

PARIS 6 JUILLET 1993
MATEIN et SERMA c. LAMOTTE
B.F. n. 78-15276 et C.A. 81-24087
PIBD 1993.555.III.669

DOSSIERS BREVETS 1993.IV.5

GUIDE DE LECTURE

- NOUVEAUTE - DIVULGATION :

- OBJET
- DATE

**

I - LES FAITS

- : Monsieur LAMOTTE est gérant de la société PRESTO FUTES.
- 1978 : M.J.N. LAMOTTE est titulaire d'un brevet français n.78-15276.
- Décembre 1981 : La société PRESTO FUTES travaille sur le site de PETIT COURONNE de la société SHELL.
- 23 décembre 1981 : LAMOTTE dépose un certificat d'addition n.81-24087 complétant le brevet n.78-15276 sur "*un collier guidable pour des agencements industriels*".
- : Les sociétés MATEIN et SERMA fabriquent et détiennent, distinctement, des dispositifs suspects.
- : Après saisies-contrefaçon, LAMOTTE assigne MATEIN et SERMA en contrefaçon.
- : MATEIN et SERMA répliquent par voie de demandes reconventionnelles en annulation du certificat d'addition pour divulgation de l'invention antérieure à son dépôt.
- 16 mai 1990 : Le Tribunal de Grande Instance de Paris
 - rejette la demande reconventionnelle en annulation
 - fait droit à la demande principale en contrefaçon du certificat d'addition.
- : MATEIN et SERMA font appel.
- 6 juillet 1993 : La Cour de Paris confirme partiellement le jugement.

II - LE DROIT

Le problème posé est celui de l'effet destructeur de nouveauté de différentes divulgations invoquées par les demandeurs en annulation étant, heureusement, rappelé par l'arrêt :

"Il y a divulgation dès lors que l'objet du brevet a été rendu accessible au public par exemple au moyen de l'usage qui a été fait du procédé breveté; le public s'entend de toute personne non tenue au secret et qui à la seule vue du résultat procuré par le procédé ou du produit obtenu sera en mesure de comprendre le procédé et donc de le reproduire; la divulgation, pour priver le brevet de nouveauté, doit être certaine dans son objet et quant à la date à laquelle elle est intervenue; le brevet étant un titre présumé valide le doute en ce qui concerne la divulgation et la date de celle-ci profite au breveté".

PREMIER PROBLEME (Antériorité par divulgation par ATOCHEM)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (MATEIN et SERMA)

prétendent que les travaux de date certaine valaient divulgation de l'invention parce qu'ils correspondaient au collier breveté.

b) Le défendeur en annulation (LAMOTTE)

prétend que les travaux de date certaine ne valaient pas divulgation de l'invention parce qu'ils ne correspondaient pas au collier breveté.

2°) Enoncé du problème

Les travaux de date certaine valaient-ils divulgation de l'invention correspondant au collier breveté ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant qu'il résulte de ces constatations objectives et sans s'attacher à la comparaison effectuée avec un modèle présenté à l'expert comme étant conforme au certificat d'addition, que la revendication 1 de l'addition n'est pas entièrement comprise dans l'état de la technique constitué par cette divulgation;

Qu'en effet, le collier trouvé dans l'usine ATOCHEM étant remarquable en ce qu'il comporte des robinets sur les ailes, il ne peut être soutenu qu'il est comme l'addition "caractérisé en ce qu'il comporte sur tout son périmètre deux ailes latérales lisses";

Considérant que la revendication 2 n'est pas plus comprise dans l'état de la technique; qu'en effet, la présence des robinets sur les ailes suffit à rendre impossible l'opération de sertissage; qu'au surplus l'épaisseur de 17 mm donnée aux ailes qui, ainsi que l'expert l'a relevé, n'ont pratiquement pas été déformées par les coups de marteau, n'est pas de nature à divulguer pour l'homme du métier qui a le sens des réalités, la caractéristique du sertissage;

Que cette prétendue divulgation est donc inopérante".

2°) Commentaire de la solution

La divulgation éventuellement opérée avant le dépôt du certificat d'addition n'avait point d'effet sur la validité de celui-ci puisque l'information divulguée n'était point celle qui était revendiquée par le certificat d'addition.

La conclusion de droit rendue par la Cour de Paris s'imposait, donc.

DEUXIEME PROBLEME (Antériorité par divulgation par SHELL)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (MATEIN et SERMA)

prétendent que la divulgation d'un collier certainement conforme à l'invention brevetée est antérieure au dépôt du certificat d'addition.

b) Le défendeur en annulation (LAMOTTE)

prétend que la divulgation d'un collier certainement conforme à l'invention brevetée n'est pas antérieure au dépôt du certificat d'addition.

2°) Enoncé du problème

La divulgation d'un collier certainement conforme à l'invention brevetée est-elle antérieure au dépôt du certificat d'addition ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

(1) "Les constatations de l'expert établissent que le collier trouvé sur ce site est en tous points conforme aux revendications 1 et 2 du certificat d'addition ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties; d'autre part l'expertise a établi que si toute personne ne pouvait pas pénétrer librement sur le site de PETIT COURONNE, le collier pouvait être vu tant par le personnel de SHELL que par celui des entreprises travaillant sur ce site, par tout visiteur muni d'une autorisation ponctuelle et par le personnel des entreprises assurant l'entretien".

