

COM.4 JANVIER 1994  
ISTE c. FONTAN  
Brevet n. 77-30.639  
PIBD 1994.564.III.195

DOSSIERS BREVETS 1994.II.1

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE - DIVULGATION  
- CONTREFAÇON  
- INDEMNITE DE CONTREFAÇON

\*\*

\*

\*\*

## I- LES FAITS

- 10 octobre 1976 : Présentation publique par M.FONTAN (FONTAN) d'une machine à vendanger.
- 10 octobre 1977 : FONTAN dépose un brevet n.77-30.639 ayant pour objet une machine à vendanger.
- : FONTAN et la Société des Etablissements FONTAN concluent un contrat de licence.
- : FONTAN et Sté Ets.FONTAN assignent en contrefaçon MM.ISTE et DUCOM et les sociétés MATERAVI et TECHAGRI.
- : Les défendeurs forment une demande reconventionnelle en annulation du brevet
- : Le Tribunal de grande instance de Toulouse  
. rejette la demande reconventionnelle en annulation de ISTE,  
. fait droit à la demande principale en contrefaçon de FONTAN.
- : ISTE et autres font appel.
- 3 mai 1991 : La Cour d'appel de Toulouse confirme et condamne les défendeurs au paiement d'une *indemnité forfaitaire de 100.000 FF.*
- : ISTE forme un pourvoi en cassation.
- 4 janvier 1994 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi.

## II- LE DROIT

### \* PREMIER PROBLEME (De la nullité du brevet pour divulgation de l'invention)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

##### a) Les demandeurs en annulation (ISTE et DUCOM)

prétendent que la présentation au public de la machine de M.FONTAN constituait une antériorité suffisante permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention.

##### b) Les défendeurs en annulation (FONTAN et Sté FONTANT)

prétendent que la publication au public de la machine de M.FONTAN ne constituait pas une antériorité suffisante permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention.

## 2°) *Enoncé du problème*

La publication au public de la machine de M.FONTAN constituait-elle une antériorité suffisante permettant à l'homme du métier d'exécuter l'invention ?

### **B - LA SOLUTION**

#### 1°) *Enoncé de la solution*

*"Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que la divulgation suppose que l'information mise à la disposition du public doit permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, a, par une appréciation souveraine des documents tendant à démontrer que l'invention avait été divulguée avant la date du dépôt, retenu, hors toute dénaturation, qu'ils ne fournissaient pas les informations d'ordre technique nécessaires à la réalisation de l'invention; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".*

#### 2°) *Commentaire de la solution*

- L'existence d'une divulgation antérieure au dépôt de la demande était établie par l'article de presse produit aux débats par les demandeurs en annulation du brevet.

- Demeurait à établir la pertinence de cette divulgation. L'arrêt rappelle, alors, l'effet caractéristique de l'antériorité - tout particulièrement, par divulgation - qui est de permettre à un homme de métier de reproduire l'invention ultérieurement revendiquée. Il constate que cette situation ne se retrouve pas, selon les Juges du fond, dans l'espèce considérée.

### \* DEUXIEME PROBLEME (Sur les éléments caractéristiques de la contrefaçon)

#### **A - LE PROBLEME**

##### 1°) *Prétentions des parties*

a) Les demandeurs en contrefaçon (FONTAN et Ets.FONTAN)

prétendent qu'il y a reproduction de la combinaison brevetée avec la même fonction.

b) Les défendeurs en contrefaçon (ISTE et DUCOM)

prétendent qu'il n'y a pas reproduction de la combinaison brevetée avec la même fonction.

##### 2°) *Enoncé du problème*

Y-a-t-il reproduction de la combinaison brevetée avec la même fonction ?

### **B - LA SOLUTION**

#### 1°) *Enoncé de la solution*

*"Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que la machine de MM.Iste et Ducom reproduisait les moyens de la combinaison revendiquée en conservant la même fonction dès lors qu'elle comportait le dispositif d'arrêt ou d'évacuation des déchets, le même circuit d'air et la même restitution de l'air avec pulsion de la vendange, a*

*relevé que le rapport d'expertise confirmait cette analyse; qu'ainsi, la Cour d'appel a fondé sa décision".*

## **2°) Commentaire de la solution**

Les prétendus contrefacteurs essayaient de démontrer :

- 1) que leur machine avait une fonction propre qu'ignorait celle de leurs prédécesseurs,
- 2) que les ressemblances ne portaient pas sur des éléments réservés par le brevet.

Mais les juges du fond en ont décidé autrement et la Cour de cassation a vérifié l'existence de leur étude et n'avait pas à se prononcer sur leur bien fondé.

