

PARIS 27 MAI 1998  
OSTEO c. BIOMECANIQUE INTEGREE  
B.F. 2.242.065  
(inédit)

DOSSIERS BREVETS 1998.II.1

**GUIDE DE LECTURE**

- BREVETABILITE
- OPPOSITION AUX TIERS D'UNE REVENDICATION MODIFIEE

\*

\*\*\*

**Rappr.Paris 30 janvier 1995, Dossiers Brevets 1995.II.4**

**LES FAITS**

- 31 août 1973 : La société suisse OSCOBAL (ci-après : OSCOBAL) dépose une demande de brevet suisse.
- 11 avril 1974 : Sous priorité de la précédente, OSCOBAL dépose une demande de brevet français sur une *"prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même"* comportant une revendication 1 rédigée dans les termes suivants :  
*"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"...* 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) et défaut de brevetabilité.
- 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 il propose le texte suivant:  
*"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 comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique et ont un profil semblable au profil fileté d'un tire-fond, ladite cuvette présentant à sa périphérie au moins deux rainures coupantes"*.
- 30 janvier 1995 : La Cour de Paris . confirme le jugement  
 . renvoie le breveté devant l'INPI pour une nouvelle rédaction de la revendication 1  
 . sursoit à statuer sur la demande en contrefaçon.

- 21 juin 1995 : Le Directeur Général - Adjoint - de l'INPI accepte la rédaction proposée par OSCOBAL.
  - 26 juin 1995 : La nouvelle rédaction de la revendication est inscrite au RNB.
  - : OSCOBAL – désormais : OSTEO – DIMSO et BIOMECANIQUE maintiennent leurs prétentions respectives devant la Cour de paris.
- 27 mai 1998 : La Cour de Paris . rejette la demande en annulation des revendications modifiées,  
. rejette la demande en contrefaçon des revendications modifiées.

## LE DROIT

### PREMIER PROBLEME : Brevetabilité de l'invention

Ayant admis la présence d'un résultat industriel nouveau, la cour reconnaît l'activité inventive

- de la revendication 1 :

*« Considérant que 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 » ;*

- des revendications 6 et 12, dépendantes de la revendication 1 :

*« 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 ».*

### DEUXIEME PROBLEME : Opposabilité de la revendication modifiée

#### A – LE PROBLEME

##### 1°) Prétention des parties

- a) Le demandeur à l'inopposabilité (BIOMECANIQUE)

prétend que « la revendication 1 modifiée » n'est opposable aux tiers qu'à compter de la date de son inscription au RNB.

b) Les défendeurs à l'inopposabilité (OSTEO et DIMSO)

prétendent que « *la revendication 1 modifiée* » est opposable aux tiers pour la période antérieure à la modification.

## 2°) *Enoncé du problème*

Les modifications faisant suite à l'annulation partielle de revendications sont-elles opposables aux tiers avant - ou après - la modification ?

## **B – LA SOLUTION**

### 1°) *Enoncé de la solution*

« *Considérant les moyens des parties ainsi exposés que cet article (L.615-4 CPI) édicte que :*

« *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 » ;*

*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 tire fond » à celle précisant simplement que la cuvette présente des nervures porteuses « avec un produit 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*

Traitant le problème pour la première fois à notre connaissance, la Cour de Paris rend une décision à nos yeux satisfaisante et permettant, surtout de tirer les conséquences d'une annulation dans une affaire de contrefaçon.

J.M. Fournier

## 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,

000 u

**SOCIETE DIMSO SA aux droits de LA SOCIETE DIMSO INDUSTRIE**  
dont le siège est ZI de Martigot 33610 CESTAS prise en la personne de ses  
représentants légaux.

représentée par la SCP GIBOU PIGNOT GRAPPOTTE BENETREAU Avoué  
assistée de Me Jean-Philippe BENISSAN Avocat A 24,

---

**COMPOSITION DE LA COUR :**

Lors des débats et du délibéré,

**Président : Madame DUVERNIER**  
**Conseiller : Madame MANDEL**  
**Conseiller : Monsieur LACHACINSKI**

**GREFFIER : Eliane DOYEN lors des débats**  
**Marie-France MEGNIEN lors du prononcé**

**DEBATS : A l'audience publique du 24 MARS 1998**

**ARRET : CONTRADICTOIRE**

**Prononcé publiquement par Madame DUVERNIER Président laquelle a  
signé la minute avec M.F. MEGNIEN greffier.**

---

La société de droit suisse OSCOBAL propriétaire du brevet d'invention n° 74  
12767 déposé le 11 avril 1974, a fait assigner le 28 novembre 1988 la société  
BIOMECHANIQUE INTEGREE en contrefaçon des revendications 1, 6 et 12  
dudit brevet tout en réclamant des mesures d'interdiction et de publication et  
l'indemnisation de son préjudice ;

