

COM.4 JANVIER 1994  
CAVITRON c. EMS ELECTRO MEDICAL SA  
Brevet n. 79.19503  
PIBD 1994.563.III.171

DOSSIERS BREVETS 1994.II.7

GUIDE DE LECTURE

- CESSION DE BREVET : DROIT D'AGIR CONTRE LES ACTES DE  
CONTREFAÇON ANTERIEURS A LA CESSION \*\*\*

I - LES FAITS
---------------

- 27 juillet 1979 : M.GALLANT (GALLANT) dépose une demande française de brevet portant sur un *"procédé et appareil abrasif pour le nettoyage des dents"*.
- 18 juillet 1980 : GALLANT cède le brevet à DENTRON, devenue CAVITRON, puis NOVITRAC.
- 13 janvier 1984 : NOVITRAC cède le brevet à ULTRASONICS, devenue CAVITRON Inc..
- 23 mars 1987 : CAVITRON Inc cède le brevet à DENTSPLY-R- D.
- 1er avril : DENTSPLY R.D. concède licence de brevet à DENTSPLY DESTREY.
- : EMS fabrique des dispositifs voisins.
- : EMS assigne CAVITRON Inc. en annulation du brevet.
- : DENTSPLY R.D. et DENTSPLY DESTREY interviennent à l'instance en annulation et demandent reconventionnellement la condamnation d'EMS pour actes de contrefaçon antérieurs.
- : Le TGI de Paris rend une décision inconnue.
- : Le perdant fait appel.
- 27 juin 1991 : La Cour d'appel de Paris
  - rejette, partiellement, la demande reconventionnelle en annulation
  - déclare irrecevable la demande principale en contrefaçon.
- : EMS et CAVITRON et DENTSPLY forment pourvoi.
- 4 janvier 1994 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi.

## II - LE DROIT

### A - LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (CAVITRON Inc.)

prétend que la clause du contrat GALLAND-DENTRON permettant au cessionnaire d'agir en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession profitait aux cessionnaires du cessionnaire.

b) Le défendeur (EMS)

prétend que la clause du contrat GALLAND-DENTRON ne permettant pas au cessionnaire d'agir en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession ne profitait pas aux cessionnaires du cessionnaire.

#### 2°) Enoncé du problème

La clause du contrat GALLAND-DENTRON permettant au cessionnaire d'agir en contrefaçon pour les faits antérieurs à la cession profitait-elle aux cessionnaires du cessionnaire.

### B - LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

*"Mais attendu que la Cour d'appel après avoir relevé que seul le contrat de cession entre le titulaire du brevet et le premier cessionnaire, la société Dentron Inc., prévoyait la possibilité donnée à cette dernière de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à la cession et que ce droit était nécessairement échu à la société Cavitron, devenue Novitrac, par suite de la fusion-absorption avec la société Dentron Inc., a retenu, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause litigieuse contenue dans le contrat de cession du brevet conclu entre les sociétés Novitrac et Ultrasonics, devenue Cavitron Inc., qu'il n'apparaissait pas que ce droit de poursuite des faits de contrefaçon antérieurs à la cession ait été transmis à cette dernière par ladite clause; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable la société Cavitron Inc. à agir en contrefaçon du brevet litigieux; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".*

#### 2°) Commentaire de la solution

- La solution paraît satisfaisante du point de vue de la technique contractuelle.

- Elle peut, en revanche, être portée au passif des thèses à la mode sur les "*obligations propoter rem*" attachant en quelque sorte au droit cédé ou mieux à la chose (re)vendue les obligations de garantie de vices cachés, voire d'éviction et, peut être, d'autres.

La clause inscrite dans le contrat A-B aurait pu être renouvelée dans les contrats B-C et C-D; ne l'ayant pas été, elle n'a pas excédé les relations A-B.

COMM.

C.F.

