

TGI NANCY 29 MAI 1998  
GTM c. ICP, SFERI et FII  
B.F. N.78-28476  
PIBD 1999.667.III.1

DOSSIERS BREVETS 1999.II.3

**GUIDE DE LECTURE**

- ACTE DE CONTREFAÇON : EVOCATION INUTILE D'UN BREVET POSTERIEUR

\*\*\*

A rapprocher de Colmar 15 janvier 1996, Dossiers Brevets 1996.IV.3; TGI Nancy 24 septembre 1996, Dossiers Brevets 1996.IV.6 et Com. 20 octobre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.3

LES FAITS
-----------

- 5 octobre 1977 : La Société de Droit allemand GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE TECHNIK (ci-après : GMT) dépose une demande de brevet allemand sur "*une endoprothèse d'une articulation du genou*".
- 5 octobre 1978 : Sous priorité du brevet allemand, GMT dépose la demande française n°78-28476.
- 1986 : M.CUILLERON dépose une demande de brevet n.91-164983 dont AESCULAP deviendra titulaire.
- : *Les sociétés SFERI et ICP France, absorbées par la SA AESCULAP-ICP (ci-après : AESCULAP) fabriquent et commercialisent des prothèses dénommées "Axel Control 3 D".*
- 3 avril 1987 : *GTM fait procéder à des saisies-contrefaçons, l'une descriptive chez SFERI, l'autre réelle chez ICP.*
- 17 avril 1987 : *GMT assigne les deux sociétés SFERI et ICP en contrefaçon.*
- : *AESCULAP réplique par demande reconventionnelle en annulation et se prévaut du brevet CUILLERON dont elle est, désormais, titulaire.*
- 15 mars 1990 : *TGI Nancy - rejette la demande en annulation des revendications opposées,*  
  - *fait droit à la demande de GMT,*
  - *fait défense aux sociétés ICP et SFERI de récidiver sous astreinte de 60.000 F par prothèse fabriquée et vendue,*
  - *ordonne la confiscation des prothèses contrefaisantes,*
  - *ordonne une expertise sur l'évaluation du préjudice.*
- : *AESCULAP fait appel.*
- 5 novembre 1991 : *La Cour de Nancy confirme le jugement du TGI Nancy du 15 mars 1990.*
- : *AESCULAP forme un pourvoi.*
- Depuis mars 1992 : AESCULAP fabrique et commercialise en France une endoprothèse du genou dénommée "*Axel TI*".
- 23 avril 1993 : GMT fait procéder à une saisie-contrefaçon.
- 4 mars 1993 : GMT assigne AESCULAP en contrefaçon.

- : AESCULAP réplique par voie de  
   . défense au fond  
   . demande de licence obligatoire pour défaut d'exploitation
- 26 octobre 1993 : *La Cour de cassation . casse l'arrêt de la Cour de Nancy de 1991,  
   . renvoie les parties devant la Cour de Colmar*
- 21 octobre 1994 : Le Tribunal surseoit à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour  
   d'appel de Colmar.
- 15 janvier 1996 : *La Cour de Colmar "se rebelle" et confirme le jugement de 1990 et  
   condamne AESCULAP pour contrefaçon.*
- : *AESCULAP forme un pourvoi... pendant devant l'Assemblée Plénière  
   de la Cour de cassation.*
- 15 mai 1996 : GMP reprend l'instance.
- 12-17 juillet 1996 : GMT assigne AESCULAP et FII en référé devant le Tribunal de  
   grande instance de Nancy en interdiction provisoire de poursuite de  
   son exploitation en application des dispositions de l'article L.615.3  
   CPI (\*).
- 24 septembre 1996 : Par ordonnance, TGI Nancy subordonne la poursuite de la fabrication  
   et de la commercialisation de la prothèse "Axel II" à la consignation  
   par AESCULAP-ICP au compte séquestre CARPA de la somme de  
   3.500.000 F.
- : AESCULAP fait appel de l'ordonnance.
- 4 mars 1997 : La Cour de Nancy confirme l'ordonnance.
- : AESCULAP demande au Tribunal de Nancy de surseoir à statuer  
   jusqu'à la décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
- **29 mai 1998** : **TGI Nancy rejette la demande de sursis à statuer.**
- 20 octobre 1998 : *La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.*

Art. L.615-3 CPI : « Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.

*La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.*

*Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ».*

<b>LE DROIT</b>
-----------------

**PREMIER PROBLEME : Sur le sursis à statuer**

*« Attendu qu'une bonne administration de la justice commande en premier lieu qu'un litige soit tranché avant qu'il ait cessé de présenter tout intérêt pour les parties ou l'une d'elles.*

*Qu'en l'espèce, le brevet dont est titulaire la société demanderesse vient à expiration le 5 octobre 1998.*

*Que l'instance est pendante depuis cinq ans.*

*Qu'il n'y a pas lieu d'en différer davantage l'issue ».*

**DEUXIEME PROBLEME : Sur le brevet CUILLERON**

*« L'identité des revendications entre le brevet Cuilleron et celles du brevet GMT se trouve donc également revêtue de l'autorité de la chose jugée ;*

*Qu'ainsi donc la prothèse Axel Control 3D reproduisant le brevet Cuilleron a été jugée contrefaisante dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L.613-15 CPI, le propriétaire de ce brevet ou son licencié ne peut l'exploiter sans l'autorisation de la société GMT ».*

