

COM.26 OCTOBRE 1993
GMT c.SFERI
Brevet n. 78-28476
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1993.III.5

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE DES REVENDICATIONS DEPENDANTES **
- CONTREFAÇON PAR EXECUTION D'UN BREVET NON ANNULE ***

I- LES FAITS

- 5 octobre 1977 : La société allemande GMT (GMT) dépose une demande de brevet allemand sur une "endoprothèse d'articulation du genou".
- 5 octobre 1978 : GMT dépose une demande de brevet français n.78-28476 sous priorité de la demande précédente.
- 25 juillet 1986 : Dépôt d'un brevet français CUILLERON n.2.601.873.
- : Les sociétés françaises SFERI (SFERI) fabrique et ICP FRANCE (ICP) commercialise des dispositifs suspects.
- : GMT assigne SFERI et ICP en contrefaçon.
- : SFERI et ICP répliquent par voie de
 - . demande reconventionnelle en annulation du brevet pour :
 - . insuffisance de la description
 - . défaut d'activité inventive
 - . contestation de la contrefaçon, leurs produits étant exécutés conformément au brevet CUILLERON dont l'annulation n'a pas été demandée par GMT.
- : Jugement de TGI inconnu.
- : Appelant inconnu.
- 5 novembre 1991 : La Cour de Nancy - rejette les demandes en annulation du brevet
 - fait droit à l'action en contrefaçon formée par GMT.
- : SFERI et ICP forment un pourvoi.
- 26 octobre 1993 : La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour de Nancy et renvoie à la Cour de Colmar.

II- LE DROIT

PREMIER PROBLEME (Insuffisance de description)

L'arrêt rejette le grief formé contre l'arrêt d'appel qui avait écarté la demande reconventionnelle en annulation pour insuffisance de description :

"Attendu que l'arrêt constate que la revendication 1 concernait une endoprothèse d'une articulation du genou comprenant un composant fémoral et un composant tibial entre lesquels est placé un palier comprenant une moitié tibiale et une moitié fémorale pouvant être guidées l'une par rapport à l'autre par un cardan disposant d'un degré de liberté dans la direction verticale et d'un degré de liberté dans la direction horizontale; qu'il retient que la revendication litigieuse pouvait

être interprétée à la lumière de la description et du dessin accompagnant l'invention qu'un cardan constituait un mécanisme fait de deux pivots solidaires et permettant les mouvements dans tous les sens et que les termes "degrés de liberté dans la direction verticale et horizontale" signifiaient que la prothèse résultant de l'invention permettait le mouvement dans deux plans tandis que les prothèses utilisées antérieurement ne pouvaient se mouvoir que dans un seul plan".

DEUXIEME PROBLEME (Annulation pour défaut d'activité inventive)

L'arrêt rejette le grief formé contre l'arrêt d'appel qui avait écarté la demande reconventionnelle en annulation pour défaut d'activité inventive de la revendication principale n."1".

TROISIEME PROBLEME (Annulation des sous-revendications)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (SFERI et ICP)

prétendent que le rejet de la demande d'annulation de la revendication principale ne doit pas nécessairement se prolonger par le rejet des demandes d'annulation, pour défaut de brevetabilité, des sous-revendications.

b) Le défendeur en annulation (GMT)

prétend que le rejet de la demande d'annulation de la revendication principale doit nécessairement se prolonger par le rejet des demandes d'annulation, pour défaut de brevetabilité, des sous-revendications.

2°) Enoncé du problème

Le rejet de la demande d'annulation de la revendication principale doit-il nécessairement se prolonger par le rejet des demandes d'annulation, pour défaut de brevetabilité, des sous-revendications ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu que la Cour d'appel a retenu que les revendications 2 à 8 du brevet litigieux étaient dépendantes de la revendication 1 et que les diverses antériorités invoquées ne divulguaient ni les moyens ni la fonction du brevet litigieux... Qu'en retenant ces constatations et appréciations dont il résultait que l'invention litigieuse ne découlait pas de manière évidente pour l'homme du métier de l'état de la technique, la Cour d'appel, qui a procédé à la recherche de l'effet éventuel de la combinaison des brevets A. et D. et de la nouveauté des revendications 2 à 8, a légalement justifié sa décision".

2°) Commentaire de la solution

Bien que cela ne résulte pas de manière absolument claire de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale, l'arrêt de la Cour de Nancy avait prolongé le rejet de la demande reconventionnelle en

annulation de la revendication principale n°1 par celui des sous-revendications - mieux que "*revendications dépendantes*" - n.2 à 8 -.

