

PARIS 30 JANVIER 1995

OSCOBAL et DIMSO c. BIOMECHANIQUE INTEGREE

B.F. 2.242.065

PIBD 1995.585.III.178

DOSSIERS BREVETS 1995.II.4

GUIDE DE LECTURE

- NULLITE PARTIELLE - NOUVELLE REDACTION - CONTROLE INPI

- ACTION EN CONTREFAÇON - SURSIS A STATUER

I- LES FAITS

- 31 août 1973 : La société suisse OSCOBAL (ci-après : OSCOBAL) dépose une demande de brevet suisse.

- 11 avril 1974 : Sous priorité de la précédente, OSCOBAL dépose une demande de brevet français sur une *"prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même"* comportant une revendication 1 rédigée dans les termes suivants :
"Prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même, constituée par une tige de prothèse, une tête sphérique et une cuvette d'articulation de la hanche, caractérisée en ce que la dite cuvette est de forme conique et présente des nervures porteuses avec un profil de filetage et à sa périphérie au moins deux rainures coupantes"... et des revendications 6 et 12, dépendantes.

- 5 juin 1985 : OSCOBAL concède une licence exclusive à la société DIMSO (ci-après : DIMSO).

- 12 juillet 1985 : Le contrat OSCOBAL - DIMSO est inscrit au RNB.

- : La société BIOMECANIQUE INTEGREE (ci-après : BIOMECANIQUE) accomplit des actes de fabrication et de commercialisation suspects.

- 28 novembre 1988 : OSCOBAL et DIMSO assignent BIOMECANIQUE en contrefaçon des revendications 1, 6 et 12 du brevet.

- : BIOMECANIQUE forme une demande reconventionnelle en annulation des revendications 1, 6 et 12 pour insuffisance de description (L.1968, art.49, CPI art.L.613-25).

- 28 octobre 1992 : TGI Paris : - fait droit à la demande reconventionnelle en annulation des revendications 1, 6 et 12 sur la base des articles 28 al.2 et 49 de la loi de 1968,
- rejette la demande principale en contrefaçon.

- : OSCOBAL - fait appel
- demande, à titre subsidiaire, une annulation partielle de la revendication 1 pour laquelle il propose le texte suivant :
"Prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même, constituée par une tige de prothèse, une tête sphérique et une cuvette d'articulation de la hanche, caractérisée en ce que la dite cuvette comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique et ont un profil semblable au profil fileté d'un tire-fond, ladite cuvette présentant à sa périphérie au moins deux rainures coupantes".

- 30 janvier 1995 : La Cour de Paris . confirme le jugement
. renvoie le breveté devant l'INPI pour une nouvelle rédaction de la revendication 1
. surseois à statuer sur la demande en contrefaçon.

II - LE DROIT

Après avoir admis la nullité de la revendication 1 sur la double base de l'article 28 al.2 et de l'article 49-2° de la loi de 1968, la Cour doit examiner la demande subsidiaire formée par l'appelant OSCOBAL concernant la nouvelle rédaction limitative de la revendication 1.

La revendication 1 initiale était ainsi rédigée :

"Prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même, constituée par une tige de prothèse, une tête sphérique et une cuvette d'articulation de la hanche, caractérisée en ce que la dite cuvette est de forme conique et présente des nervures porteuses avec un profil de filetage et à sa périphérie au moins deux rainures coupantes".

La proposition de modification conduisait à la rédaction suivante :

"Prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même, constituée par une tige de prothèse, une tête sphérique et une cuvette d'articulation de la hanche, caractérisée en ce que la dite cuvette comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique et ont un profil semblable au profil fileté d'un tire-fond, ladite cuvette présentant à sa périphérie au moins deux rainures coupantes".

- Sur la demande en "validation" de la revendication 1 modifiée

La Cour observe, à juste titre :

"Considérant qu'il ne relève pas du pouvoir du juge de formuler lui-même la revendication limitée; qu'il appartient au breveté de le faire sous le contrôle du Directeur de l'INPI; qu'en conséquence, il convient de renvoyer OSCOBAL devant le Directeur de l'INPI pour qu'il présente une nouvelle rédaction de la revendication 1 de son brevet qui tienne compte de l'annulation partielle".