(2) "Les conditions générales des travaux sur le site, éditées par SHELL énoncent que les entrepreneurs qui ont reçu de SHELL à l'occasion du marché ou des consultations, communication d'objets, appareils, plans, pièces ou documents "qui seront signalés constituer des prototypes ou secrets professionnels" sont tenu de maintenir confidentiels cette communication; il ne résulte d'aucune pièce mise aux débats que PRESTO FUITE ait stipulé la confidentialité pour le matériel mis en place à l'occasion des réparations qu'elle effectuait, ou que SHELL ait décidé de signaler à tout intervenant que ce matériel était couvert par le secret".

(3) "Le seul point à déterminer est donc de savoir si le matériel décrit par l'expert a été mis en place antérieurement au 23 décembre 1981, date du dépôt de la demande de certificat d'addition... il n'est donc pas certain que le collier retrouvé sur le site ait été visible par le public monté et révélait les moyens de l'invention avant le 23 décembre 1981, date de dépôt de la demande de certificat d'addition".

"Il s'ensuit qu'il existe pour le moins un doute sur la mise en place du collier à une demande antérieure au dépôt de la demande de certificat d'addition; que ce doute devant profiter au breveté la demande en nullité ne peut aboutir".

2°) Commentaire de la solution

(1) L'identité des informations divulguée et brevetée était établie.

(2) L'absence d'obligation de confidentialité était, également, établie.

(3) Le problème était un problème de calendrier et consistait à savoir si la divulgation précédait ou suivait le dépôt. Dans la mesure où le demandeur en annulation sur qui pesait la charge d'écartier la nouveauté de l'invention ne pouvait établir avec certitude que la divulgation précédait le dépôt, sa demande en annulation était vouée à l'échec.

B

N° Répertoire Général : 90/021471
91/007938
92/011263
92/011382

SUR APPELS DES JUGEMENTS DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre
1ère section des

21 SEPTEMBRE 1988 ET 16 MAI 1990

N° 19.521/86 - 5077/90 -

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 10 MAI 1993

CONTRADICTOIRE

CONFIRMATION JUGEMENT 21/09/1988

REFORMATION JUGEMENT 16/05/1990 +

AVANT DIRE DROIT - EXPERTISE

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU MARDI 6 JUILLET 1993

(N° 3 , 21 pages

PARTIES EN CAUSE

- 1°/ SARL MATEIN dont le siège est 5 RUE DES VALLEES 76700 HARFLEUR société en liquidation amiable , prise en la personne de son liquidateur M. René LAMOTTE.
- 2°/ SARL SERMA dont le siège est 3 RUE BLASCO IBANEZ 76000 LE HAVRE société en redressement judiciaire prise en la persor de Me PASCUAL-MOMONT en qualité de représentant des créanciers et de Me Daniel BLERY en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

APPELANTES ET INTIMEES

représentées par Me BAUFUME Avoué,
assistées de Me GUERIN SALEM,

- 3°/ M. Jean-Noël LAMOTTE né le 12 DECEMBRE 194 à HARFLEUR (76700) de nationalité français demeurant Hameau de Caville 76490 SAINT ARNOULD CAUDEBEC.

APPELANT ET INTIME

représenté par la SCP FAURE ARNAUDY avoués
assisté de Me CASALONGA Avocat P 44,

- 4°/ SA FURMANITE dont le siège est 665 rue de la Maison Blanche 78630 ORGEVAL prise en la personne de ses représentants légaux

ASSIGNEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN

représentée par la SCP DAUTHY NABOUDET
avoués assistée de Me BEDDOUK Avocat,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : M.GOUGE

Conseillers : Mme MANDEL et M.BRUNET

GREFFIER : Mme DOYEN

DEBATS :

A l'audience publique du 1er JUIIN 1993

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par M.GOUGE Président lequel

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

Dans des circonstances suffisamment exposées par les premiers juges, M. Jean-Noël LAMOTTE, titulaire d'un brevet français N° 78 15 276 et plus particulièrement d'un certificat d'addition demandé le 23 décembre 1981 sous le n° 81 24 081 avait attiré les Sociétés MATEIN et SERMA devant le Tribunal de Grande Instance de Paris après avoir fait procéder à deux saisies contrefaçon au motif que ces sociétés auraient contrefait les revendications 1 et 2 du certificat d'addition, afin d'obtenir la cessation de la contrefaçon et la réparation du préjudice qui en serait résulté.

Les défenderesses avaient conclu à la nullité des deux revendications qui leur sont opposées, au débouté et elles avaient formulé des prétentions reconventionnelles à fins indemnitaires.

Ch 4ème A
.....
date 6/7/93
..... 2ème
.....page

Par un premier jugement du 21 septembre 1988 auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des faits moyens et prétentions antérieurs, la 3^{ème} chambre 1^{ère} section du Tribunal a rejeté le premier moyen de nullité tiré des enseignements du brevet européen N° 0 029 338, sursis à statuer sur le moyen tiré de la divulgation et ordonné une expertise afin de rechercher l'existence des éléments de fait de cette divulgation.

Un premier rapport d'expertise a été déposé le 1^{er} décembre 1988 aux termes duquel l'expert a émis l'avis que si le collier en place à l'usine ATOCHEM avait la même finalité que le collier objet de l'additif du brevet, il était différent dans sa structure.

Un second jugement, purement avant dire droit du 13 février 1989 a désigné à nouveau l'expert afin de poursuivre ses investigations dans les locaux de la Société SHELL FRANCAISE à la raffinerie de PETIT COURONNE pour décrire un autre dispositif susceptible de constituer une divulgation.

