

PARIS 27 MAI 1998
OSTEO c. BIOMECHANIQUE
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1999.II.2

GUIDE DE LECTURE

- MODIFICATION « *JUDICIAIRE* » DE REVENDICATIONS

- REGULARITE

**

- OPPOSABILITE

Rapp. Paris 30 janvier 1995, PIBD 1995.583.III.115, Dossiers Brevets 1995.II.4

| |
|------------------|
| LES FAITS |
|------------------|

- 31 août 1973 : La société suisse OSCOBAL aux droits de laquelle se trouve, aujourd'hui, la société OSTEO (ci-après : OSCOBAL) dépose une demande de brevet suisse.
- 11 avril 1974 : Sous priorité de la précédente, OSCOBAL dépose une demande de brevet français n.74-1267 sur une "*prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même*" comportant une revendication 1 et des revendications 6 et 12, dépendantes.
- 5 juin 1985 : OSCOBAL concède une licence exclusive à la société DIMSO (ci-après : DIMSO).
- 12 juillet 1985 : Le contrat OSCOBAL - DIMSO est inscrit au RNB.
- : La société BIOMECANIQUE INTEGREE (ci-après : BIOMECANIQUE) accomplit des actes de fabrication et de commercialisation suspects.
- 28 novembre 1988 : OSCOBAL et DIMSO assignent BIOMECANIQUE en contrefaçon des revendications 1, 6 et 12 du brevet.
- : BIOMECANIQUE forme une demande reconventionnelle en annulation des revendications 1, 6 et 12 pour insuffisance de description (L.1968, art.49, CPI art.L.613-25).
- 28 octobre 1992 : TGI Paris : - fait droit à la demande reconventionnelle en annulation des revendications 1, 6 et 12 sur la base des articles 28 al.2 et 49 de la loi de 1968,
- rejette la demande principale en contrefaçon.
- : OSCOBAL - fait appel
- demande, à titre subsidiaire, une annulation partielle de la revendication 1 pour laquelle elle propose un texte nouveau.

Après avoir admis la nullité de la revendication 1 sur la double base de l'article 28 al.2 et de l'article 49-2° de la loi de 1968, la Cour de Paris doit examiner la demande subsidiaire formée par l'appelant OSCOBAL concernant la nouvelle rédaction limitative de la revendication 1.

La revendication 1 initiale était ainsi rédigée :

"Prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même, constituée par une tige de prothèse, une tête sphérique et une cuvette d'articulation de la hanche, caractérisée en ce que la dite cuvette est de forme conique et présente des nervures porteuses avec un profil de filetage et à sa périphérie au moins deux rainures coupantes".

. La *règle de principe* lie à leur inscription au RNB l'applicabilité aux tiers des événements affectant le brevet.

. Les *règles d'exception* posées par l'article L.615-4 CPI prévoient la rétroactivité des modifications volontaires au jour de la publication ou de la notification de la demande pour autant qu'elles ne sont pas extensives de l'objet du brevet.

L'arrêt a choisi la seconde solution et mérite, sans doute, approbation.

- Autre est le problème de savoir si la suppression d'une caractéristique n'est pas, automatiquement, extensif de l'objet d'un brevet.

QUATRIEME PROBLEME : De la contrefaçon

« Considérant que l'ensemble des moyens revendiqués selon la revendication 1 modifiée qui tous, selon la société OSTEO, se combinent entre eux afin de permettre d'insérer le cotyle dans l'os par autotaraudage n'étant pas reproduit, le cotyle incriminé ne contrefait pas cette revendication ;

Que les revendications 6 et 12 devant être prises en combinaison avec la revendication 1 à laquelle elles sont rattachées ne sont donc pas davantage reproduites.

Considérant en conséquence que les sociétés OSTEO et DIMSO seront déboutées de leur demande en contrefaçon des revendications 1 modifiée, 6 et 12 du brevet n.2 592 787 ».

Retenons l'élargissement à l'appréciation de la non contrefaçon de la jurisprudence précitée (Dossiers Brevets 1999.II.1) sur l'activité inventive des sous-revendications d'une revendication principale tenue pour satisfaire à cette condition de brevetabilité.

| |
|-----------------|
| LE DROIT |
|-----------------|

| |
|---|
| PREMIER PROBLEME : Validité de la décision de l'INPI |
|---|

- « *Considérant que sur la régularité formelle de la décision la société OSTEO fait valoir que Madame Martine HIANCE a régulièrement signé la décision du 3 avril 1995 en vertu de la délégation de signature qui lui a été faite par décision du 19 mai 1994 du Directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, cette délégation valant pour tous les actes et décisions à l'occasion des procédures de délivrance, de rejet et de maintien en vigueur des titres de propriété industrielle auxquels équivaut une décision de délivrance d'une revendication modifiée* ».