B

COUR DE CASSATION

Audience publique du 4 janvier 1994

Rejet

M. BEZARD, président

Arrêt n° 13 D

Pourvoi n° 91-19.915/B

n° 91-21.431/Z JONCTION

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 :

I°/ Sur le pourvoi n° B 91-19.915 formé par :

1°/ la société Cavitron Inc, société de droit  
américain, dont le siège social est II 40 Borden, avenue  
Long Island City, état de New-York III01 USA,

2°/ la société Dentsply research développement  
corporation, dont le siège social est à Lakeview and  
Clarke avenues Milford, Delaware 19963 (USA),

3°/ la société Dentsply, société anonyme,  
société de droit français, dont le siège est 72, avenue  
du Général Leclerc à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),

II°/ Sur le pourvoi n° Z 91-21.431 formé par la  
Société de droit helvétique EMS Electro médical system,  
société anonyme, dont le siège social est Le Sentier GR  
Piguet - 17 CH - 1347 Suisse, prise en la personne de son  
président directeur M. Heinz Hammerlin, domicilié en  
cette qualité audit siège,

en cassation d'un même arrêt rendu le 27 juin 1991 par la  
cour d'appel de Paris (4e chambre, section B),

Les demanderesses au pourvoi n° B 91-19.915  
invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de  
cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Z 91-21.431 invoque, à l'appui de son recours, deux 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 Me Thomas-Raguin, avocat de la société Cavitron Inc, de la société Dentsply research and développement corporation et de la société Dentsply, de Me Barbey, avocat de la société Electro médical systems EMS, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° B 91-19.915 et Z 91-21.431, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré (Paris, 27 juin 1991), que M. Gallant, titulaire du brevet d'invention déposé le 27 juillet 1979, enregistré sous le numéro 79-19.503, ayant pour objet un "procédé et appareil abrasif pour le nettoyage des dents", a cédé, le 18 juillet 1980, tous ses droits sur le brevet "à la société Dentron, absorbée par la Cavitron Corp., devenue par suite d'une modification de sa dénomination sociale, Novitrac Inc. qui, par actes des 13 janvier, 2 février 1984, a cédé ses droits sur le brevet litigieux à la société Ultrasonics Inc., devenue par suite de la modification de sa dénomination sociale Cavitron Inc. ; que, le 23 mars 1987, cette dernière société a cédé ses droits à la société Dentsply research and development, qui, le 1er avril, a concédé à la société Dentsply Detrey la licence exclusive d'exploitation du brevet ; que la société Electro medical systems (Société EMS) a assigné la société Cavitron en nullité du brevet ; que les sociétés Dentsply research et development corporation et Dentsply Detrey sont intervenues à l'instance et ont reconventionnellement demandé la condamnation de la société EMS pour contrefaçon ;

Sur le premier moyen du pourvoi  
n° Z 91-21.431 :

Attendu que la société EMS fait grief à l'arrêt d'avoir admis la validité des revendications 1 à 3 et des revendications dépendantes des précédentes 11 à 24 du brevet litigieux alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, qu'une invention ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive que si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique, ce que les juges du fond doivent expressément constater ; que, pour combattre l'évidence pour l'homme du métier constatée par les premiers juges, l'arrêt ne pouvait se borner, comme il l'a fait au regard des revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 79-19.503, à procéder à une analyse des enseignements des brevets Black, Laing et Schachter, fût-ce en l'attribuant à l'homme du métier ; qu'il se devait également de relever que l'invention ne découlait pas d'une manière évidente de l'état de la technique, ce qu'il n'a pas fait et qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard du texte suscité ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à l'examen de l'état antérieur de la technique, dont elle a retenu qu'outre les trois brevets Black, Laing et Schachter, il résultait des enseignements contenus dans le manuel CRC de physique et de chimie ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit qu'il était évident pour l'homme du métier d'associer les enseignements de ces trois brevets pour aboutir à la revendication n° 1 et aux revendications dépendantes n° 2 à 11, et a ainsi justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi  
n° Z 91-21.431 :

