

- TGI NANCY 15 MARS 1990
- NANCY 5 NOVEMBRE 1991
CMT c.SFERI
Brevet n. 78-28476

DOSSIERS BREVETS 1994.IV.6

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN CONTREFAÇON - EVOCATION DUN BREVET POSTERIEUR

RAPPR. COM.26 OCTOBRE 1993 (DOSSIERS BREVETS 1993.III.5)

DU 15 MARS 1990

N° du Jugement : 736

Répertoire général n° 1885/87

Codification 442

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE NANCY**

(2^e Chambre)

JUGEMENT DU JEUDI QUINZE MARS
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX

DEMANDEUR

Nom et prénoms ou dénomination. — La Société de droit allemand GESELLSCHAFT
FUR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH (GMT) dont
Domicile ou siège social le siège est Holtenstrasse 2, 2000 HAMBOURG
50, R.F.A., représentée par sa gérante,
Mme ROETTGEN, domiciliée audit siège.
Représenté par M^o. — M^o ZIMMERMANN, WISNIEWSKI, VAISSIER CATARAMI
Société Civile Professionnelle d'Avocats de
la Cour d'Appel de NANCY (postulants)
M^o STENGER, Avocat plaissant du Barreau de
PARIS.

DEFENDEUR

Nom et prénoms ou dénomination — La SARL SOCIETE DE FABRICATION D'ETUDES
ET DE REALISATION D'IMPLANTS (SFERI) dont
Domicile ou siège social le siège est Rue Henri Matisse, ZAC du Val
Varinot 52000 CHAUMONT
Représenté par M^o — La SA INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET PROTHESES
(ICP FRANCE), dont le siège est Avenue du
Maréchal Delattre de Tassigny 52000 CHAUMONT
Représentées par M^o..... HOCQUET-GASSE-CARNEL, SCI de la Cour d'Appel
de NANCY (postulants)
M^o -VERON, Avocat plaissant du Barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Président

Monsieur GEORGE, Vice-Président

Juges

Monsieur ESPAGNAC, Premier-Juge

Monsieur GIACOMONI, Juge

SECRETAIRE GREFFIER

Madame DELOT

MINISTERE PUBLIC

Al quel le dossier a été communiqué

Représenté aux débats par —/—

DEBATS à l'audience publique du 25 JANVIER 1990, sur le rapport de Monsieur GEORGE,
Vice-Président,
Monsieur le Président a déclaré que le Jugement sera rendu le 15 MARS 1990.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé publiquement et signé par
Monsieur GEORGE, Vice-Président et par Madame DELOT, Greffier.

30 AVR. 1990

Expédie

Par exploit en date du 17 AVRIL 1987, la Société de droit allemand Gesellschaft für Medizinische Technik MBH, dite GMT, a donné assignation à la Société à responsabilité limitée Fabrication d'Etudes et de Réalisation d'Implants, dite SFERI, et à la SA Instruments Chirurgicaux et Prothèses, dite ICP France pour qu'elles s'entendent dire et juger que la prothèse du genou appelée Axel Control 3 D, fabriquée par la Société SFERI et vendue par la Société ICP France, constitue la contrefaçon des revendications I à 8, II à 29, 43 à 58 et 61 à 65 du Brevet d'Invention 78 28476 lui appartenant, qu'il leur soit fait défense de fabriquer, introduire en France et vendre cette prothèse outre dommages intérêts, confiscation des prothèses, exécution provisoire et dépens ;

La Société GMT expose qu'elle est propriétaire du brevet en cause demandé le 5 OCTOBRE 1978 avec le bénéfice de la priorité d'une demande allemande du 5 OCTOBRE 1977, délivré et publié le 6 JANVIER 1984, ayant pour objet une endoprothèse d'une articulation du genou dont la partie supérieure est destinée à être enfilée dans le fémur et la partie inférieure dans le tibia, que ces deux parties ne sont pas reliées entre elles mais guidées l'une par rapport à l'autre avec des degrés de liberté, qu'elles comportent des parties absorbant les contraintes de compression et de traction avec des surfaces de glissement et de butée ; que cette prothèse ainsi faite permet d'obtenir un résultat qui se rapproche de celui que procure la nature par des moyens tout à fait différents ; que deux procès verbaux de saisie contrefaçon dressés à CHAUMONT (Haute Marne) le 8 AVRIL 1987 établissent à la fois la matérialité de la contrefaçon et la responsabilité des deux sociétés défenderesses quant à la fabrication et la mise en vente d'une Prothèse appelée "AXEL CONTROL 3 D" qui reproduit les caractéristiques du brevet ; qu'il est demandé en conséquence qu'il soit fait défense aux défenderesses de fabriquer, introduire en France et vendre cette prothèse, avec toutes conséquences de faits et de droit ;

Par conclusions signifiées le 16 NOVEMBRE 1987 et déposées le 17 NOVEMBRE 1987, les Sociétés SFERI et ICP France demandent que la nullité du brevet invoqué soit prononcée pour défaut de nouveauté et, en toute hypothèse, d'activité inventive des revendications, avec toutes conséquences de droit, outre dommages et intérêts et frais ;

Par écritures signifiées le 6 MAI 1988 et déposées le 10 MAI 1988, la Société GMT fait valoir que le Tribunal n'est pas saisi d'une succession de revendications indépendantes les unes des autres mais d'une revendication d'ensemble ; que celle-ci était nouvelle pour l'homme de métier au regard de l'état de la technique, que l'antériorité alléguée par les défenderesses, soit le brevet français GRUNDEI, ne divulguait pas les moyens de l'invention et que la prothèse AXEL est bien la contrefaçon de la prothèse revendiquée ; Elle demande en outre que les réparations soient étendues à tous les faits de contrefaçon commis jusqu'à la présente décision et que l'astreinte définitive soit portée à la somme de 70 000,00 francs par prothèse fabriquée ou vendue au mépris de l'interdiction sollicitée ;

Par écritures signifiées le 13 SEPTEMBRE 1988 et déposées le 14 SEPTEMBRE 1988, les Sociétés SFERI et ICP France, invoquent l'antériorité d'une prothèse totale du genou dénommé "Attenborough" protégé par un brevet britannique déposé le 5 JANVIER 1972, n°1 413 477, et un brevet correspondant suisse déposé sous priorité du brevet britannique le 4 JANVIER 1973, n°568 066 pour invoquer de plus fort la nullité du brevet en cause pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;

Par conclusions en réponse, la Société GMT conteste que l'antériorité Attenborough divulgue l'invention en cause soutient que les moyens exposés dans la revendication I sont nouveaux et ne sont pas évidents ;

Enfin par écritures successives signifiées le 18 AVRIL 1989 et déposées le 21 AVRIL 1989, signifiées le 30 JUIN 1989 et déposées le 3 JUILLET 1989, les Sociétés SFERI et ICP France persistent dans leurs défenses et sollicitent le débouté de la demanderesse ;

L'Ordonnance de Clôture est en date du 24 OCTOBRE 1989 ;

*

*

*

SUR CE :

Attendu qu'il est constant que la Société de droit allemand Gesellschaft für Medizinische Technik MBH, dite GMT, est propriétaire d'un brevet d'invention en France portant le numéro 78 28476, demandé le 5 OCTOBRE 1978 avec le bénéfice de la priorité d'une demande allemande du 5 OCTOBRE 1977, délivré et publié le 6 JANVIER 1984 et ayant pour objet une nouvelle endoprothèse d'une articulation du genou ;

Que les annuités sont payées régulièrement ;

Qu'il n'existe aucune inscription au registre des Brevets ainsi qu'il résulte d'une lettre de l'INPI en date du 20 JANVIER 1987 ;

Attendu que ce Brevet est soumis aux dispositions de la Loi du 2 JANVIER 1968, modifiée par la Loi du 13 JUILLET 1978, par application de son article 45 ;