Le 27 avril 1990 l'expert a déposé un second rapport dans lequel il a émis l'avis que le collier examiné présentait toutes les caractéristiques des revendications 1 et 2 du certificat d'addition, avait été mis en place en décembre 1981 dans une installation accessible à la fois au personnel de SHELL, au personnel des entreprises et visiteurs munis d'autorisations spéciales, au personnel enfin des entreprises assurant l'entretien et qu'il ne semblait pas que les entreprises travaillant dans cette enceinte aient une obligation de secret.

Sur la base de ce rapport la 3^{ème} chambre 2^{ème} section du Tribunal, par un troisième jugement du 16 mai 1990, après avoir joint diverses instances et déclaré recevables les conclusions du 16 mars 1990 a dit bien fondées MATEIN et SERMA en leur demande en nullité des revendications 1 et 2 du certificat d'addition N° 81 24 087, débouté M.J.N. LAMOTTE de sa demande principale, les défenderesses de leurs demande d'indemnité.

4^{ème} A
Ch
date 6/7/93
3^{ème} pa:

Elle a condamné M.J.N.LAMOTTE à payer aux défenderesses la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

Les Sociétés MATEIN et SERMA avaient, par déclaration du 22 novembre 1988, relevé appel contre le premier jugement du 21 septembre 1988.

M.J.N.LAMOTTE a relevé appel du jugement du 16 mai 1990 par déclaration du 27 août 1990.

A l'occasion des instances d'appel qui ont fait l'objet d'une jonction du 17 décembre 1991 par ordonnance du Conseiller chargé de la mise en état les parties ont échangé de nombreuses écritures dont il appartient à la Cour de tenter d'effectuer la synthèse.

D'autre part au cours de cette procédure sont intervenus ou ont été appelés en intervention M. René LAMOTTE liquidateur amiable de MATEIN, MM. PASCUAL MOMONT et BLERY respectivement représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession de SERMA et une Société FURMANITE cessionnaire du fonds de MATEIN a été appelée en déclaration d'arrêt commun. IL conviendra de joindre ces instances à l'instance principale en raison de la connexité.

M.J.N.LAMOTTE a conclu tout à la fois au débouté sur l'appel du jugement du 21 septembre 1988 et au paiement par les appelantes de la somme de 100.000 F HT au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, à la confirmation de ce jugement et à l'infirmité du jugement du 16 mai 1990, à ce qu'il soit jugé que MATEIN et SERMA ont contrefait les revendications 1 et 2 du certificat d'addition, au prononcé d'interdictions sous astreinte définitive de poursuivre la contrefaçon, à la condamnation solidaire des intimées à lui payer une provision de 200.000 F sur une indemnité à déterminer après expertise, une somme de 100.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile

Ch 4ème A
date 6/7/93
..... 4ème
..... pag

et les dépens d'instance et d'appel, à ce qu'il soit autorisé à procéder à des publications judiciaires aux frais des intimées solidairement, toutes les condamnations devant porter sur les faits jusqu'à la date de l'arrêt.

Il a en outre conclu au débouté sur toutes les prétentions de SERMA, MATEIN et FURMANITE, en particulier sur la recevabilité de sa demande et sur le bien fondé de l'assignation en déclaration d'arrêt commun et à l'irrecevabilité de l'exception qui lui est opposée comme nouvelle.

MATEIN et SERMA ont au contraire conclu à l'infirmité du jugement du 21 septembre 1988, à l'irrecevabilité de M.LAMOTTE à agir en contrefaçon, à l'annulation des revendications 1 et 2 du certificat d'addition sur la base du brevet européen n° 29 338, à la confirmation du jugement du 16 mai 1990 et au débouté de M.LAMOTTE, au paiement par M.LAMOTTE d'une indemnité de 20.000 F à M.MATEIN et aux intimées d'une somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de tous les dépens.

La Société FURMANITE a conclu à sa mise hors de cause et au paiement par M.J.N.LAMOTTE d'une indemnité de 5.000 F pour procédure abusive, d'une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de tous les dépens.

SUR CE

1 - Sur la recevabilité de l'exception opposée par MATEIN et SERMA

Considérant que M.J.N.LAMOTTE fait valoir que cette prétention, nouvelle devant la Cour, est, comme telle, irrecevable ;

Considérant que MATEIN et SERMA répondent que si la prétention est nouvelle elle tend néanmoins aux mêmes fins que les prétentions initiales et qu'elle est donc recevable ;

Ch 4ème A
date 6/7/93
..... 5ème
..... pa

Considérant, ceci exposé, que MATEIN et SERMA faisant valoir devant la Cour que M.J.N.LAMOTTE est irrecevable à agir en contrefaçon du certificat d'addition alors que, devant le Tribunal elles soutenaient qu'il devait être débouté en raison du défaut de nouveauté de ce titre propriété industrielle il s'agit d'une prétention qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (le rejet de la demande) même si son fondement juridique (défaut du droit d'agir) est différent ; qu'elle est donc recevable en appel par application de l'article 565 du nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle l'est encore aux termes de l'article 564 du nouveau Code de Procédure Civile puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en outre il sera rappelé que selon l'article 123 du nouveau Code de Procédure Civile une fin de non recevoir peut être opposée en tout état de cause ;

2 - Sur la recevabilité à agir de M.J.N.LAMOTTE

Considérant que MATEIN et SERMA allèguent que M.LAMOTTE travaillant au service de la Société PRESTO FUITES dont il est gérant , il aurait dû en sa qualité de salarié, remettre son invention à la Société et qu'il se l'est indûment appropriée par le dépôt du certificat d'addition ;