- « *Faute pour la société BIOMECANIQUE INTEGREE d'avoir formé un tel recours dans le délai d'un mois à compter de la date d'inscription de la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle au Registre national des brevets, celle-ci est devenue définitive et la société intimée est irrecevable à en contester la validité ; Considérant, en revanche, qu'elle demeure recevable, comme le reconnaît au demeurant la société OSTEO, à solliciter la nullité de la revendication 1 modifiée* ».

| |
|--|
| DEUXIEME PROBLEME : Annulation de la revendication 1 modifiée |
|--|

1°) Pour défaut de résultat industriel

2°) Pour défaut de nouveauté (doc.Harris)

« *Le doc.Harris qui ne divulgue pas l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 modifiée n'en détruit pas la nouveauté* ».

3°) Pour appropriation préalable (brevet Friedrichsfeld déposé au bénéfice de 6 priorités antérieures au dépôt OSCOBAL)

- « *Si en vertu des articles 8 et 12 de cette loi le document FRIEDRICHSFELD qui n'avait pas encore été publié à la date de la priorité suisse d'OSCOBAL et même à la date du dépôt français de son brevet, n'est pas opposable au titre de l'activité inventive, il demeure que, selon les dispositions du second de ces textes, OSCOBAL ne peut valablement revendiquer une invention qui serait contenue dans les revendications du brevet français FRIEDRICHSFELD ;*

Qu'il convient donc de rechercher si la revendication 1 modifiée du brevet OSCOBAL se trouve comprise dans les revendications du brevet français FRIEDRICHSFELD et dans elles seules, sans qu'il soit possible de se référer à la description et aux dessins ».

- « *Considérant que ces revendications non plus que les autres revendications du brevet ne précisent que le filetage est conique ni que les nervures le constituant ont un profil semblable au profil fileté d'un tire fond ;*

Que le caractère coupant les rainures axiales formées dans la surface latérale extérieure de la partie de fixation n'est pas davantage revendiqué ;

Considérant en conséquence que le brevet FRIEDRICHSFELD ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1 modifiée du brevet OSCOBAL ».

Nous retrouvons – pour une dernière fois, sans doute – l'application de l'article 12 de la loi de 1968 dans sa version initiale :

*"Ne peut être valablement revendiquée dans une demande de brevet toute invention contenue dans les **revendications** d'un brevet français qui n'était pas encore publié à la date du dépôt de la demande considérée, mais qui bénéficie d'une date antérieure. Si les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité, l'ordre chronologique des dépôts est déterminant pour l'application du présent article".*

La rédaction correspondante de l'article L.611-11 al.3 CPI résultant de la réforme de 1978 est la suivante :

*"Est également considéré comme compris dans l'état de la technique **le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure".***

(Sur l'ensemble de la question de la "double brevetabilité" (v. JM.Mousseron, *Traité des brevets*, t.I : *L'obtention du brevet*, Coll.CEIP n.30, Litec 1984, n.261 s., p.288 s. et 414, p.430).

4°) Pour défaut d'activité inventive

« Même s'il était connu d'utiliser un cotyle doté sur sa surface extérieure de nervures, le problème à résoudre n'ayant pas été posé dans l'art antérieur, l'homme du métier qui doit se définir comme un spécialiste de la fabrication des instruments chirurgicaux ostéologiques, n'était pas à même avec ses seules connaissances et sans faire œuvre inventive de combiner le moyen des nervures présentant la forme d'un filet conique avec un profil semblable à celui d'un tire fond avec celui des rainures coupantes de manière à assurer un autotaraudage.

Considérant en conséquence que la revendication 1 qui révèle une activité inventive est valable ».