Que la revendication I du Brevet est ainsi conçue ;
"Endoprothèse d'une articulation de genou-comprenant un composant fémoral et un composant tibial entre lesquels est placé un palier glissant se composant d'au moins une moitié fémorale et une moitié tibiale, caractérisée en ce que les deux moitiés de palier 8,25 ne sont pas reliés entre elles, sont sollicitées à la pression et sont guidées l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan avec des degrés de liberté dans la direction verticale et dans la direction horizontale" ;

Revendication 2 :

"Endoprothèse selon la revendication I, caractérisé en ce que le palier glissant se compose d'une partie 8,25 absorbant des contraintes de compression et d'une partie 24,34 absorbant des contraintes de traction, chaque partie comportant au moins une moitié de palier fémorale 25,34 et une moitié de palier tibial 8,24" ;

Revendication 3 :

"Endoprothèse selon l'une des revendications I et 2, caractérisée en ce que la partie 24,34 absorbant les contraintes de traction est agencée sous la forme d'un palier à cardan 16 qui se compose de deux guides orientés perpendiculairement entre eux" ;

Attendu que la prothèse, objet de ce brevet, se compose donc de deux moitiés, soit :

- la moitié fémorale avec d'un côté un manche d'ancrage que l'on enfile dans le canal médullaire du fémur et que l'on cimente dans ce canal, et de l'autre côté une moitié de palier glissant qui imite la forme arrondie des condyles ;

- la moitié tibiale avec également d'un côté son manche d'ancrage dans le canal médullaire et de l'autre côté l'autre moitié du palier glissant imitant la forme des ménisques ;

Attendu qu'en plus de ce type classique de prothèse, le brevet enseigne l'existence d'un palier à cardan composé d'un croisillon et d'un guide intérieur ;

Que le croisillon, formé d'un cylindre (23) qui est un manchon cylindrique et d'un rouleau (24) qui font ensemble un seul bloc, est relié à la partie fémorale ;

Que le guide (38), tige cylindrique sur laquelle coulisse le manchon (23), est relié à la partie tibiale sur laquelle il est fixé perpendiculairement ;

Attendu que cette prothèse ainsi agencée absorbe les efforts à la compression et à la traction, permet un mouvement de flexion et un mouvement de rotation limitée, ce qui était déjà connu, mais, ce qui serait nouveau, grâce au palier à cardan, empêche les deux moitiés de la prothèse non reliées entre elles mais sollicitées à la pression, de se déplacer librement l'une par rapport à l'autre, le déplacement relatif était constamment guidé par ce palier à cardan ;

Qu'il en résulte l'élimination des chocs, aucune des parties de la prothèse ne pouvant venir en heurter une autre, la position des pièces étant fixée par le palier à cardan et la tige coulissante, et les mouvements de ces pièces toujours guidés et déterminés ; qu'enfin, ces mouvements sont amortis tant par le frottement en rotation ou coulissement que par la pression exercée ensuite par les chairs entourant l'articulation du genou ;

Que cette suppression des chocs est très importante ; qu'en effet, ils se transmettent notamment à l'endroit de l'ancrage du manche fixé dans l'os et les chocs répétés, transmis au chapeau du manche, finissent par provoquer la brisure du ciment et le descellement de la prothèse ;

Attendu que la Société GMT a constaté en NOVEMBRE 1986, au Salon SOFCOT tenu à PARIS au Palais des Congrès, que la Société Instruments Chirurgicaux-Prothèses, dite ICP France exposait une prothèse totale du genou, appelée AXEL CONTROL 3 D, reproduisant certaines caractéristiques protégées par son Brevet et a mis en garde par lettre en date du 28 NOVEMBRE 1986, cette Société, en application de l'article 51 de la Loi du 2 JANVIER 1968 ;

Que ces caractéristiques sont notamment les deux moitiés de la prothèse, non reliées entre elles mais comprimées l'une contre l'autre, le guidage des 2 parties l'une par rapport à l'autre dans le sens vertical, horizontal et dans le mouvement de flexion enfin la présence du palier à cardan ;

Attendu que cette mise en demeure étant demeurée infructueuses, la Société GMT a fait procéder à une saisie contrefaçon et a assigné la SARL Fabrication, d'Etudes et de Réalisations d'Implants dite SFERI, qui fabrique ces prothèses, et la SA ICP France qui les commercialise, ces deux Sociétés ayant siège social à CHAUMONT (Haute Marne), pour qu'il leur soit ordonné de faire cesser la contrefaçon alléguée de cette prothèse, avec toutes conséquences de droit ;

Que la contrefaçon prétendue porte sur les revendications 1 à 8, 11 à 29, 43 à 58 et 61 à 65 du Brevet de la Société GMT ;

Attendu que les Sociétés défenderesses opposent à ces prétentions d'une part la nullité du brevet GMT n°78 28476 et d'autre part une amélioration de l'appareil en inversant la position relative du manchon et de la tige ;

SUR LA NULLITE DU BREVET GMT n°78 28476

Attendu que les Sociétés SFERI et ICF France soutiennent que le brevet invoqué à leur encontre est nul aux motifs que l'invention ne serait pas nouvelle, ou serait évidente et ne traduirait pas d'activité inventive et analysent à cet effet chacune des revendications séparément ;

Mais attendu que le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon portant sur l'ensemble des revendications, prises en combinaison, énumérées dans l'assignation ;

Que, par voie de conséquence, la validité du brevet comme celle de sa contrefaçon doivent être appréciées au regard de l'ensemble de ces mêmes moyens, contenus dans les revendications visées ;

Attendu que les défenderesses invoquent dix antériorités :

- I) L'antériorité ATTENBOROUGH

Attendu qu'il s'agit d'un brevet suisse n°568066 déposé le 4 JANVIER 1973 et délivré le 15 SEPTEMBRE 1975, et d'un brevet anglais n°1 520 162 publié le 2 AOUT 1978 par Monsieur Christopher George ATTENBOROUGH ;

Attendu que l'endoprothèse d'ATTENBOROUGH se compose de deux parties, une moitié fémorale et une moitié tibiale ; que ces moitiés forment ensemble un palier glissant, la partie tibiale porte deux dépressions simulant les ménisques, se terminant par une bûbe, prolongée latéralement par deux cames, la partie fémorale portant deux parties convexes simulant les condyles, séparées par une rainure ;

Qu'elle présente en outre un mécanisme d'articulation constitué par une tige coulissante dans un trou creusé dans la moitié tibiale et une rotule tournant dans une demi-coquille ;

Qu'entre la rotule et le trou dans la moitié tibiale, la tige est libre et peut osciller latéralement ;

Mais attendu que ce brevet n'enseigne pas l'invention litigieuse ;

Que le moyen matériel faisant l'objet de la revendication 3, à savoir le palier à cardan, se composant de deux guides orientés perpendiculairement entre eux, ne s'y trouve pas ;

Que la tige coulissante du brevet ATTENBOROUGH n'est pas un guide de palier à cardan puisque la partie fémorale peut basculer et que la rotule, au bout de la tige, si elle est bien un guide, n'est pas orientée horizontalement, soit perpendiculairement à la tige ;

Que le moyen fonctionnel dans lequel réside l'invention protégée par la revendication I est également absent ;

Attendu en effet que la tige oscille librement entre les parois opposés de la rainure, les deux moitiés de palier n'étant pas guidées l'une par rapport à l'autre ;

Que les deux moitiés de la prothèse ne sont guidées ni dans la direction verticale ni dans la direction horizontale, soit perpendiculairement à la tige, la moitié fémorale pouvant prendre une position oblique ;

Attendu enfin que le résultat de l'invention à savoir l'absence de heurts n'existe pas en l'espèce ; qu'en effet, la tige heurte les bords de la rainure, ébranlant la prothèse, pouvant desceller le manche ; que des particules de métal peuvent en outre être libérées entraînant le risque, pour le porteur, de la métallose ;

