

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

DOSSIERS BREVETS 1994.II1

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.

COMM.

C.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 janvier 1994

Rejet

M. BEZARD, président

Arrêt n° 14 D

Pourvoi n° 91-20.644 U.



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Sur le pourvoi formé par M. Claude Charles
Iste, demeurant les "Magnana", à Nogaro (Gers),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1990 par la cour
d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :

1°) de M. Jean Ducom, demeurant à Panjas
(Gers),

2°) de M. André Fontan, demeurant route d'Auch
à Nogaro (Gers),

3°) de la société Etablissements Fontan, dont
le siège est route d'Auch à Nogaro (Gers),

4°) de la société Materavi, dont le siège
social est Zone industrielle, à Eauze (Gers),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son 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 Boré et Xavier, avocat de M. Iste, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Fontan et de la société Etablissements Fontan, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Iste de son désistement envers MM. Ducom et Fontan et la société Materavi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Toulouse, 3 mai 1991), que M. André Fontan, titulaire du brevet déposé le 10 octobre 1977, enregistré sous le n° 77-30.639, ayant pour objet une machine à vendanger et la société Etablissements Fontan, licenciée pour l'exploitation, ont assigné en contrefaçon MM. Iste et Ducom et les sociétés Materavi et Technagri, qui ont reconventionnellement demandé que soit constatée la nullité de la revendication n° 1 du brevet litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Iste fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait contrefait le brevet litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Iste avait, dans ses conclusions d'appel, sollicité l'homologation du rapport d'expertise de M. Sarthou ; que celui-ci concluait dans son rapport que la séparation des grains de raisin et des déchets consécutifs au détachement mécanique de la vendange était un souci que partageaient tous les fabricants de machine à vendanger ; que si M. Ducom et lui-même avaient monté, sur une machine de conception classique des systèmes d'évacuation et de tri, déjà connus et utilisés précédemment par M. Fontan, ils avaient su les agencer d'une manière originale pour obtenir un procédé de tri distinct de celui de M. Fontan ; que la cour d'appel qui se borne à dire que les moyens utilisés par M. Fontan sont combinés de la même manière et assurent les mêmes fonctions dans

la machine de M. Ducom et de lui-même sans réfuter les conclusions de l'expert judiciaire, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la contrefaçon s'apprécie en considération des ressemblances avec les éléments réservés et à la condition que ces ressemblances portent sur les éléments brevetables et qui font l'originalité du brevet ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour d'appel a admis que la combinaison des procédés connus utilisés par M. Fontan aboutissait à des résultats industriels originaux, à savoir le recyclage du moût et l'étanchéité renforcée du tapis d'écaillés ; qu'en le déclarant coupable de contrefaçon au motif qu'il aurait utilisé les mêmes procédés tout en constatant que le recyclage du moût n'avait pas été envisagé dans la machine Iste-Ducom et se réalisait involontairement et, d'un autre côté, que l'étanchéité du tapis d'écaillés n'était pas un élément original car il constituait la préoccupation constante de tous les fabricants des tapis transporteurs de vendange, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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 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 qui a fondé sa décision sur les ressemblances, concernant les éléments protégés par le brevet, existant entre la machine arguée de contrefaçon et celle de MM. Iste et Ducom, a décidé, par une appréciation souveraine du contenu du rapport d'expertise et hors toute contradiction, que le brevet litigieux avait été contrefait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Iste fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de nullité de la revendication n° 1 du brevet litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des documents produits et notamment d'un article de presse du 3 novembre 1976 que M. Fontan

avait présenté au public un exemplaire de sa machine à vendanger dont l'innovation première, consistait en "un ventilateur qui aspire et évacue les feuilles" ; qu'en déclarant que les documents produits faisaient apparaître que la machine à vendanger présentée, ne comportait pas le dispositif objet de la revendication n° 1 du brevet Fontan, à savoir le système d'aspiration des déchets avec recyclage de l'air et du moût, la cour d'appel a dénaturé les documents en question et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel constate, d'un autre côté, que l'invention de M. Fontan consiste en un assemblage original de procédés déjà connus ; qu'en se bornant à dire que les documents produits relatifs à une présentation publique de la machine de M. Fontan ne fournissaient pas les informations d'ordre technique nécessaires à une réalisation concrète du système, sans rechercher si la seule présentation et démonstration de la machine en fonctionnement ne permettait pas à l'homme du métier de reconnaître l'assemblage réalisé des techniques déjà connues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