TROISIEME PROBLEME : Opposabilité de la revendication modifiée

A – LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur à l'inopposabilité (BIOMECHANIQUE)

prétend que l'article L.615-4(*) est inapplicable à la modification des revendications sur décision de justice et que les **revendications modifiées sur décision de justice sont opposables à dater de leur inscription au RNB.**

b) Le défendeur à l'inopposabilité (OSCOBAL)

prétend que l'article L.615-4(*) est applicable à la modification des revendications sur décision de justice et que les **revendications modifiées sur décision de justice sont opposables avant leur inscription au RNB.**

2°) *Enoncé du problème*

L'article L.615-4(*) est-il applicable à la modification des revendications sur décision de justice et les **revendications modifiées sont-elle opposable à dater de leur inscription au RNB ?**

B – LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

« Considérant que cette règle posée dans le cas de la revendication modifiée sous une forme plus limitée entre la publication de la demande et celle de la délivrance du brevet doit s'appliquer dans l'hypothèse où à la suite d'une décision de justice annulant partiellement une revendication, une revendication de moindre portée est délivrée ;

Qu'il convient donc de rechercher si la revendication 1 modifiée est ou non limitée par rapport à la revendication initiale partiellement annulée ;

Considérant qu'en supprimant la caractéristique selon laquelle la cuvette est de forme conique, la société OSCOBAL n'a pas élargi la portée de son invention dès lors qu'elle entend ainsi se référer à toute cuvette d'articulation de la hanche existant dans l'état de la technique ;

Que la substitution de la caractéristique selon laquelle les nervures porteuses « présentent la forme d'un filet conique et ont un profil semblable au profil fileté d'un tirer fond » à celle précisant simplement que la cuvette présente des nervures porteuses « avec un profil de filetage » en limite en revanche la portée ;

Que cette dernière caractéristique constituant le moyen même de l'invention, il en résulte que la revendication 1 modifiée et par voie de conséquence les revendications 6 et 12 sont opposables à la société BIOMECANIQUE INTEGREE pour la période antérieure à la modification de la revendication et jusqu'au 11 avril 1994, date à laquelle le brevet est tombé dans le domaine public ».

2°) *Commentaire de la solution*

- Peu (pas) de décisions ont été rendues sur le sort de la revendication modifiée sur décision judiciaire. Demeurait, entre autre, par conséquent, le problème de la date d'opposabilité aux tiers du texte nouveau.

Art. L.615-4 CPI : *« Par exception aux dispositions de l'article L.613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article L 612-21 ou à celle de la notification à tout tiers d'une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.*

Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet, le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates ».

J.M. Fausseron

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 27 MAI 1998

(N° 172 , 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 96/04431
Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 28 OCTOBRE 1992 par le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 1ère
section RG n° : 21587/88

ET APRES ARRET DU 30 JANVIER 1995

Date ordonnance de clôture : **9 MARS 1998**

Nature de la décision : **CONTRADICTOIRE**

Décision : **DEBOUTE**

APPELANTE :

SOCIETE OSTEO AG aux droits de la société OSCOBAL A.G. de droit
suisse dont le siège est BOHNACKERWEG 1 - 2545 - SELZACH - SUISSE
prise en la personne de ses représentants légaux.

représentée par Me NUT Avoué,
assistée de Me STENGER Avocat,

INTIMEES

SOCIETE BIOMECHANIQUE INTEGREE SARL dont le siège est 11
Chemin Malepere 31400 TOULOUSE prise en la personne de ses
représentants légaux.

représentée par Me OLIVIER Avoué,
assistée de Me Arnaud CASALONGA Avocat P 44,

La société BIOMECANIQUE INTEGREE a conclu au débouté des demandes et reconventionnellement à la nullité des revendications opposées tant sur le fondement de l'article 28 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée que pour insuffisance de description (article 49) et subsidiairement à l'absence de contrefaçon ;

Elle a par ailleurs réclamé le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Le tribunal de grande instance de Paris par jugement en date du 28 octobre 1992 a :

- prononcé en application des articles 28 et 49 de la loi du 2 janvier 1968 la nullité des revendications 1,6 et 12 du brevet n° 74 12767

- débouté les sociétés OSCOBAL et DIMSO INDUSTRIE de toutes leurs demandes

- débouté la société BIOMECANIQUE INTEGREE de sa demande reconventionnelle

- condamné in solidum les sociétés OSCOBAL et DIMSO INDUSTRIE à payer à la société BIOMECANIQUE INTEGREE la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

Sur appel de la société OSCOBAL, la Cour de céans par arrêt en date du 30 janvier 1995 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties a :

- confirmé le jugement du 28 octobre 1992 en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 6 et 12 du brevet n° 74 12767 en application de l'article 28 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968

réformant le jugement pour le surplus

- débouté la société BIOMECANIQUE INTEGREE de sa demande en nullité sur le fondement de l'article 49 de la loi susvisée

La société DIMSO aux droits de la société DIMSO INDUSTRIE a conclu dans le même sens que la société OSCOBAL tout en sollicitant le paiement d'une indemnité provisionnelle de 150 000 francs et d'une somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi que des mesures de publication de l'arrêt à intervenir ;