La société DIMSO INDUSTRIE titulaire d'une licence dudit brevet est  
également intervenue pour solliciter l'indemnisation du préjudice par elle subi  
du fait des actes de contrefaçon allégués ;

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

- renvoyé la société OSCOBAL AG devant le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour qu'elle présente une nouvelle rédaction de la revendication 1 du brevet n° 74 12767

- débouté en l'état la société BIOMECANIQUE INTEGREE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts

- sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive du Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle soit intervenue

et retirée dans l'intervalle l'affaire du Rôle ;

Par une décision du 21 juin 1995 notifiée le 23 suivant au mandataire de la société OSCOBAL, le directeur général adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle statuant en application de l'article L 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle a accepté la rédaction suivante de la revendication 1 :

*"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 ladite cuvette comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique et ont un profil semblable au profil fileté d'un tire fond, ladite cuvette présentant à sa périphérie au moins deux rainures coupantes"*

Après avoir fait rétablir l'affaire, la société OSCOBAL a fait signifier des conclusions par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'en fabriquant et vendant la prothèse de hanche incriminée, la société BIOMECANIQUE INTEGREE a contrefait les revendications 1, 6 et 12 du brevet OSCOBAL n° 74 12767, de condamner cette société à lui payer une indemnité à fixer après expertise et par provision la somme de 500 000 francs, d'ordonner des mesures de publication de l'arrêt à intervenir ;

Par conclusions en date du 28 octobre 1997 la société OSTEO est intervenue pour reprendre en son nom et à son seul profit l'action en contrefaçon entamée par la société OSCOBAL comme venant aux droits de cette société ;

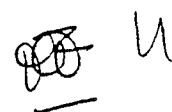


La société DIMSO aux droits de la société DIMSO INDUSTRIE a conclu dans le même sens que la société OSCOBAL tout en sollicitant le paiement d'une indemnité provisionnelle de 150 000 francs et d'une somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi que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

Handwritten signature and initials, possibly 'J. J.' and 'U'.

## SUR CE, LA COUR

### I. SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA SOCIETE OSTEO

Considérant que la société BIOMECANIQUE INTEGREE soutient que la société OSTEO ne justifie pas être propriétaire de l'ensemble des droits conférés par le brevet n° 74 12767 ;

Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces communiquées inscrites au registre national des brevets que :

- les sociétés OSTEO et OSCOBAL ont par acte en date des 5 juin et 12 juillet 1985 inscrit sous le n° 11909 concédé à la société DIMSO INDUSTRIE une licence simple non exclusive du brevet en cause prenant effet au 1er mai 1984 et devant prendre fin avec l'extinction du brevet

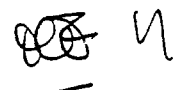
- les sociétés OSTEO et OSCOBAL ont concédé des licences non exclusives du même brevet :

\* par acte en date du 3 novembre 1988 inscrit sous le n° 23318 à la société ETABLISSEMENTS FOURNITURES HOSPITALIERES

\* par acte en date du 20 avril 1989 inscrit sous le n° 24202 à la société SCIENCE ET MEDECINE

\* par acte en date du 2 juillet 1990 inscrit sous le n° 30142 à la société BIOTECNIC

- la société OSCOBAL a fait apport de la totalité de son actif et de son passif à la société OSTEO selon un traité d'apport fusion du 6 décembre 1996 approuvé le même jour par les assemblées générales extraordinaires des deux sociétés, entrant en vigueur rétroactivement le 9 septembre 1996 et inscrit au Registre National des Brevets le 2 octobre 1997 sous le n° 104586



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 JUIN 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 ;

Que selon elle, l'arrêt ayant annulé la revendication 1 au motif que la caractéristique de la forme conique de la cuvette n'était pas contenue dans la description, la nouvelle rédaction devait simplement supprimer cette caractéristique et être ainsi libellée "*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 ladite cuvette présente des nervures porteuses avec un profil de filetage et à sa périphérie au moins deux rainures coupantes*" ;