**TROISIEME PROBLEME : Sur la demande de licence obligatoire**

*« Attendu qu'en l'espèce, la société GMT qui n'a développé aucune conclusion sur ce point à la suite de cette nouvelle demande formulée dans les écritures de la défenderesse signifiées le 3 juin 1997, soit après quatre années de procédure, justifie néanmoins de ce qu'elle exploite son brevet en Allemagne par la licence accordée à la société Waldemar Link et en France par l'intermédiaire de la SARL Link, filiale de la société allemande ;*

*Que les contrats de licence, en date du 18 avril 1978 et leurs avenants ultérieurs produits aux débats en langue allemande, ont été antérieurement remis et étudiés par Monsieur Dalsace, expert désigné pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon Axel Control 3D ;*

*Que ce tribunal a pu se convaincre de la réalité de l'exploitation du brevet GMT et a condamné la société Aesculap à réparer le préjudice résultant de la perte des redevances indemnitaires;*

*Que la circonstance que les licences n'aient pas été publiées au registre national des brevets est sans incidence sur la réalité de l'exploitation ».*

**QUATRIEME PROBLEME : Sur l'interdiction d'exploitation**

*« Attendu que les prothèses Axel 11 étant jugées contrefaisantes du brevet GMT n°78 26 476, il y a lieu de faire interdiction à la société Aesculap de fabriquer, de produire et/ou de commercialiser des prothèses de genou ou des éléments de ces prothèses correspondant aux revendications 1 à 8, 11 à 29, 42 à 48, 54 à 58, 61 et 62 du brevet GMT n°78 28 476 à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte définitive de 60.000 francs par prothèse fabriquée ou vendue en France jusqu'au 05.10.1998, le caractère définitif étant justifié par la circonstance qu'il s'agit en l'espèce d'une contrefaçon en infraction à une précédente défense de fabriquer et de commercialiser prononcée sous astreinte ».*

extra des minutes du secrétaire-greffe  
du tribunal de grande instance de NANCY  
N° Jugement : 485

**B**

DU : 29 mai 1998

Répertoire Général N°: 9603608  
Codification

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY**

(2ème Chambre)

**JUGEMENT RENDU**

l'an mil neuf cent quatre vingt dix-huit  
et le vendredi vingt neuf mai

**DEMANDEURS**

Nom et prénom ou dénomination.....Société GMT GESELLESCHAFT FUR  
MEDIZINISCHE TECHNIK MBH  
Domicile ou siège social.....Holtenstrasse 2 2000 HAMBOURG 50  
ALLEMAGNE  
Représenté par.....Maître COUSTE avocat plaidant du  
barreau de Paris et la SCP  
MERY-DUBOIS postulant du barreau  
de Nancy

**DEFENDEURS**

Nom et prénom ou dénomination.....M. Joël LANDANGER Président de  
la Société ICP  
Domicile ou siège social.....Boulevard du Maréchal Juin  
52000 CHAUMONT  
Nom et prénom ou dénomination.....Société SFERI  
Domicile ou siège social.....Rue Henri Matisse  
52000 CHAUMONT

-----  
Copie exécutoire délivrée le :  
Copie gratuite délivrée le :  
Copie payante délivrée le :

05 JUN 1998

à  
à Maître COUSTE, VERNON-REINHARD  
à Expert.

Nom et prénom ou dénomination.....Société ICP FRANCE INSTRUMENTS  
CHIRURGICAUX PROTHESES  
Domicile ou siège social.....Boulevard du Maréchal Juin  
52000 CHAUMONT  
Tous trois représentés par.....Maître VEYRON avocat plaissant du  
barreau de Lyon et la SCP  
HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUE  
postulant du barreau de Nancy

Nom et prénom ou dénomination.....Société FII-FABRIQUE D'IMPLANTS  
ET D'INSTRUMENTS CHIRURGICAUX  
Domicile ou siège social.....17-19, route de Jonzieux  
43240 SAINT JUST MALMONT  
Représenté par.....Maître REINHARD avocat plaissant du  
barreau de Lyon et la SCP  
HOCQUET-GASSE-CARNEL-VOILQUE  
postulant du barreau de Nancy

#### COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président .....C. VALLET, Vice Président  
Juges .....G. SCHAMBER, Vice Président,  
D. MARTINO, 1er Juge  
GREFFIER .....C. MISSEY

#### MINISTERE PUBLIC

Auquel le dossier a été communiqué : -/-  
Représenté aux débats par -/-

DEBATS : à l'audience publique du 27 mars 1998, où siégeait Madame  
C. VALLET, Juge Rapporteur avec l'accord des parties, le Président  
a déclaré que le jugement sera rendu le 29 mai 1998.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement  
et signé par G. SCHAMBER, Président et C. MISSEY, Greffier, laquelle  
a assisté à son prononcé.

La Société de droit allemand Gesellschaft für MEDIZINISCHE TECHNIK, GMT, est propriétaire d'un brevet d'invention en France portant le n° 7828476 demandé le 5 octobre 1978 avec le bénéfice de la priorité d'une demande allemande du 5 octobre 1977, délivrée et publiée le 6 janvier 1984 et ayant pour objet une nouvelle endoprothèse de l'articulation du genou.

Ce brevet a été déclaré valide dans ses revendications 1 à 8 par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy du 15 mars 1990, rendu entre la Société GMT et les Sociétés ICP et SFERI aux droits desquelles se trouve la Société AESCULAP et confirmé par arrêt de la Cour de Nancy du 5 novembre 1991 devenu définitif en ce qui concerne la validité du brevet par suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision par arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1993.

Ce même arrêt a en revanche cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nancy en ce qu'il a décidé que les Sociétés SFERI et ICP avaient contrefait le brevet GMT en fabriquant la prothèse dénommée "AXEL III D" et renvoyé devant la Cour d'Appel de Colmar sur ce point.

