

COMM. 20 OCTOBRE 1998
AESCULAP-ICP c. F.I.I.GMT
B.F. 78-28476
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1998.IV.3

GUIDE DE LECTURE

- ACTE DE CONTREFAÇON : EVOCATION D'UN BREVET POSTERIEUR

A rapprocher de Colmar 15 Janvier 1996, Dossiers Brevets 1996.IV.3

LES FAITS

- 5 octobre 1977 : La Société de Droit allemand GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH (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 est titulaire d'un brevet d'invention n°7828476.
- 1986 : M. CUILLERON dépose une demande de brevet n.2601873.
- : 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 : GMT fait procéder à des saisies-contrefaçons, l'une chez SFEN (descriptive), l'autre chez ICP (réelle).
- 17 avril 1987 : GMT assigne les deux sociétés en contrefaçon.
- : AESCULAP réplique par demande reconventionnelle en annulation du brevet évocateur du brevet CUILLERON.
- 15 mars 1990 : TGI Nancy
 - rejette la demande en annulation des revendications,
 - 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.
- : AESCULAP fait appel.
- 5 novembre 1991 : La Cour de Nancy confirme le jugement.
- : AESCULAP forme un pourvoi.
- 26 octobre 1993 : La Cour de cassation
 - . casse l'arrêt de la Cour de Nancy,
 - . renvoie les parties devant la Cour de Colmar
- 15 janvier 1996 : La Cour de Colmar "*se rebelle*" et confirme le jugement.
- : AESCULAP forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de Colmar.
- 20 octobre 1998 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi

LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (GMT)

prétend qu'on peut agir en contrefaçon d'un brevet premier pour exploitation d'un brevet second – de perfectionnement ? – sans avoir demandé en premier l'annulation de ce brevet second.

b) Le défendeur en contrefaçon (AESCULAP)

prétend qu'on ne peut pas agir en contrefaçon d'un brevet premier pour exploitation d'un brevet second – de perfectionnement ? – sans avoir demandé en premier l'annulation de ce brevet second.

2°) Enoncé du problème

Peut-on agir en contrefaçon d'un brevet premier pour exploitation d'un brevet second sans avoir demandé en premier l'annulation de ce brevet second ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

*"Attendu que l'arrêt retient que les revendications du brevet Cuilleron, déposé postérieurement au brevet Gmt, reproduisent le mécanisme de palier à cardan qui caractérise l'activité inventive de ce dernier et que l'utilisation d'une butée mécanique n'est pas nouvelle puisque décrite par des antériorités; qu'appréciant l'existence éventuelle d'une contrefaçon du brevet Gmt, le moyen tiré de ce que le brevet Cuilleron constituait ou non un perfectionnement du brevet litigieux étant nécessairement dans le débat, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et l'objet du litige que la Cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait; d'où il suit que le moyen pris en ses diverses branches, n'est pas fondé;
Par ces motifs : rejette le pourvoi".*

2°) Commentaire de la solution

La saga GMT s'achève par le succès de GMT... et surtout du bon sens et de la logique juridique.

A travers différents méandres s'était posé le problème simple de savoir si le titulaire d'un brevet – GMT – pouvait agir contre un possible contrefacteur – AESCULAP – qui s'abritait derrière un brevet ultérieur – ici CUILLERON – sans avoir obtenu l'annulation de ce brevet second.

La Chambre commerciale l'avait admis, le 26 octobre 1993. Grâce à la résistance de la Cour de Colmar, la même Chambre commerciale a l'occasion de revenir sur sa réponse et d'écarter l'argument – astucieux – du défendeur en contrefaçon. La nouvelle argumentation de la Chambre commerciale manque de brutalité et s'expose même à quelques critiques :

"Le moyen tiré de ce que le brevet CUILLERON constituait ou non un perfectionnement du brevet litigieux étant nécessairement dans le débat, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et l'objet du litige que la cour d'appel a pu statuer ainsi".

Pour une fois, la Cour a fait simple (?) où elle aurait pu faire (encore plus) compliqué : Douze ans ont passé !