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 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Iste fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné ainsi que M. Ducom au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'obligation à réparation suppose l'existence d'un préjudice qui doit être évalué en fonction d'éléments précis et vérifiables ; que la cour d'appel, qui se borne à accorder des indemnités "forfaitaires", a violé l'article 1382 du Code civil ;

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 une 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 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Iste, 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 président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

MOYENS ANNEXES à
l'arrêt n° 14

PREMIER MOYEN DE CASSATION

COMM.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur ISTE coupable de contrefaçon et condamné ce dernier in solidum avec Monsieur DUCOM, à payer à Monsieur FONTAN la somme de 50.000 F et à la Société ETABLISSEMENTS FONTAN la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'invention découlant de la revendication n° 1 dudit brevet résulte de la combinaison de trois moyens dont les deux premiers au moins étaient connus à savoir : 1) un ventilateur qui aspire l'air et déchets, 2) un dispositif d'arrêt des déchets dans le flux d'air qui évacue ceux-ci hors du flux d'air aspiré, 3) un conduit qui souffle l'air aspiré par le ventilateur au niveau du plancher ; que cette combinaison assure comme fonctions l'obtention d'une vendange exempte de déchets, le recyclage de l'air pour le pulser sur le plancher d'écaillies en vue de pousser la vendange vers le convoyeur et d'assurer l'étanchéité de ce plancher et accessoirement le recyclage du moût ; que ces moyens combinés de la même manière et assurant les mêmes fonctions se retrouvent dans la machine de ISTE et de DUCOM ; que les modifications apportées constituent seulement des perfectionnements ;

ET ADOPTES QUE la revendication n° 1 seule en cause, pour ne pas être un emploi nouveau et non brevetable d'un moyen déjà connu (la grille ayant été utilisée auparavant sur les machines à trier le houblon) se présente comme une combinaison nouvelle de moyens connus en l'espèce : dispositif d'évacuation des déchets + circuit d'air + buse d'évacuation au niveau des écaillies, le tout donnant des résultats industriels différents de ceux obtenus antérieurement sur les machines à vendanger à savoir recyclage du moût, étanchéité renforcée du tapis d'écaillies sous la pulsion d'air restitué par la buse ; que la machine Technoma de DUCOM - ISTE prétend assurer la séparation la plus immédiate possible du raisin et des feuilles ; que les dispositifs combinés utilisés constituent un perfectionnement du brevet FONTAN en ce qu'ils dépendent eux-mêmes de la revendication principale de ce brevet dont tous les moyens de la combinaison sont reproduits et conservent la même fonction ; qu'il est indifférent que le recyclage du moût sur la machine DUCOM - ISTE n'ait pas été la préoccupation de ces inventeurs et se produise involontairement, que de même il est indifférent que Messieurs DUCOM - ISTE n'aient pas insisté sur le second avantage obtenu par la combinaison

.../...

FONTAN à savoir l'étanchéité renforcée du tapis d'écailles qui constitue le souci constant de tous les fabricants des tapis transporteurs de vendange ;

/ tous

1°) ALORS QUE l'exposant avait dans ses conclusions d'appel sollicité l'homologation du rapport d'expertise de Monsieur SARTHOU ; que celui-ci concluait dans son rapport que la séparation des grains de raisin et des déchets consécutifs au détachement mécanique de la vendange était un souci que partageaient/ les fabricants de machine à vendanger ; que si Messieurs ISTE et DUCOM avaient monté, sur une machine de conception classique des systèmes d'évacuation et de tri, déjà connus et utilisés précédemment par Monsieur FONTAN, ils avaient su les agencer d'une manière originale pour obtenir un procédé de tri distinct de celui de Monsieur FONTAN ; que la Cour d'appel qui se borne à dire que les moyens utilisés par FONTAN sont combinés de la même manière et assurent les mêmes fonctions dans la machine de ISTE et de DUCOM sans réfuter les conclusions de l'expert judiciaire, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la contrefaçon s'apprécie en considération des ressemblances avec les éléments réservés et à la condition que ces ressemblances portent sur les éléments brevetables et qui font l'originalité du brevet ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la Cour a admis que la combinaison des procédés connus utilisés par FONTAN aboutissait à des résultats industriels originaux, à savoir le recyclage du moût et l'étanchéité renforcée du tapis d'écailles ; qu'en déclarant Monsieur ISTE coupable de contrefaçon au motif qu'il aurait utilisé les mêmes procédés tout en constatant que le recyclage du moût n'avait pas été envisagé dans la machine ISTE - DUCOM et se réalisait involontairement et d'autre part que l'étanchéité du tapis d'écailles n'était pas un élément original car il constituait la préoccupation constante de tous les fabricants des tapis transporteurs de vendange, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur ISTE de sa demande en nullité de la revendication n° 1 du brevet FONTAN ;