- Sur l'action en annulation pour défaut de brevetabilité

La Cour estime :

"Considérant que le moyen tiré du défaut de nouveauté, à tout le moins d'activité inventive, des revendications 1, 6 et 12 ne pouvant être apprécié qu'au regard d'une revendication 1 modifiée, il y a lieu de surseoir à statuer de ce chef".

- Sur l'action en contrefaçon

La Cour estime, à juste titre :

"Considérant que la contrefaçon ne pouvant être appréciée qu'au regard d'une revendication 1 modifiée et tenant compte du présent arrêt, il convient de surseoir à statuer de ce chef jusqu'à ce qu'OSCOBAL soit en mesure de présenter une revendication 1 modifiée acceptée par le Directeur de l'INPI".

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

La Cour tire, une fois de plus, les conséquences de sa décision de départ :

"Considérant que le jugement étant partiellement réformé en appel sur la validité du brevet et le principe de la contrefaçon n'ayant pas été examiné, BIOMECANIQUE INTEGREE ne saurait qualifier la procédure d'abusives et qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef".

L'enchaînement des décisions prises par l'arrêt du 30 janvier 1995 de la Cour de Paris, est logique à partir du moment où elles se développent à partir du principe, lui-même articulé sur l'article L.613-25 al.2 CPI :

"Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications".

L'article L.613-27 al.3 poursuit :

"Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'INPI afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'Institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant "l'une des cours d'appel désignée conformément à l'article L.411-4 du code".

Au lendemain de la réforme de 1968 introduisant en Droit positif français des brevets, le système des revendications et leur adaptant, par conséquent, le système des nullités partielles, on s'était interrogé sur le sens de *"limitation des revendications"*. Une réponse restrictive retenait une limitation quantitative des revendications; une réponse plus extensive retenait une limitation qualitative par réécriture des revendications. La seconde solution a été retenue, fût-ce aux dépens de la rigidité des revendications.

N° Répertoire Général :

93/003443 93/005240

**SUR APPEL D'UN JUGEMENT DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
PARIS DU 28 OCTOBRE 1992 3ème
chambre lère section N°21587/88**

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance
de clôture : 5 DECEMBRE 1994

CONTRADICTOIRE

CONFIRMATION PARTIELLE
+ SURSIS A STATUER
ET RETRAIT DU ROLE

COUR D'APPEL DE PARIS

ARRET DU 30 JANVIER 1995

4ème chambre, section A

(N° 2 - 22 pages)

PARTIES EN CAUSE

1°/ SOCIETE OSCOBAL A.G. de droit
suisse dont le siège est
BOHNACKERWEG 1 - 2545 -
SELZACH - SUISSE prise en la
personne de ses représentants
légaux.

APPELANTE

représentée par Me NUT Avoué,
assistée de Me STENGER Avocat,

2°/ SOCIETE BIOMECHANIQUE INTEGREE
SARL dont le siège est 11
Chemin Malepere 31400 TOULOUSE
prise en la personne de ses
représentants légaux.

INTIMEE

représentée par Me OLIVIER
Avoué, assistée de Me
CASALONGA Avocat,

3°/ SOCIETE DIMSO SA aux droits de
LA SOCIETE DIMSO INDUSTRIE
dont le siège est ZI de
Martigot 33610 CESTAS prise en
la personne de ses
représentants légaux.

INTIMEE

représentée par Me GIBOU
PIGNOT Avoué assistée de Me
HERODE BEGUE Avocat,

24 0

18 3+D

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : M.GOUGE

Conseillers : Mme MANDEL et Mme MARAIS

GREFFIER : Eliane DOYEN

DEBATS : A l'audience publique du 12 DECEMBRE 1994

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement Madame MANDEL Conseiller laquelle en l'empêchement du Président a signé la minute avec E.DOYEN greffier.