Par arrêt en date du 15 janvier 1996, la Cour d'Appel de Colmar statuant sur l'action en contrefaçon a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a dit que l'astreinte de 60.000 Francs courait à compter du jour de la signification de son arrêt.

Depuis mars 1992, la Société AESCULAP fabrique et commercialise en France une endoprothèse du genou désormais dénommée "AXEL II".

La société GMT a fait procéder à la saisie-contrefaçon de cette endoprothèse suivant procès verbal du 23 avril 1993.

Elle a assigné la Société AESCULAP, la Société FII et Monsieur Joël LANDANGER devant le Tribunal de ce siège par actes des 4 et 7 mai 1993 en contrefaçon par la fabrication et la commercialisation de la prothèse du genou "AXEL II" de son brevet n° 7828476.

Par jugement en date du 21 octobre 1994, le Tribunal de ce siège a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar.

L'instance a été reprise par la Société GMT par conclusions signifiées le 15 mai 1996.

Par ailleurs, la Société GMT a, par actes des 12 et 17 juillet 1996, assigné la Société AESCULAP ET FFI, fabrique d'implants et d'instruments chirurgicaux, en la forme des référés devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Nancy en application des dispositions de l'article L 615.3 du Code de la Propriété Intellectuelle, afin d'obtenir qu'il soit interdit à celle-ci sous astreinte à titre provisoire de fabriquer et de mettre en vente la prothèse "AXEL II" ou toute autre prothèse reproduisant les revendications du brevet n° 7828476.

Par ordonnance en date du 24 septembre 1996, cette juridiction a subordonné la poursuite de la fabrication et de la commercialisation de la prothèse "AXEL II" à la consignation au compte séquestre CARPA de la somme de 3.500.000 Francs par la Société AESCULAP-I.C.P.

Cette ordonnance a été intégralement confirmée par arrêt du 4 mars 1997.

Selon le dernier état de leurs écritures, les demandes formulées par la Société GMT sont les suivantes :

- dire que la prothèse exposée et offerte à la vente à Paris en 1993 par la Société ICP est la contrefaçon des revendications n° 1 à 8, 11 à 28, 42 à 48, 54 à 58, 61 et 62 du brevet d'invention GMT n° 7828476,

- dire que Monsieur Joël LANDANGER, Président des Sociétés SFERI et ICP avant leur fusion et les Sociétés AESCULAP et FII sont co-auteurs d'actes de contrefaçon de ce brevet, par fabrication ou vente d'une prothèse contrefaisante et fourniture en connaissance de cause de moyens permettant de mettre en oeuvre la prothèses, objet du brevet,

- déclarer définitive l'astreinte de 60.000 Francs ordonnée par ce Tribunal dans son jugement du 15 mars 1990,

- ordonner une mesure d'expertise en vue de dénombrer les prothèses contrefaisantes fabriquées ou vendues par les Sociétés AESCULAP et FII postérieurement au 13 novembre 1991, date de signification de l'arrêt de la Cour de Nancy du 5 novembre 1991,

- condamner in solidum Monsieur Joël LANDANGER et les Sociétés AESCULAP et FII à payer à la Société GMT des dommages et intérêts à fixer après expertise et par provision la somme de 5.000.000 Francs,

- ordonner la confiscation et la remise à la Société GMT des prothèses contrefaisantes,

- ordonner à titre de complément de réparations la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix de la Société GMT aux frais in solidum de Monsieur LANDANGER, des Sociétés AESCULAP et de la Société FII,

- de valider la saisie-contrefaçon faite le 16 novembre 1996,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société AESCULAP, venant aux droits de la société de Fabrication, d'Etudes et de Réalisation d'Implants, SFERI et de la société Instruments Chirurgicaux et Prothèses, ICP France, absorbées par voie de fusion selon procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 1993, demande à titre principal de surseoir à statuer jusqu'à décision de la Cour de Cassation saisie du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la Cour d'Appel de Colmar.

Elle estime que la solution définitive du litige concernant la prothèse AXEL CONTROL 3D conditionne l'issue du présent en ce que la question de savoir si la prothèse AXEL CONTROL 3D est contrefaisante alors qu'elle met en oeuvre le brevet CUILLERON dont la validité n'est pas contestée, n'est pas tranchée. Elle souligne que la société GMT elle même, avait admis ce principe jusqu'en 1996. En second lieu, elle fait valoir que l'arrêt rendu par la Cour de Colmar encourt les plus grands risques de cassation en ce qu'il a estimé que la prothèse litigieuse constituait une contrefaçon du brevet GMT sans procéder à la recherche prescrite par la cour suprême, soit déterminer au préalable si le brevet CUILLERON avait ou non un contenu différent du brevet GMT, estimant que si tel n'était le cas, aucune contrefaçon ne pouvait lui être imputée.

Subsidiairement, elle conclut au débouté de la demande en contrefaçon relative à la prothèse AXEL II et en indemnité provisionnelle.

Elle développe que la prothèse incriminée ne reproduit pas les caractéristiques protégées par les revendications 1 à 8 du brevet n° 78 28 476 de la société GMT qui selon l'analyse de cette dernière se différencie les prothèses antérieures par le triple fait que :

- les deux moitiés du palier glissant "ne sont pas reliées entre elles" de sorte qu'elles peuvent librement s'écarter l'une de l'autre, dans une direction verticale, lorsque le fémur n'exerce pas de pression sur le tibia;

- les deux moitiés du palier sont "sollicitées à la pression", ce qui n'est possible que parce qu'elles ne sont pas reliées entre elles par un axe de liaison ou par tout autre moyen;

- les deux moitiés de palier sont "guidées l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan avec des degrés de liberté dans la direction verticale et dans la direction horizontale".