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les documents imprimés et photographiques produits par les appelants et relatifs à une présentation publique qu'a faite FONTAN le 10 octobre 1976 d'une machine à vendanger, font apparaître que cette dernière ne comportait pas le dispositif faisant l'objet de la revendication n° 1 du brevet déposé le 10 octobre 1977, et plus précisément du système d'aspiration des déchets avec recyclage de l'air et du moût en vue de propulser la récolte sur le tapis roulant collecteur et d'assurer l'étanchéité des écaillies servant à recueillir celle-ci, ce que confirme de surcroît, l'attestation régulière sur la forme d'un Sieur FAGET qui a assisté à la présentation dont il s'agit et, en tout hypothèse, ne fournissent pas les informations d'ordre technique nécessaires à une réalisation concrète de ce système; que par ailleurs, la coupure de presse que les appelants datent du 15 novembre 1977, concerne une démonstration de la machine à vendanger de FONTAN qui est manifestement postérieure au 10 octobre 1977, demande du dépôt du brevet en cause et dont de toute façon, rien ne démontre qu'elle a été faite plus de six mois avant cette dernière date ;

1°) ALORS QU'il résulte des documents produits et notamment d'un article de presse du 3 novembre 1976 que Monsieur FONTAN avait présenté au public un exemplaire de sa machine à vendanger dont l'innovation première, consistait en "un ventilateur qui aspire et évacue les feuilles"; qu'en déclarant que les documents produits faisaient apparaître que la machine à vendanger présentée, ne comportait pas le dispositif objet de la revendication n° 1 du brevet FONTAN, à savoir le système d'aspiration des déchets avec recyclage de l'air et du moût, la Cour a dénaturé les documents en question et violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la Cour constate par ailleurs que l'invention de Monsieur FONTAN consiste en un assemblage original de procédés déjà connus ; qu'en se bornant à dire que les documents produits relatifs à une présentation publique de la machine de Monsieur FONTAN ne fournissaient pas les informations d'ordre technique nécessaires à une réalisation concrète du système, sans rechercher si la

seule présentation et démonstration de la machine en fonctionnement ne permettait pas à l'homme de métier de reconnaître l'assemblage réalisé des techniques déjà connues, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Très subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Messieurs ISTE et DUCOM à payer à Monsieur FONTAN la somme de 100.000 F de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'appréciation du préjudice se révèle délicate ; un élément de concurrence déloyale de la part de Messieurs DUCOM et ISTE apparaît car l'allégation de Monsieur FONTAN selon laquelle celui-ci aurait noué des relations d'affaires avec les contrefacteurs se vérifie par les documents versés ; que l'action en justice de Monsieur FONTAN de la Société FONTAN semble bien avoir eu pour résultat l'arrêt de la fabrication d'une série de 12 machines contrefaisantes par les inventeurs et la cession en 1980 à des prix prétendument dérisoires d'une licence d'exploitation ; que s'agissant comme on l'a vu de perfectionnements à un brevet antérieur les défendeurs auraient pu légitimement en retirer un certain profit pour peu qu'ils aient obtenu pour leur exploitation l'autorisation du titulaire du premier brevet et des ayants droit de ce dernier, lesquels supportent donc une perte moindre qu'au cas de contrefaçon pure et simple ; qu'en définitive, seules des indemnités forfaitaires comme dans le cas de la réparation d'une perte d'une chance, doivent pouvoir effacer le préjudice causé aux demandeurs ;

ALORS QUE l'obligation à réparation suppose l'existence d'un préjudice qui doit être évalué en fonction d'éléments précis et vérifiables ; que la Cour qui se borne à accorder des indemnités "forfaitaires" a violé l'article 1382 du Code civil.



A LA MINUTE SUIVENT LES SIGNATURES

COPIE

LE GÉNÉRAL
DE LA COUR DE CASSATION

J. Rudog