Considérant que M.J.N.LAMOTTE répond qu'il est seulement gérant de PRESTO FUITES ; qu'il a communiqué le 27 mai 1992 le contrat de licence qu'il a conclu avec cette société ;

Considérant ceci exposé que l'article 1er ter de la loi modifiée du 2 janvier 1968, applicable en l'espèce, ne règle que l'attribution des inventions réalisées par le salarié au sens du Code du travail ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M.J.N.LAMOTTE cumule sa qualité de gérant de PRESTO FUITES et celle de salarié de cette société ;

Ch 4ème A
date 6/7/93
..... 6ème
..... DAE

Que si la facture d'intervention de PRESTO FUITES mentionne "équipe M.ATINAULT M.LAMOTTE" M.J.N.LAMOTTE relève que l'intervenant sur le site de SHELL était son frère René Noël LAMOTTE qui a depuis quitté l'entreprise pour créer notamment avec M.ATINAULT la SOciété MATEIN dont il est devenu le gérant puis le liquidateur ;

Que cette allégation est confirmée par le fait que la signature apposée sur la facture et qui aurait dû normalement être celle du chef d'équipe c'est-à-dire de M.J.N.LAMOTTE s'il avait été présent sur les lieux, est complètement différente de la signature que M.J.N.LAMOTTE a apposée au bas du contrat de licence qu'il a conclu avecPRESTO FUITES le 9 mai 1985 ;

Considérant qu'au surplus il sera remarqué que PRESTO FUITES, qui a connu les titres de propriété industrielle appartenant à M.J.N.LAMOTTE puisqu'elle a conclu avec celui-ci un contrat de licence, et qui aurait eu la faculté de revendiquer la propriété du certificat d'addition si le dépôt avait été effectué, en violation d'une obligation légale comme constituant une invention de salarié n'en a rien fait ; que M.J.N.LAMOTTE déposant, est présumé jusqu'à preuve contraire être titulaire des droits conférés par le certificat d'addition ;

Considérant que selon l'article 8 du contrat de licence qui a été publié le 14 mars 1984 au Registre national des Brevets, et qui est donc opposable aux tiers, l'action en contrefaçon est réservée au breveté ; que cette pièce a, devant la Cour, été communiquée le 27 mai 1992 ; que M.J.N.LAMOTTE, en tant que breveté, est donc recevable à agir ;

2 - Sur la validité du certificat d'addition
N° 81 24 087

Considérant que la nouveauté de ce certificat est contestée à la fois sur la base d'une antériorité et d'une divulgation ;

Ch 4ème A
.....
date 6/7/93
..... 7ème
..... page

a) le brevet européen O 029 338 publié le
27 MAI 1981

Considérant que pour contester la décision du Tribunal (jugement du 21 septembre 1988) MATEIN et SERMA soutiennent que le dispositif de l'antériorité est formé d'un collier en deux parties entourant les deux brides du raccord dont l'étanchéité doit être rétablie et que ce collier est l'équivalent de l'élément "collier" du certificat d'addition ;

Qu'en outre ce collier est percé d'au moins un orifice pour injecter une substance d'obturation sur les brides ;

Que d'autre part le collier de l'antériorité comporterait deux ailes et une partie centrale, les deux ailes étant en contact d'étanchéité circonférentielle avec les bords des brides et étant susceptibles d'être serties sur le pourtour des brides ;

Considérant que M.J.N.LAMOTTE répond que les deux demi-bagues se plaçant autour des brides et percées d'un robinet d'injection ne sont pas dans la partie caractérisante de la revendication 1 ;

Que d'autre part les colliers de l'antériorité comportent une gorge interne où est logé une pièce rapportée avec deux petites ailes inaccessibles de l'extérieur ce qui empêcherait le sertissage ;

Considérant, ceci exposé, qu'il résulte de la description du certificat d'addition (p.1) ainsi que du brevet N° 78 15 276 que ce qui relève de ce brevet principal est constitué par un dispositif pour étancher une fuite dans un raccord à brides comprenant un collier de cerclage formé de deux demi-bagues se plaçant autour des brides et percé d'au moins un orifice muni d'un robinet, par où peut être injectée une substance d'obturation dans l'intervalle entre les brides ;

Ch 4ème A
.....
date 6/7/93
..... 8ème
..... page

Considérant que le texte de l'addition relève que ce système de colliers entraîne des phénomènes de "matage" (écrasement) sur les brides et que les joncs en cuivre interposés entre colliers et brides perdent leurs propriétés lorsqu'il s'agit de canalisations transportant un fluide à haute température ;

Qu'il est donc proposé un perfectionnement qui consiste en ce que le collier comporte, sur tout son périmètre, deux ailes latérales lisses flanquant une partie centrale épaisse et rigide et s'appliquant à plat contre le pourtour des brides (revendication 1), ce qui évite le risque de "matage" et la nécessité des joncs en cuivre et ce qui protège l'opérateur en déviant le jet de fuite dans le sens de la canalisation ;

Considérant que ceci peut être suffisant si le diamètre des demi-bagues du collier correspond à celui des brides et si l'état de surface et de positionnement de celles-ci sont convenables ; que si les diamètres ne correspondent pas exactement et si l'état de surface, l'alignement et le parallélisme laissent à désirer il faut que les ailes latérales soient déformables pour pouvoir être serties sur le pourtour de la bride au moyen d'un outil de sertissage rabattant de proche en proche (p.3) les ailes contre les brides c'est-à-dire par application d'efforts en direction radiale sur l'aile (revendication 2) ;