Il s'en suit que la principale caractéristique de l'invention brevetée consiste en l'absence de liaison entre les deux moitiés du palier glissant, les autres caractéristiques découlant ou étant rattachées à cette caractéristique première.

L'arrêt du 5 novembre 1991 confirmant le jugement rendu le 15 mars 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Nancy a délimité la portée du brevet GMT en écartant onze brevets cités à titre d'antériorité soit parce que les moitiés tibiales et fémorales étaient reliées entre elles, tel le brevet DADURIAN dont les deux moitiés sont reliées par une vis de fixation, soit parce qu'elles ne comportaient pas de palier à la façon d'un cardan comme moyen de guidage.

Or, la prothèse AXEL II comporte un système de blocage visant à accoupler l'élément tibial et l'élément fémoral. Une vis de fixation est engagée dans l'épaisseur du plateau tibial, selon son axe médian et à partir de la face antérieure. Cette vis coopère par l'intermédiaire d'un pion rapporté avec une encoche que présente la tige faisant saillie de l'élément fémoral.

Ce système reproduit une disposition comparable à celle du brevet DADURIAN dont il a été jugé définitivement qu'il ne constituait pas une antériorité valable au brevet GMT.

Ainsi donc, la prothèse AXEL II se situe - t - elle en dehors du champ du brevet GMT.

En outre, la société AESCULAP souligne qu'elle bénéficie sur ladite prothèse d'un droit d'exploitation tiré d'un brevet français n° 91 16 498, dit brevet CUILLERON, déposé le 31 12 1991 et délivré le 7 mars 1997 dont la validité n'est pas contestée. Or, selon les dispositions de l'article L 611.1 du

Code de la Propriété Intellectuelle, le titre de propriété délivré par le directeur de l'INPI confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation. De plus, la doctrine de la Cour de Cassation exposée dans un arrêt en date du 4 juillet 1984 et reprise dans l'arrêt rendu le 26 octobre 1993 dans le cadre de la présente affaire, précise que la contrefaçon n'est pas constituée lorsque l'objet argué de contrefaçon ne fait que mettre en oeuvre les caractéristiques d'un autre brevet dont la validité n'est pas contestée.

Enfin, la défenderesse développe que la prothèse AXEL II fait l'objet d'un brevet européen CUILLERON n° 0 553 585, déposé sous priorité du brevet français du même nom. L'opposition formée devant l'Office Européen des Brevets par la société WALDEMAR LINK qui paraît liée à la société GMT, est fondée non pas sur le brevet n° 78 28 476 mais sur le brevet allemand DADURIAN correspondant au brevet français n° 76 33 299.

Elle conclut à la mainlevée de la mesure de séquestre résultant de l'ordonnance en date du 24 septembre 1996.

Reconventionnellement, elle demande d'une part de condamner la société GMT à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts eu égard au caractère abusif de la saisie contrefaçon pratiquée le 13 novembre 1996, le délai imparti pour procéder à la consignation de la somme de 3 500 000 francs courant jusqu'au 30 novembre 1996, et la consignation étant intervenue le 29 novembre 1996.

D'autre part et pour le cas où la contrefaçon serait retenue, elle sollicite que lui soit octroyé une licence obligatoire du brevet en litige jusqu'à son expiration pour fabriquer et/ou commercialiser une prothèse du genou selon l'une quelconque des revendications en payant une redevance de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxes, constatation préalablement faite que la société GMT n'a pas, dans les trois ans à compter de la délivrance du brevet ou dans les quatre ans suivant le dépôt, commencé d'exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention sur le territoire de l'un des Etats de la Communauté Economique Européenne et n'a pas commercialisé le produit en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à l'issue d'un délai raisonnable à compter de la signification du jugement à intervenir.

Elle sollicite l'allocation de la somme de 30 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de la société GMT aux dépens dont distraction au profit de Maître Gasse, avocat au Barreau de Nancy.

★

★

★

La société GMT s'oppose à la demande de sursis à statuer soulignant que l'instance est pendante depuis mai 1993 et que le brevet dont elle est titulaire tombera dans le domaine public en octobre 1998.

Sur le fond, elle rappelle la portée des principales revendications du brevet dont elle est titulaire lesquelles ne se limitent pas à une absence de liaison entre les moitiés tibiales et fémorales ainsi que le soutient la défenderesse:

- cette prothèse comporte un palier glissant, caractérisée en ce que les deux moitiés tibiales et fémorales ne sont pas reliées entre elles, sont sollicitées à la pression et sont guidées l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan avec des degrés de liberté dans la direction verticale et dans la direction horizontale. En cela, elle se distingue des prothèses antérieures qui comportent seulement un degré de liberté et peuvent seulement être déployées et repliées dans un plan, ce qui désigne les prothèses à charnières dans lesquelles les deux composants sont reliés entre eux par un axe ou tout autre moyen;

- les deux moitiés du palier glissant sont sollicitées à la pression parce que les condyles de la partie fémorale s'appuient et glissent, sous le poids du corps, sur la surface du plateau de la partie tibiale, ce résultat n'étant possible qu'en l'absence de charnière;

- les deux parties du palier ne se déplacent pas d'une façon brutale ou anarchique parce qu'elles sont guidées l'une par rapport à l'autre par le cardan dont la tige coulissante forme l'une des branches du croisillon et dont l'autre branche tourillonne dans la partie fémorale;

- cette combinaison de moyens permet un déplacement non seulement vertical, mais aussi dans le sens horizontal, en rotation autour de la tige;

- grâce à cette combinaison de moyens, il est possible d'éviter les chocs produits par des tractions brutales et ainsi de limiter les risques de descellement des manchons d'ancrage.