La société BIOMECANIQUE INTEGREE a conclu à la confirmation du jugement tout en demandant à la Cour de :

- dire et juger en l'état les sociétés OSCOBAL et OSTEO irrecevables à agir
- prononcer la nullité de la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle du 26 juin 1995 n°051542 (en fait 21 juin)
- subsidiairement renvoyer la société OSCOBAL devant l'Institut National de la Propriété Industrielle
- subsidiairement d'annuler la revendication 1 selon la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle sur le fond pour ne pas avoir été rédigée conformément au dispositif de l'arrêt du 30 janvier 1995 et aux stipulations de l'article L 613-27 3ème alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle
- subsidiairement encore juger que la nouvelle revendication 1 n'est opposable aux tiers qu'à compter du 26 juin 1995 date de son inscription au Registre National des brevets
- prononcer la nullité du brevet et/ou de la revendication 1 selon son inscription au Registre National des Brevets du 26 juin 1995 et des revendications 6 et 12 pour défaut de résultat industriel, insuffisance de description, défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive
- dire et juger en tout état de cause que la société BIOMECANIQUE INTEGREE n'a pas contrefait le brevet OSCOBAL en ses revendications 1, 6 et 12
- condamner les sociétés OSCOBAL et DIMSO INDUSTRIE à lui payer chacune la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 100 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Ces demandes ont été reprises à l'encontre des sociétés OSTEO et DIMSO ;

étant précisé que selon un certificat de notoriété également inscrit à la même date et sous le même numéro : *"du fait du contrat de fusion entre les sociétés OSCOBAL et OSTEO... la société OSTEO AG est subrogée de plein droit dans les droits et actions de la société apporteuse OSCOBAL AG y compris le droit de réclamer et de recouvrer tous dommages et intérêts et toutes indemnités à tout contrefacteur pour des faits antérieurs à l'apport"*;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société OSTEO AG a bien qualité pour agir en contrefaçon en tant que propriétaire du brevet n° 74 12767 venant aux droits de la société OSCOBAL AG ;

II. SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DE L'INPI ENREGISTREE AU RNB LE 26 JUN 1995

Considérant que la société BIOMECANIQUE INTEGREE fait valoir que cette décision est nulle comme ayant été prise non pas par le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle mais par Madame HIANCE directeur adjoint qui ne bénéficie que d'une délégation de signature limitée aux "décisions" à l'occasion des procédures de délivrance, de rejet et de maintien en vigueur des titres de propriété industrielle et des recours en ces domaines, cadre dans lequel ne rentre pas une décision prise en application des stipulations de l'article L 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Qu'elle ajoute que la décision critiquée doit s'analyser comme un contrôle de la conformité d'une nouvelle rédaction d'une revendication ayant fait l'objet d'une annulation partielle par un arrêt et non pas comme une délivrance, un rejet ou un maintien en vigueur d'un brevet ;

Considérant qu'elle soutient par ailleurs que la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle doit être annulée sur le fond comme ayant accepté une revendication rédigée en totale contravention avec les stipulations de l'article L 613-27 3ème alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle et du dispositif de l'arrêt du 30 janvier 1995 ;

Qu'elle en conclut qu'en l'espèce ce délai courait à compter du 21 mai 1995 date de l'inscription au registre (en fait 26 juin 1995) et que la société BIOMECHANIQUE INTEGREE ne s'étant pas manifesté dans ce délai est irrecevable en sa demande en annulation de la décision et ne peut agir qu'en nullité de la revendication modifiée ;

Considérant que sur la régularité formelle de la décision, la société OSTEO fait valoir que Madame Martine HIANCE a régulièrement signé la décision du 3 avril 1995 en vertu de la délégation de signature qui lui a été faite par décision du 19 mai 1994 du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, cette délégation valant pour tous les actes et décisions à l'occasion des procédures de délivrance, de rejet et de maintien en vigueur des titres de propriété industrielle auxquels équivaut une décision de délivrance d'une revendication modifiée ;

Que sur le fond, elle expose que la nouvelle rédaction ne pouvait sous peine de donner une portée plus élargie à la revendication, se contenter de supprimer le membre de phrase dans lequel il était dit que la cuvette est de forme conique ;

Qu'elle allègue que la revendication présentée en ce qu'elle comporte la caractéristique selon laquelle "la cuvette comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique" corrige en la restreignant la caractéristique selon laquelle il était dit que la "cuvette est de forme conique" et est donc conforme à la décision de la Cour ;