Attendu en conséquence que le brevet ATTENBOROUGH, invoqué par les défenderesses, n'enseignait ni les moyens, ni la fonction ni le résultat du brevet GMT, notamment dans les revendications I et 3 de ce dernier ;

Qu'il ne permet donc pas d'annuler le brevet en cause ;

Attendu que les autres antériorités opposées par les défenderesses peuvent être divisées en deux groupes, celles mettant en oeuvre des rotules et celles mettant en oeuvre des axes de pivotement ;

- 2°) LES BREVETS METTANT EN OEUVRE DES ROTULES

a) Le Brevet américain Herbert KAUFER, et autres (5 FEVRIER 1974)

Attendu que ce brevet enseigne la pose d'une rotule fixée rigidement dans la partie tibiale ;

Que les deux moitiés du palier sont reliées, contrairement à la revendication I du Brevet GMT ;

Que la tige, terminée par la rotule, étant plus étroite que les bords de la fente au travers de laquelle elle passe, oscille donc librement et n'est pas guidée dans des directions déterminées comme le prévoit la revendication I du Brevet GMT, in fine ;

Qu'enfin, il n'existe pas de palier à cardan faisant l'objet de la revendication 3 ;

Que ce brevet ne saurait donc être opposé à la Société GMT ;

b) La prothèse MORITZ (OCTOBRE 1971)

Attendu que cet appareil comporte également une rotule fixée sur la moitié du palier tibial se déplaçant librement dans une cavité allongée et creusée dans la partie du palier fémoral ;

Qu'ainsi cette rotule circule librement dans cette cavité se heurtant aux deux extrémités ;

Que cet appareil ne comporte ni le moyen de l'absence de liaison, ni le palier à cardan, ni le moyen de guidage, ni le résultat qui est l'absence de chocs ;

c) La prothèse allemande TILLMAN (5 NOVEMBRE 1974)

Attendu que cette prothèse comporte une rotule en forme de rouleau fixée sur la partie tibiale, tournant dans un logement prévu dans la partie fémorale mais dont les dimensions sont plus grandes qu'elle ;

Que la rotule se déplace donc librement dans ce logement ;

Attendu qu'il ressort de ce document que les deux moitiés de la prothèse sont reliés entre elles, qu'il n'existe pas de palier à cardan ni de guidage ce qui entraîne d'évidence des chocs ;

Attendu en conséquence que cette antériorité ne peut être opposée à la Société GMT ;

3°) LES BREVETS METTANT EN OEUVRE DES AXES DE PIVOTEMENT

a) La prothèse de WALKER (USA 7 DECEMBRE 1972)

Attendu qu'elle est constituée d'une partie tibiale à laquelle est fixée un pylone, percé transversalement d'un alésage, et d'une partie fémorale à laquelle est fixée un axe qui tourne dans l'alésage ovale du pylone ;

Attendu que cette prothèse ne comporte pas de palier à cardan, que l'axe peut se déplacer dans son palier heurtant soit le haut soit le bas de son logement ;

Qu'il existe donc une liaison mécanique, l'absence de palier à cardan et l'absence de guidage ;

Que cette antériorité ne peut donc être opposée à la Société GMT ;

b) La prothèse GRUNDEI (France 5 NOVEMBRE 1976)

Attendu que ce brevet décrit une prothèse comportant une partie tibiale à laquelle est fixée une selle portant deux axes et une partie fémorale présentant deux rainures ;

Que ces rainures ayant une hauteur plus grande que celle des deux axes, ceux-ci viennent taper soit en haut soit en bas ;

Qu'il n'existe donc pas de palier à cardan, pas de guidage mais par contre qu'une liaison mécanique existe et des chocs se produisent ;

Que ce brevet ne peut donc être invoqué par les Sociétés défenderesses à l'encontre des prétentions de la Société GMT ;

c) Le Brevet AESCULAP (Allemagne 6 MAI 1971)

Attendu que la prothèse d'AESCULAP, Société de droit allemand, présente une distance variable entre l'axe de la charnière et le contact entre les deux surfaces de glissement, dans le palier glissant, selon l'angle de fléchissement ;

Mais attendu que cette prothèse ne peut éviter les chocs soit au niveau de l'axe, soit au niveau des condyles, qu'il existe une liaison entre les éléments, qu'il n'y a pas de guidage, pas de palier à cardan ;

Que cette prothèse d'AESCULAP n'antécédente pas le brevet de la Société GMT ;

d) Le Brevet WEARNE (Angleterre 19 NOVEMBRE 1974)

Attendu que cette prothèse ne saurait être opposée au brevet en cause ;

Qu'elle présente en effet une liaison mécanique, une absence de palier à cardan, une absence de guidage et qu'elle n'évite pas les chocs ;

Que ce brevet ne saurait donc être opposé valablement à celui invoqué par la demanderesse ;

e) Le Brevet SULZER (Allemagne 8 SEPTEMBRE 1972)

Attendu que cet appareil comporte un axe monté sur la partie fémorale, la partie tibiale portant une plaque percée d'un trou oblong dans lequel cet axe peut se déplacer librement ;

Qu'il n'existe en l'espèce ni palier à cardan, ni guidage ;

Que par contre une liaison mécanique est constatée ainsi que la possibilité de chocs ;

Que cette prothèse ne peut donc être opposée au brevet GMT ;

f) Le brevet français Réginald ELSON, 13 NOVEMBRE 1972)

Attendu que cette invention fait placer l'axe de pivotement directement sur le manche scellé dans le canal médullaire ;

Qu'il ne saurait constituer une antériorité au brevet en cause

Attendu qu'il résulte donc de l'examen de ces brevets antérieurs que l'invention de la Société GMT ne pouvait être évidente, en 1977, pour un homme de métier ;

Qu'en effet, aucun de ces brevets ne se préoccupe de supprimer les risques de heurts entre les pièces de la prothèse, et ne divulgue la notion de guidage ;

Attendu en conséquence que la nullité du brevet GMT ne saurait être prononcée ;

SUR LA CONTREFAÇON

Attendu qu'il échet de comparer les schémas du Brevet GMT à la prothèse AXEL CONTROL 3 D pour rechercher s'il a contrefaçon, une contestation s'étant instaurée au sujet de l'endoprothèse versée aux débats par la demanderesse ;

Attendu que la prothèse régulièrement saisie réellement à CHAUMONT (Haute Marne) le 8 AVRIL 1987, en exécution d'une Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT en date du 11 MARS 1987, est constituée d'une moitié tibiale portant un manchon cylindrique disposé verticalement entre les deux branches du fer à cheval qui forme la surface de glissement, et d'une moitié fémorale portant un palier à cardan ;

Que le croisillon du cardan est constitué d'un rouleau cylindrique et d'une tige perpendiculaire, faisant bloc ;

Que la moitié fémorale comporte, entre les deux patins, un évidement destiné à servir de palier pour le rouleau et à laisser le passage de la tige ;

Attendu qu'en fait, les pièces sont inversées dans la prothèse querellée ;

Que ce n'est plus le manchon mais la tige qui est solidaire du croisillon et, inversement, que le manchon - et non la tige - est fixé à la partie tibiale ;

Que cependant, la tige coulisse à l'intérieur du manchon fixé de la même façon que celui du brevet GMT ;

Que cette modification - ou perfectionnement - est insuffisante pour éviter le prononcé de la contrefaçon ;

Qu'en effet, la prothèse saisie reproduit notamment les moyens de la revendication I et 3 puisque ses deux moitiés ne sont pas reliées entre elles mais comprimées l'une contre l'autre, qu'elles sont guidées l'une par rapport à l'autre dans le sens vertical et horizontal ainsi que dans le mouvement de flexion du genou et qu'un palier à cardan existe aussi ;