La prothèse AXEL CONTROL 3D a été jugée contrefaisante par l'arrêt de la Cour de Colmar en date du 15 janvier 1996.

La circonstance que la prothèse AXEL II se distingue de la précédente par la présence d'une encoche sur la tige et d'un trou fileté dans le manchon pouvant recevoir la vis et le pion ne peut avoir pour effet de faire disparaître la contrefaçon dès lors que ces moyens ne constituent pas une liaison des deux parties de la prothèse lesquelles conservent un degré de liberté tant dans le sens vertical que dans le sens horizontal, la limitation du mouvement de rotation qui en résulte ne modifiant pas la fonction du cardan qui continue à guider et à amortir les mouvements des deux moitiés du palier glissant l'une par rapport à l'autre, avec des degrés de liberté dans la direction horizontale. La vis joue en fait le rôle d'une butée laquelle ne peut être confondue avec un axe ou une attache empêchant toute translation de deux pièces métalliques l'une par rapport à l'autre, soit de la partie fémorale par rapport à la partie tibiale.

C'est donc à tort que la défenderesse soutient que la prothèse litigieuse serait une application du brevet DADURIAN n° 76 332 99 car, ainsi que l'ont constaté tant la Cour d'Appel de Nancy que la Cour d'Appel de Colmar; dans cette antériorité les deux moitiés du palier glissant sont reliées l'une à l'autre et forment un bloc solidaire empêchant la compression et le coulissement. La vis présente dans le brevet DADURIAN autorise seulement un mouvement de rotation de la partie tibiale par rapport à une pièce intermédiaire Z et non un mouvement de translation de ces deux pièces l'une par rapport à l'autre.

Elle ajoute que la société AESCULAP offre à la vente un produit en pièces détachées, la vis et le pion n'étant utilisés par le chirurgien que lorsque le patient présente un risque de luxation et qu'au demeurant, lors des deux saisies contrefaçon, la prothèse était présentée sans ce dispositif. Elle soutient que cet ajout, postérieur de quelques mois à la condamnation de la prothèse AXEL CONTROL 3D n'avait pour but que de permettre de continuer à vendre un produit contrefait sous une présentation légèrement différente mais dont les caractéristiques essentielles sont identiques ce qui n'a jamais été formellement contesté par la société AESCULAP.

Sur l'argument tiré de l'exploitation du brevet français CUILLERON déposé le 25 juillet 1986, soit huit ans après le brevet GMT et du brevet européen du même nom déposé en 1992, la société demanderesse réplique d'une part que la comparaison de la figure 3 de ce brevet avec la prothèse litigieuse démontre sans ambiguïté que les deux pièces sont sans rapport; d'autre part, elle rappelle que les dispositions combinées des articles L. 611.1 et L. 613.15 du Code de la Propriété Intellectuelle interdisent de considérer que l'exploitation d'un brevet postérieur comportant les mêmes revendications fuisse par équivalence que le brevet bénéficiant de l'antériorité puisse être licite et permette d'échapper à la contrefaçon alors que l'exploitation du perfectionnement même breveté d'un brevet antérieur est soumis à l'autorisation du titulaire de ce dernier.

Elle souligne que la décision rendue par la Cour d'Appel de Colmar a retenu que les revendications des brevets CUILLERON reproduisaient les caractéristiques inventives du brevet GMT, les éléments secondaires, une gorge dans le brevet français et une butée dans le brevet européen ne constituant que des aménagements techniques très limités. Elle rappelle également à cet égard les termes de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nancy le 4 mars 1997 qui après une analyse détaillée du contenu du brevet CUILLERON, a posé que le dispositif décrit par le brevet de 1992 n'était qu'un perfectionnement du dispositif décrit par le brevet de 1986 dont le contenu est le même que celui du brevet GMT n° 78 28 476 en ce qui concerne ses revendications essentielles, la prothèse AXEL Il est de ce fait même contrefaisante au brevet GMT.

La demanderesse conclut au débouté de la demande reconventionnelle en licence obligatoire au motif que la société AFSCULAP ne remplit pas les conditions légales dès lors que le brevet GMT est exploité tant en France qu'en Allemagne par la société LINK ainsi qu'en justifient les contrats produits, la réalité de cette exploitation ayant été contrôlée par l'expert, Monsieur DAISACE dans le cadre de la mission d'évaluation du préjudice causé par la contrefaçon AXEL CONTROL 3D .

★

★

★

Monsieur LANDANGER a comparu mais n'a pas conclu.

\*

\*

\*

La société Fil, par écritures signifiées le 17 décembre 1997 demande de constater qu'elle ne fabrique plus de composants de la prothèse incriminée depuis la fin de l'année 1992 et en conséquence, de débouter la société GMT de l'ensemble des demandes formulées à son encontre et de lui allouer la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 1998.

### MOTIFS

#### SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Attendu qu'une bonne administration de la justice commande en premier lieu qu'un litige soit tranché avant qu'il ait cessé de présenter tout intérêt pour les parties ou l'une d'elles.

Qu'en l'espèce, le brevet dont est titulaire la société demanderesse vient à expiration le 5 octobre 1998.

Que l'instance est pendante depuis cinq ans.

Qu'il n'y a pas lieu d'en différer davantage l'issue.