## **\* TROISIEME PROBLEME (Sur les réparations)**

### **A - LE PROBLEME**

#### **1°) Prétentions des parties**

- a) Les demandeurs en contrefaçon (FONTAN et Ets FONTAN)

prétendent que les "*indemnités forfaitaires*" procédaient d'une évaluation exacte du préjudice.

- b) Les défendeurs (ISTE et DUCOM)

prétendent que les "*indemnités forfaitaires*" ne procédaient pas d'une évaluation exacte du préjudice.

#### **2°) Enoncé du problème**

Les "*indemnités forfaitaires*" procédaient-elles d'une évaluation exacte du préjudice ?

### **B - LA SOLUTION**

#### **1°) Enoncé de la solution**

*"Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la Cour d'appel a relevé que les documents produits permettaient de déduire que MM.Iste et Ducom avaient eu connaissance préalable de la machine de M.Fontan et qu'ils avaient cherché à obtenir par la contrefaçon de cette machine un gain supérieur à celui qu'aurait pu leur procurer la reconnaissance du perfectionnement qu'ils y avaient apporté; qu'abstraction faite de l'expression "*indemnités forfaitaires*" erronée mais surabondante, c'est par une appréciation souveraine que la Cour d'appel a déduit de ces constatations le montant du préjudice résultant de la contrefaçon".*

#### **2°) Commentaire de la solution**

Si l'expression "*indemnités forfaitaires*" utilisée par la Cour est malheureuse, la Cour d'appel était libre d'apprécier comme elle l'entendait le préjudice effectivement subi par les brevetés pour tenir compte de la présence d'un perfectionnement dû au contrefacteur qui compliquait l'évaluation la machine contrefaisante procurant des avantages qui lui étaient propres : si "*perfectionner est contrefaire*", la concurrence dommageable au breveté victime tient tant aux éléments contrefaisants qu'aux perfectionnements ajoutés.

MINUTE

B

## TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3<sup>e</sup> CHAMBRE 2<sup>e</sup> SECTION

JUGEMENT RENDU LE 4 NOVEMBRE 1993

N° du Rôle Général

20 196/92 ✓

Assignment du

3 AOUT 92

REJET DEMANDES

N° 4

## DEMANDEUR

Monsieur Jacques STEMER  
demeurant 81 quai d'Orsay  
PARIS (7<sup>e</sup>)

représenté par :

Me N. MARYAN-GREEN, Avocat - B. 48

## DEFENDEUR

SOCIETE BRISTOL-MYERS COMPANY  
dont le siège est  
345 Park Avenue  
NEW YORK ( USA )

représentée par :

SCP COURTEAULT-LECOQ, Avocat - P. 183

et assistée de :

Me Philippe COMBEAU, Avocat plaidant

grosse délivrée le 30/11/93  
à Maryan-Green  
expédition deà  
copie le 30/11/93  
2

page première

MB

MINUTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Mydie DISSLER, Vice-Président  
Odile BLUM, Juge  
Marie Bernadette TARDG DING, Juge

GREFFIER

Monique BRINGARD

DEBATS à l'audience du 7 octobre 1993  
tenue publiquement

JUGEMENT prononcé en audience publique  
contradictoire  
susceptible d'appel

\*

\* \*

Jacques STEMER a exercé la fonction de directeur du Laboratoire de Galénique, au sein de la Société de droit français SA LABORATOIRES ALLARD, du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1982.

Jacques STEMER explique que sa fonction consistait à recevoir des produits actifs, et à les mettre sous forme de médicaments ; que cette fonction ne doit pas être confondu avec celle, en amont, de la chimie de Synthèse, laquelle crée des nouvelles molécules chimiques et des produits actifs, ni avec celle en aval, de la Toxicologie qui étudie les effets des médicaments sur les êtres humains.

La Société BRISTOL MYERS COMPANY a déposé le 27 avril 1976, une demande de brevet au ROYAUMEUNI, ayant pour objet un procédé de préparation de CEPHADROXIL.

MB h

AUDIENCE DU  
4 NOV. 1993

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 4 SUITE

Elle indiquait que les inventeurs étaient Daniel BOUZARD, Abraham WEBER et Jacques STEMER.

Le brevet correspondant a été délivré au ROYAUME UNI sous le n° J 532 682, le 22 novembre 1978.

La Société BRISTOL MYERS a procédé à des dépôts de demandes de brevets, sous priorité de cette première demande, dans divers autres pays dont la France et les USA.

Les deux brevets français correspondants délivrés sont :

- n° 2 349 589 : "Procédé de préparation d'une céphalosporine"

- n° 2 365 570 : "Monohydrate cristallin de cefadroxile et son procédé de préparation et son application comme antibiotique".