Attendu qu'il échet en conséquence de dire et juger que la prothèse de genou AXEL CONTROL 3 D, fabriquée par la SARL SFERI et commercialisée par la SA ICP France constitue une contrefaçon du brevet GMT ;

Qu'il convient de leur faire défense de fabriquer, faire fabriquer, introduire en France ou vendre les prothèses dites AXEL CONTROL 3 D ou toutes autres prothèses contrefaisantes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'assignation en date du 17 AVRIL 1987,

Vu le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 8 AVRIL 1987 dans les locaux de la SARL SFERI et de la SA ICP France,

Déclare recevable et bien fondée en leurs principes les demandes de la Société de droit allemand Gesellschaft für Medizinische Technik MBH, dite GMT,

En conséquence Dit et Juge que la prothèse de genou appelée AXEL CONTROL 3 D, fabriquée par la SARL Fabrication d'Etudes et de Réalisation d'Implants, dite SFERI, et vendus par la SA Instruments Chirurgicaux et Prothèses, dite ICP France, constitue la contrefaçon des revendications 1 à 8, 11 à 29, 42 à 58 et 61 à 65 du brevet d'invention 78 28476 appartenant à la Société de droit allemand Gesellschaft für Medizinische Technik MBH ;

Fait défense auxdites Sociétés SFERI et ICP France de fabriquer, faire fabriquer, introduire en France ou vendre les prothèses AXEL CONTROL 3 D ou toutes autres prothèses contrefaisantes, sous astreinte de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000,00 frs) par prothèse-fabriquée et vendue, nonostant cette interdiction ;

Ordonne à titre de complément de réparation la publication de la présente décision dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la Société demanderesse, et aux frais in solidum de la SARL SFERI et de la SA ICP France sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser la somme de CINQ MILLE FRANCS (5 000,00 frs) ;

Ordonne la confiscation et la remise à la demanderesse des prothèses contrefaisantes ;

Recevant la Société de droit allemand Gesellschaft für Medizinische Technik MBH en sa demande de dommages intérêts ;

L'en déclare bien fondée ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur DALSACE Michel, expert comptable demeurant 11 Rue du Pont Louis Philippe à PARIS 75000 avec pour mission en présence des parties

.../...

ou elles dument convoquées, de se faire représenter tous titres, documents comptables et fiscaux par la SARL SFERI et la ICP France, entendre tous sachants, rechercher le nombre de prothèse AXEL CONTROL 3 D fabriquées et vendues depuis le 28 NOVEMBRE 1986, jusqu'à ce jour, en préciser le prix, répondre aux dires et réquisitions des parties, de ses opérations dresser un rapport ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de ce siège dans les SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Fixe le montant de la provision à consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de NANCY à la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000,00 frs) à valoir sur la rémunération de l'expert, cette consignation devant être faite par Société demanderesse (Sté GMT) dans les DEUX MOIS du prononcé du Jugement ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, les parties devront fournir leurs explications au Juge chargé du Service Central du Contrôle des expertises ;

Dit que l'expert pourra consulter au Greffe du Tribunal de Grande Instance de NANCY les documents produits par les parties, les retirer contre émargement ou récépissé, ou se les faire adresser par le Greffe ;

Dit que les parties devront remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par Ordonnance du Juge chargé du contrôle de l'expertise ;

Condamne in solidum la SARL SFERI et la SA ICP France à payer d'ores et déjà à la demanderesse une indemnité provisionnelle de CENT MILLE FRANCS (100 000,00 frs) ;

Les condamne également sous la même solidarité à lui payer une somme de DIX MILLE FRANCS (10 000,00 frs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne in solidum la SARL SFERI et la SA ICP France en tous les dépens dont distraction qui comprendront notamment ceux de la procédure de saisie contrefaçon dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle ZIMMERMANN, WISNIEWSKI VAISSIER CATARAME, Avocats aux offres de droit.

SIGNE :

M. DELOT

A. GEORGE



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "A. GEORGE".

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 05 NOVEMBRE 1991

ARRET N° 2240/91

DU 05 NOVEMBRE 1991

M.R. 1540/90

S.F.E.R.I.

I.C.P.

c/

Sté GESELLSCHAFT FÜR
MEDIZINISCHE TECHNIK MBH
GMT

Me MILLOT-LOGIER

→ Me BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI

GROSSE

APPELANTES :

La S.A.R.L. SOCIETE DE FABRICATION D'ETUDES ET DE REALISATION D'IMPLANTS "S.F.E.R.I.", dont le siège est rue Henri Matisse, ZAC du Val Varinot - 52000 CHAUMONT, agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège.

La S.A. INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET PROTHESES "ICP FRANCE", dont le siège est avenue du Maréchal Delattre de Tassigny - 52000 CHAUMONT, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège.

Suivant déclaration d'appel remise au secrétariat greffe de la Cour d'appel de NANCY, le premier juin mil neuf cent quatre vingt dix, d'un jugement rendu le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, par le tribunal de grande instance de NANCY.

Comparant et procédant par le ministère de la société civile professionnelle Hélène MILLOT et Ariane LOGIER, ses avoués associés constitués, plaçant par Maître VERON, Avocat au Barreau de LYON (société civile professionnelle LAMY.VERON.RIBEYRE et associés).

INTIMEE :

La Société de droit allemand GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH (GMT), dont le siège est à Holtenstrasse 2, 2000 HAMBURG 50, R.F.A., représentée par sa gérante Madame ROETTGEN, pour ce domiciliée audit siège.

Comparant et procédant par le ministère de la société civile professionnelle Louis BONET, Rémy LEINSTER et Christine WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, plaçant par Maître SIENGER, Avocat au Barreau de PARIS

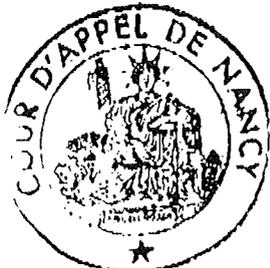
D E B A T S :

La cause a été débattue à l'audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, devant Monsieur DURAND, Président de la première chambre de la Cour d'appel de NANCY, Officier de l'Ordre National du Mérite, Madame HUSSON et Monsieur MAGNIN, Conseillers, assistés de Monsieur ETIENNE, Greffier,

Grosse délivrée le 12 NOV. 1991.

à M^r Sanct Leinster Wisniewski

première page



Les avocats assistés des avoués des parties ayant été entendus.

Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits qui ont assisté aux débats,

A l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze Monsieur le Président a déclaré le report du prononcé de l'arrêt à l'audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Et, à l'audience publique de ce jour, cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE.

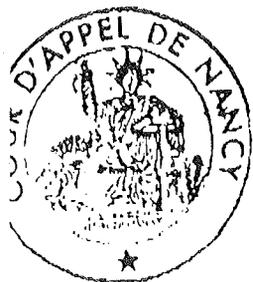
Le 5 octobre 1978, la société de droit allemand GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH dit G.M.T. a déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle, une demande de brevet français N° 78 28476 ayant pour objet une nouvelle endoprothèse d'une articulation du genou, avec le bénéfice de la priorité d'une demande allemande N° 2.744.710 du 5 octobre 1977.

Le brevet français a été publié le 6 février 1984 ; il est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978.

Invoquant la propriété de son brevet français N° 78 28476, la société de droit allemand G.M.T. a adressé le 28 novembre 1986 à la SOCIÉTÉ INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET PROTHÈSES (I.C.P. FRANCE) une mise en demeure en vertu des dispositions de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée, en l'informant que la prothèse commercialisée par cette dernière sous la dénomination "AXEL CONTROL 3 D" reproduisait certaines caractéristiques du brevet G.M.T.