#### SUR LA CONTREFACON

Attendu que l'arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la Cour d'Appel de Nancy confirmant le jugement rendu le 15 mars 1990 par ce tribunal a autorité de la chose jugée entre les parties

en ce qu'il a d'une part, décidé de la validité du brevet n° 78 28 476 et d'autre part posé que les caractéristiques de l'invention couverte par ce brevet n'étaient pas limitées à la seule absence de liaison entre les deux parties fémorales et tibiales de la prothèse mais couvrait également la notion de guidage de l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan avec des degrés de liberté dans les directions horizontales et verticales et la sollicitation à la pression des deux moitiés;

Attendu que la décision rendue par la Cour d'Appel de Colmar en date du 15 janvier 1996 a également retenu qu'il était définitivement jugé que la nouveauté du brevet GMT réside dans le fait que les moitiés fémorales et tibiales ne sont pas reliées entre elles et qu'elles sont guidées l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan ce qui absorbe les efforts à la compression et à la traction et permet un mouvement de rotation limitée;

Attendu qu'en conséquence, toute prothèse du genou reproduisant les caractéristiques ci dessus visées est contrefaisante;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la prothèse AXEL II ne diffère de la prothèse AXEL CONTROL 3D qu'en ce qu'elle comporte une vis engagée dans l'épaisseur du plateau tibial et coopérant avec une gorge formée dans la tige de l'élément fémoral. La vis coopère avec la gorge par l'intermédiaire d'un pion rapporté disposé coaxialement à ladite vis;

Attendu que la société AESCULAP en tire cette conséquence que cette prothèse serait couverte par l'antériorité du brevet DADURIAN en ce que les deux moitiés de celle ci se trouvent reliées entre elles;

Attendu cependant que dans le brevet DADURIAN les deux moitiés du palier glissant reliées l'une à l'autre par la charnière que forment le palier, la chape et l'axe, forment un bloc solidaire empêchant la compression et le coulissement, les efforts de compression et de traction étant transmis par la charnière ainsi que l'a défini la Cour d'Appel de Nancy dans l'arrêt précité;

Que la prothèse litigieuse comme cela résulte des figures et des prototypes produits aux débats n'est pas, du fait de la présence de la vis de fixation devenue une prothèse à charnière, cette dernière n'autorisant aucun mouvement de translation alors que les deux moitiés de l'articulation peuvent encore s'écarter l'une de l'autre dans la direction verticale en dépit de la présence de cette vis;

Qu'il n'est pas discuté que la prothèse AXEL CONTROL 3D reproduisait les principales caractéristiques du brevet GMT en ce que les moitiés fémorales et tibiales n'étaient pas reliées entre elles, que la moitié tibiale comportait un manchon cylindrique disposé verticalement entre les deux manches en fer à cheval que forme la surface de glissement et que la moitié fémorale comportait un palier à cardan, le croisillon de ce cardan étant constitué d'un rouleau cylindrique et d'une tige perpendiculaire qui formait bloc avec la tige;

Attendu que la société AESCULAP fait valoir qu'elle bénéficie sur la prothèse AXEL II comme elle le soutenait antérieurement sur la prothèse AXEL CONTROL 3D, d'un droit d'exploitation tiré du brevet français CUILLERON n° 91 16 420 et d'un brevet européen n° 55 35 85, l'un et l'autre postérieurs au brevet GMT et dont la validité n'a pas été contestée;

Que, contrairement à ce que prétend la défenderesse, la Cour d'Appel de Colmar a examiné point par point le contenu des revendications du brevet CUILLERON initial n° 26 018 73 déposé en 1986 et publié en 1988 par rapport à celles du brevet GMT;

Qu'elle a pu ainsi en conclure que "ces revendications reproduisent le mécanisme du palier à cardan permettant le guidage dans la direction horizontale et verticale des deux parties fémorales et tibiales non reliées entre elles, mécanisme qui caractérise précisément l'activité inventive du brevet GMT ainsi qu'il résulte des développements du jugement entrepris confirmés par l'arrêt du 5 novembre 1991 ayant autorité de chose jugée sur ce point" ;

Que ce même arrêt a jugé que la présence dans le brevet CUILLERON d'une butée mécanique entre les facettes losangiques du puits tibial et les faces latérales de l'échancrure, réduisant la rotation horizontale des parties tibiales et fémorales ne constitue pas une nouveauté puisqu'elle figure dans les brevets ATTENBOROUGH et DADURIAN et que la circonstance qu'en l'espèce elle s'intègre dans le mécanisme du palier à cardan n'apporte qu'un aménagement technique très limité et ne peut être analysé comme une activité inventive;

Que l'identité des revendications entre le brevet CUILLERON et celles du brevet GMT se trouve donc également revêtue de l'autorité de la chose jugée;

Qu'ainsi donc la prothèse AXEL CONTROL 3D reproduisant le brevet CUILLERON a été jugée contrefaisante dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L 613.15 du Code de la

Propriété Intellectuelle, le propriétaire de ce brevet ou son licencié ne peut l'exploiter sans l'autorisation de la société GMT.

Que cette décision a pareillement autorité de chose jugée entre les parties nonobstant le pourvoi en cours;

Attendu que la prothèse AXEL II reproduit le brevet CUILLERON n° 55 3585 ainsi que la société AÆSCULAP l'indique elle même;

Que ce brevet protège un perfectionnement du brevet n° 26 01873, selon la revendication I ainsi libellée: " prothèse totale du genou du type intra condylienne, comprenant un élément fémoral en appui par des patins condyliens sur un plateau tibial, l'élément fémoral recevant un axe transversal d'articulation monté à libre rotation par rapport à une tige cylindrique engagée dans un fourreau de l'élément tibial pour permettre en combinaison des mouvements de flexion et de rotation, la rotation de l'élément tibial étant limité, le plateau tibial et la tige cylindrique présentant des moyens complémentaires aptes à limiter le mouvement de déplacement vertical relatif de l'élément fémoral par rapport à l'élément tibial, caractérisé en ce que les moyens sont constitués par une vis engagée dans l'épaisseur du plateau tibial et coopérant avec une gorge formée sur une partie seulement de la circonférence de la tige selon un arc correspondant très sensiblement à la limitation de rotation de l'élément fémoral par rapport à l'élément tibial."

