU BICHAT-CLAUDE BERNARD, 45 rue Henri HUCHARD Paris Cedex 18, Tel 01 40 25 85 01, Fax 01 40 25 85 81,

lequel, après avoir convoqué les parties, s'être fait communiquer tous documents utiles et entendu tous sachants, aura pour mission :

- d'entendre contradictoirement les parties et de consigner leurs explications,
- de préciser notamment si le kit MYCOPLAST IST commercialisé par la société BIOMERIEUX présente dans un seul bouillon de culture les substrats spécifiques au diagnostic des deux variétés de mycoplasmes (UU et MH) mais inactive l'un de ces substrats dans les étapes suivantes du procédé,
- de rechercher et exposer de manière précise les moyens utilisés dans ce kit pour obtenir le virage des indicateurs colorés au bout d'un laps de temps déterminé,
- de fournir à la cour toutes informations techniques de nature à lui permettre de dire si le kit MYCOPLAST IST commercialisé par la société BIOMERIEUX reproduit ou non, de manière littérale ou autre, les caractéristiques des revendications 1, 2 et 3 du brevet européen désignant la France n° 0 311 541 appartenant à la société DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR,
- de fournir à la cour tous éléments d'information utiles à la solution du litige,
- de répondre aux dires des parties après leur avoir fait part de leurs premières

conclusions ;

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 273 à 284 du nouveau Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au Greffe de la Cour avant le 30 décembre 2001;

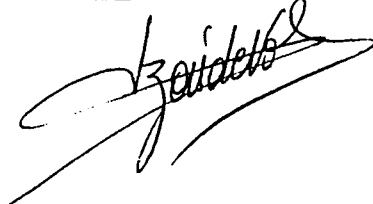
Désigne Madame REGNIEZ en qualité de magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ;

Dit que les sociétés DIFFUSION BACTERIOLOGIE DU VAR et INTERNATIONAL MICROBIO devront consigner au greffe de la cour la somme de 70.000 F à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 12 janvier 2001 ;

Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PARIS, 34 Quai des Orfèvres (75055) PARIS LOUVRE SP ;

Réserve à statuer sur le surplus.

LE GREFFIER



LE PRESIDENT