Par ordonnance sur requête du 11 mars 1985 de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT, la société G.M.T. a fait procéder le 8 avril 1987 à deux saisies contrefaçon, l'une descriptive, chez la SOCIÉTÉ DE FABRICATION D'ÉTUDES ET DE RÉALISATION D'IMPLANTS dite S.F.E.R.I., et l'autre, réelle, chez la société I.C.P.

Puis par exploit du 17 avril 1987, la société G.M.T. a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, d'une part la société S.F.E.R.I. et d'autre part la société I.C.P., pour faire juger que la prothèse du genou appelée AXEL CONTROL 3 D, fabriquée par la société S.F.E.R.I. et commercialisée par la société I.C.P. FRANCE, constituait la contre-façon des revendications 1 à 8, 11 à 29, 43 à 53 et 61 à 65 du brevet d'invention N° 78 28476 lui appartenant, pour leur faire défense de fabriquer, introduire en FRANCE et vendre cette prothèse, outre dommages et intérêts,



COUR D'AP

confiscation des prothèses, exécution provisoire et dépens.

Le 15 mars 1990, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a rendu le jugement suivant :

Vu l'assignation en date du 17 avril 1987,

Vu le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 8 avril 1987 dans les locaux de la S.A.R.L. S.F.E.R.I. et de la S.A. I.C.P. FRANCE,

Déclare recevables et bien fondées en leurs principes les demandes de la société de droit allemand GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH, dite GMT,

En conséquence dit et juge que la prothèse de genou appelée AXEL CONTROL 3 D, fabriquée par la S.A.R.L. FABRICATION D'ETUDES ET DE REALISATION D'IMPLANTS, dite S.F.E.R.I. et vendue par la S.A. INSTRUMENTS CHIRURGICAUX ET PROTHESES, dite I.C.P. FRANCE, constitue la contrefaçon des revendications 1 à 8, 11 à 29, 42 à 58 et 61 à 65 du brevet d'invention 78 28476 appartenant à la société de droit allemand GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH,

Fait défense auxdites sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P. FRANCE de fabriquer, faire fabriquer, introduire en FRANCE ou vendre les prothèses AXEL CONTROL 3 D ou toutes autres prothèses contrefaisantes, sous astreinte de 60 000 frs par prothèse fabriquée et vendue, nonobstant cette interdiction,

Ordonne à titre de complément de réparation la publication de la présente décision dans cinq journaux ou périodiques, au choix de la société demanderesse, et aux frais in solidum de la S.A.R.L. S.F.E.R.I. et de la S.A. I.C.P. FRANCE sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser la somme de 5 000 frs,

Ordonne la confiscation et la remise à la demanderesse des prothèses contrefaisantes,

Recevant la société de droit allemand GESELLSCHAFT FÜR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH en sa demande de dommages et intérêts,

L'en déclare bien fondée,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur DALSACE Michel, expert comptable demeurant 11, rue du Pont Louis Philippe à PARIS (75000) avec pour mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, de se faire représenter tous titres, documents comptables et fiscaux par la S.A.R.L. S.F.E.R.I. et la I.C.P. FRANCE, entendre tous sachants, rechercher le nombre de prothèses AXEL CONTROL 3 D fabriquées et vendues depuis le 28 novembre 1986, jusqu'à ce jour, en préciser le prix, répondre aux dîres et réquisitions des parties, de ses opérations dresser un rapport,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal de ce siège dans les six mois à compter du jour où il aura



été saisi de sa mission,

Fixe le montant de la provision à consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de NANCY à la somme de 10 000 frs à valoir sur la rémunération de l'expert, cette consignation devant être faite par la société demanderesse (société G.M.T.) dans les deux mois du prononcé du jugement,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, les parties devront fournir leurs explications au juge chargé du Service Central du Contrôle des expertises,

Dit que l'expert pourra consulter au Greffe du Tribunal de Grande Instance de NANCY les documents produits par les parties, les retirer contre émargement ou récépissé, ou se les faire adresser par le Greffe,

Dit que les parties devront remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

Condamne in solidum la S.A.R.L. S.F.E.R.I. et la S.A. I.C.P. FRANCE à payer d'ores et déjà à la demanderesse une indemnité provisionnelle de 100 000 frs,

Les condamne également sous la même solidarité à lui payer une somme de 10 000 frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

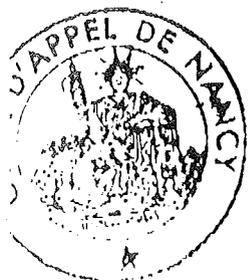
Condamne in solidum la S.A.R.L. S.F.E.R.I. et la S.A. I.C.P. FRANCE en tous les dépens dont distraction qui comprendront notamment ceux de la procédure de saisie contrefaçon dont distraction au profit de la société civile professionnelle ZIMMERMAN.WISNIEWSKI.VAISSIER-CARARAME, Avocats aux offres de droit.

La société S.F.E.R.I. et la société I.C.P. FRANCE ont relevé appel de cette décision et formulent les demandes suivantes devant la Cour :

- recevoir en la forme l'appel des sociétés I.C.P. et S.F.E.R.I. et y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris du 15 mars 1990 du Tribunal de Grande Instance de NANCY,

- prononcer la nullité pour insuffisance de description, subsidiairement, pour défaut de nouveauté et en tout cas d'activité inventive des revendications N° 1 à 8, 11 à 29, 43 à 58 et



61 à 65 du brevet G.M.T. N° 78 28476,

- dire que l'arrêt sera notifié à Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en application de l'article 50 bis, paragraphe 2 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978,

- dire que la prothèse "LINK" produite en nature par la société G.M.T. n'est pas conforme au brevet G.M.T. N° 78 28476,

- dire que les sociétés I.C.P. et S.F.E.R.I. ne sont pas contrefactrices du brevet G.M.T. N° 78 28476,

- ordonner la mainlevée de la saisie contrefaçon du 8 avril 1987,

- dire que l'arrêt à intervenir sera inséré dans trois journaux, au choix des sociétés I.C.P. et S.F.E.R.I., et aux frais de la société G.M.T. à concurrence de 20 000 frs H.T. par insertion, et ce au besoin à titre de complément de dommages et intérêts,

- faire droit à la demande reconventionnelle des sociétés I.C.P. et S.F.E.R.I. et condamner la société G.M.T. à leur payer la somme de 200 000 frs à titre de dommages et intérêts et la somme de 50 000 frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- subsidiairement, pour le cas où la contrefaçon serait néanmoins reconnue, dire en tout cas que l'astreinte ne courra qu'à compter du prononcé de l'arrêt,

- condamner la société G.M.T. aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la société civile professionnelle MILLOT-LOGIER, avoués sur son affirmation de droit,

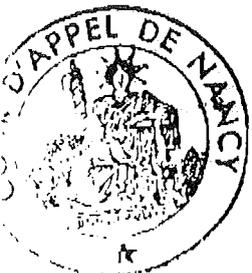
- prononcer la nullité pour absence de résultat industriel sinon d'insuffisance de description, et subsidiairement pour absence de nouveauté et, en tout cas, d'activité inventive des revendications N° 1 à 8, 11 à 29, 43 à 58 et 61 à 65 du brevet G.M.T. N° 78 28476,

- pour le surplus, allouer aux sociétés I.C.P. et S.F.E.R.I. le bénéfice de leurs précédentes conclusions,

- constater que les notions de "cardan" et de "palier à cardan", telles qu'employées par le brevet N° 78 28476 de la société G.M.T. n'ont aucun contenu technique précis, de sorte que les revendications dudit brevet sont nulles pour défaut de caractère industriel, sinon pour insuffisance de description,

- pour le surplus, allouer aux sociétés I.C.P. et S.F.E.R.I. le bénéfice de leurs précédentes conclusions,

- constater l'absence de contrefaçon résultant du fait que la prothèse AXEL arguée de contrefaçon ne fait que mettre en



œuvre le brevet français N° 2 601 873, dont la validité n'est contestée,

- pour le surplus, allouer aux sociétés I.C.P. S.F.E.R.I. le bénéfice de leurs précédentes conclusions.