Que cette revendication décrit une limitation et non une suppression du mouvement de coulissement dans la direction verticale de la partie fémorale et de la partie tibiale de la prothèse de sorte que l'absence de liaison entre les deux moitiés de la prothèse subsiste;

Que ce brevet ne fait aucunement référence au brevet DADURIAN;

Attendu que ce dernier brevet n'étant qu'un perfectionnement du brevet CUILLERON n° 26 01873 dont le contenu est identique au brevet GMT n° 78 28 476 en ce qui concerne ses revendications essentielles déjà rappelées, la prothèse AXEL II est de ce fait même une contrefaçon du brevet GMT;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES DIRIGÉES CONTRE MONSIEUR LANDANGER ET LA SOCIÉTÉ FII :

Attendu que la société FII justifie qu'elle ne fabrique

plus les prothèses incriminées et n'est plus le sous traitant de la défenderesse depuis la fin de l'année 1992 en produisant aux débats une lettre à elle adressée par la société SFERI le 20 octobre 1992 dans laquelle celle ci indique qu'en raison de l'augmentation des prix de fabrication envisagée par FII, il ne lui sera plus possible de lui sous traiter cette fabrication;

Qu'elle produit également un courrier de la société ICP en date du 12 mai 1993 adressée à la SCP SAINT DENIS - SEGUR, huissiers de justice, informant cette étude de ce que la société FII n'est plus son fournisseur d'"ébauches" de prothèses AXEL II, contrairement à ce qui avait été indiqué par erreur lors de la saisie contrefaçon;

Que la société FII sera donc mise hors de cause et la société GMT condamnée à lui payer la somme de 5000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Que Monsieur Joel LANDANGER a été attrait dans cette procédure en qualité de président à la fois des sociétés SFERI et ICP pour avoir été l'auteur principal de la contrefaçon et donc responsable in solidum avec les personnes morales sous le couvert desquelles il a agi en ce qu'il a décidé en connaissance de cause de fabriquer et de vendre la prothèse AXEL II en dépit des décisions judiciaires intervenues;

Attendu cependant que la demanderesse ne justifie pas de la fonction de Monsieur LANDANGER au sein des sociétés ICP et SFERI;

Que le seul extrait du registre du commerce produit aux débats par la défenderesse en date du 8 8 1996 ne mentionne pas cette personne parmi les membres du conseil d'administration ni a fortiori comme président dudit conseil;

Que Monsieur LANDANGER sera également mis hors de cause.

#### SUR LA DEMANDE DE LICENCE OBLIGATOIRE

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L 613.11 et 12 du Code de la Propriété Intellectuelle, le demandeur en licence obligatoire doit justifier de ce que le titulaire du brevet n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs sérieux et effectifs pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne et n'a pas commercialisé le

produit en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français passé un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande;

Attendu qu'en l'espèce, la société GMT qui n'a développé aucune conclusion sur ce point à la suite de cette nouvelle demande formulée dans les écritures de la défenderesse signifiées le 3 juin 1997, soit après quatre années de procédure, justifie néanmoins de ce qu'elle exploite son brevet en Allemagne par la licence accordée à la société Waldemar Link et en France par l'intermédiaire de la SARL Link, filiale de la société allemande;

Que les contrats de licence, en date du 18 avril 1978 et leurs avenants ultérieurs produits aux débats en langue allemande, ont été antérieurement remis et étudiés par Monsieur DALSACE, expert désigné pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon AXEL CONTROL 3D ;

Que ce tribunal a pu se convaincre de la réalité de l'exploitation du brevet GMT et a condamné la société AESCULAP à réparer le préjudice résultant de la perte des redevances indemnitaires ;

Que la circonstance que les licences n'aient pas été publiées au registre national des brevets est sans incidence sur la réalité de l'exploitation ;

Que la société AESCULAP ne justifie en aucune façon de ce que la prothèse protégée par le brevet GMT ne serait pas commercialisée en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français ;

Qu'au demeurant, si tel était le cas, elle n'aurait pas attendu le 7 mai 1997, soit près de dix ans d'exploitation illicite, pour se manifester auprès de la société GMT pour être autorisée à exploiter un brevet qui à ce jour n'est plus protégé que pour une durée de cinq mois ;

Que la demande n'est pas fondée.

#### SUR L'INTERDICTION DE FABRICATION ET DE COMMERCIALISATION SOUS ASTREINTE

Attendu que les prothèses AXEL 11 étant jugées contrefaisantes au brevet GMT n°78 26 476, il y a lieu de faire interdiction à la société AESCULAP de fabriquer, de produire et/ou de commercialiser des prothèses de genou ou des

éléments de ces prothèses correspondant aux revendications 1 à 8, 11 à 29, 42 à 48, 54 à 58, 61 et 62 du brevet GMT n° 78 28 476 à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte définitive de 60 000 francs par prothèse fabriquée ou vendue en France jusqu'au 05.10.1998, le caractère définitif étant justifié par la circonstance qu'il s'agit en l'espèce d'une contrefaçon en infraction à une précédente défense de fabriquer et de commercialiser prononcée sous astreinte.