Qu'elle reproche à l'Institut National de la Propriété Industrielle d'avoir accepté que la société appelante supprime une autre caractéristique, à savoir celle "*des nervures porteuses avec un profil de filetage*", et en ajoute deux autres : "*des nervures qui présentent la forme d'un filet conique*" et "*des nervures porteuses qui ont un profil semblable au profil fileté d'un tire fond*" et soutient que la nouvelle rédaction de la revendication est inacceptable en ce qu'elle en modifie la portée étant à la fois " élargie" et " limitée" par rapport à la revendication initiale ;

Qu'elle ajoute qu'elle est recevable à solliciter la nullité de la décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où l'article L 613-27 du Code de la Propriété Intellectuelle autorise uniquement le titulaire du brevet a formé un recours lorsque le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle refuse la rédaction de la revendication proposée ;

Qu'elle expose enfin "*qu'il est impensable que des tiers aient la possibilité d'un recours dans le cas d'une acceptation car formuler un tel recours équivaudrait à demander la nullité d'un brevet directement devant la Cour d'appel sans que le titulaire du brevet soit partie à la procédure et qu'il ait à sa disposition le double degré de juridiction*" ;

Considérant que la société OSTEO réplique que la décision critiquée est un acte administratif dont l'annulation ne peut être demandée qu'en application de l'article L 411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et qu'il s'ensuit qu'après l'expiration du délai de recours tel que prévu à l'article R 411-20 du Code de la Propriété Intellectuelle, elle ne peut plus être contestée ;

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 BIOMECANIQUE 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 ;

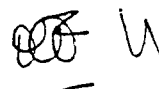
Considérant que sur la régularité formelle de la décision, la société OSTEO fait valoir que Madame Martine HIANCE a régulièrement signé la décision du 3 avril 1995 en vertu de la délégation de signature qui lui a été faite par décision du 19 mai 1994 du directeur général de l'Institut National de la 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 que l'alinéa 3 de cet article édicte que :

*"lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut National de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. 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 désignée conformément à l'article L 411-4 du code" ;*

Considérant que le 21 juin 1995 Madame Martine HIANCE directeur général adjoint de l'Institut National de la Propriété Industrielle a rendu une décision acceptant la nouvelle rédaction de la revendication 1 proposée par la société OSCOBAL et dont les termes ont été rappelés plus haut ;

Que par cette **décision** elle a considéré que la nouvelle rédaction de la revendication 1 du brevet 74 12767 présentée par la société OSCOBAL était satisfaisante et conforme à l'arrêt du 30 janvier 1995 ;

Considérant que dès lors qu'elle estimait que cette décision d'une part était rendue par une personne n'ayant pas compétence pour ce faire, d'autre part qu'elle n'était pas conforme à l'arrêt susvisé et portait atteinte à ses intérêts, la société BIOMECANIQUE INTEGREE devait former un recours en annulation devant la Cour d'appel de Toulouse territorialement compétente en vertu de l'article R 411-19 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Qu'une décision du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation dans le cadre de l'article L 411-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et conformément aux dispositions des articles R 411-19 à R 411-26 du Code de la Propriété Intellectuelle et ne peut être contestée par voie de conclusions prises dans le cadre d'une instance en contrefaçon sans que le ministère public et le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ne soient entendus ;

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 équivaldrait 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 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 ;

### III. SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA REVENDICATION 1 MODIFIEE

#### A. SUR LE DEFAUT DE RESULTAT INDUSTRIEL

Considérant que la société BIOMECANIQUE INTEGREE fait tout d'abord valoir que l'invention telle que décrite et revendiquée est dépourvue de résultat industriel, que l'homme du métier va se trouver en face d'un problème lorsqu'il va vouloir visser la prothèse dans l'os cortical au motif que le filetage de la prothèse ne comportant pas de rainures de taraudage l'os éclatera ;

Qu'elle ajoute que pour qu'il puisse y avoir taraudage, il faut que les rainures soient non pas à la périphérie de la cuvette mais dans les nervures ;

Considérant que la société OSTEO réplique que la société intimée ne peut soutenir que les rainures coupantes ne sont pas creusées en travers des nervures dès lors que cette interprétation est incompatible avec la fonction d'auto taraudage que la description du brevet attribue aux rainures coupantes ;

Qu'elle soutient qu'il convient d'appliquer à cet égard la règle d'interprétation posée par l'article 1157 du code civil et de se référer à la description et aux dessins et notamment à la figure 4 qui montre que tant les rainures 19 que les rainures 20 partent de la périphérie 18 constituée par le sommet des nervures porteuses 17 et sont creusées en travers dans ces nervures porteuses, c'est à dire dans le filet conique, de telle sorte que le fond des rainures correspond au fond du filet ;