De son côté, la société de droit allemand G.M. conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des intimés aux dépens.

MOTIFS DE L'ARRET :

Attendu que la société I.C.P. FRANCE et la société S.F.E.R.I. invoquent d'une part, la nullité du brevet G.M.T. N° 78 28476 pour absence de résultat industriel, insuffisance de descriptif et subsidiairement, absence de nouveauté et d'activité inventive de revendications N° 1 à 8, 11 à 29, 43 à 58 et 61 à 65, et d'autre part l'absence de contrefaçon du brevet G.M.T. par la prothèse "AXE CONTROL 3 D" ;

Qu'il importe avant de procéder à l'examen de ces deux points, de rappeler que le brevet G.M.T. N° 78 28476 a pour objet l'invention d'une endoprothèse d'une articulation du genou permettant d'éviter en majeure partie la transmission des chocs aux ancrages des composants de la prothèse, lors des mouvements de rotation de la partie inférieure de la jambe ; que cette endoprothèse se compose d'une moitié fémorale avec d'un côté, un manche d'ancrage que l'on enfonce dans le canal médullaire du fémur et que l'on cimente dans ce canal, et de l'autre côté un palier glissant imitant la forme des condyles, et d'une moitié tibiale avec d'un côté un manche d'ancrage que l'on enfonce dans le canal médullaire du tibia, et de l'autre côté l'autre moitié du palier glissant imitant la forme des ménisques ;

Que par ailleurs, le brevet précise que ces deux moitiés de palier sont sollicitées mutuellement à la pression, sans être reliées, et qu'elles sont guidées l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan ; que la prothèse ainsi agencée, absorbe les efforts à la compression et à la traction et permet un mouvement de flexion et un mouvement de rotation limitée, qui constituait des fonctions déjà connues, mais introduit une fonction nouvelle en ce que, grâce au palier à cardan, cette prothèse empêche les deux moitiés de la prothèse non reliées entre elles mais sollicitées à la pression, de se déplacer librement l'une par rapport à l'autre, le déplacement relatif étant constamment guidé par ce palier à cardan ;

Que le résultat est l'élimination des chocs, aucune des parties de la prothèse ne pouvant venir limiter l'autre, la position des pièces étant fixée par le palier à cardan et la tige coulissante, et les mouvements de ces pièces étant toujours guidés et déterminés ; que de plus, ces mouvements sont amortis tant par le frottement en rotation ou coulissement que par la pression exercée ensuite par les chairs entourant l'articulation du genou ;

Qu'en effet, les chocs se transmettent notamment à l'endroit de l'ancrage du manche fixé dont l'os et les chocs répétés,



COUR D'APPEL

transmis au chapeau du manche, finissent par provoquer la brisure du ciment et le descellement de la prothèse ;

Que le brevet G.M.T. a donc pour but d'éliminer ces chocs et donc d'éviter le descellement de la prothèse lors des mouvements de flexion et de rotation ;

I - Sur la nullité du brevet G.M.T. N° 78 28476.

1°) Sur la nullité de la revendication N° 1.

Attendu que cette première revendication est ainsi conçue :

1) "Endoprothèse d'une articulation de genou comprenant un composant fémoral et un composant tibial entre lesquels est placé un palier glissant se composant d'au moins une moitié fémorale et une moitié tibiale, caractérisée en ce que les deux moitiés de palier 8, 25 ne sont pas reliées entre elles, sont sollicitées à la pression et sont guidées l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan avec des degrés de liberté dans la direction verticale et dans la direction horizontale" ;

Que les sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P. FRANCE font valoir que faute d'exprimer un contenu technique précis, dans la mesure où elle revendique une chose, le cardan, et son contraire, un degré de liberté dans la direction horizontale, cette revendication est nulle pour insuffisance de description ;

Attendu que cette première revendication expose une combinaison déjà connue par elle-même, à savoir, l'existence d'un palier glissant se composant d'une moitié fémorale et d'une moitié tibiale ; que cette revendication expose ensuite les caractéristiques de l'invention tenant au fait d'une part, que les deux moitiés du palier glissant ne sont pas reliées entre elles, et d'autre part, que ces deux moitiés sont sollicitées à la pression et sont guidées l'une par rapport à l'autre ; que les sociétés appelantes reconnaissent que la description des caractéristiques ci-dessus ne présente aucune ambiguïté sur le plan technique ;

Que la revendication N° 1 expose une troisième caractéristique de l'invention, à savoir que le guidage des deux moitiés du palier est réalisé à la façon d'un cardan, avec des degrés de liberté dans la direction verticale et horizontale ;

Qu'il convient d'interpréter les termes ci-dessus, à la lumière de la description et du dessin de l'invention, et ce, conformément à l'article 28 de la loi du 23 Juillet 1968 modifiée par la loi du 13 Juillet 1978 ;

Qu'à la lecture de la description du brevet G.M.T., les termes "degrés de liberté dans la direction verticale et horizontale" signifient que les prothèses utilisées antérieurement, comportaient seulement un degré de liberté et pouvaient seulement être déployées et repliées dans un seul plan, alors qu'au contraire, selon



la revendication N° 1 du brevet G.M.T., les deux moitiés de palier sont guidées l'une par rapport à l'autre avec plusieurs degrés de liberté, c'est-à-dire non seulement un degré de liberté dans la direction verticale, mais encore un degré de liberté dans la direction horizontale ;

Que l'expression "degrés de liberté dans la direction verticale et horizontale" ne comporte donc aucune ambiguïté ;

Que s'agissant des termes de "cardan" ou "palier à cardan", il importe de relever qu'ils ne sont nullement utilisés à tort dans la revendication N° 1 ; qu'en effet le cardan constitue un mécanisme fait de deux pivots dont les axes se croisent à 90 °, qui sont solidaires l'un de l'autre et qui permet les mouvements dans tous les sens ;

Que la prothèse G.M.T. constitue bien une application de ce système mécanique, puisqu'elle comporte deux pivots à 90 ° tourillonnet dans des paliers séparés avec cette particularité que l'un des deux pivots coulisse dans son palier ; qu'elle rappelle donc, dans son fonctionnement, le mouvement du cardan ; que dès lors, l'expression "à la façon d'un cardan" utilisée dans la revendication N° 1 est dépourvue de toute ambiguïté ;

Qu'au vu de ce qui précède, les sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P. FRANCE ne sont pas fondées à invoquer l'insuffisance de description de la revendication N° 1 et le défaut de caractère industriel de l'invention décrite ;

Attendu que les appelantes soutiennent que la revendication N° 1 serait nulle pour défaut d'activité inventive, et de nouveauté ; qu'à cette fin, ils opposent au brevet G.M.T., les antériorités découlant du brevet ATTENBOROUGH et du brevet DADURIAN, lesquels selon les sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P., mettraient en oeuvre les mêmes moyens ;

Que le brevet suisse ATTENBOROUGH N° 56 8066 déposé le 4 janvier 1973 et délivré le 15 septembre 1975, et le brevet anglais ATTENBOROUGH N° 1 520 162 publié le 2 août 1978, se rapportent à une prothèse comportant deux paliers, une moitié tibiale et une moitié fémorale formant ensemble un palier glissant, la moitié tibiale présentant deux dépressions simulant les ménisques et se terminant par une butée prolongée latéralement par deux cames, et la moitié fémorale présentant deux parties convexes simulant les condyles et séparées par une rainure ;

Que cette prothèse comporte en outre un mécanisme d'articulation constitué par une tige coulissante et une rotule tournant dans une demi-coquille ;

Qu'entre la rotule et le trou dans la moitié tibiale, la tige est libre et peut osciller latéralement ;