Statuant sur les appels interjetés par la Société OSCOBAL du jugement rendu le 28 OCTOBRE 1992 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème chambre 1ère section) dans un litige l'opposant ainsi que la Société DIMSO INDUSTRIES à la Société BIOMECANIQUE INTEGREE ensemble sur l'appel incident de cette dernière.

FAITS ET PROCEDURE

Référence étant faite au jugement entrepris pour l'exposé des faits, de la procédure et moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants :

La Société OSCOBAL est propriétaire du brevet d'invention n°74 12767 déposé le 11 avril 1974 avec revendication de la propriété du brevet suisse n° 12 525/73 déposé le 31 août 1973 et ayant pour titre "prothèse coxo fémorale se maintenant d'elle même".

Une licence du brevet français a été consentie par acte en date des 5 juin et 12 juillet 1985 enregistré à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE le 14 avril 1986, à la Société DIMSO INDUSTRIE et ce jusqu'à l'extinction du brevet et pour le territoire national français.

Ayant eu connaissance de ce que la Société BIOMECANIQUE INTEGREE fabriquerait et commercialiserait des prothèses qui reproduiraient les caractéristiques dudit brevet, la Société OSCOBAL, après avoir fait diligenter une saisie contrefaçon, l'a par exploit en date du 28 novembre 1988 assignée devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 6 et 12 du brevet.

Elle sollicitait outre des mesures d'interdiction et de publication la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de son préjudice et le paiement d'une indemnité provisionnelle.

La Société DIMSO INDUSTRIE a également assigné BIOMECANIQUE INTEGREE en contrefaçon et réclamé paiement d'une indemnité provisionnelle.

BIOMECANIQUE INTEGREE a conclu au débouté des demandes et reconventionnellement a sollicité la nullité des revendications opposées tant sur le fondement de l'article 28 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée que pour insuffisance de description (Art.49), subsidiairement elle a conclu à l'absence de contrefaçon.

Des assignations en contrefaçon du même brevet avaient également été délivrées à l'encontre des Sociétés CREMASCOLI, SCIENCE et MEDECINE, BIOTECHNIC, FOURNITURES HOSPITALIERES mais elles ont donné lieu soit à des désistements soit à d'autres décisions dont l'une (jugement du 23 septembre 1992) fait l'objet d'un appel également pendant devant cette Cour.

Le Tribunal par le jugement entrepris a :

- prononcé en application des articles 28 et 49 de la loi du 4 (en réalité 2) janvier 1968 la nullité des revendications 1, 6 et 12 du brevet n° 74 12767,
- débouté les Sociétés OSCOBAL et DIMSO INDUSTRIE de toutes leurs demandes,
- débouté la Société BIOMECANIQUE INTEGREE de sa demande reconventionnelle,
- condamné in solidum les Sociétés OSCOBAL et DIMSO INDUSTRIE à payer à la Société BIOMECANIQUE INTEGREE la somme de 15.000 frs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

M O

La Société OSCOBAL a interjeté appel le 11 février 1993.

Dans le dernier état de ses écritures, elle demande à la Cour :

- de débouter BIOMECANIQUE INTEGREE de toutes ses demandes,
- de dire qu'en fabriquant et vendant la prothèse de hanche incriminée, elle a contrefait les revendications 1, 6 et 12 du brevet n° 74 12767,
- de faire défense à BIOMECANIQUE INTEGREE de fabriquer ou vendre toute prothèse de hanche mettant en oeuvre des moyens protégés par ces revendications sous astreinte définitive de 50.000 frs par prothèse fabriquée ou vendue et d'ordonner la confiscation des prothèses condamnées appartenant à BIOMECANIQUE INTEGREE et leur remise à OSCOBAL,
- de condamner BIOMECANIQUE INTEGREE à lui payer une indemnité à fixer après expertise, et par provision la somme de 500.000 frs et d'ordonner diverses mesures de publication.