L'invention en cause est à l'origine de nombreux antibiotiques à large spectre destinés à combattre des infections de type Gram- positif et négatif.

Elle est largement commercialisée.

Jacques STEMER, entend à ce jour se faire déclarer le seul inventeur de la forme cristalline monohydrate du cephadroxyl brevetée.

Il prétend en effet être à l'origine de la modification de la structure physico chimique du principe actif issu de la chimie de synthèse.

Alors que, selon lui, il ne lui appartenait que d'effectuer des essais sur les produits actifs pour les conditionner sous une forme pharmaceutique, assimilable, (gelule, sirop...) en cherchant à obtenir un principe actif stable, il a, en réalité, effectué une modification d'un principe actif..

1/6 MB

MINUTE

C'est pourquoi, il soutient avoir réalisé une invention qui ne rentrerait pas dans le cadre de sa fonction ; qu'il s'agit d'une invention mixte au sens des principes jurisprudentiels dégagés avant la loi du 13 juillet 1978, qu'il en est copropriétaire avec son employeur.

Pour échapper à la prescription triennale de son action, Jacques STEMER invoque la cession que les trois inventeurs ont consentie de leurs droits, à la Société BRISTOL MYERS :

Cette cession est nulle d'après Jacques STEMER comme dépourvue de contrepartie en faveur des inventeurs.

Il entend tirer d'une telle cession la preuve de la volonté de la Société BRISTOL MYERS, de soustraire l'invention à ses véritables propriétaires, en violation de ses obligations légales et conventionnelles.

Il estime, aussi, que le choix par BRISTOL MYERS de déposer une demande au ROYAUME UNI, alors qu'en application de l'article 77 du Code Pénal, elle aurait dû effectuer le premier dépôt en France, est un montage juridique révélateur de mauvaise foi.

En conséquence, Jacques STEMER a assigné le 3 août 1992, la Société BRISTOL MYERS devant ce Tribunal en revendication de la copropriété du brevet.

Il prie le Tribunal :

- de le déclarer seul inventeur de la céphalosporine cristallisée monohydratée en tant que produit actif et des médicaments l'incorporant ;

- de dire qu'il s'agit d'une invention mixte, au sens de la loi du 2 janvier 1968, et que le droit aux brevets français et étrangers appartient à Monsieur STEMER en copropriété pour 50 % ;

15 MB

MINUTE

AUDIENCE DU  
4 NOV. 1993

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 4 SUITE

- de constater qu'il y a eu mauvaise foi au moment de l'acquisition des titres et que son action n'est pas prescrite ;

- de dire qu'il a droit à une quote part de 50 % de l'exploitation qui a été faite par BRISTOL MYERS, que cette société lui versera une provision de 25 millions de francs à valoir sur son préjudice à déterminer après expertise, également requise ;

- de dire que les brevets français 2 349 589 et 2 365 570 seront transférés en copropriété à Jacques STEMER avec une condamnation sous astreinte de la Société BRISTOL MYERS qui refuserait de collaborer ; que cette Société devra lui adresser chaque 31 janvier une déclaration de l'exploitation de l'invention.

Il requiert enfin le bénéfice de l'exécution provisoire et une somme de 200 000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société BRISTOL MYERS a conclu à l'irrecevabilité des demandes de Jacques STEMER, en application de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée :

- l'action en revendication n'est ouverte que si l'invention a été soustraite à son inventeur ou ses ayants cause, ou lorsque le brevet a été demandé en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

Ce qui n'est nullement le cas en l'espèce le nom de M. STEMER figurant sur la demande de brevet déposée en Grande Bretagne, et ce dernier ayant expressément cédé ses droits.

- l'action est prescrite en raison de la prescription légale triennale à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle.

1/5 MB

**MINUTE**

La Société BRISTOL MYERS prétend que la preuve de la mauvaise foi n'est nullement rapportée, que Monsieur STEMER ne peut faire état d'un lien de subordination qui a cessé en 82 pour expliquer son retard à agir.

BRISTOL MYERS dénie ensuite le caractère d'invention mixte à l'invention revendiquée, il s'agit selon elle d'une invention de service appartenant à l'employeur de MM. WEBER, BOUZARD et STEMER .

BRISTOL MYERS affirme que les trois inventeurs l'ont, en effet, réalisée dans l'exercice de leurs fonctions, à raison et à l'occasion de leur travail dans les locaux de l'entreprise avec son matériel et ses moyens.

Enfin, BRISTOL MYERS défend la validité de la cession passée dans le contexte ci-dessus et réfute l'application à l'espèce de l'article 77 du Code Pénal.