Considérant que selon la traduction du brevet européen mise aux débats l'objet de l'antériorité est de colmater une fuite entre deux brides d'un tuyau qui se font face ; qu'il est proposé un collier avec une gorge circonférentielle intérieure contenant un élément inséré en matière déformable par pression ; que l'élément inséré dont la section va en diminuant vers l'intérieur permet de positionner le dispositif de serrage ; que le collier est ensuite serré autour des brides ce qui déforme l'élément inséré en contact d'étanchéité circonférentielle ;

Ch 4ème A
date 6/7/93
..... 9ème
..... pai

Qu'ensuite on force un trou dans la matière insérée dans le prolongement du trou existant dans le collier et on injecte une matière d'étanchéité ;

Considérant que c'est avec raison que le Tribunal a estimé que si la revendication 1 du certificat d'addition nî la revendication 2 dépendante de la première n'étaient entièrement comprises dans l'état de la technique ainsi défini ;

Qu'en effet du fait de la présence dans l'antériorité d'une pièce insérée qui est ensuite écrasée par le serrage du collier on ne retrouve pas les moyens constitutifs de l'invention dans leur forme et leur agencement puisqu'on ne retrouve pas sur le collier déjà divulgué par le brevet N° 78 15 276 la partie centrale épaisse et rigide flanquée de deux ailes latérales lisses (revendication 1) ni les ailes latérales déformables susceptibles d'être serties sur le pourtour des brides (revendication 2) ;

Qu'à cette différence de forme correspond une différence de fonction, l' écrasement d'un joint, comme dans le brevet européen, étant une opération différente du sertissage qui consiste à rabattre un bord de tôle sur une autre pièce afin d'assurer la fixation des deux pièces (et leur étanchéité) ;

Qu'il n'y a pas équivalence entre ces deux opérations ;

Que ce moyen de nullité sera rejeté ;

b) sur la divulgation

Considérant que pour s'opposer à la demande fondée sur la divulgation M.J.N.LAMOTTE allègue que le premier rapport d'expertise établit des différences essentielles entre le collier expertisé et le collier revendiqué (injecteurs latéraux inutilisables si le collier est placé sur les brides et épaisseur très importante des ailes, incompatible avec le sertissage) ;

Ch 4ème A
date 6/7/93
10ème page

Considérant qu'il ajoute que la divulgation qui résulterait de la seconde expertise n'est pas certaine en raison notamment des incohérences sur l'identification de la canalisation sur laquelle aurait eu lieu l'intervention ; qu'on peut douter de l'appartenance de l'étiquette ; qu'il ne serait pas établi que le diamètre du collier sur lequel a été accrochée l'étiquette correspondrait à l'un des diamètres indiqués dans la commande de SHELL ; que PRESTO FUITES n'avait pas pour habitude de marquer sur une étiquette la date de ses interventions ; qu'il aurait formulé des réserves lors de l'expertise ; qu'il ne serait pas établi que l'enceinte de la raffinerie SHELL soit accessible au public ; qu'il y aurait sur le site une obligation de confidentialité ; que la vue du collier ne suffirait pas à divulguer l'invention ; qu'en raison de l'urgence il n'y aurait pas eu volonté de divulgation ;

Considérant que MATEIN et SERMA répondent que dans le premier rapport l'expert aurait comparé le collier avec un autre collier ce qui n'aurait pas été dans sa mission ; que l'existence d'injecteurs latéraux ne constituerait pas une différence ; que l'existence d'une chambre de décompression ne figurerait pas dans les revendications ; qu'il importerait peu que les ailes soient épaisses ;

Que sur le second rapport elles soulignent que M.J.N.LAMOTTE n'aurait formulé aucune réserve sur l'étiquette ; que le collier était accessible à de nombreuses personnes ; qu'il n'y avait pas obligation de secret ; qu'en cas d'urgence PRESTO FUITES aurait pu utiliser une autre technique ; qu'en réalité il n'y avait même pas urgence ;

Considérant, ceci exposé, que la Cour se trouve donc saisie de deux faits distincts qui constitueraient des divulgations ;

Ch 4ème A
date 6/7/93
11ème
.....pa

Considérant qu'il y a divulgation dès lors que l'objet du brevet a été rendu accessible au public par exemple au moyen de l'usage qui a été fait du procédé breveté ; que le public s'entend de toute personne non tenue au secret et qui à la seule vue du résultat procuré par le procédé ou du produit obtenu sera en mesure de comprendre le procédé et donc de le reproduire ; que la divulgation, pour priver le brevet de nouveauté doit être certaine dans son objet et quant à la date à laquelle elle est intervenue ; que le brevet étant un titre présumé valide le doute en ce qui concerne la divulgation et la date de celle-ci profite au breveté ;

SUR LE COLLIER MIS EN PLACE CHEZ ATOCHEM

Considérant que selon les déclarations de M.BOUTIGNY, ingénieur de travaux chez ATOCHEM le collier en fer mécanosoudé se composant de deux éléments de ferronnerie en arc de cercle bordés d'une lèvre aurait été posé avant la prise de service de cette personne chez ATOCHEM, en 1980 et déposé avant 1982 ;

Considérant que l'expert désigné par le jugement du 21 septembre 1988 pour décrire la structure du collier et rechercher les éléments de comparaison avec le collier selon les revendications 1 et 2 du certificat d'addition a établi qu'il s'agissait d'un collier composé de deux demi-cercles d'un diamètre intérieur de 1,403 m ;