Attendu que la société EMS reproche en outre à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 25 et les revendications dépendantes 26 et 27, alors, selon le pourvoi, que la cassation obtenue sur le premier moyen, aboutissant à ruiner la validité du procédé revendiqué en raison de l'annulation des revendications 1 à 11, doit avoir pour conséquence nécessaire d'entraîner l'annulation de la revendication 25, puisque

ces divers éléments techniques ne pourront plus ainsi concourir à un résultat commun ;

Mais attendu que le premier moyen est rejeté ; que le moyen est, par suite, sans fondement et ne peut qu'être rejeté ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi n° B 91-19.915 :

Attendu que la société Cavitron Inc fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la revendication 12 et par voie de conséquence celle des revendications 13 à 24 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la revendication 12 porte sur l'"envoi" des jets d'une manière non convergente ; qu'en statuant comme s'il était revendiqué une non convergence des jets et non pas seulement une non convergence de l'envoi de ces jets, la cour d'appel dénature cette revendication et viole l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 6 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, que la partie de la description à laquelle s'attache la cour d'appel et qui consiste à prévoir la convergence des jets par l'effet d'une aspiration de l'un par l'autre n'exclut nullement la possibilité d'un "envoi" initial de ces mêmes jets d'une manière non convergente ; que la motivation ainsi placée dans l'arrêt ne donne en conséquence aucun fondement valable à celui-ci au regard des articles 6, 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, enfin, que la description du brevet fait expressément état de l'existence de tubes dont l'un entoure l'autre avec un certain espace, en sorte que la cour d'appel n'était pas autorisée à dire, par motif adopté, que n'était décrit aucun dispositif permettant un envoi de jets non convergents ; que l'arrêt viole aussi, quant à ce, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 6 et 28 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que l'arrêt, confirmatif de ce chef, ayant constaté que la description était relative à un dispositif mettant en oeuvre deux moyens permettant la projection de deux jets séparés et revendiquait l'envoi de ces jets d'une manière non convergente, retient, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble des éléments figurant dans la description, y compris la disposition de deux tubes, l'un entourant l'autre avec

un certain espace, faisait apparaître la nécessité d'une convergence des deux courants ; que, justifiant ainsi sa décision, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que la revendication de l'envoi de deux jets d'une manière non convergente n'était pas décrite et que, de ce fait, les revendications litigieuses étaient nulles ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° B 91-19.915 :

Attendu que la société Cavitron Inc fait en outre grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'était pas recevable à agir en contrefaçon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expression "tous droits, titres et intérêts" ne comporte, par nature, aucune exclusive ; qu'en lui refusant, étant bénéficiaire d'une cession assortie d'une telle clause, le droit de poursuivre des faits de contrefaçon antérieurs, la cour d'appel a ajouté à cette cession du 13 janvier 1984 une exclusion qu'elle ne comporte pas et a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Cavitron, devenue Norvitac, était titulaire du droit de poursuivre des faits de contrefaçon antérieurs à la cession faite le 18 juillet 1980 et qu'elle-même avait cédé le 13 janvier 1984 à Ultrasonics Inc., devenue Cavitron Inc., "tous droits, titres et intérêts" concernant le brevet, la cour d'appel, qui retient néanmoins que la société Norvitac n'a pas cédé à la société Ultrasonics (Cavitron Inc.) le droit dont elle était titulaire de poursuivre des faits antérieurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant à ce titre aussi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu la cour d'appel, après avoir relevé que seul le contrat de cession entre le titulaire du brevet et le premier cessionnaire, la société Dentron Inc., prévoyait la possibilité donnée à cette dernière de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à la cession et que ce droit était nécessairement échu à la société Cavitron, devenue Novitrac, par suite de la fusion-absorption avec la société Dentron Inc., a retenu, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause litigieuse contenue dans le contrat de cession du brevet conclu entre les sociétés Novitrac et Ultrasonics, devenue Cavitron Inc., qu'il

n'apparaissait pas que ce droit de poursuite des faits de contrefaçon antérieurs à la cession ait été transmis à cette dernière par ladite clause ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable la société Cavitron Inc. à agir en contrefaçon du brevet litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

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.

de l'affaire DENTSPLY CARTER C/ E.M.S.  
à l'affaire du Journal n° 9119 915

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 13 (COMM.) ;  
=====

## DISCUSSION

### PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt de prononcer la nullité de la revendication 12 et par voie de conséquence des revendications 13 à 24 du brevet n° 79.19.503.