Subsidiairement elle demande à la Cour de ne prononcer la nullité de la revendication 1 qu'en limitant cette revendication dans les termes suivants :

"1 - prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle même, constituée par une tige de prothèse, une tête sphérique et une cuvette d'articulation de la hanche, caractérisée en ce que la dite cuvette comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique et ont un profil semblable au profil fileté d'un tire fond, ladite cuvette présentant à sa périphérie au moins deux rainures coupantes"

et de faire droit à ses demandes sur le fondement de la revendication ainsi limitée.

DIMSO aux droits de DIMSO INDUSTRIE formant appel incident demande à la Cour de débouter BIOMECANIQUE INTEGREE de sa demande en nullité des revendications 1, 6 et 12 du brevet en cause, de condamner cette société pour contrefaçon de ces revendications, de prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte, d'autoriser la publication de l'arrêt, de désigner un expert aux fins d'évaluation du préjudice mais de lui allouer dès à présent une indemnité provisionnelle de 150.000 frs outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

BIOMECANIQUE INTEGREE poursuit la confirmation du jugement et y ajoutant demande à la Cour de prononcer la nullité des revendications 1, 6 et 12 du brevet OSCOBAL n° 74 12767 pour défaut de nouveauté, à tout le moins défaut d'activité inventive, subsidiairement de dire que la preuve de la contrefaçon n'est pas rapportée.

Par ailleurs, elle sollicite le paiement par chacune des Sociétés OSCOBAL et DIMSO de la somme de 500.000 frs pour procédure abusive et de celle de 100.000 frs en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR,

I - Sur la portée du brevet

Considérant que le brevet est relatif à une prothèse coxo-fémorale pour remplacement de l'articulation de la hanche.

Qu'il convient de rappeler que ce type de prothèse se compose de trois parties : une tige qui se fixe dans la cavité médulaire du fémur, une tête sphérique qui se monte sur la tige et un cotyle qui se fixe dans l'os du bassin.

Qu'il rappelle tout d'abord que lorsqu'on veut changer les deux parties de l'articulation, se pose plus particulièrement un problème d'ancrage qui avait été résolu dans l'art antérieur par l'utilisation d'un ciment pour os constitué généralement de méthylmétacrylate.

Qu'il précise toutefois que ce procédé présente des inconvénients :

- au cours de l'opération lors du durcissement du ciment, les tissus subissent des dommages résultant de la chaleur,
- à la surface du ciment se déroulent des réactions importantes dues aux corps étrangers qui conduisent à une limitation conjonctive du tissu de l'os vis-à-vis du ciment,
- il apparaît également des phénomènes de résorption de l'os et des ruptures répétées des revêtements de ciment par suite du vieillissement du ciment de l'os.

Qu'il ajoute qu'en outre avec les modèles de prothèse de l'art antérieur, on se heurte à des problèmes de frottement et d'usure.

Que pour remédier à ces inconvénients, le brevet propose de fournir une prothèse dans laquelle la cuvette de l'articulation de la hanche présente des nervures porteuses qui permettent son ancrage sans ciment.

Que ces nervures n'ont pas une forme circulaire mais celle d'un filet conique ; de préférence la forme de ces nervures est semblable au profil fileté d'un tire fond (page 4. lignes 1 à 4).

Que la cuvette qui a la forme d'une coupe présente à sa périphérie quatre rainures (19) qui servent à recevoir une clé à canon ainsi que plusieurs rainures coupantes (20).

Que dans la partie la plus profonde est disposée la surface d'articulation en forme de calotte qui sert à guider la tête sphérique.

Que la tige est pourvue de nervures porteuses circulaires qui ont la forme du profil fileté d'un tire fond avec en outre un arrondi spécial pour éviter des effets de dentelure et sa mise en place se fait de manière classique à l'aide d'une râpe et d'une fraise (page 3 lignes 9 à 28).

Que le collet de la tige est doté de quatre enfoncements pour recevoir les saillies de la tête en céramique.

Que le brevet expose par ailleurs, page 4 lignes 9 à 17, comment est mise en place la cuvette : on perce un trou dans l'os du bassin après quoi la cuvette peut être entrée avec rotation grâce à l'effet auto-coupant des rainures coupantes avec la clé à canon entrant dans les rainures (19) sans qu'il ait été nécessaire de pratiquer un filet au préalable.