BRISTOL MYERS réclame une indemnité de 100 000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Jacques STEMER a procédé à quatre dépôts successifs d'écritures les 8 février, 18 février, 11 mars, de conclusions rectificatives puis additionnelles et le 3 mai 1993.

Il persiste à prétendre que l'invention lui a été soustraite ; que son nom ne figurant pas sur le brevet français il y a atteinte à son droit moral, que l'acte de cession est nul .

Il relève les circonstances qui, d'après lui, révèlent la mauvaise foi de BRISTOL MYERS :

- le déposant aurait dû être la Société LABORATOIRES ALLARD et non BRISTOL MYERS, s'agissant d'une invention réalisée en France par un inventeur français, lié par un contrat de travail à une Société française.

- Le nom des inventeurs a été omis sur la demande de brevet française.

AUDIENCE DU  
4 NOV. 1993

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N<sup>o</sup> 4 SUITE

- s'il s'était agi réellement d'une invention de service, aucun acte de cession n'aurait été nécessaire. En réalité, pour frauder la fiscalité française sur les revenus perçus par la Société ALLARD, la Société BRISTOL MYERS a imaginé un montage juridique constitutif d'abus de biens sociaux et de mauvaise foi.

A ce sujet, et dans ses conclusions rectificatives du 18 février 1993, Jacques STEMER prétend que la demande a été déposée au ROYAUME UNI à son insu, et qu'il a signé la cession de ses droits dans l'ignorance de cette demande.

- Jacques STEMER réplique à la Société BRISTOL MYERS sur l'application effective de l'article 77 du Code Pénal à l'espèce, raison pour laquelle a été omis le nom des ressortissants français sur la demande de brevet française.

- ni Monsieur WEBER ni Monsieur BOUZARD ne travaillaient pour la Société LABORATOIRES ALLARD.

Jacques STEMER a repris ensuite son analyse de l'invention revendiquée, comme invention mixte.

Il a relaté à l'appui la genèse et les circonstances qui l'ont entourée.

Jacques STEMER ayant eu connaissance d'une décision de la Cour d'Appel Fédérale pour les affaires de brevets aux USA, du 8 décembre 1989 a ajouté une récrimination à l'encontre de BRISTOL MYERS.

Il lui reproche d'avoir recouru à un faux témoignage pour faire reconnaître Monsieur BOUZARD comme l'auteur de l'invention revendiquée, niant ainsi son droit moral.

Cet faux témoignage lui a permis d'encaisser 25 millions de dollars.

K MB

MINUTE

Faisant état d'autres dommages-intérêts que BRISTOL MYERS a obtenus aux USA, pour des actes de contrefaçon, Jacques STEMER tout en maintenant sa demande d'expertise, réclame dans le dernier état de ses écritures, une indemnité provisionnelle de 50 millions de F et la moitié de ce que BRISTOL MYERS a perçu des Sociétés BIOCRAFT ZENITH KALIPHARMA et MOLECULOW soit la moitié de 221 100 000 F.

La Société BRISTOL MYERS s'est déclarée dans l'impossibilité de communiquer les documents que Jacques STEMER la sommait de communiquer; la plupart de ces documents remontant à une vingtaine d'années n'ont pas été conservés.

Elle s'est expliquée sur le caractère de l'invention objet des brevets 2 349 589 et 2 365 570 et des brevets étrangers correspondants, soulignant le caractère subsidiaire de ses développements en raison de l'irrecevabilité de la demande, qu'elle continue à soulever à titre principal.

Elle a confirmé l'existence des trois laboratoires : de chimie de synthèse, de galénique, et de recherche analytique.

BRISTOL MYERS a soutenu que l'invention en cause était le fruit d'un travail d'équipe ; qu'un lot de poudre de trihydrate cristallisée, préparé par le laboratoire de chimie de synthèse de Monsieur BOUZARD, susceptible de devenir un médicament, a été remis à Monsieur STEMER, avec mission pour lui, d'effectuer des essais et travaux de formulation galénique ; que, de façon très classique il a préparé des suspensions dans lesquelles il a observé un accroissement de cristaux sans les identifier ; que ce faisant il n'a fait que ce qu'il avait à faire ; que par la suite le 15 mai 1974, deux flacons d'une suspension de trihydrate ont été remis à Monsieur BOUZARD afin d'essais complémentaires.

Pour le surplus, BRISTOL MYERS a expliqué qu'elle détenait l'intégralité du capital des Laboratoires ALLARD et de la

10 MB

AUDIENCE DU  
4 NOV. 1993

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N<sup>o</sup> 4 SUITE

Société NOGENTAISE DE PRODUITS CHIMIQUES dont Messieurs WEBER et BOUZARD étaient les salariés ; qu'elle était en droit de déposer les demandes de brevet à son nom.