Qu'il le décrit comme formé, en coupe, d'une partie rectangulaire de 60 mm de large et 55 mm d'épaisseur avec, osudée à la masse précédente une plaque rectangulaire de 116 mm de large et 17 mm d'épaisseur qui porte sur toute sa périphérie des traces "superficielles" de coups de marteau ;

Que l'expert a noté sur ces demi-colliers tant sur la partie centrale que sur les ailes 11 robinets ou emplacements de robinets destinés à injecter des produits souples entre la plaque et la conduite à traiter ; qu'un épaulement percé de 3 trous en bout de chaque demi-collier permet de les réunir en un seul collier ;

Ch 4ème A
date 6/7/93
..... 12ème
..... pag

Que selon l'expert pour obturer une fuite entre deux brides ont met en place les deux demi-colliers, on les réunit par les épaulements, "éventuellement" on mate la partie latérale "pour tenter d'assurer une bonne étanchéité" on injecte un produit souple ;

Que l'expert ajoute qu'un tel collier peut se placer soit entre deux brides, soit au dessus des brides, l'injecteur latéral n'étant pas, dans ce cas, utilisable ; qu'il note, comme un élément important, que dans le collier décrit les ailes latérales ayant 17 mm d'épaisseur il est "impossible de sertir une telle masse sans des pressions énormes, très difficiles à mettre en oeuvre ex abrupto sur un chantier et qui risqueraient de modifier les caractéristiques du métal" ;

Considérant qu'il résulte de ces constatations objectives, et sans s'attacher à la comparaison effectuée avec un modèle présenté à l'expert comme étant conforme au certificat d'addition, que la revendication 1 de l'addition n'est pas entièrement comprise dans l'état de la technique constitué par cette divulgation ;

Qu'en effet le collier trouvé dans l'usine ATOCHEM étant remarquable en ce qu'il comporte des robinets sur les ailes il ne peut être soutenu qu'il est comme l'addition "caractérisé en ce qu'il comporte sur tout son périmètre deux ailes latérales lisses" ;

Considérant que la revendication 2 n'est pas plus comprise dans l'état de la technique ; qu'en effet la présence des robinets sur les ailes suffit à rendre impossible l'opération de sertissage ; qu'au surplus l'épaisseur de 17 mm donnée aux ailes qui, ainsi que l'expert l'a relevé, n'ont pratiquement pas été déformées par les coups de marteau, n'est pas de nature à divulguer pour l'homme du métier qui a le sens des réalités, la caractéristique du sertissage ;

Que cette prétendue divulgation est donc inopérante ;

Ch 4ème A
date ...6/7/93.....
.....13ème.....page

J

SUR LE COLLIER MIS EN PLACE CHEZ SHELL

Considérant que les constatations de l'expert qui établissent que le collier trouvé sur ce site est en tous points conforme aux revendications 1 et 2 du certificat d'addition ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties ; que d'autre part l'expertise a établi que si toute personne ne pouvait pas pénétrer librement sur le site de PETIT COURONNE, le collier pouvait être vu tant par le personnel de SHELL, que par celui des entreprises travaillant sur ce site, partout visiteur muni d'une autorisation ponctuelle et par le personnel des entreprises assurant l'entretien ;

Que les conditions générales des travaux sur le site, éditées par SHELL énoncent que les entrepreneurs qui ont reçu de SHELL à l'occasion du marché ou des consultations, communication d'objets, appareils, plan, pièces ou documents "qui seront signalés constituer des prototypes ou secrets professionnels" sont tenus de maintenir confidentiels cette communication ;

Qu'il ne résulte d'aucune pièce mise aux débats que PRESTO FUTURES ait stipulé la confidentialité pour le matériel mis en place à l'occasion des réparations qu'elle effectuait, ou que SHELL ait décidé de signaler à tout intervenant que ce matériel était couvert par le secret ;

Que le seul point à déterminer est donc de savoir si le matériel décrit par l'expert a été mis en place antérieurement au 23 décembre 1981, date du dépôt de la demande de certificat d'addition ;

Considérant que les pièces susceptibles de permettre éventuellement une datation sont les suivantes dans l'ordre chronologique :

- un ordre de travail/permis de travail N° 3050 émis le 11 décembre 1981 portant comme mentions : "Claus/3 étancher fuite J/B 2'' 150 par injection produit spécial" et plus loin "informations générales 2 macaron 699 retour condensat"

Ch 4ème A
daté 6/7/93
14ème
.....page

- deux pièces N° 2455 et 2456 de PRESTO FUITES, non datées mais portant sur des travaux effectués ou à effectuer du 15 au 17 décembre 1981 pour "résorbition de fuite vapeur" par "pose et injection d'un collier" de diamètre 2 " ou 1 $\frac{1}{2}$;

- un bon de commande ferme et non révisable de travaux portant le N° 01929 0 du 21 décembre 1981 se référant à des offres N° 2455 et 2456 du 15 décembre 1981, concernant la raffinerie de Petit Couronne, relatif à trois postes de travaux avec la mention : "livraison 23/12/81" et la description suivante :

" - claus 3 - assistance d'une équipe de spécialistes pour étancher fuites sur jeux de brides diam 2 " ans 150

- D B 2 assistance d'une équipe de spécialistes pour étancher fuites sur P.E. vannes vapeur 21 bars diam $\frac{1}{2}$ " - 1 " ;

-HTU 2 assistance d'une équipe de spécialistes pour étancher fuites vapeur MP sur jeux de brides diam 1 " $\frac{1}{2}$ ANS 300 éjecteur J 6708 et P.E. robinet diam $\frac{1}{2}$ " ANS 300 four F 7501" ;