Que le caractère définitif de l'astreinte ne peut rétroagir à la date du 15 mars 1990 dès lors que la Cour d'Appel de Colmar a jugé que l'astreinte antérieurement prononcée à titre provisoire, ne courait qu'à compter de la signification de l'arrêt confirmatif ;

#### SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE ET DE PROVISION

Attendu que la demande en dommages et intérêts présentée par la société GMT est recevable et bien fondée ;

Qu'afin de permettre au Tribunal de fixer les réparations à allouer, il y a lieu d'instituer une mesure d'expertise selon la mission définie au dispositif étant précisé que le nombre des prothèses contrefaisantes sera déterminé à compter du 12 mars 1992, date avérée au regard des pièces produites, du début de la commercialisation de la prothèse AXEL II ;

Que le montant de la provision à allouer apprécié en fonction du nombre de prothèses vendues entre le 12 mars 1992 et le 29 octobre 1992 résultant des factures produites, du délai écoulé depuis lors et du taux habituel des redevances indemnitaires dans ce secteur d'activité par rapport à un prix moyen hors taxes de 45 000 francs sera fixé à 1 350 000 francs, montant qui sera réglé par prélèvement sur la somme consignée de 3 500 000 francs ;

#### SUR LA CONFISCATION

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la confiscation et la remise à la demanderesse des prothèses contrefaisantes détenues à ce jour ;

### SUR LA PUBLICATION

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à titre de complément de réparation la publication de la présente décision dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la société demanderesse et aux frais de la société AESCULAP, sans que le coût de chaque publication puisse excéder la somme de 5 000 francs ;

### SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS

Attendu que l'ordonnance rendue le 24 septembre 1996, subordonnait la poursuite de la fabrication et de la commercialisation de la prothèse AXEL II à la consignation de la somme de 3 500 000 francs, consignation qui devait être effective dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous peine d'astreinte de 100 000 francs par jour de retard passé ce délai ;

Qu'il ne saurait se déduire des termes du dispositif ainsi rappelé, sans les dénaturer entièrement que la société AESCULAP ainsi qu'elle le soutient, pouvait persister à commercialiser le produit pendant le délai fixé pour consigner au cours duquel au contraire, elle devait s'abstenir de tout acte de fabrication et de commercialisation tant qu'elle ne s'était pas exécuté ;

Qu'il est constant qu'à la date du 13 novembre 1996, date de la saisie contrefaçon contestée, la consignation n'était pas effective, le versement en compte CARPA n'étant intervenu que le 29 novembre 1996 ;

Qu'en conséquence, cette saisie qui ne présente pas le caractère abusif allégué, ne peut ouvrir droit à réparation ;

### SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que la nature et l'ancienneté du litige commandent d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

SUR LES DEPENS

Attendu que la Société AESCULAP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

Vu le procès verbal de contrefaçon dressé le 23 avril 1993,

DIT que la prothèse du genou dénommée AXEL II fabriquée et commercialisée par la société AESCULAP, venant aux droits des sociétés SFERI et ICF France, constitue la contrefaçon des revendications 1 à 8, 11 à 29, 42 à 58 et 61 à 65 du brevet d'invention n° 78 28 476 appartenant à la société de droit allemand GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH (GMT),

FAIT défense à la société AESCULAP de fabriquer, faire fabriquer, introduire en France et/ ou de commercialiser les prothèses AXEL II ou tout autre prothèse contrefaisante, sous astreinte définitive de 60 000 francs par prothèse fabriquée ou commercialisée en dépit de cette interdiction à compter de la signification de la présente décision, et jusqu'au 5 Octobre 1998,

ORDONNE à titre de complément de réparation la publication de la présente décision dans cinq journaux ou périodiques au choix de la société demanderesse et aux frais de la société AESCULAP sans que le coût de chaque publication puisse excéder la somme de cinq mille francs,

ORDONNE la confiscation et la remise à la demanderesse des prothèses contrefaisantes détenues à ce jour,

RECOIT la société G M T en sa demande de dommages intérêts et la déclare bien fondée,

CONDAMNE la société AESCULAP à payer à la société G M T la somme de 1 350 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle, montant qui sera prélevé sur la somme de 3,5 millions consignée,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur Michel DALSACE, 11, rue du Pont Louis Philippe 75 000 PARIS avec pour mission, les parties dûment convoquées,

- de rechercher le nombre des prothèses AXEL II fabriquées et vendues depuis le 12 mars 1992 et jusqu'à ce jour,

- d'en préciser la valeur,

plus généralement,

- de recueillir tous éléments d'appréciation de nature à permettre au tribunal de fixer la juste réparation de l'entier préjudice subi par la société G M T,

DIT que l'expert pourra se faire représenter l'ensemble des documents comptables et fiscaux de la société AESCULAP et des sociétés SPERI et ICP France et entendre tous sachants,

DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois de sa saisine effective,

FIXE le montant de la provision à consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de NANCY par la société G M T dans le délai de deux mois à compter de ce jour à la somme de 15 000 francs,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai fixé, la mesure d'expertise pourra être déclarée caduque,

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par la magistrat chargé du contrôle des expertises ( Mme VALLET ) et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,

DEBOUTE la société G M T de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur Joel LANDANGER et de la société FII et la condamne à payer à cette dernière la somme de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DEBOUTE la société AESCULAP de ses demandes en licence obligatoire et en dommages intérêts,

DEBOUTE la société G M T de ses demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE la société AESCULAP aux entiers dépens.

Le Greffier,

C. MISSEY



Pour copie certifiée  
contre  
le Greffier

Le Président,

G. SCHAMBER