Qu'elle en conclut qu'ainsi disposées les rainures procurent le résultat de l'auto taraudage ;

Considérant ceci exposé que la revendication 1 modifiée est 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 ladite cuvette comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique et ont un profil semblable au profil fileté d'un tire fond, ladite cuvette présentant à sa périphérie au moins deux rainures coupantes" ;*



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 ;

## B. SUR L'INSUFFISANCE DE DESCRIPTION

Considérant que la société BIOMECANIQUE INTEGREE fait valoir que le brevet doit être annulé sur le fondement de l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968 pour ne pas exposer l'invention de telle façon qu'un homme du métier puisse l'exécuter au motif que les formes de la cuvette et celle du profil fileté d'un tire fond n'ont pas été définies ;

Qu'elle expose qu'il existe une infinité de formes de filets même pour un tire fond et que l'homme du métier se trouve donc devant une indétermination alors que pour la société OSTEO la caractéristique selon laquelle "*les nervures... ont un profil semblable au profil fileté d'un tire fond*" est essentielle à la mise en oeuvre de l'invention ;

Qu'en réponse à l'argumentation de la société appelante, elle soutient que le moyen de l'insuffisance de description n'ayant été précédemment soulevé qu'en ce qui concerne la forme du filet ou filetage, elle est aujourd'hui en droit d'opposer une insuffisance de description concernant la forme de la cuvette ;

Mais considérant que la société OSTEO réplique à juste titre que l'insuffisance de description est un vice qui s'attache à la description et non à la revendication et oppose à bon droit l'exception d'autorité de la chose jugée de ce chef ;

Qu'en l'espèce si la rédaction de la revendication 1 a été modifiée pour tenir compte de l'arrêt du 30 janvier 1995, en revanche le texte de la description de l'invention est demeuré le même ;

Or considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de description du brevet a déjà été examiné par la Cour dans le cadre du précédent arrêt et définitivement rejeté par celui-ci ;

Qu'il convient de relever que la société BIOMECANIQUE INTEGREE s'était déjà prévalu du fait que l'homme du métier ne pouvait comprendre l'expression "profil fileté d'un tire fond" (page 11 de l'arrêt du 30 janvier 1995) et que la Cour a répondu à cette argumentation ;

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 ;

Que ces encoches ne sont pas des rainures coupantes mais des zones d'ancrage et que la partie du cotyle qui est introduite en rotation n'est pas la coquille en métal extérieure mais la partie en polyéthylène à haute densité destinée à coopérer avec la tête sphérique de la partie fémorale ;

Considérant que s'agissant du brevet FRIEDRICHFELD, elle soutient que les revendications ne portent pas sur les moyens de la revendication en cause, qu'elles ne portent que sur un cotyle se fixant par vissage dans l'os iliaque et comportant un filetage ;

Que selon elle, d'une part le filet est cylindrique et est destiné à coopérer avec un taraudage préalablement pratiqué dans l'os iliaque, d'autre part que les rainures axiales sont destinées à permettre l'ostéogénèse et n'ont pas pour but de couper l'os pour loger le cotyle par auto taraudage, puisque celui-ci est inséré dans un trou déjà taraudé ;

Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que les antériorités doivent être prises telles quelles, sans qu'il soit possible d'y ajouter des éléments extérieurs ;

Qu'en conséquence s'agissant de l'article de HARRIS de 1971, il doit être examiné en lui même pour ce qu'il décrit sans qu'il soit possible de tenir compte des dessins et de la maquette établis pour les besoins du litige par un ingénieur et de l'interprétation que celui-ci fournit ;

Considérant qu'il résulte des figures et de la traduction mise au débat que le cotyle est formé de deux parties: une coquille externe en chrome cobalt et une calotte interne en polyéthylène haute densité qui reçoit la tête sphérique de la partie fémorale ;

Qu'il est indiqué s'agissant de la technique d'insertion que  
*"le composant acétabulaire, qui est un ensemble unitaire de polyéthylène à haute densité dans la version standard ou un ensemble unitaire composé d'une coquille extérieure en métal et d'un noyau en polyéthylène à haute densité dans la version remplaçable, est inséré dans du méthacrylate de méthyle partiellement polymérisé d'une manière identique à la technique utilisée couramment dans la plupart des chirurgies de remplacement totale de la hanche" ;*