BRISTOL MYERS a fait ensuite valoir que le nom des inventeurs n'avait pas été indiqué dans la demande de brevet française car, à cette époque, la loi ne l'exigeait nullement ; que le brevet a été déposé, pour la première fois, au ROYAUME UNI, parce qu'il était possible, dans ce pays, de déposer une description provisoire, sans revendications, à compléter dans l'année et que les trois inventeurs avaient donné leur consentement à ce dépôt ; que l'acte de cession a été réalisé postérieurement au dépôt de la demande anglaise, parce que cette cession était nécessaire pour déposer la demande dans d'autres pays tels que les USA, où le brevet doit être demandé au nom des inventeurs personnes physiques.

↳ elle a affirmé

MB JS

La Société défenderesse a contesté ensuite l'absence de contrepartie à la cession, consentie, en réalité, contre le salaire des inventeurs ; que cette cession s'est déroulée régulièrement, au Consulat Britannique et a été confirmée à maintes reprises sur les documents déposés dans d'autres pays.

Enfin, BRISTOL MYERS a répondu sur le grief tiré de ce que devant la Cour d'Appel Fédérale elle aurait, par faux témoignage, fait juger que le seul inventeur était Monsieur BOUZARD.

#### DISCUSSION

#### SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION

En droit, en application de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1968, tant dans son ancienne que dans sa nouvelle rédaction, la revendication de la propriété de la demande ou du titre de propriété industrielle délivré n'est recevable que dans deux cas :

JS MB

MINUTE

- soit pour une invention soustraite à l'inventeur,

- soit lorsque le titre a été demandé en violation d'une obligation légale ou conventionnelle.

Les circonstances de l'espèce excluent la soustraction.

EN effet les trois inventeurs, dont Monsieur STEMER, ont expressément consenti à ce dépôt par la Société BRISTOL MYERS dans une "déclaration of assent" qui, d'après les pièces communiquées par Jacques STEMER sous le n° 37, a été annexée à la demande de brevet du 27 avril 1976.

En tout état de cause ce consentement n'a pas été isolé.

Le 13 juillet suivant, Monsieur STEMER signait une cession de ses droits, suivie de nombreux autres actes où le consentement des inventeurs était officiellement, voire solennellement constaté afin de permettre les dépôts dans les autres pays étrangers.

Un tel consentement, à répétition est exclusif de soustraction.

Monsieur STEMER n'est pas fondé à écrire, dans ce contexte, 17 ans après, qu'il ignorait ce qu'il signait.

La question demeure de savoir si les dépôts des demandes de brevets, par la Société BRISTOL MYERS ont été faites en violation d'une obligation légale, aucune obligation conventionnelle n'étant, en effet, invoquée .

L'existence d'une obligation légale de l'employeur dépend de la qualification de l'invention :

- s'il s'agit d'une invention de service, elle appartient de droit à l'employeur ;

- s'il s'agit d'une invention commune ou mixte comme le prétend le demandeur, elle appartient en copropriété à l'employeur et aux inventeurs, ou, à l'inventeur, Monsieur

AUDIENCE DU  
4 NOV. 1993

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N<sup>o</sup> 4 SUITE

STEMER revendiquant la qualité d'inventeur unique.

Mais ce débat touche, en réalité, le fond de l'affaire, puisque de la qualification retenue, dépendra le bien ou mal fondé de la revendication.

Il convient dès lors de rechercher si cette action en revendication est prescrite comme le soutient la Société demanderesse.

#### SUR LA PRESCRIPTION

L'action en revendication d'un titre de propriété industrielle se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre.

Toutefois si la mauvaise foi du propriétaire du titre au moment de la délivrance peut être prouvée, le délai ne court qu'à compter de l'expiration du titre.

Jacques STEMER entend établir la mauvaise foi de BRISTOL MYERS par les circonstances suivantes :

- la cession du 13 juillet 1976 dont il critique la régularité,

- le dépôt de la demande par la Société BRISTOL MYERS et non par la Société de droit français LABORATOIRES ALLARD.

- le premier dépôt effectué au ROYAUME UNI et non en France.

L'éventuel abus de biens sociaux, ou la fraude fiscale qui résulteraient du dépôt de la demande de brevet, par la Société mère au lieu et place de sa filiale, n'ont aucune incidence sur le droit de propriété du brevet revendiqué par l'un des inventeurs.

15 MB

MINUTE

Par ailleurs les droits de BRISTOL MYERS dans les Sociétés LABORATOIRES ALLARD et NOGENTAISE DE PRODUITS CHIMIQUES, employeurs des trois inventeurs ne sont pas remis en cause.