Qu'il est indiqué que la tige et la cuvette sont fabriquées en alliage CR.CO.MO.

Considérant que le brevet comporte 13 revendications, que les revendications 1, 6 et 12 seules opposées sont ainsi rédigées :

- revendication 1 - prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle-même, constituée par une tige de prothèse, une tête sphérique et une cuvette d'articulation de la hanche, caractérisée en ce que ladite cuvette est de forme conique et présente des nervures porteuses avec un profil de filetage et à sa périphérie au moins deux rainures coupantes,

- revendication 6 - prothèse selon revendication 1, caractérisée en ce que la cuvette d'articulation présente à sa périphérie au moins deux rainures pour recevoir une clé à canon,

- revendication 12 - prothèse selon revendication 1, caractérisée en ce que la surface d'articulation de la cuvette est fabriquée en matière synthétique.

II - Sur l'insuffisance de description

Considérant que selon l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968 "la nullité du brevet est prononcée... si : la description n'expose pas l'invention d'une façon suffisante pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter".

Considérant que les premiers juges ont retenu,, pour prononcer la nullité des revendications 1, 6, 12 du brevet n° 74 12 767 pour insuffisance de description, que l'emploi dans la description du terme filet au lieu et place du terme filetage pour décrire la forme, c'est-à-dire le volume des nervures, crée une ambiguïté quant à la représentation desdites nervures qui empêche l'homme du métier d'exécuter l'invention ;

Considérant qu'OSCOBAL soutient que le Tribunal n'a pas compris le sens des termes filet et filetage.

Qu'elle expose que ces deux mots désignent la même chose et que l'homme du métier comprend sans difficulté qu'un filet conique est un filet hélicoïdal s'inscrivant dans un cône tel qu'on le trouve notamment sur les pièces destinées à être mises en place par vissage.

Qu'elle ajoute que l'homme du métier perçoit aisément que la pièce se visse dans l'os du bassin et qu'il est faux de soutenir que l'inventeur aurait écrit dans une publication qu'il ne voulait pas que son cotyle se visse dans la cavité pelvienne.

Qu'elle fait également valoir qu'il n'est pas exact de prétendre que les mots : "la forme du profil fileté d'un tire fond" ne seraient pas compris de l'homme du métier et que les premiers juges ont mal apprécié les dessins et la maquette dite ALLO-PRO.

Considérant que DIMSO n'a pas répliqué sur ce moyen de nullité.

Considérant que BIOMECANIQUE INTEGREE soutient que rien dans la description ou dans les dessins ne définit ou suggère une cuvette comportant un filetage et pouvant se visser et que l'inventeur lui-même a écrit qu'il ne voulait que son cotyle se visse.

Qu'elle en déduit que le mot "filet" employé dans le brevet ne peut absolument pas être assimilé au filet d'une vis ou au mot "filetage" d'une vis et que les nervures de la cuvette ne servent donc qu'à porter et non pas à visser.

Qu'elle en conclut que l'homme du métier ne comprend pas la définition de la forme des nervures portées par la cuvette, puisque cette définition comporte l'expression "profil fileté d'un tire-fond" et qu'il ne peut donc mettre en oeuvre cette partie de l'invention.

Qu'elle ajoute qu'il ne peut pas davantage réaliser la partie de l'invention relative à la tige dès lors que la même expression "profil fileté d'un tire fond" est reprise alors que la forme même de la tige dans son ensemble, exclut toute possibilité de vissage.

Considérant les moyens des parties exposés, qu'il est expressément indiqué aux pages 2 et 4 de la description (ligne 16 et lignes 2 à 4) que les nervures porteuses de la cuvette permettent son ancrage sans ciment et qu'elles n'ont pas une forme circulaire mais présentent la forme d'un filet conique et de préférence une forme semblable au profil fileté d'un tire fond.

