

COM.4 JANVIER 1994
TOLARTOIS c. RIETH
Brevet n. 69.29.382
PIBD 1994.563.III.167

DOSSIERS BREVETS 1994.I.1

GUIDE DE LECTURE

- SOUS-REVENdicATIONS

I - LES FAITS

- 28 août 1968 : La société allemande RIETH (RIETH) dépose une demande de brevet allemand.
- 27 août 1969 : RIETH dépose une demande de brevet français sous priorité de la précédente.
- 1971 : RIETH concède à la société LE METAL DEPLOYE (LE METAL) une licence exclusive sur le brevet français.
- : Les sociétés MECAFABLON (MECAFABLON) et TOLARTOIS (TOLARTOIS) accomplissent des actes suspects.
- : RIETH et LE METAL assignent en contrefaçon les sociétés MECAFABLON et TOLARTOIS.
- : MECAFABLON et TOLARTOIS forment une demande reconventionnelle en annulation du brevet pour défaut de . nouveauté . activité inventive.
- : TGI Paris . rejette la demande reconventionnelle en annulation, . fait droit à la demande principale en contrefaçon.
- : MECAFABLON et TOLARTOIS font appel.
- 21 novembre 1991 : La Cour d'appel de Paris confirme.
- : MECAFABLON et TOLARFOIS forment un pourvoi.
- 4 janvier 1994 : La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) *Prétentions des parties*

a) Les demandeurs à l'annulation du brevet (MECAFABLON et TOLARTOIS)

prétendent que la validité de la revendication principale n'emporte pas nécessairement la validité des revendications dépendantes et ne dispense pas le juge de les contrôler.

b) Les défendeurs à l'annulation du brevet (RIETH et LE METAL)

prétendent que la validité de la revendication principale emporte nécessairement validité des revendications dépendantes et dispense le juge de les contrôler.

2°) *Enoncé du problème*

La validité de la revendication principale emporte-t-elle automatiquement la validité des revendications dépendantes et dispense-t-elle le juge de les contrôler ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif de ces chefs du jugement du tribunal de grande instance, après avoir procédé à une analyse concrète des revendications litigieuses, retient que les revendications 2 à 4 qui étaient destinées à la réalisation de la revendication 1 et que la revendication 11 qui incorporait les revendications antérieures contenant toutes directement ou indirectement la revendication 1, dépendaient de cette dernière; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines, que les revendications dépendantes de la revendication principale, dont elle avait constaté la validité, participaient de l'activité inventive de cette dernière et étaient, pour cette raison valables, la cour d'appel (qui) n'avait pas à rechercher si la combinaison de ces revendications dépendantes avec la revendication principale était valable, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés".

2°) *Commentaire de la solution*

Il est, désormais de jurisprudence acquise que la "validation" - ou, plus exactement, le refus d'annulation - de la revendication principale entraîne de plein droit celle des revendications dépendantes - mieux sous-revendications - qui couvrent de simples modes particuliers de réalisation de la revendication première:

"La jurisprudence majoritaire prévoit que la sous-revendication est automatiquement validée : Paris 24 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.120; TGI Paris 26 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.127; TGI Paris 13 décembre 1990,

*PIBD 1991.499.III.270; TGI Paris 20 décembre 1990, PIBD 1991.502.III.367, Dossiers Brevets 1991.III.2; Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61, Dossiers Brevets 1992.II.4; TGI Paris 19 février 1992, PIBD 1992.528.III. 449; TGI Paris 27 novembre 1992, PIBD 1993.541.III.227; TGI Paris 8 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.305" (JM.Mousseron, *Vingt cinq ans de Droit des Brevets*, Dossiers Brevets 1993.VI, n.46.1, p.45).*

- **La validation de la revendication principale** au titre de la nouveauté et de l'activité inventive emportera validation de la revendication dépendante.