Dès lors BRISTOL MYERS pouvait demander en son nom les brevets.

L'article 77 du Code Pénal est également étranger aux débats et les explications avancées par BRISTOL MYERS quant au dépôt, effectué en premier au ROYAUME UNI pour obtenir rapidement une protection provisoire sont corroborées par la demande provisoire jointe au certificat de coutume mis aux débats par Monsieur STEMER lui-même.

En ce qui concerne la cession du 13 juillet 1976, Jacques STEMER entend en tirer un double moyen :

- la cession est nulle pour absence de contrepartie en faveur des inventeurs.

- son existence suffit à établir les droits bafqués de J. STEMER.

En réalité, pour être révélatrice de mauvaise foi cette cession doit être intervenue alors que BRISTOL MYERS savait que l'invention ne lui revenait pas de droit.

Toutefois, il importe de replacer la cession critiquée dans son contexte.

Elle concerne trois inventeurs salariés du LABORATOIRE ALLARD ou de sa maison mère BRISTOL MYERS.

Elle a pour objet leurs droits sur une invention : Process for the preparation of cephadroxyl et les brevets correspondants.

Cette invention, d'après l'ensemble des attestations WEBER, BOUZARD, corroborées sur ce point par celle de Jean-Michel CLEMENT, et non contredites par celle de Monsieur BOUILHAÇ, est née à partir d'un lot de poudre de trihydrate, cristallisée, remise à Monsieur STEMER, par Monsieur BOUZARD sur instructions de Monsieur WEBER.

AUDIENCE DU  
4 NOV. 1993

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 4 SUITE

Il n'est pas contesté que Monsieur WEBER coordonnait les travaux des trois laboratoires : de chimie de synthèse, de galénique, et de chimie analytique.

Monsieur WEBER indique avoir donné Mission à Monsieur STEMER de développer un procédé de synthèse permettant de fabriquer du cephadroxyl ce que Monsieur STEMER ne dément nullement déclarant de son côté avoir été chargé de rechercher un produit actif stable et définitif.

Monsieur STEMER déclare qu'en présence du cephadroxyl trihydrate remis par le LABORATOIRE DE CHIMIE DE SYNTHÈSE, il s'est heurté à la non-stabilité de ce produit ; qu'il a procédé à des tests, qu'ainsi il a laissé une suspension aqueuse du produit amorphe trihydrate dans une étude, à une certaine température pendant un certain temps.

C'est alors qu'il a observé dans les suspensions préparées un accroissement de cristaux.

C'est ce que Monsieur BEILLON, responsable du laboratoire de chimie analytique, traduit ainsi : M. STEMER a "fait passer le cephadroxyl de la forme trihydrate à la forme cristalline monohydrate".

Une fois ces cristaux isolés, Monsieur STEMER a transmis ses résultats, flacons et formules, le 15 mai 1974 à Monsieur BOUZARD.

Quoique Monsieur STEMER le conteste il est constant que c'est à la suite d'essais complémentaires, poursuivis par Monsieur BEILLON du Laboratoire de Chimie Analytique, que les cristaux grossis ont été identifiés comme du cephadroxyl monohydrate :

En effet, le rapport du 15 mai 1974 posait la question de la modification des cristaux.

\* prouté  
MB IP

IP MB

**MINUTE**

Les attestations que Monsieur STEMER lui-même produit font état de l'identification ultérieure des cristaux.

Il apparaît que le processus de l'invention s'est déroulé en trois étapes .

Si l'observation de Monsieur STEMER a été déterminante, elle n'a été possible qu'à partir de la poudre élaborée par le Laboratoire de Chimie de Synthèse.

L'invention n'a été, ensuite, parfaite qu'après identification du cefadroxyl monohydrate par le Laboratoire de Chimie Analytique.

Par ailleurs, les essais et expérimentations dont fait état Monsieur STEMER et les attestations qu'il verse, ne sont nullement décrites.

En l'absence de précisions contraires il ne peut s'agir, à l'évidence, que des tests et essais requis par Monsieur WEBER, de Monsieur STEMER galéniste.

Monsieur STEMER lui-même lorsqu'il explique comment il est parvenu à l'invention ne décrit que des préparations de suspensions, à partir desquelles il a observé la modification de la forme cristalline.

~~Il s'agit de se référer à l'abbé de galénisme de WEBER p. 7 pour être convaincu que~~

Or cette observation est manifestement à la portée de tout galéniste.

MB

Il suffit pour en être convaincu, de se référer à l'abbé de galénisme de H. A. LEHIR. EN effet il y est précisé que, dans les suspensions, il peut exister des modifications de cristaux avec changement de formes cristallines.