Considérant qu'il a été constaté par huissier, le 16 novembre 1988, et lors de l'expertise que le collier portait attaché par un fil de fer rouillé une plaque métallique où était emboutie grossièrement la mention PRESTOFUITES 15.12.81 ; que la canalisation réparée portait, à la peinture, l'inscription "eau chaudière" avec le dessin d'une flèche ;

Considérant qu'au vu de ces pièces et de ces constatations matérielles s'il est certain que PRESTOFUITES a effectué des travaux à PETIT COURONNE pour SHELL il apparaît que les pièces 2455 et 2456 visées dans la commande du 21 décembre 1981 sont des devis et non pas des factures ;

Qu'il y a une contradiction entre les mentions des devis qui semblent indiquer que les travaux devraient être effectués entre le 15/12 et le 17/12/81 et celles du bon de commande qui stipule une "livraison" le 23/12/81 ;

Ch 4ème A
date 6/7/91
15ème
..... pag

Qu'il n'est donc pas certain que le collier retrouvé sur le site ait été visible par le public monté et révélant les moyens de l'invention avait le 23 décembre 1981 date de dépôt de la demande du certificat d'addition ; que l'ordre de travaux du 11 décembre 1981 n'indiquait aucun délai pour l'exécution ; qu'il n'est pas démontré que PRESTOFUITES ait pour habitude de marquer son passage en apposant une étiquette portant la date de son intervention ; qu'il y a lieu en outre de remarquer que cette étiquette, qui ne reproduit pas le cachet de PRESTOFUITES mais qui est le résultat d'un travail malhabile est aisément amovible par simple torsion en sens inverse du fil de fer qui l'attache ;

Que de plus M.J.N. LAMOTTE observe, non sans pertinence, qu'il y a une discordance entre l'ordre de travaux qui mentionnait "retour condensat" et l'inscription "eau chaudière" sur la canalisation réparée ;

Qu'il s'ensuit qu'il existe pour le moins un doute sur la mise en place du collier à une demande antérieure au dépôt de la demande de certificat d'addition ; que ce doute devant profiter au breveté la demande en nullité ne peut aboutir ;

3 - Sur la contrefaçon et la réparation

Considérant que selon les pièces mises aux débats avant clôture M.J.N.LAMOTTE ayant déclaré sa créance le 6 juillet 1989 et le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de cession de SERMA étant intervenus, M.J.N.LAMOTTE est recevable à agir pour faire évaluer sa créance contre SERMA étant observé que la note en délibéré demandée n'apporte pas d'élément nouveau susceptible de justifier une réouverture des débats ;

Ch ...4ème.A.....
.....
date 6/7/93
..... 16ème
.....pag

J

Considérant que, selon les écritures des parties il n'y a pas de discussion sur la matérialité de la contrefaçon ; que la contrefaçon est d'autant moins discutable que M.J.N.LAMOTTE produit deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon effectués l'un au préjudice de MATEIN et l'autre de SERMA ;

Qu'il résulte du procès-verbal pratiqué au siège de MATEIN que celle-ci fabrique des dispositifs de cerclage contre les fuites composés de deux demi-colliers comprenant une partie centrale épaisse et rigide avec des orifices permettant l'injection d'un produit d'obturation et sur tout leur périmètre de chaque côté une aile latérale pouvant s'appliquer à plat sur la surface périphérique d'une bride et destinée à être martelée ; que les constatations de l'huissier sont confirmées par les photographies qu'il a annexées à son rapport sur lesquelles il est aisé de voir que les orifices d'injection sont sur la partie centrale et que les ailes sont lisses et de faible épaisseur ; que l'huissier n'a toutefois pas été en mesure d'obtenir des indications sur le nombre des ventes et le prix des produits incriminés de contrefaçon ;

Considérant qu'au siège de SERMA le procès-verbal de saisie-contrefaçon a permis d'effectuer des constatations identiques sur la structure des colliers, constatations que confirment les photographies annexées ; qu'il a été indiqué que les colliers étaient fabriqués par SERMA ; que le tarif saisi mentionne des prix compris entre 1.220 F et 12.990 F selon les dimensions ;

Considérant que MATEIN en fabriquant, détenant en vue de la vente, offrant à la vente et en vendant, a commis des actes de contrefaçon ;

Considérant qu'en ce qui concerne SERMA il s'agit, pour le même motif d'un contrefacteur direct, de plein droit responsable de la contrefaçon ;

Ch 4ème A.....
date 6/7/93
17ème
pag

Qu'il n'apparaît pas toutefois que les deux sociétés aient ensemble concouru à réaliser le préjudice subi par le breveté ; qu'elles ne peuvent donc être tenues in solidum ;

Considérant qu'afin de mettre fin à la contrefaçon il convient de prononcer des interdictions sous astreinte comme indiqué au dispositif ;

Que le préjudice non sérieusement contestable subi par M.LAMOTTE, breveté, qui a concédé une licence non exclusive de son invention à PRESTO FUITES sera évalué à 50.000 F en ce qui concerne les actes commis par SERMA ; que MATEIN sera condamnée à payer une indemnité provisionnelle de 50. 000 F correspondant au préjudice non sérieusement contestable découlant des faits de contrefaçon qui lui sont propres ; qu'à titre de réparation complémentaire M.LAMOTTE sera autorisé à faire publier le dispositif de l'arrêt aux frais de MATEIN selon les modalités précisées au dispositif ;