- A l'inverse, **l'annulation de la revendication principale** n'écarterait pas pour autant la revendication dépendante. La jurisprudence est, également, abondante face à cette hypothèse:

*"Les décisions, largement majoritaires en nombre et autorité, retiennent que la revendication dépendante n'est pas automatiquement annulée et qu'elle doit être soumise à un examen propre de l'activité inventive. La solution classique a été, depuis, rappelée par la Chambre commerciale (Com.22 janvier 1991, PIBD 1991.499.III.259...; adde Paris 17 décembre 1992, PIBD 1993.543.III.285; TGI Paris 28 janvier 1993, PIBD 1993.545.III.344; Paris 27 mars 1993, PIBD 1993.552.III. 573)" (JM.Mousseron, *Traité cité*, n.46.2, p.45).*

Le rôle d'une revendication dépendante est justement de compléter une revendication générale afin, notamment, de permettre le maintien de revendications étroites en cas de non brevetabilité du dispositif général (voir JM.Mousseron, *op.cit.*, n.686, p.692).

Cette jurisprudence se justifie parce que le contrefacteur qui reproduit les caractéristiques additionnelles d'une revendication dépendante reproduit nécessairement la revendication principale (sinon il n'y aurait pas réellement revendications dépendantes).

Le vrai problème est de s'assurer de la dépendance des revendications; ce qu'en l'espèce la Cour d'appel a fait ainsi que le relève la Cour de cassation.



COMM.

C.F.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 janvier 1994

Rejet

M. BEZARD, président

Arrêt n° 16 D

Pourvoi n° 92-11.296/D

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 Tolartois, dont le siège social
est avenue de la Ferme du Roi à Béthune (Pas-de-Calais),

2°/ la société Mécafablon, dont le siège social
est RV 982 ZA CD Oudalle (Seine-Maritime), Oudalle,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la
cours d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit
de :

1°/ la société Firma Rieth, société de droit
allemand, dont le siège social est
Stuttgarterstrasse 128, 7312 Kirchheim/Teck (Allemagne),

2°/ la société anonyme Le Métal déployé, dont
le siège social est 383, avenue du Général de Gaulle à
Clamart (Hauts-de-Seine),

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, les trois moyens de cassation annexés 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 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des sociétés Tolartois et Mécafablon, de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés Firma Rieth et Le Métal déployé, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déferé (Paris, 21 novembre 1991), que la société Rieth, titulaire du brevet déposé le 27 août 1969, enregistré sous le numéro 69-29.382 avec revendication de la priorité d'un brevet allemand déposé le 28 août 1968, ayant pour objet un "chemin de guidage à implantation stationnaire pour des câbles, des canalisations et autres éléments similaires", et la société Le Metal Déployé, licencié exclusif pour l'exploitation depuis 1971, ont assigné en contrefaçon les sociétés Mecafablon et Tolartois, qui ont, reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité de toutes les revendications pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que les sociétés Tolartois et Mecafablon font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon du brevet litigieux et d'avoir déclaré valables les revendications 2 à 4 et 11 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté que les caractéristiques additionnelles des revendications dépendantes en cause n'impliquaient en elles-mêmes aucune activité inventive, la cour d'appel devait rechercher si ces caractéristiques prises en combinaison avec la revendication principale impliquaient une telle activité ; qu'en se bornant à relever, que les revendications 2, 3 et 4 incluaient la revendication 1 et participaient par suite à son activité inventive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968, alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les caractéristiques additionnelles de la revendication 11, prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication 1, impliquaient une activité

inventive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt confirmatif de ces chefs du jugement du tribunal de grande instance, après avoir procédé à un analyse concrète des revendications litigieuses, retient que les revendications 2 à 4 qui étaient destinées à la réalisation de la revendication 1 et que la revendication 11 qui incorporait les revendications antérieures contenant toutes directement ou indirectement la revendication 1, dépendaient de cette dernière ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations souveraines, que les revendications dépendantes de la revendication principale, dont elle avait constaté la validité, participaient de l'activité inventive de cette dernière et étaient, pour cette raison valables, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la combinaison de ces revendications dépendantes avec la revendication principale était valable, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Tolartois et Mecafablon font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en contrefaçon du brevet litigieux et d'avoir déclaré valables la revendication 12, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions, elles faisaient valoir que cette revendication 12 ne révélait aucune activité inventive, compte tenu de l'antériorité du brevet Rieth n° 1.471.497 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en confirmant la disposition du jugement déclarant valable la revendication 12 sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'était pas dépourvue d'activité inventive compte tenu de l'antériorité du brevet n° 1.471.497, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui avait, en examinant la validité de la revendication 1, écarté l'antériorité Rieth et qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que la revendication 12 était valable,