Or attendu que l'on ne retrouve pas dans le brevet ATTENBOROUGH le moyen matériel de l'invention faisant l'objet de la



revendication N° 3 dans le brevet G.M.T., à savoir le palier à cardan se composant de deux guides orientés perpendiculairement entre eux ;

Qu'en effet, la tige coulissante dans le brevet ATTENBOROUGH ne constitue pas un guide de palier à cardan puisque la partie fémorale peut basculer d'un côté ou de l'autre et que la rotule au bout de la tige, si elle constitue un guide, n'est pas orientée perpendiculairement à la tige ;

Attendu que l'on ne retrouve pas davantage dans le brevet ATTENBOROUGH la fonction des moyens composant la combinaison brevetée décrite dans la revendication N° 1 du brevet G.M.T. ;

Qu'en effet, la tige oscille librement entre les parois opposées de la rainure, et les deux moitiés de palier ne sont pas guidées l'une par rapport à l'autre ; de plus la moitié fémorale ne coulisse pas, et ne tourne pas sur la tige, mais elle pivote sur la rotule dans tous les sens et n'est arrêtée que par les parois de la rainure ; qu'en outre, les deux moitiés de la prothèse ne sont guidées ni dans la direction verticale, ni dans la direction horizontale, la moitié fémorale pouvant prendre une position oblique, le mouvement de flexion étant possible dans un plan non vertical, et la rotation pouvant se faire dans un plan non horizontal ;

Que par ailleurs, le résultat de l'invention décrite dans le brevet G.M.T., à savoir l'absence de chocs, n'existe pas dans le brevet ATTENBOROUGH, puisque la tige en heurtant les bords de la rainure ébranle la prothèse et descelle le manche ; que de plus, des particules de métal peuvent être libérées ce qui entraîne le risque pour le porteur de la métatrophose ;

Qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède, que le brevet ATTENBOROUGH ne divulguait ni les moyens, ni la fonction, ni le résultat de l'invention décrite dans le brevet G.M.T. ; que le brevet ATTENBOROUGH ne peut donc être utilement opposé au brevet G.M.T. ;

Attendu que le brevet français DADURIAN N° 76 33299 de 1977, décrit une prothèse comportant une moitié tibiale et une moitié fémorale ; que la moitié tibiale est faite de deux pièces, l'une (pièce I) comprenant en bloc, le manche, un plateau supérieur d'appui et une tige cylindrique verticale prolongée vers le haut, l'autre (pièce Z) comprenant quatre parties solidaires à savoir, une tourelle circulaire, un manchon tourillonant sur la tige verticale et se prolongeant par un palier et des patins faisant fonction de ménisques ; que la moitié fémorale est formée d'un manche, d'une chape coiffant le palier et de patins en forme de condyles, et qu'elle est reliée au palier par un axe excentré par rapport au palier ;

Que les deux parties composant la moitié tibiale peuvent pivoter l'une par rapport à l'autre, ce pivotement étant limité par deux bulées dans chaque direction ; qu'il n'y a pas de coulissement vertical entre ces deux parties et que la pièce Z de la moitié tibiale est reliée à la moitié fémorale par la charnière que constituent le palier, la chape et l'axe ;



Qu'il convient de relever que dans le brevet DADURIAN, les deux moitiés du palier glissant sont reliées l'une à l'autre et forment un bloc solidaire empêchant la compression et le coulissement; qu'en outre, il n'existe pas de palier à cardan, la rotation étant empêchée par des butées; qu'enfin, dans le brevet DADURIAN, la partie qui absorbe les efforts de compression n'est pas séparée de celle absorbant les efforts de traction de sorte que les efforts sont transmis par la charnière;

Que ce brevet ne reprend donc pas les moyens de l'invention décrite dans le brevet G.M.T.;

Que le brevet DADURIAN ne procure pas davantage les moyens de l'invention décrite dans le brevet G.M.T.; qu'en effet, le couple de rotation n'est pas amorti et que la limite de la rotation est constituée par une butée métallique de chaque côté, de sorte que la rotation se termine par un choc qui se transmet à l'ancrage, ce qui peut provoquer sa détérioration;

Qu'ainsi, le brevet DADURIAN ne divulguait ni les moyens, ni la fonction, ni le résultat du brevet G.M.T.; qu'il ne peut être utilement opposé à ce dernier;

Attendu enfin que ni le brevet ATTENBOROUGH, ni le brevet DADURIAN ne décrivent l'idée du guidage afin de supprimer le risque de chocs entre les deux moitiés de la prothèse, de sorte que même combinés, ces deux brevets ne procurent pas le résultat de l'invention décrite dans le brevet G.M.T.;

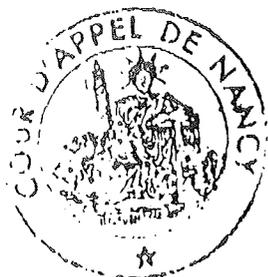
Attendu en conséquence que les sociétés I.C.P. FRANCE et S.F.E.R.I. ne sont pas fondées à soutenir que la revendication N° 1 du brevet G.M.T. serait nulle pour défaut de nouveauté et d'activité inventive;

2°) Sur la nullité de la revendication N° 2.

2) "Endoprothèse selon la revendication N° 1, caractérisée en ce que le palier glissant se compose d'une partie 8, 25 absorbant des contraintes de compression et d'une partie 24, 34 absorbant des contraintes de traction, chaque partie comportant au moins une moitié de palier fémorale 25, 34 et une moitié de 15 palier tibiale 8, 24";

Que les sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P. FRANCE soutiennent que cette revendication est dépourvue de résultat industriel;

Attendu que cette revendication, qui est dépendante de la revendication N° 1, porte sur le fait que sur chacune des moitiés de palier glissant, les parties absorbant la traction sont distinctes de celles absorbant la compression, ainsi qu'il résulte de la description du brevet; que les organes absorbant les efforts de compression sont, sur la moitié tibiale, les surfaces d'appui et sur la moitié fémorale les patins en forme de condyle; que les organes absorbant les efforts de traction sont, sur la moitié tibiale le guide



intérieur et sur la moitié fémorale le croisillon, la séparation de ces fonctions procurant les avantages explicités dans le brevet ;

Que les sociétés appelantes ne sont donc pas fondées à soutenir que cette revendication serait nulle comme dépourvue de tout résultat industriel ;

3°) Sur la revendication N° 3.

3) "Endoprothèse selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que la partie 24, 34 absorbant les contraintes de traction est agencée sous la forme d'un palier à cardan 16 qui se compose de deux guides orientés perpendiculairement entre eux" ;

Qu'il a déjà été démontré lors de l'examen de la revendication N° 1, que l'expression "cardan" ou "palier à cardan" étant en l'espèce dépourvue d'ambiguïté, et qu'elle était parfaitement explicitée par la description du brevet et les dessins de l'invention ;

Qu'en outre, les revendications 4 à 6, et 8 concernent précisément le mode de réalisation du palier à cardan, lequel est composé d'un croisillon et d'un guide intérieur, le croisillon étant formé du cylindre et du rouleau formant un seul bloc, relié à la partie fémorale, le rouleau étant horizontal et tourillonnant dans la moitié fémorale, et étant en outre fixé sur la partie centrale du cylindre vertical qui est un manchon cylindrique à parois intérieures glissantes, le guide constituant une tige cylindrique sur laquelle coulisse et tourne le manchon, et étant fixé sur la moitié tibiale dans le plan de flexion du genou ; que le déplacement des deux moitiés de la prothèse est donc constamment guidé et déterminé par le palier à cardan selon des mouvements amortis par le frottement de la tige dans le manchon, qu'il s'agisse d'un mouvement de rotation ou d'un mouvement de coulissement ;

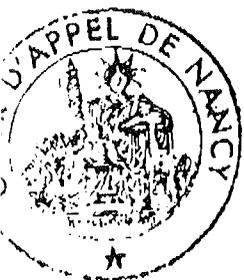
Qu'ainsi, la revendication N° 3 se rapportant au palier à cardan se trouve parfaitement explicitée par les revendications 4 à 6 et 8, ci-dessus analysées ;

Que les sociétés appelantes sont donc mal fondées à invoquer la nullité de la revendication N° 3 .