Considérant que la société DIMSO n'a pas développé d'argumentation sur ces points ;

Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que par l'arrêt en date du 30 janvier 1995, la Cour de céans, a sur le fondement de l'article 28 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée, annulé la revendication 1 et les revendications dépendantes 6 et 12 du brevet n° 74 12767 en ce qu'elles revendiquent la forme conique de la cuvette mais que s'agissant d'une annulation partielle, elle a, conformément aux dispositions de l'article L 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle, renvoyé la société OSCOBAL devant l'Institut National de la Propriété Industrielle pour qu'elle présente une nouvelle rédaction de la revendication 1 dudit brevet ;

Considérant qu'il importe peu que l'article L 613-27 du même code précise simplement que *"le directeur de l'Institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant l'une des cours d'appel désignées conformément à l'article L 411-4 du code"* dès lors que tout tiers à qui une décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle fait grief peut former un recours en annulation contre celle-ci ;

Que contrairement à ce que soutient la société BIOMECANIQUE INTEGREE, la société OSCOBAL aurait été dans cette hypothèse partie à la procédure dans la mesure où l'article R 411-24 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit expressément que *"lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du titre ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé dans la cause par le greffier en chef de la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception"* ;

Qu'elle ne peut davantage soutenir qu'un tel recours équivaudrait à demander la nullité d'un brevet directement devant la Cour d'appel et priverait son titulaire du double degré de juridiction dans la mesure où en l'espèce la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative à la nouvelle rédaction de la revendication 1 a été prise après qu'un arrêt ait statué en appel d'un jugement ayant annulé la revendication dans sa rédaction initiale ;

Considérant que faite pour la société BIOMECANIQUE INTEGREE d'avoir formé un tel recours dans le délai d'un mois à compter de la date d'inscription de la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle au registre national des brevets, celle-ci est devenue définitive et la société intimée est irrecevable à en contester la validité ;

Considérant en revanche qu'elle demeure recevable, comme le reconnaît au demeurant la société OSTEO, à solliciter la nullité de la revendication 1 modifiée ;

Considérant que cette revendication se substituant à la revendication 1 initiale et la demande de brevet ayant été déposée le 11 avril 1974, il convient de faire application de l'article 28 non modifié de la loi du 2 janvier 1968 qui énonce en son alinéa 1 que : *"l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description et les dessins servant à interpréter les revendications"* ;

Considérant que la description (page 3 ligne 40 et page 4 ligne 1) précise et les figures 1 et 3 montrent que la cuvette d'articulation comporte une partie externe 16 présentant des nervures porteuses 17 ;

Qu'il est indiqué page 4 lignes 4 à 15 et montré à la figure 4 que cette partie de la cuvette présente à sa périphérie 18 quatre rainures 19 qui servent à recevoir une clé à canon ainsi que des rainures coupantes 20 ;

Que pour mettre en place la cuvette on perce un trou dans l'os du bassin au moyen d'une perceuse puis on fait rentrer la cuvette en rotation grâce à l'effet auto coupant des rainures coupantes avec la clé à canon entrant dans les rainures 19 et ce sans qu'il soit nécessaire de pratiquer au préalable un filet ;

Que la figure 4 montre que les rainures coupantes 20 ne se situent pas comme le soutient la société BIOMECANIQUE INTEGREE entre les nervures de la cuvette mais sur le filetage lui même et qu'il existe une intersection entre les deux du fait que ces rainures partent du sommet des nervures porteuses 17 et se prolongent jusqu'au fond de celles-ci ;

- Que les rainures coupantes ainsi disposées procurent le résultat de l'auto taraudage décrit dans le brevet ;

Que le moyen de nullité tiré du défaut de résultat industriel ne sera donc pas retenu ;

Que par ailleurs, sous peine de porter atteinte à l'autorité de chose jugée, la société BIOMECANIQUE INTEGREE ne saurait se prévaloir du fait que précédemment elle n'avait développé aucune argumentation quant à la forme de la cuvette, dès lors que sa nouvelle demande tend à faire prononcer la nullité du brevet pour la même cause à savoir l'insuffisance de description ;

Que des moyens de preuve différents d'un même grief ne permettent pas de revenir sur une décision antérieure ;

Considérant que la société BIOMECANIQUE INTEGREE est donc irrecevable en sa demande de ce chef ;