Considérant qu'afin de parvenir à une évaluation définitive du préjudice subi par M.J.N.LAMOTTE il convient de désigner un expert aux frais avancés par le breveté qui y a intérêt ;

Considérant qu'en équité les frais non taxables exposés à ce jour par M.J.N.LAMOTTE seront mis à la charge des contrefacteurs dans la limite de 30.000 F ; que MATEIN sera condamnée pour sa part à lui payer 15.000 F et SERMA la deuxième somme de 15.000 F dès lors que l'appel de SERMA est jugé mal fondé ; que les dépens d'instance et d'appel se partageront de même par moitié entre les contrefacteurs qui succombent tant sur leur appel que sur l'appel de M.J.N.LAMOTTE ;

Ch 4ème A.....
.....
date ...6/7/93.....
.....18ème.....
.....pag

4 - Sur la mise en cause de la Société FURMANITE
et les demandes reconventionnelles

Considérant que FURMANITE, MATEIN et SERMA font grief à M.J.N.LAMOTTE d'avoir appelé FURMANITE en déclaration d'arrêt commun au seul motif que cette dernière a acquis le fonds de commerce de MATEIN postérieurement au jugement dont appel ; qu'elles soutiennent que cette procédure est abusive FURMANITE n'était pas aux droits de MATEIN et utilisant ses propres procédés ; qu'il s'agirait d'une manoeuvre de procédure destinée à leur nuire et à créer des litiges entre elles ;

Mais considérant que M.J.N.LAMOTTE répond à juste titre que sa demande constitue une mesure de sauvegarde destinée à éviter que les contrefaçons commises par MATEIN et SERMA soient poursuivies par FURMANITE ;

Que les demandes d'indemnité pour action abusive seront donc rejetées ;

Qu'il n'y a pas lieu en équité d'allouer une somme à MATEIN, SERMA ou FURMANITE au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'elles succombent ;

PAR CES MOTIFS :

Joint les instances 92/011263 et 92/011382 aux RG 90/021471 et 91/007938 déjà joints,

Rejette les exceptions d'irrecevabilité,

Confirme le jugement du 21 septembre 1988,

Réforme le jugement du 16 mai 1990 en tant qu'il a dit bien fondées les Sociétés MATEIN et SERMA en leur demande en nullité du certificat d'addition N° 81 24 091 en ses revendications 1 et 2, qu'il a débouté M. J.N.LAMOTTE et qu'il a prononcé des condamnations à son encontre,

Ch ... 4ème A
.....
date ... 6.7.93
.....
19ème pag.

J

Statuant à nouveau et ajoutant aux deux jugements,

Dit que M.J.N.LAMOTTE recevable à agir en contrefaçon,

Rejette les moyens de nullité concernant les revendications 1 et 2 du certificat d'addition N° 81 24 081,

Dit que la Société MATEIN et la Société SERMA ont chacune contrefait le certificat d'addition N° 81 24 081 en ses revendications 1 et 2 par la fabrication, la détention en vue de la vente, l'offre en vente et la vente de colliers d'étanchéité reproduisant l'enseignement de ces revendications,

Fait défense à la Société MATEIN et à la Société SERMA sous astreinte comminatoire de 10.000 F par infraction constatée à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, l'infraction s'entendant de chaque collier, de poursuivre les actes de contrefaçon,

Autorise M.J.N.LAMOTTE à faire publier le dispositif du présent arrêt aux frais de la Société MATEIN dans trois journaux ou périodiques de son choix sans que le coût total des insertions puisse excéder 60.000 F H.T.,

Condamne la Société MATEIN à payer à M.J.N.LAMOTTE une indemnité provisionnelle de 50.000 F,

Evalue à 50.000 F la créance d'indemnité provisionnelle de M.J.N.LAMOTTE contre la Société SERMA,

Ch 4ème A
date 6/7/93
..... 20ème
..... pagé

AVANT DIRE DROIT sur l'évaluation définitive du préjudice, désigne M.DALSACE expert 1 rue du Pont LOUIS PHILIPPE 75004 PARIS (42 89 50 03), avec mission de prendre connaissance de tous documents comptables, fiscaux, douaniers, bancaires ou autres détenus par les parties ou par des tiers et fournir à la Cour les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par le breveté du fait des agissements propres à chacune des Sociétés MATEIN et SERMA,

Dit que l'expert qui entendra les parties et/ou leurs conseils contradictoirement leur donnera connaissance de ses conclusions provisoires et leur impartira un ultime délai pour leurs dernières observations à l'issue duquel il déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 1er février 1994,

Dit que M.J.N.LAMOTTE consignera au Greffe de la Cour la somme de 25.000 F à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 30 août 1993,

Désigne M. le Conseiller BRUNET pour suivre les opérations d'expertise,

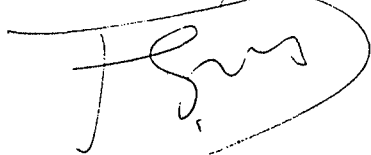
Dit que les condamnations prononcées s'entendent de tous faits jusqu'à la date du présent arrêt,

Condamne les Sociétés MATEIN et SERMA à payer chacune à M.J.N.LAMOTTE la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile soit au total 30.000 F,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et autorise les SCP FAURE et DAUTHY avoués à recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes comme mal fondées et dit le présent arrêt commun à la Société FURMANITE.

LE PRESIDENT



LE GREFFIER

4ème A

Ch

date ... 6/7/93

2ème et dernière

..... pag