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 BIOMECHANIQUE 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 ;

Considérant qu' il convient de rappeler que la validité de la revendication 1 modifiée laquelle se substitue à la revendication 1 initiale doit être appréciée au regard de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée applicable à la date où la demande de brevet OSCOBAL a été déposée ;

Que 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 la revendication 6 du brevet FRIEDRICHSFELD porte sur une endoprothèse cotyloïdienne d'articulation de la hanche formée par une cupule en céramique d'alumine du type à vixation par vissage caractérisée en ce que la hauteur de sa partie de fixation, s'étendant notamment sur toute la hauteur de la cupule, est plus petite que le diamètre de la cavité hémisphérique formée dans la cupule pour la réception de la tête sphérique de la partie fémorale de l'articulation, en ce que le diamètre de cette partie de fixation, portant un filetage pour la fixation de la prothèse dans l'os iliaque, est plus petit que le diamètre maximal de la cupule mais plus grand que le diamètre de sa cavité hémisphérique, et en ce que cette partie de fixation comprend un dispositif particulier, destiné à empêcher la rotation de la cupule après la pose, qui est de préférence formé en partie par une ou plusieurs rainures axiales formées dans la surface latérale extérieure de la partie de fixation et coupant le filetage porté par elle ;

Que selon la revendication 7 l'endoprothèse se caractérise en ce que sa face arrière située à l'opposé de l'ouverture de la cavité hémisphérique et tournée vers l'os iliaque, est profilée, en particulier par un motif rainuré ou nervuré ;

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**

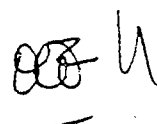
Considérant qu'au titre du défaut d'activité inventive de la revendication 1 modifiée, la société BIOMECANIQUE INTEGREE oppose les brevets français 2 216 9815 (FRIEDRISCHFELD) et 2 099 259 (HARRIS) ainsi que l'article de HARRIS déjà examiné ;

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 ;



Que l'invention se propose plus particulièrement de remédier aux difficultés rencontrées lorsqu'il est nécessaire de remplacer la cavité cotyloïde qui s'use rapidement ;

Que selon l'invention, l'élément interchangeable comportant une cavité cotyloïde a la forme d'un dôme et comporte un évidement en forme de cuvette dont la surface de portée sphérique sensiblement continue est destinée au logement de la tête sphérique de l'élément fémoral ;

Que le cotyle 20 comprend une surface extérieure 24 sensiblement hémisphérique sur laquelle sont taillées deux gorges en spirale 26 et 28 en forme de filets de vis qui se terminent avant le sommet du dôme de sorte que le sommet 34 ne comporte pas de gorge (page 5 lignes 26 à 37) ;

Que selon un premier mode de réalisation, l'élément 20 est fixé à un dispositif de support 36 constitué par un ciment ou une colle à base de méthacrylate de méthyle qui n'a pas besoin d'être détruit lorsqu'on remplace cet élément ;

Que pour mettre en place le dispositif, on prépare d'abord la cavité cotyloïde en plaçant du méthacrylate de méthyle tendre et non mûri dans la cavité 38 puis avant que celui-ci ne durcisse, on presse la surface 84 d'un gabarit afin de l'extruder dans les gorges 86 et 88 et de lui donner la forme de la surface hémisphérique extérieure 84 ;

Le gabarit est laissé en place jusqu'à ce que le méthacrylate de méthyle se durcisse et que des gorges en spirale permanentes 42 et 44 soient formées ;

Que lorsque le gabarit est enlevé, le dispositif de support est formé sur le ciment et comporte une surface de portée sphérique 46 et deux arêtes en spirale 42 et 44 (pages 9 et 10) ;

Qu'on visse dans cet élément de support l'élément 20 dont les gorges 26 et 28 épousent les arêtes ;

Que si on veut changer l'élément 20 il suffit de le dévisser et de le remplacer par un nouveau (page 6 lignes 5 à 18) ;



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 ;

Que par ailleurs rien ne permet d'affirmer que les gorges verticales ménagées sur la coquille en métal et visibles à la figure 2 soient coupantes ;

Que la traduction de la légende de cette figure ne fournit aucune indication sur la forme et la fonction de ces nervures ;

Considérant que HARRIS a cherché un moyen permettant de remplacer le cotyle en polyéthylène sans avoir à enlever le méthacrylate de méthyle existant (ciment) alors que le problème posé par le brevet OSCOBAL est de pouvoir ancrer la cuvette d'articulation de la hanche sans recourir à du ciment ;