A cet endroit, s'agissant d'apprécier la bonne foi de la Société BRISTOL MYERS, lors de la demande de brevet, les constatations précédentes suffisent, au Tribunal, pour admettre que cette Société disposait de tous les éléments pour attribuer, de bonne foi, l'inven-

15 MB

AUDIENCE DU  
4 NOV. 1993

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N° 4 SUITE

tion à la collaboration des trois laboratoires.

Rien ne lui permettait de penser que, dépassant sa fonction de galéniste, pour devenir chimiste, Monsieur STEMER avait inventé le cefadroxyl monohydrate, tout seul, sans l'aide des deux autres laboratoires et, ce contrairement à ce que laissaient penser son rapport du 15 mai 1974, son consentement au dépôt de la demande de brevet, renouvelé plusieurs fois et son silence pendant 16 ans, persistant même après son départ en 1982 de l'entreprise.

L'on doit dès lors admettre que Monsieur STEMER ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de BRISTOL MYERS ; cette Société pouvait, de bonne foi, en 1976, penser que l'invention du cefadroxyl monohydrate mise au point par ses trois laboratoires lui revenait de droit.

Il est vrai qu'en ne mentionnant pas le nom des inventeurs sur les demandes françaises de brevets, BRISTOL MYERS a méconnu leur droit moral, consacré en droit français.

Mais cette omission, qui, en soi, n'est l'objet d'aucune demande de réparation, n'a aucune portée quant à l'appréciation de la bonne foi de BRISTOL MYERS. Celle-ci n'a jamais nié la qualité d'inventeurs à MM. BOUZARD, WEBER et STEMER dont elle mentionnait régulièrement le nom sur les autres brevets.

L'action en revendication, pour les motifs qui précèdent doit être déclarée prescrite.

Pour le surplus, les développements consécutifs à l'arrêt de la Cour d'Appel Fédérale, en raison de l'attribution qui serait faite de l'invention à Monsieur BOUZARD ne présentent aucune pertinence.

MINUTE

Comme l'a observé BRISTOL MYERS la citation de Monsieur BOUZARD comme inventeur du cefadroxyl monohydrate est purement de style, pour faciliter les exposés.

Elle ne retire en rien la qualité d'inventeurs aux deux autres, la question qui se posait devant la juridiction américaine ne portant d'ailleurs pas sur ce point mais sur les droits de BRISTOL MYERS aux prises avec des contrefacteurs de son brevet.

Enfin il sera observé que les critiques articulées à l'encontre de la cession du 13 Juillet 1976 sont désormais sans fondement, cette cession portant sur des droits que Monsieur STEMER ne peut plus prétendre se voir attribuer, en raison de la prescription.

En toute équité Jacques STEMER versera à la Société BRISTOL MYERS une indemnité de 20 000 F du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Déclare prescrite l'action en revendication des brevets français concernant le cefadroxyl monohydraté n° 2 349 589 et 2 365 570 .

En conséquence,

Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur Jacques STEMER.

Le condamne à la somme de 20 000 F (VINGT MILLE FRANCS) du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux entiers dépens avec pour la SCP COURTEAULT, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

15 MB

MINUTES

AUDIENCE DU  
4 NOV. 1993

3<sup>e</sup> CHAMBRE  
2<sup>e</sup> SECTION

N<sup>o</sup> 4 SUITE

FAIT ET JUGE A PARIS, le 4 NOVEMBRE  
1993 - 3<sup>e</sup> CHAMBRE - 2<sup>e</sup> SECTION.  
LE GREFFIER LE PRESIDENT

*M. Bringuet* (BRINGUET)

*[Signature]*

Approuvé : *3 lignes rayées nulles*  
*1 ligne de 15 mots ajoutée*  
- mot rayé nul  
2 renvoi en marge

*MB* *[Signature]*



COMM.

N.R.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er mars 1994

Rejet

-----  
M. NICOT, conseiller doyen faisant  
fonctions de président,

Arrêt n° 617 P

-----  
Pourvoi n° 92-14.361/K  
-----

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 la société anonyme  
Société de fabrication de matériel orthopédique Sofamor,  
dont le siège est 5, rue Decamps à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la  
cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au  
profit :

1°/ de la société Dimso (Distribution médicale  
du Sud-Ouest, dont le siège social est 1, rue Elysée  
Reclus à Marmande (Lot-et-Garonne),

2°/ de la société Dimso industrie, dont le  
siège social est zone industrielle de Marticot à Cestas  
(Gironde),