COUR DE CASSATION

Audience publique du 20 octobre 1998

Rejet

M. BÉZARD, président

Arrêt n° 1659 D

Pourvoi n° F 96-17.639

**EXPÉDITION
EXÉCUTOIRE**REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AESCULAP-ICP, société anonyme, anciennement dénommée Société financière médicale, dont le siège est Boulevard du Maréchal Juin, 52000 Chaumont, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits des sociétés ICP et SFERI,

- en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Colmar (2 premières, chambres civiles réunies), au profit de la société de droit Allemand Gesellschaft Fur Medizinische Technik, dont le siège est Holtenstrasse 2, 2000 Hambourg 50 (Allemagne),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où

étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société AESCULAP-ICP, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Gesellschaft Fur Medizinische Technik, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Colmar, 15 janvier 1996), que la société Medezinische teknik (société Gmt), titulaire de la demande de brevet déposée le 5 octobre 1978, enregistrée sous le numéro 78-28. 476, ayant pour objet une endoprothèse d'articulation du genou, avec le bénéfice de priorité d'une demande allemande du 5 octobre 1977, a assigné en contrefaçon la société de fabrication, d'études et de réalisation d'implants (Sferi), fabricant et la société Instruments chirurgicaux et prothèses (société Icp), distributeur, qui, toutes deux, ont été absorbées, par voie de fusion, par la société Aesculap et qui ont demandé, reconventionnellement, que soit prononcée la nullité du brevet ;

Attendu que la société Aesculap fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait contrefait le brevet litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que le brevet Cuilleron constituerait un perfectionnement du brevet antérieur Gmt, quand, dans ses conclusions d'appel, la société Gmt, loin d'invoquer cette qualification, énonçait qu'elle n'était "pas démontrée", la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en retenant cette qualification à laquelle ne prétendait aucune des deux parties sans provoquer leurs explications sur son application au brevet Cuilleron, la cour d'appel a encore méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il incombe au propriétaire d'un brevet, qui soutient qu'un brevet ultérieur constitue un perfectionnement du sien pour prétendre en subordonner l'exploitation à son autorisation de rapporter la preuve de l'existence d'un tel perfectionnement ; que la société Gmt s'étant bornée à soutenir, en méconnaissant ainsi la charge de la preuve qui lui incombait, que ce caractère n'était "pas démontré", de sorte qu'elle n'avait aucune discussion à engager sur cette question, la cour d'appel ne pouvait néanmoins retenir ce caractère sans méconnaître une fois encore le principe de la contradiction, et violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que la combinaison nouvelle d'éléments connus constitue une invention brevetable ; que la cour d'appel, qui a constaté que le brevet Cuilleron se distinguait du précédent notamment par

la présence d'une butée mécanique, ne pouvait nier l'incidence de cet élément au prétexte d'absence de nouveauté et d'absence d'activité inventive et se prononcer ainsi sur la validité de ce brevet Cuilleron, pourtant non argué de nullité, sans méconnaître les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en admettant ainsi que le produit issu de la mise en oeuvre d'un brevet non argué de nullité constituait une contrefaçon d'un précédent brevet, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de la loi du 2 janvier 1968, devenus les articles L. 611-1 et L. 611-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les revendications du brevet Cuilleron, déposé postérieurement au brevet Gmt, reproduisent le mécanisme de palier à cardan qui caractérise l'activité inventive de ce dernier et que l'utilisation d'une butée mécanique n'est pas nouvelle puisque décrite par des antériorités ; qu'appréciant l'existence éventuelle d'une contrefaçon du brevet Gmt, le moyen tiré de ce que le brevet Cuilleron constituait ou non un perfectionnement du brevet litigieux étant nécessairement dans le débat, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et l'objet du litige que la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle a fait ; d'où il suit que le moyen pris en ses diverses branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AESCULAP-ICP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AESCULAP-ICP à payer à la société Gesellschaft Fur Medizinische Technik la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.