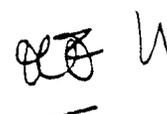
C. SUR LE DEFAUT DE NOUVEAUTE

Considérant que la société BIOMECANIQUE INTEGREE soutient que la revendication 1 modifiée est antériorisée par l'article de HARRIS de novembre 1971 et par le brevet FRIEDRICHSFELD de 1974 ;

Que selon elle, il est établi par l'article de HARRIS et par la maquette qu'elle a fait réaliser à partir de cet article, que la prothèse représentée est cylindrique, se visse, peut effectuer un autotaraudage dans un matériau comme l'os et que les sommets des nervures sont sur une surface sensiblement conique ;

Qu'elle fait valoir par ailleurs que le brevet FRIEDRICHSFELD dont les revendications sont basées sur la priorité allemande du 22 mars 1973 est opposable et qu'il divulgue une prothèse comportant toutes les caractéristiques de la revendication 1 modifiée à savoir une cuvette portant à sa périphérie un filetage conique et des rainures axiales griffantes qui permettent la mise en place de la prothèse par autotaraudage même s'il est précédé d'un taraudage d'ébauche ;

Considérant que la société OSTEO qui sollicite le rejet du débat de la maquette produite par la société BIOMECANIQUE INTEGREE, réplique que l'article de HARRIS ne montre ni filet, ni filet conique, ni rainures coupantes et que les trois gorges parallèles creusées sur le pourtour et les encoches verticales les interrompant sont manifestement destinées, non pas à visser la coquille dans l'os mais à coopérer avec un ciment fait de méthacrylate de méthyle ;



Considérant qu'aucune indication n'est donnée sur la forme extérieure de la coquille en métal ;

Que sur la figure 2, on voit que trois gorges circulaires et des gorges verticales sont pratiquées à la surface extérieure de cette coquille ;

Considérant que si la figure 3 montre une coupe de cette coquille et laisse apparaître une dissymétrie entre les gorges pratiquées sur la droite et celles sur la gauche, aucune conclusion ne peut en être tirée quant à la forme et au profil de ces gorges ;

Que le texte ne fournit sur ce point aucune précision ;

Qu'au demeurant la société BIOMECANIQUE INTEGREE ne conteste pas que ces gorges ou nervures ne présentent pas un profil semblable au profil fileté d'un tire fond ;

Considérant en outre que rien ne permet de conclure que les gorges verticales sont coupantes et coopèrent avec les gorges circulaires en vue d'assurer un autotaraudage ;

Que ce moyen est manifestement absent chez HARRIS dès lors que la coquille en métal est fixée dans l'os avec du méthacrylate de méthyle partiellement polymérisé alors que précisément dans le brevet OSCOBAL il est prévu un ancrage sans ciment ;

Considérant en conséquence que le document HARRIS qui ne divulgue pas l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1 modifiée n'en détruit pas la nouveauté ;

Considérant s'agissant du brevet français FRIEDRICHSFELD que celui-ci a été demandé le 8 février 1974 sous le bénéfice de sept priorités allemandes dont six sont antérieures au 31 août 1973 qui est la date de priorité suisse revendiquée par OSCOBAL ;

Que la revendication 9 précise que la partie de fixation porte un filetage dont les flancs sont orientés de manière que les plus grands efforts susceptibles d'être transmis par la cupule soient dirigés de la cavité hémisphérique vers la face arrière de la cupule ;

Considérant que ces revendications non plus que les autres revendications du brevet ne précisent que le filetage est conique ni que les nervures le constituant ont un profil semblable au profil fileté d'un tire fond ;

Que le caractère coupant des rainures axiales formées dans la surface latérale extérieure de la partie de fixation n'est pas davantage revendiqué ;

Considérant en conséquence que le brevet FRIEDRICHSFELD ne détruit pas la nouveauté de la revendication 1 modifiée du brevet OSCOBAL ;

D. SUR LE DEFAUT D'ACTIVITE INVENTIVE

Considérant qu'au titre du défaut d'activité inventive de la revendication 1 modifiée, la société BIOMECANIQUE INTEGREE oppose les brevets français 2 216 9815 (FRIEDRISCHFELD) et 2 099 259 (HARRIS) ainsi que l'article de HARRIS déjà examiné ;

Considérant que la société OSTEO réplique à juste titre que le brevet français FRIEDRICHSFELD n'est pas opposable au titre de l'activité inventive pour les motifs ci dessus énoncés ;

Considérant par ailleurs que le brevet SIVASH invoqué à l'audience n'ayant pas été opposé par la société BIOMECANIQUE INTEGREE dans ses écritures suite à la nouvelle rédaction de la revendication 1, la Cour ne peut en tenir compte ;