4°) Sur les autres revendications.

Attendu que dans leurs écritures déposées devant la Cour, les sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P. FRANCE concluent à la nullité des revendications dépendantes de celles ci-dessus analysées, au motif qu'elles reprennent les revendications N° 1 à 3 qui sont nulles et dont elles dépendent, et auxquelles elles ne font qu'ajouter des détails d'exécution à la portée de l'homme du métier dont l'association était évidente (page 15 in fine des conclusions déposées le 5 mars 1991) ;

Qu'il s'agit des revendications N° 4 à 8 concernant le mode de réalisation du palier à cardan, des revendications N° 11 à 13 concernant la configuration de la fente prévue dans la partie du



palier absorbant les contraintes à la traction, des revendications 14 à 29 portant sur les caractéristiques de forme des deux surfaces complémentaires de la partie du palier absorbant les contraintes à compression, et des revendications N° 43 à 53, 57, 58, 61 à 65 concernent les améliorations de forme du manche fixé dans le tibia dans le fémur ;

Or attendu que les revendications principales N° 1, et 3 du brevet G.M.T. ayant été déclarées valables, les revendications subséquentes ci-dessus, qui explicitent et complètent les revendications principales dudit brevet et qui sont inséparables de celles-ci, sont également et par voie de conséquence, valables ; qu'à cet égard, les antériorités opposées par les sociétés appelantes l'ensemble de ces revendications subséquentes, à savoir, les brevets KAUFER, MORITZ, TILLMAN, WALKER, GRUNDEI, AESCULAP, WEARNE, SULZER et ELSON, sont inopérantes, dans la mesure où aucun de ces brevets ne divulgue les moyens, la fonction ou le résultat du brevet G.M.T. ainsi que l'ont justement relevé les premiers Juges ;

Que les sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P. FRANCE sont dès lors mal fondées à invoquer la nullité des revendications 4 à 8, 11 à 29, 43 à 58 et 61 à 65 du brevet G.M.T. ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter les sociétés appelantes de leur demande en nullité du brevet G.M.T. ;

II - Sur la contrefaçon.

Attendu que la prothèse "AXEL CONTROL 3 D" fabriquée et commercialisée par les sociétés appelantes, est constituée de deux parties, soit d'une moitié tibiale et d'une moitié fémorale ; que la moitié tibiale est formée d'un manchon cylindrique disposé verticalement entre les deux branches de fer à cheval qui forment la surface de glissement à manchon faisant corps avec la surface de glissement, et que la moitié fémorale comporte un palier à cardan, le croisillon de ce cardan étant constitué par un rouleau cylindrique et une tige cylindrique perpendiculaire à ce rouleau, lequel avec la tige forment un bloc ; que cette moitié fémorale comporte en outre entre les deux patins, un évidement conformé de façon à servir de palier pour le rouleau et à laisser le passage pour la tige ;

Qu'il convient d'observer que le fonctionnement de cette prothèse est identique à celui de la prothèse G.M.T., à la seule différence, que dans la prothèse "AXEL" les pièces ont été inversées ; qu'en effet, dans le brevet "AXEL", ce n'est plus le manchon mais la tige qui est solidaire du croisillon, et qu'inversement c'est le manchon et non la tige qui est fixé à la partie tibiale ; que par ailleurs, la tige coulisse à l'intérieur du manchon fixe, de la même manière que pour le manchon de la prothèse G.M.T. ; qu'il s'en suit que la prothèse "AXEL" produit le même résultat que la prothèse G.M.T. en dépit de l'inversion des pièces la composant ; qu'en outre, et malgré leur inversion, les deux parties de la prothèse "AXEL", exercent les mêmes fonctions que celles de la prothèse G.M.T. ;

Que la prothèse "AXEL" contrefait ainsi la prothèse



G.M.F., par équivalence, tant dans le résultat que dans la fonction ;

Qu'elle contrefait donc les revendications 1 à 8 du brevet G.M.F. dont elle reproduit les moyens, dès lors que comme dans le brevet G.M.F., les deux moitiés de la prothèse "AXEL" ne sont pas reliées entre elles mais sont comprimées l'une contre l'autre, qu'elles sont guidées l'une par rapport à l'autre dans le sens vertical et horizontal ainsi que dans le mouvement de flexion du genou, et que cette prothèse comporte également un palier à cardan ;

Que la prothèse "AXEL" reproduit par ailleurs les moyens décrits dans les revendications 11 à 29, 43 à 58 et 61 à 65 du brevet G.M.F., étant observé qu'en raison de l'inversion du guide et du manchon, certaines parties de la prothèse "AXEL" coopèrent avec le guide au lieu de coopérer avec le cylindre, sans que pour autant le fonctionnement et le résultat en soient modifiés ;

Qu'il convient donc de relever que la prothèse "AXEL" ne produit aucun résultat industriel nouveau par rapport à la prothèse G.M.F. ;

Que vainement, les sociétés appelantes font-elles valoir que leur prothèse ne fait que mettre en oeuvre le brevet français CUIIIERON N° 2 601 873, alors que ce brevet a été déposé le 25 juillet 1986, et publié en 1988, soit postérieurement au brevet G.M.F. ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prothèse "AXEL CONTROL 3 D" fabriquée par la société S.F.E.R.I. et commercialisée par la société I.C.P. FRANCE constituait une contrefaçon du brevet G.M.F. ;

Attendu en conséquence de tout ce qui précède, que pour les motifs ci-dessus, et ceux non contraires des premiers juges que la Cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en précisant que la demande en nullité du brevet G.M.F. par les sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P. FRANCE est mal fondée et doit être rejetée ;

Attendu par ailleurs, qu'il y a lieu de décider que l'astreinte de 60 000 frs prononcée par les premiers juges courra à compter du jour de la signification du présent arrêt ;

Qu'il convient enfin de renvoyer l'affaire devant les premiers juges pour qu'il soit statué par eux sur le préjudice de la société G.M.F. au vu de la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal ;

Attendu que les sociétés S.F.E.R.I. et I.C.P. FRANCE succombant en leur appel en supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,



et ceux non contraires des premiers juges que la Cour
adopte :

Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la société
S.F.E.R.I. et de la société I.C.P. FRANCE,

Les en déboute,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses
dispositions et le précisant,

Déclare mal fondée la demande de la société S.F.E.R.I.
et de la société I.C.P. FRANCE en nullité du brevet G.M.T. N° 78
28476,

Les en déboute,

Dit que l'astreinte de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000
frs) courra à compter du jour de la signification du présent arrêt,

Renvoie la cause et les parties devant les premiers
juges pour qu'il soit statué sur le préjudice de la société G.M.T. au
vu de la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal,

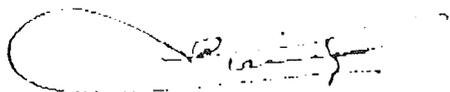
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou
contraires comme inopérantes ou mal fondées,

Condamne la société S.F.E.R.I. et la société I.C.P.
FRANCE aux dépens d'appel et autorise la société civile
professionnelle d'avoués BONET.LEINSTER.WISNIEWSKI, à les recouvrer
directement conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure
Civile.

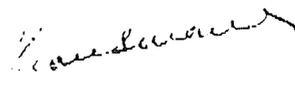
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du cinq
novembre mil neuf cent quatre vingt onze, par Monsieur DURAND, Président
de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément
aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile,

Assisté de Monsieur ETIENNE, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt, ainsi
que le Greffier.



signé : ETIENNE



Signé : DURAND

Minute en quatorze pages

Quatorzième page