**AUX MOTIFS QUE** la non convergence des jets figurant dans cette revendication 12 n'est pas supportée par la description; que la caractéristique selon laquelle le montage des deux buses sur la poignée permet l'envoi des jets d'une manière non convergente n'est décrite ni dans le texte de la description, ni par les dessins; que bien plus la description complétée par les dessins décrit un phénomène d'aspiration impliquant une convergence des jets (cf. arrêt p. 12 et 13 et jugement p. 11).

**ALORS D'UNE PART QUE** la revendication 12 porte sur l'"envoi" des jets d'une manière non convergente; qu'en statuant comme s'il était revendiqué une non convergence des jets et non pas seulement une non convergence de l'envoi de ces jets, la Cour dénature cette revendication et viole l'article 1134 du Code Civil ensemble les articles 6 et 28 de la loi du 2 janvier 1968.

**ALORS D'AUTRE PART QUE** la partie de la description à laquelle s'attache la Cour et qui consiste à prévoir la convergence des jets par l'effet d'une aspiration de l'un par l'autre n'exclut nullement la possibilité d'un "envoi" initial de ces mêmes jets d'une manière non convergente; que la motivation ainsi placée dans l'arrêt ne donne en conséquence aucun fondement valable à celui-ci au regard des articles 6, 13 et 28 de la loi du 2 janvier 1968.

**ALORS ENFIN QUE** la description du brevet fait expressément état de l'existence de tubes dont l'un entoure l'autre avec un certain espace en sorte que la Cour n'était pas autorisée à dire par motif adopté que n'était décrit aucun dispositif permettant un envoi de jets non convergents; que l'arrêt viole aussi quant à ce l'article 1134 du Code Civil ensemble les articles 6 et 28 de la loi du 2 janvier 1968.

-----

## SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt de dire que la Société CAVITRON INC. n'est recevable à agir en contrefaçon qu'à compter du 13 janvier 1984;

**AUX MOTIFS QUE** dans la chaîne de transmission, seul le contrat du 18 juillet 1980 réservait au cessionnaire le droit de poursuivre des faits antérieurs à la cession ; que si ce droit de poursuivre des actes antérieurs est nécessairement échu à CAVITRON, devenue NORVITAC, cette personne morale du fait de la fusion-absorption avec DENTRON INC s'étant substituée à DENTRON INC., il ne résulte pas des termes de la cession entre NORVITAC et ULTRASONICS (CAVITRON INC.) que NORVITAC ait transmis à son cessionnaire le droit de poursuivre des actes de contrefaçon antérieurs au 13 janvier 1984 ; que de même D.R.D. est irrecevable à poursuivre des actes de contrefaçon antérieurs au 23 mars 1987 et D.D. à poursuivre les actes de contrefaçon antérieurs au 1er avril 1987;

**ALORS D'UNE PART QUE** l'expression "*tous droits, titres et intérêts*" ne comporte par nature aucune exclusive; qu'en refusant à la Société CAVITRON INC. bénéficiaire d'une cession assortie d'une telle clause le droit de poursuivre des faits de contrefaçon antérieurs, la Cour a ajouté à cette cession du 13 janvier 1984 une exclusion qu'elle ne comporte pas et a par là-même violé l'article 1134 du Code Civil;

**ALORS D'AUTRE PART QU'**ayant constaté que la Société CAVITRON devenue NORVITAC était titulaire du droit de poursuivre des faits de contrefaçon antérieurs à la cession faite le 18 juillet 1980 et qu'elle même avait cédé le 13 janvier 1984 à ULTRASONICS INC. devenue CAVITRON INC. "*tous droits, titres et intérêts*" concernant le brevet, la Cour qui retient néanmoins que la Société NORVITAC n'a pas cédé à la Société ULTRASONICS (CAVITRON INC) le droit dont elle était titulaire de poursuivre des faits antérieurs n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant à ce titre aussi l'article 1134 du Code Civil.