Considérant que le brevet HARRIS 2 099 259 déposé le 18 juin 1971 et publié le 10 mars 1972 est opposable à la société BIOMECANIQUE INTEGREE ;

Considérant que ce brevet concerne tout comme le brevet OSCOBAL, une prothèse destinée au remplacement total de l'articulation de la hanche ;

Considérant que dans un deuxième mode de réalisation (page 11 et figure 12) le dispositif de support a la forme d'une coupelle métallique 116 qui comporte à sa surface des arêtes en spirale 120 et 122 dont la forme est complémentaire des formes des gorges en spirale 26 et 28 dans lesquelles elles sont engagées lorsque l'élément 20 est vissé dans la coupelle de montage 116 ;

Que la coupelle 116 est fixée dans l'os au moyen d'une tige filetée 124 ;

Considérant que ce brevet décrit un dispositif beaucoup plus complexe que le brevet OSCOBAL ;

Que s'il existe un cotyle qui se visse, l'ancrage se fait au moyen de ciment ou d'un élément intermédiaire ;

Qu'alors que HARRIS a cherché à rendre plus facile le remplacement de la cuvette et à prévenir des risques d'infection lors d'une telle opération ;

Que l'homme du métier qui voulait éviter d'utiliser du ciment pour ancrer la cuvette pour prévenir les risques d'usure tout en assurant un blocage satisfaisant ne pouvait qu'être dissuadé d'utiliser une cuvette telle que décrite dans le brevet HARRIS ;

Qu'au surplus contrairement à ce que soutient la société BIOMECHANIQUE INTEGREE les gorges en spirale 26 et 28 ménagées sur le cotyle du brevet HARRIS n'ont pas un profil semblable au profil fileté d'un tire fond et ne déterminent pas un filetage conique ;

Considérant s'agissant de l'article de HARRIS publié dans la revue CLINICAL ORTHOPAEDICS AND RELATED RESEARCH de novembre-décembre 1971 et analysé plus haut qu'il ne décrit nullement les moyens de visser le cotyle directement dans l'os par autotaraudage ;

Qu'il a été exposé que les gorges circulaires pratiquées à la surface extérieure de la coquille en métal n'ont pas selon la figure 3 une section uniforme et constante et ne peuvent donc présenter la forme d'un filet conique ;

Considérant que ces revendications qui sont directement dépendantes de la revendication 1 déclarée valable avec laquelle elles se combinent tout y ajoutant une caractéristique technique participent de l'activité inventive de la revendication 1 ;

Que la société BIOMECHANIQUE INTEGREE sera donc déboutée de sa demande en nullité de celles-ci ;

V. SUR L'OPPOSABILITE DE LA REVENDICATION 1 MODIFIEE

Considérant que la société BIOMECHANIQUE INTEGREE fait valoir que la revendication 1 modifiée n'est opposable aux tiers qu'à compter du 26 juin 1995 date de son inscription au registre national des brevets ;

Qu'elle expose que la nouvelle revendication proposée par la société OSTEO n'est pas une revendication limitée car elle ne comporte plus certaines des caractéristiques de la revendication 1 initiale et se trouve donc sur ce point élargie mais que par ailleurs elle a été limitée en comportant en plus des caractéristiques non contenues dans la revendication 1 initiale ;

Considérant que les sociétés OSTEO et DIMSO répliquent que la revendication 1 dans sa nouvelle rédaction ayant une portée plus limitée que la revendication 1 initiale demeure de même que les revendications 6 et 12 opposable pour la période antérieure à la modification et ce en application de l'article L 615-4 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Considérant les moyens des parties ainsi exposés que cet article édicte que :

τ *"par exception aux dispositions de l'article L 613-1, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article L 612-21 ou à celle de la notification à tout tiers d'une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.*

Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la publication de la délivrance du brevet, le brevet n'est opposable que dans la mesure où les revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates" ;

Qu'elles ajoutent que cette cuvette présente à sa périphérie des rainures coupantes et que grâce à celles-ci et au filet conique, il est possible de visser la cuvette dans l'os par auto-taraudage sans recourir à du ciment ;

Considérant que la société DIMSO ajoute qu'il importe peu que les fentes pratiquées sur la cuvette de la société BIOMECHANIQUE INTEGREE "permettent d'évacuer des déchets osseux et de donner plus de souplesse à la cuvette" dès lors qu'il s'agit de fonctions secondaires n'empêchant pas la prothèse de cette société d'avoir également pour fonction principale de permettre l'implantation de la prothèse sans ciment par taraudage de l'os ;