Qu'il est indiqué que la cuvette est entrée avec rotation grâce à l'effet auto coupant des rainures coupantes (20) sans qu'il soit nécessaire de pratiquer un filet au préalable.

Considérant que les appelantes font à juste titre valoir que le "filet" tel que visé dans la description est un "filet de vis" ayant une fonction de vissage.

Considérant que l'intimée ne peut tirer aucune conséquence de l'article écrit par l'inventeur lui-même M. MITTELMEIER en février 1974.

Considérant en effet que dans cet article, l'inventeur estime que le filetage de vis n'est pas du tout favorable pour la tige mais qu'il n'est pas établi qu'il exprime une opinion aussi catégorique s'agissant de la cuvette, les deux traductions du passage expliquant comment la cuvette pourvue de nervures porteuses est introduite dans l'os, étant différentes.

Qu'au surplus il convient de relever que les traductions mises au débat ne donnent aucune indication sur la forme des nervures.

Considérant que le même problème de traduction se posant s'agissant du document SIVASH, BIOMECANIQUE INTEGREE ne peut soutenir que la prothèse SIVASH à l'inverse de la prothèse OSCOBAL se visse.

Considérant que l'homme du métier qui doit se définir comme un spécialiste de la fabrication des prothèses chirurgicales ne peut pas être troublé par le fait qu'il est indiqué en page 4 lignes 30 à 32 que les nervures porteuses peuvent avoir la forme d'écaillés ou de boutons, dès lors qu'il résulte des lignes immédiatement précédentes, que cette forme spécifique se rapporte uniquement aux nervures porteuses de la tige et non à celles de la cuvette.

Considérant en revanche que les normes relatives aux filetages et autres documents techniques mis aux débats, permettent d'affirmer que pour l'homme du métier filet et filetage sont deux notions très proches, le filet étant une saillie hélicoïdale continue et de section uniforme sur une surface réglée de révolution alors que le filetage est le volume engendré par un ou plusieurs filets.

Que l'homme du métier connaît par ailleurs les différents types de filetage et notamment le filetage conique.

Considérant qu'en l'espèce, même si le mot filet est employé dans la description, l'homme du métier comprend aisément que la surface extérieure de la cuvette comporte un filetage conique destinée à maintenir la cuvette dans l'os, sans ciment.

Considérant d'une part que la description complétée par les figures 1 à 3 révèlent que les nervures (17) présentent la forme de saillies de section uniforme, délimitant un volume en forme de cône et contrairement à ce que soutient BIOMECANIQUE INTEGREE que le nombre de pointes est de 11 d'un côté et de 12 de l'autre.

Considérant de plus que la cuvette étant introduite dans l'os sans qu'il soit nécessaire de pratiquer un filet au préalable, l'homme du métier comprend que ce sont les nervures porteuses qui creusent dans le trou pratiqué dans l'os un filet inverse en forme de cône, comme cela se passe avec une vis à bois enfoncée sans trou préalable, et que l'ancrage de la cuvette est obtenu au moyen du filetage conique, deux cônes enclanchés l'un dans l'autre en sens contraire formant butée.

Que la référence "au profil fileté d'un tire-fond" tant pour les nervures de la cuvette que pour celles de la tige ne crée pas davantage d'ambiguïté dès lors que le mot "profil" doit simplement se comprendre comme désignant une vue en coupe passant par l'axe du filetage.

Que cette vue en coupe est d'ailleurs illustrée à la figure 2 en ce qui concerne la tige.

Que l'homme du métier perçoit donc qu'il s'agit uniquement du profil de la nervure porteuse.

Considérant en conséquence que le jugement doit être réformé en ce qu'il a annulé le brevet pour insuffisance de description sur le fondement de l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968.

II - Sur la demande en nullité du brevet en application de l'article 28 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée
(eu égard à la date du dépôt de la demande de brevet)

Considérant que les premiers juges ont annulé les revendications 1, 6 et 12 du brevet au motif qu'elles s'étendaient au delà du contenu de la description, car dans la description la cuvette est définie comme ayant une forme de coupe alors que dans la revendication elle est de forme conique.