dès lors qu'elle était dépendante de la revendication 11 avec laquelle elle se combinait et en constituait des modalités d'exécution, a répondu, en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, et, a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Tolartois et Mécafablon, envers les sociétés Firma Rieth et Le Métal déployé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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 quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Moyens produits par la SCP Lemaitre et Monod, avocats aux conseils pour les sociétés Tolartois et Mecafablon.

MOYENS ANNEXES
à l'arrêt n° 16
COM.

DISCUSSION

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, pour accueillir la demande formée par les sociétés FIRMA RIETH et LE METAL DEPLOYE à l'encontre des sociétés TOLARTOIS et MECAFABLON en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 11 et 12 du brevet FIRMA RIETH n° 69.29382, déclaré valables les revendications 2, 3 et 4 dudit brevet;

AUX MOTIFS, QUE "les modalités de réalisation d'un chemin de câblage en treillis métallique correspondant aux revendications 2 et 3 sont enseignées par le brevet GENERAL ELECTRIC de juin 1959", "qu'en ce qui concerne la modalité de la revendication 4, elle répond à une nécessité évidente" (arrêt p.7) ; "qu'ainsi, en elles-mêmes ces revendications n'apportent aucun élément inventif ; que pourtant, en tant qu'elles incluent la revendication 1 qui est inventive, elles participent à son activité inventive" (p.8);

ALORS QU'ayant constaté que les caractéristiques additionnelles des revendications dépendantes en cause n'impliquaient en elles-mêmes aucune activité inventive, la Cour d'Appel devait rechercher si ces caractéristiques prises en combinaison avec la revendication principale impliquaient une telle activité; qu'en se bornant à relever que les revendications 2, 3 et 4 incluaient la revendication 1 et participaient par suite à son activité inventive, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968 .

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, pour accueillir la demande formée par les sociétés FIRMA RIETH et LE METAL DEPLOYE à l'encontre des sociétés TOLARTOIS et MECAFABLON en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 11 et 12 du brevet FIRMA RIETH n° 69.29382, déclaré valable la revendication 11 dudit brevet ;

AUX MOTIFS qu'elle " incorpore l'une ou l'autre des revendications antérieures contenant toutes, directement ou indirectement, la revendication 1 et participe, par là-même à son activité inventive " (p.10).

ALORS QU' en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques additionnelles de la revendication 11, prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication 1, impliquaient une activité inventive, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

* *

*

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, pour accueillir la demande formée par les sociétés FIRMA RIETH et LE METAL DEPLOYE à l'encontre des sociétés TOLARTOIS et MECAFABLON en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 11 et 12 du brevet FIRMA RIETH n° 69.29382, déclaré valable la revendication 12 dudit brevet;

AUX MOTIFS adoptés QUE cette revendication stipule "chemin de guidage selon la revendication 11, caractérisé par le fait que les parties latérales de deux fils transversaux sont soit ramenées l'une contre l'autre par pliage de l'élément, soit assujetties par un collier "; qu'elle est dépendante de la revendication 11 avec laquelle elle se combine et en constitue l'une des modalités d'exécution technique destinées à en permettre la réalisation matérielle ; qu'au regard de l'activité inventive, cette revendication, qui doit être prise en combinaison avec la revendication 11, elle-même reconnu valable, doit ainsi être déclarée valable",

ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions, les sociétés TOLARTOIS et MECAFABLON, appelantes, faisaient valoir que cette revendication 12 ne révélait aucune activité inventive, compte tenu de l'antériorité du brevet RIETH n° 1.471.497; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART QU' en confirmant la disposition du jugement déclarant valable la revendication 12 sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'était pas dépourvue d'activité inventive compte tenu de l'antériorité du brevet n° 1.471.497, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968.

*

*

*