En écartant la critique tirée du défaut d'examen particulier de la brevetabilité de chacune de ces sous-revendications, la Cour de cassation renforce le courant très largement majoritaire, conforme à la "*jurisprudence*" des Chambres de recours de l'OEB, pour laquelle l'activité inventive admise pour la revendication principale implique l'activité inventive des sous-revendications.

QUATRIEME PROBLEME (Contrefaçon par mise en oeuvre d'un brevet valable)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (GMT)

prétend que le caractère contrefaisant d'un produit peut être examiné au regard de brevets existants sans qu'il y ait lieu de considérer au préalable la validité d'un brevet ultérieur dont les auteurs du produit affirment l'exécution.

b) Les défendeurs en contrefaçon (SFERI et ICP)

prétend que le caractère contrefaisant d'un produit ne peut pas être examiné au regard de brevets existants sans qu'il y ait lieu de considérer au préalable la validité d'un brevet ultérieur dont les auteurs du produit affirment l'exécution.

2°) Enoncé du problème

Le caractère contrefaisant d'un produit peut-il être examiné au regard de brevets existants sans qu'il y ait lieu de considérer au préalable la validité d'un brevet ultérieur dont les auteurs du produit affirment l'exécution ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"En se déterminant ainsi - accueil de la demande en contrefaçon -, après avoir retenu que les produits incriminés reproduisaient le brevet litigieux sans rechercher si le brevet CUILLERON avait un contenu différent ou identique au brevet litigieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

2°) Commentaire de la solution

Ce dernier attendu sur lequel la Chambre commerciale fonde sa décision de cassation est, sans doute, le moins attendu.

Si l'on admet, en effet, que la validité d'un contrat ne puisse être discutée pour nullité du brevet qu'il a pour objet qu'après cette discussion et l'annulation dudit brevet, la solution d'après laquelle il suffirait de se prévaloir d'un brevet, par ailleurs non discuté, pour bloquer l'action en contrefaçon engagée sur la base d'un autre brevet ne s'impose pas. Raisonner autrement reviendrait, en effet, à imposer au demandeur en contrefaçon la discussion préalable de la conformité au brevet invoqué des produits suspects de contrefaçon et, en cas de démonstration positive, à discuter la validité dudit brevet. Cette démarche ne nous paraît pas imposée par les principes de la matière et risque, en revanche, d'alourdir le contentieux sans véritable besoin.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 26 octobre 1993

Cassation partielle

M. BEZARD, président

Arrêt n° 1591 P

Pourvoi n° 91-21.707/Z

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Société de fabrication d'études et de réalisation d'implants "SFERI", société anonyme, dont le siège social est à Chaumont (Haute-Marne), rue Henri Matisse, prise en la personne de M. Joël Landanger, son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

2°) la société Instruments chirurgicaux et Prothèses (ICP), société anonyme, dont le siège social est à Chaumont (Haute-Marne), boulevard du Maréchal Juin, prise en la personne de M. Joël Landanger, son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la société de droit allemand Gesellschaft für Medizinische Technik MBH (GMT), ayant son siège social à Hambourg 2000 (Allemagne), Holtenstrasse 2,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderessees invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la SFERI et de la société ICP, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Gesellschaft fur Medizininische Technik MBH (GMT), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré que la société fur Medizininische Technik (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 d'une priorité d'une demande allemande du 5 octobre 1977, a assigné, pour contrefaçon, la Société de fabrication, d'études et de réalisation d'implants (société SFERI), fabricant, et la société Instruments chirurgicaux et Prothèses (société ICP) distributeur, qui ont, reconventionnellement, demandé que soit prononcée la nullité du brevet ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés SFERI et ICP font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité du brevet litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968, avant sa modification par la loi du 13 juillet 1978 non applicable en la cause, la nullité du brevet est prononcée... si la description n'expose pas l'invention de manière suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, de sorte que le juge ne peut retenir le caractère suffisant ou insuffisant de la description que par référence à une possibilité ou une impossibilité d'exécution par l'homme du métier du _____