Considérant que 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 oeuvre 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 ;

#### **IV. SUR LA DEMANDE EN NULLITE DES REVENDICATIONS 6 et 12**

Considérant que la société BIOMECANIQUE INTEGREE conclut à la nullite de ces revendications pour défaut d'activité inventive en opposant les mêmes documents que ci-dessus ;

Considérant que la revendication 6 porte sur une prothèse selon la revendication 1 caractérisée en ce que la cuvette d'articulation présente à sa périphérie au moins deux rainures pour recevoir une clé à canon ;

Que la revendication 12 précise que la prothèse selon la revendication 1 se caractérise en ce que la surface d'articulation de la cuvette est fabriquée en matière synthétique ;

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 BIOMECANIQUE 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 BIOMECANIQUE 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 :

*"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" ;*

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 tire 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 ;

## VI. SUR LA CONTREFACON

Considérant que les sociétés OSTEO et DIMSO font valoir que la cuvette de la prothèse fabriquée et vendue par la société BIOMECANIQUE INTEGREE reproduit la cuvette faisant l'objet de la revendication modifiée dans sa forme, sa fonction et son résultat ;

Qu'elles exposent que les nervures porteuses disposées sur la partie extérieure de la cuvette présentent la forme d'un filet conique et ont le profil fileté d'un tire fond ;

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 fabriquées 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 ;

Considérant par ailleurs que la société DIMSO s'appuie pour établir la contrefaçon sur un document référencé 1c comportant 11 pages et émanant selon elle de la société BIOMECHANIQUE INTEGREE ;

Considérant que cette pièce qui est produite en photocopie et qui n'est pas datée se présente comme un montage ;

Que la société BIOMECHANIQUE INTEGREE fait justement observer que la photographie de la page 6 correspond à celle DU DOCUMENT PROCERATI illustrant les "anneaux vissés" de même que la photographie de droite de la page 7 correspond à celle illustrant dans le même catalogue la "technique opératoire" ;

Considérant enfin que les instruments représentés en page 9 du document produit par la société DIMSO ont manifestement été photocopiés à partir de la 4ème page de couverture du catalogue PROCERATI ;

Considérant enfin que rien ne démontre que les références CV desdits anneaux correspondent à celles utilisées par la société BIOMECHANIQUE INTEGREE ;

Considérant dans ces conditions qu'eu égard au caractère douteux que présente le document 1c, celui-ci sera écarté des débats et la contrefaçon sera appréciée exclusivement au regard des pièces saisies par l'huissier dans le cadre de la saisie contrefaçon pratiquée le 17 novembre 1988 ;

Considérant qu'il résulte tant des photographies du cotyle (ou cuvette) incriminé que du catalogue que celui-ci comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique ce que ne conteste pas expressément la société BIOMECHANIQUE INTEGREE;

Que par ailleurs si les fenêtres longitudinales traversantes s'étendant depuis le fond de la cuvette jusqu'à proximité du bord de sa paroi périphérique ont pour fonctions d'améliorer l'autotaraudage en permettant l'évacuation par l'intérieur des débris osseux et de donner à l'enveloppe une relative élasticité compatible avec celle de l'insert en polyéthylène comme le précise la documentation saisie et comme le revendique le brevet 87 15463 déposé par le dirigeant de la société BIOMECHANIQUE INTEGREE, il demeure que ces fenêtres définissent aux endroits où elles interrompent les nervures des arêtes coupantes

;

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 ;

## VI. SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE BIOMECHANIQUE INTEGREE

Considérant qu'eu égard à la complexité de la présente procédure la société intimée ne saurait valablement soutenir que les sociétés OSTEO et DIMSO ont agi de manière abusive à son égard ;

Qu'au demeurant elle ne démontre pas avoir cessé de fabriquer et de commercialiser la cuvette d'articulation incriminée après la procédure de saisie contrefaçon et ne justifie d'aucun préjudice ;

Qu'en conséquence elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

## VII. SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC

Considérant que les sociétés OSTEO et DIMSO qui succombent conserveront la charge de leurs frais hors dépens ;

Considérant en revanche que l'équité commande d'allouer à la société BIOMECHANIQUE INTEGREE une somme de 80 000 francs dont 60 000 francs seront mis à la charge de la société OSTEO et 20 000 francs à la charge de la société DIMSO ;



## 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 BIOMECHANIQUE 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 BIOMECHANIQUE 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 BIOMECHANIQUE 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 BIOMECHANIQUE 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