Considérant que la société BIOMECHANIQUE INTEGREE réplique que sa réalisation ne comporte pas de filetage ayant un profil de tire fond et ne comporte pas de rainures coupantes ;

Qu'elle prétend que les fentes ménagées dans la cuvette ne sont faites que pour évacuer les déchets obtenus par le taraudage de l'os et pour donner une certaine souplesse à la cuvette ;

Que selon elle, sa prothèse reprend les caractéristiques de la prothèse selon l'article de HARRIS et y apporte des innovations personnelles ;

Considérant par ailleurs, qu'elle fait valoir que les produits communiqués par la société OSTEO le 23 janvier 1998 et les produits représentés sur les pièces 22 d'OSCOBAL (OSTEO) et 1c de DIMSO ne sont pas fabriqués par elle mais par la société PROCERATI ;

Considérant enfin qu'elle allègue que les deux produits qu'OSTEO a communiqué en original le 23 janvier 1998 comme étant conformes à son brevet ne peuvent qu'être rejetés dès lors que la comparaison doit se faire entre le produit argué de contrefaçon et les revendications du brevet et que le cotyle communiqué a été réalisé par la société OSTEO 24 ans après le dépôt du brevet et non par la société OSCOBAL ;

Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que la contrefaçon devant être appréciée par rapport aux revendications du brevet OSCOBAL et non par rapport aux réalisations de cette société ou de la société OSTEO, la cuvette communiquée en appel par cette société sera écartée ;

;

Que l'autotaraudage est obtenu tout comme dans le brevet OSCOBAL par la coopération entre le filet conique et ces rainures coupantes ;

Mais considérant qu'il résulte de l'examen des mêmes photographies que les nervures ménagées sur le cotyle incriminé n'ont pas un profil semblable au profil fileté d'un tire-fond ;

Qu'en particulier si on se rapporte à la figure 2 du brevet OSCOBAL qui selon la description illustre la forme du profil fileté d'un tire fond ,tout en faisant abstraction de l'arrondi spécial 3 qui ne se retrouve que sur la tige de la prothèse, on constate notamment à partir de la photographie 8132/1/3 de la saisie contrefaçon que les nervures de la cuvette incriminée n'ont pas un profil semblable à celui des nervures porteuses du brevet OSCOBAL ;

Que chez BIOMECANIQUE INTEGREE les filets sont inclinés par rapport à l'axe du cotyle avec cette caractéristique que le flanc avant des dents est moins incliné par rapport à la paroi latérale du cotyle que le flanc arrière alors que dans la forme revendiquée par OSCOBAL un flanc est horizontal et l'autre incliné par rapport à la paroi latérale du cotyle ;

Considérant que l'ensemble des moyens revendiqués selon la revendication 1 modifiée qui tous selon la société OSTEO se combinent entre eux afin de permettre d'insérer le cotyle dans l'os par autotaraudage n'étant pas reproduit, le cotyle incriminé ne contrefait pas cette revendication ;

Que les revendications 6 et 12 devant être prises en combinaison avec la revendication 1 à laquelle elle sont rattachées ne sont donc pas davantage reproduites ;

Considérant en conséquence que les sociétés OSTEO et DIMSO seront déboutées de leur demande en contrefaçon des revendications 1 modifiée, 6 et 12 du brevet n° 2 592 787 ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette chambre du 30 janvier 1995

Dit la société OSTEO venant aux droits de la société OSCOBAL recevable à agir

Dit la société BIOMECANIQUE INTEGREE irrecevable en sa demande en annulation de la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 21 juin 1995

La dit recevable mais mal fondée en sa demande en annulation des revendications 1 modifiée, 6 et 12 du brevet n° 74 12767 publié sous le n° 2 242 065

Dit la revendication 1 modifiée opposable à la société BIOMECANIQUE INTEGREE pour les faits antérieurs à sa modification

Déboute les sociétés OSTEO et DIMSO de leur demande en contrefaçon des revendications 1 modifiée, 6 et 12 du brevet susvisé

Déboute la société BIOMECANIQUE INTEGREE de sa demande en paiement de dommages et intérêts

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties

Condamne la société OSTEO à payer à la société BIOMECANIQUE INTEGREE la somme de **SOIXANTE MILLE FRANCS** (60 000 francs) et la société DIMSO celle de **VINGT MILLE FRANCS** (20 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

Condamne les sociétés OSTEO et DIMSO aux dépens de première instance et d'appel

Admet Maître OLIVIER avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier



Le Président