Considérant qu'OSCOBAL soutient que la revendication 1 n'a pas élargi la portée de l'invention décrite dès lors, qu'une pièce présentant un filet conique a nécessairement un contour extérieur conique donc une forme conique ou tronconique.

Qu'elle précise que la forme de coupe énoncée dans la description ne vise que la partie interne de la pièce qui coopère avec la tête sphérique de la prothèse et non la partie externe qui présente les nervures porteuses.

Qu'elle ajoute que le brevet comporte des dessins qui, éclairés par la description, ne laissent aucun doute quant à la forme extérieure de la cuvette.

Qu'enfin elle soutient que BIOMECANIQUE INTEGREE ne peut se prévaloir ni d'un jugement rendu entre OSCOBAL et les FOURNITURES HOSPITALIERES ni du brevet américain correspondant au brevet OSCOBAL.

Considérant que DIMSO, tout en soutenant également que la partie extérieure de la cuvette a une forme tronconique, expose par ailleurs que "la forme d'un filet conique qualifiant les nervures qui ne sont pas circulaires s'applique également à la surface sur laquelle se déroulent les nervures et non le profil du filet".

Que selon elle dans la mesure où les termes filet et filetage s'emploient couramment pour désigner la même chose la mention de "nervures...ayant la forme d'un filet conique...semblable au profil fileté d'un tire-fond" désigne forcément des nervures se déroulant à la surface d'un tronc de cône puisqu'un tire-fond est une grosse vis à bois tronconique.

Considérant que BIOMECANIQUE INTEGREE réplique qu'OSCOBAL dénature le contenu de son brevet, que dans la description la cuvette est définie en forme de coupe et que rien ne permet de déduire que la partie externe est de forme conique ou tronconique.



Que de la description, on ne peut que déduire que cette partie externe est en forme de coupe ou sensiblement sphérique.

Que cette interprétation se trouve confirmée par le contenu du brevet correspondant US d'OSCOBAL.

Qu'elle ajoute qu'OSCOBAL se contredit elle même puisque dans une précédente procédure, elle avait soutenu que de la qualification du filet "on ne peut pas en déduire la forme conique de la cuvette".

Considérant qu'en réponse à l'argumentation de DIMSO, BIOMECANIQUE INTEGREE fait valoir que celle là utilise de façon fallacieuse une partie de l'expression "profil fileté d'un tire-fond" car dans la description cette expression fait référence à la forme du profil d'un filet d'un tire-fond pour définir la forme du profil des nervures et non la forme de la cuvette.

Qu'elle ajoute que les tire-fond peuvent avoir des formes différentes.

Qu'enfin elle soutient que DIMSO ne peut arriver à la conclusion qu'un filet conique constitue un filetage car ni la structure ni la fonction de ces moyens (à savoir filetage et vissage) ne sont décrits dans le brevet et que l'inventeur lui-même a expliqué qu'il ne voulait absolument pas que la cuvette se visse.

Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que la revendication 1 énonçant que la prothèse se caractérise en ce que la cuvette est de forme conique, il convient de rechercher si cette caractéristique est supportée par la description complétée le cas échéant par les dessins, le texte applicable étant l'article 28 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée.

Considérant que si ce texte n'exige nullement qu'il existe une concordance verbale entre la formulation des revendications et le texte de la description, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce il est précisé à la page 3 ligne 29 "que la cuvette a la forme d'une coupe comme on voit bien sur la figure 3" qui ne montre qu'une partie de cuvette et ne permet nullement d'affirmer que la forme extérieure de la cuvette a une forme conique.

Qu'il convient de relever que la description ne définit que la forme de la partie interne (12) de la cuvette en précisant qu'elle est en forme de calotte, ce qui s'explique par le fait qu'elle coopère avec la tête sphérique 7 comme le montre la figure 1.

Considérant en revanche que la description ne donnant aucune précision sur la forme de la surface extérieure de la cuvette, les appelantes ne peuvent en déduire qu'elle est conique.