secteur industriel considéré ; qu'en l'espèce, ainsi que le précisait leurs conclusions, dès lors qu'il y avait matière à insuffisance de description par l'emploi des termes guidage à la façon d'un cardan, palier de cardan, l'arrêt ne pouvait résoudre la difficulté par le seul biais d'une interprétation des revendications à l'aide de la description et des dessins et se devait de faire appel à l'homme du métier ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il se déduit aussi des articles 6 et 7 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée que l'invention, telle que décrite dans ses revendications, doit avoir un caractère industriel en produisant un résultat industriel, ce qui implique un contenu technique cohérent et qu'il ressortait d'une note d'un homme du métier, spécialiste en mécanique générale, régulièrement versée aux débats et visée aux conclusions, que les revendications n° 1, 2 et 3 n'avaient pas de contenu technique compréhensible, notamment en ce qui concerne le guidage à la façon d'un cadran et le palier à cadran ; que, dans ces conditions l'arrêt ne pouvait de plus fort, résoudre ces questions techniques qui commandaient tant la caractère industriel de l'invention que la suffisance de la description sans aucune référence à l'homme du métier ; qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés, comme de l'article 49 précité ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la revendication 1 concernait une endoprothèse d'une articulation du genou comprenant un composant fémoral et un composant tibial entre lesquels est placé un palier comprenant une moitié tibiale et une moitié fémorale pouvant être guidées l'une par rapport à l'autre par un cardan disposant d'un degré de liberté dans la direction verticale et d'un degré de liberté dans la direction horizontale ; qu'il retient que la revendication litigieuse pouvait être interprétée à la lumière de la description et du dessin accompagnant l'invention, qu'un cardan constituait un mécanisme fait de deux pivots solidaires et permettant les mouvements

dans tous les sens et que les termes "degrés de liberté dans la direction verticale et horizontale" signifiaient que la prothèse résultant de l'invention permettait le mouvement dans deux plans tandis que les prothèses utilisées antérieurement ne pouvaient se mouvoir que dans un seul plan ; que de ces constatations et de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a déduit que l'invention litigieuse était suffisamment décrite et avait un caractère industriel ce dont il résultait que l'homme du métier pouvait l'exécuter ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que les sociétés SFERI et ICP font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité du brevet litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il découle de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée qu'une invention n'est considérée comme impliquant une activité inventive que si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique prise dans son ensemble, ce que l'arrêt n'a pas contesté, de sorte qu'il a violé l'article susvisé, alors, d'autre part, que et en tous cas, l'arrêt se devait de rechercher, ainsi que l'y invitaient expressément leurs conclusions, si, pour un homme du métier au sens de la loi, c'est-à-dire un spécialiste connaissant et dominant l'art antérieur, il n'était pas évident de combiner les enseignements des brevets Attenborough et Dadurian pour réaliser, comme dans le brevet GMT, une prothèse robuste autorisant à la fois la flexion, la rotation et le coulissement, tout en interdisant l'oscillation latérale, ce qui était possible sans activité inventive, soit en limitant l'oscillation de la prothèse Attenborough par l'adjonction d'un axe horizontal ou par la réduction de la largeur de sa rainure, soit en autorisant le mouvement de coulissement des deux parties de la prothèse Dadurian par suppression de la vis limitant ce mouvement ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au _____

regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée ; alors enfin que, l'arrêt n'a examiné l'activité inventive que dans le cadre de la revendication n° 1, bien qu'elle eût été également contestée aux conclusions dans le cadre des autres revendications et notamment des revendications n° 2 et n° 3 ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les revendications 2 à 8 du brevet litigieux étaient dépendantes de la revendication 1 et que les diverses antériorités invoquées ne divulguaient ni les moyens ni la fonction du brevet litigieux ; qu'elle a également retenu après les avoir analysées que les antériorités Attenborough et Dadurian ne décrivaient pas l'idée de guidage afin de supprimer le risque de chocs entre les deux moitiés de prothèse et que, même en étant combinés, ces deux brevets ne constituaient pas une antériorité du brevet litigieux ; qu'en retenant ces constatations et appréciations dont il résultait que l'invention litigieuse ne découlait pas de manière évidente pour l'homme du métier de l'état de la technique, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de l'effet éventuel de la combinaison des brevets Attenborough et Dadurian et de la nouveauté des revendications 2 à 8, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu que pour accueillir la demande de contrefaçon du brevet de la société GMT par les sociétés SFERI et ICP la cour d'appel retient que le brevet Cuilleron, dont ces dernières soutenaient que leur produit argué de contrefaçon n'était que la mise en oeuvre, a été publié postérieurement au brevet litigieux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les produits incriminés reproduisaient le brevet litigieux sans rechercher si le brevet Cuilleron avait un contenu différent ou identique au brevet litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les sociétés SFERI et ICP avaient contrefait le brevet GMT, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Gesellschaft fur Medizinische Technik MBH (GMT), envers la SFERI et la société ICP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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