3°/ de M. Gilles Missenard, demeurant 94/96,  
quai Louis Blériot à Paris (16e),

4°/ de M. Philippe Lapresle, demeurant 32, boulevard Victor-Hugo à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. 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 Thomas-Raquin, avocat de la société Sofamor, de Me Copper-Royer, avocat de la société Dimso et de la société Dimso industrie, de Me Barbey, avocat de MM. Missenard et Lapresle, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), que la Société de fabrication de matériel orthopédique (société Sofamor), titulaire d'une demande de brevet déposée le 24 juin 1988 sous le titre "Implant pour dispositif d'ostéosynthèse rachidienne notamment en traumatologie", après avoir fait procéder les 10 et 12 janvier 1990 à deux saisies-contrefaçons, a assigné en contrefaçon le 13 février 1990 les sociétés Dimso et Dimso industrie (société Dimso) qui, après avoir déposé une demande de brevet, exposaient un implant dont les docteurs Missenard et Lapresle étaient les inventeurs ainsi que des techniques nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'en outre, la société Sofamor a assigné le 30 avril 1991 ces deux sociétés et les deux médecins devant le juge des référés pour que soient interdites la fabrication et la commercialisation de l'implant litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sofamor fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en référé alors, selon

le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 54 de la loi du 2 novembre 1968 modifiée par la loi du 26 novembre 1990) la recevabilité de l'action en interdiction provisoire est soumise à la condition que le Tribunal soit saisi d'une action en contrefaçon engagée sur le fondement d'un brevet délivré, et non sur la base d'une simple demande de brevet ; qu'en retenant que cette action en interdiction provisoire était ouverte au titulaire d'une simple demande de brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 précité ; alors, d'autre part, qu'en appliquant l'exigence d'un bref délai à l'introduction d'une action en contrefaçon fondée sur une simple demande de brevet et non à l'introduction d'une action en contrefaçon ayant pour fondement un brevet délivré, la cour d'appel a encore violé l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le conseil en brevet de la société Sofamor avait, le 10 novembre 1989, adressé à la société Dimso une lettre faisant état de la commercialisation et de la mise en exposition du 10 au 13 juillet 1989 d'un implant reproduisant les caractéristiques protégées par la demande de brevet dont était titulaire la société Sofamor et que celle-ci avait assigné en contrefaçon la société Dimso le 13 février 1990 ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations que la société Sofamor reconnaissait être informée des actes argués de contrefaçon dès le mois de juillet 1989 et n'avait pas respecté l'exigence du bref délai pour l'action au fond en assignant la société Dimso dix-sept mois après ces faits tandis qu'elle était titulaire de la demande de brevet déposée le 24 juin 1988 ; que la cour d'appel a ainsi, en refusant de retenir pour point de départ de ce délai, le 8 mars 1991, date de délivrance du brevet, fait l'exacte application de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sofamor fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part,

que l'admission de l'interdiction provisoire est soumise à la condition que l'action au fond apparaisse sérieuse ; qu'en exigeant pour admettre une telle action que la contrefaçon soit établie de façon indiscutable, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas en violation de l'article 615-3 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 26 novembre 1990) ; alors, d'autre part, que dans l'appréciation qu'elle porte ainsi sur la valeur de l'action en contrefaçon, la cour d'appel prend en considération s'agissant des caractéristiques du brevet Sofamor un élément qui figurait dans la revendication 1 telle qu'elle était initialement rédigée mais qui n'était plus invoquée à l'appui de l'action engagée sur le fondement du brevet délivré, action axée sur une revendication 1 modifiée d'où cet élément avait été exclu ainsi que sur les revendications 2 et 5 qui ne le comportaient pas davantage ; que l'arrêt viole ce faisant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avis documentaire du brevet litigieux ne citait aucune antériorité tandis que la société Dimso faisait valoir qu'à la date du dépôt de la demande, le 24 juin 1988, une divulgation de l'invention avait été effectuée au cours d'un congrès tenu à Paris des 22 au 25 juin 1988 l'arrêt constate que l'implant fabriqué et commercialisé par la société Dimso ne reproduisait pas les caractéristiques susceptibles d'être protégées par le brevet de la société Sofamor ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu décider, tenant compte de la demande de brevet telle qu'elle servait de fondement à l'action tendant aux mesures d'interdiction provisoire, que la société Dimso opposait une contestation sérieuse à l'existence de la contrefaçon, ce dont il résultait que la condition fixée par l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce n'était pas remplie ; d'où il suit que le moyen qui ne peut pas être accueilli dans sa première branche n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofamor, envers les  
défendeurs, 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 conseiller doyen faisant fonctions de  
président en son audience publique du premier mars mil  
neuf cent quatre-vingt-quatorze.