Moyens produits par Me Barbey, Avocat aux Conseils, pour la société ELECTRO MEDICAL SYSTEMS (EMS) ;

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° (COMM.) ;

Pourvoi n° 91-21.431

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif, à cet égard, d'avoir déclaré valables les revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 79-19.503, et par voie de conséquence, les revendications dépendantes 4 à 11 de ce brevet ;

**AUX MOTIFS QUE** ces 11 revendications de procédé dépendent de la revendication 1 qui combine l'envoi concurrent vers la même cible dentaire d'un jet de gaz chargé de particules contenant une réaction soluble dans le liquide et d'un jet de liquide ; que c'est à tort que le Tribunal a retenu qu'il était évident pour l'homme de métier d'associer les renseignements des brevets BLACK, LAING et SCHACHTER pour aboutir à l'invention selon la revendication 1 ; qu'en effet dans le brevet SCHACHTER, l'homme de métier n'a pu trouver aucun enseignement sur l'utilisation des propriétés de solubilité dans l'eau de bicarbonate qui est employé à sec ; que BLACK et LAING ont une préoccupation commune qui est d'éviter que par l'action de l'eau les particules abrasives soient prématurément inhibées avant d'avoir agi sur la face de la dent, BLACK en choisissant des particules pratiquement insolubles et LAING qui intègre son abrasif dans son jet d'eau, utilisant des particules retardant cette dissolution ; qu'il ne saurait y avoir qu'une différence de degré dans la solubilité du spath d'Islande de BLACK et le bicarbonate de soude ; qu'ainsi l'enseignement des brevets BLACK et LAING constituaient pour l'homme de métier un principe s'opposant à ce que celui-ci décide d'envoyer concurrentement sur la cible un jet de liquide et des particules abrasives solubles dans ce liquide ; que la revendication 1 est donc valable ; que la revendication dépendante 2 qui définit le liquide comme étant de l'eau relève par le même raisonnement d'une activité inventive ; qu'il en est de même pour la revendication 3 qui précise que la matière soluble est du bicarbonate au sujet duquel le brevet SCHACHTER ne contient aucun enseignement d'utilisation en présence de l'eau pouvant mettre l'homme de métier sur la voie (Cf. p. 6, 2ème § et p. 9 et 10) ;

**ALORS QU'**il résulte de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1968 modifiée, qu'une invention ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive que si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique, ce que les juges du fond doivent expressément constater ; qu'en l'espèce pour combattre l'évidence pour l'homme de métier constatée par les premiers juges, l'arrêt infirmatif ne pouvait se borner, comme il l'a fait au regard des revendications 1, 2 et 3 du brevet n° 79-19.503, à procéder à une analyse des enseignements des brevets BLACK, LAING et SCHACHTER, fût-ce en l'attribuant à l'homme de métier ; qu'il se devait également de relever que l'invention ne découlait pas d'une manière évidente de l'état de la technique, ce qu'il n'a pas fait et qu'il est donc entaché d'un défaut de base légale au regard du texte sus-visé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif, à cet égard, d'avoir déclaré valables la revendication indépendante 25, portant sur un dispositif du brevet n° 79-19.503 et les revendications 26 et 27 qui en dépendent .

AUX MOTIFS QUE l'on ne se trouve pas en présence d'une juxtaposition d'éléments connus à la portée de l'homme de métier, car il résulte de l'énoncé de la revendication supportée par la description que ses divers éléments techniques concourent à un résultat commun qui est de permettre de réaliser un détartrage des dents selon les enseignements du procédé valablement revendiqué dans les revendications 1 à 11 (Cf. p. 14) ;

ALORS QUE la cassation obtenue sur le premier moyen, aboutissant à ruiner la validité du procédé revendiqué en raison de l'annulation des revendications 1 à 11, doit avoir pour conséquence nécessaire d'entraîner l'annulation de la revendication 25, puisque ces divers éléments techniques ne pourront plus ainsi concourir à un résultat commun.