Qu'en effet contrairement à ce que celles-ci soutiennent, l'aspect conique n'est décrit qu'en ce qui concerne la forme des nervures porteuses aménagées sur la surface extérieure de la cuvette.

Qu'il est précisé page 4 lignes 1 à 5 que ces nervures présentent la forme d'un filet conique et que de préférence la forme des nervures est semblable au profil fileté d'un tire-fond.

CS J

Considérant que si OSCOBAL fait à juste titre observer que BIOMECANIQUE ne peut se prévaloir ni du texte du brevet américain, indépendant du brevet français, ni d'un motif contenu dans une précédente décision et visant un document SIVASH, il n'en demeure pas moins que les appelantes ne peuvent faire un amalgame entre la forme des nervures et la forme de la cuvette.

Considérant certes que BIOMECANIQUE INTEGREE est mal fondée à invoquer la demande allemande ALLO PRO pour démontrer que des filets coniques peuvent être disposés sur une cuvette en forme de coupe dès lors que le cotyle du brevet ALLO PRO présente à sa périphérie non pas des filets coniques mais des saillies en forme de petites pyramides asymétriques (traduction p.1).

Mais considérant que OSCOBAL et DIMSO ne produisent aucun document technique démontrant qu'une pièce présentant des nervures de forme conique a nécessairement une forme conique.

Qu'il apparait que pour échapper à l'antériorité SIVASH qui divulguait la caractéristique des nervures porteuses, OSCOBAL a modifié la revendication 1 d'origine en l'associant avec la revendication 8 d'origine mais en ajoutant une caractéristique non décrite, celle de la forme conique de la cuvette.

Qu'en effet, elle ne s'est pas contentée de "fusionner" les revendications 1 et 8 d'origine, compte tenu de ce que la revendication 8 d'origine précisait uniquement que les nervures porteuses de la cuvette sont disposées à la façon d'un filet conique et que leur forme correspond sensiblement au profil de filetage d'un tire-fond.

Considérant que la description devant se lire et s'apprécier avec les connaissances de l'homme du métier, il doit être tenu compte de ce que l'homme du métier, qui est en l'espèce un spécialiste de la fabrication des prothèses chirurgicales sait que le tire-fond utilisé il y a longtemps par les chirurgiens était "un instrument en forme de vrille ou de tire-bouchon, que l'on vissait peu à peu dans les corps étrangers des plaies pour extraire ceux-ci ou pour enlever les rondelles osseuses détachées par la couronne du trépan" (Larousse du XX^e Siècle).

Mais considérant qu'aucune conséquence en ce qui concerne la forme extérieure de la cuvette, ne peut être tirée de l'emploi dans la description du terme "tire fond" dès lors qu'il existe des tire-fond de forme non conique.

Considérant que sous prétexte d'interprétation d'un brevet, on ne saurait ajouter à la description qui est intangible et à la revendication qui ne peut se référer qu'à ce qui est décrit.

Que rien dans la description et les dessins ne suggérant que la partie extérieure de la cuvette soit de forme conique, le breveté ne pouvait revendiquer cette forme.

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les revendications 1, 6 et 12, ces deux dernières étant dépendantes de la revendication 1 et portant également sur la forme conique de la cuvette, sont nulles sur le fondement de l'article 28 de la loi du 2 janvier 1968 non modifiée en ce qu'elles portent sur cette caractéristique.

Considérant qu'OSCOBAL propose une nouvelle rédaction de sa revendication 1 ainsi libellée :

"prothèse coxo-fémorale se maintenant d'elle même, constituée par une tige de prothèse, une tête sphérique et une cuvette d'articulation de la hanche, caractérisée en ce que la dite cuvette comporte des nervures porteuses qui présentent la forme d'un filet conique et ont un profil semblable au profil fileté d'un tire-fond, la dite cuvette présentant à sa périphérie au moins deux rainures coupantes".

Mais considérant qu'il ne relève pas du pouvoir du juge de formuler lui-même la revendication limitée.

Qu'il appartient au breveté de le faire sous le contrôle du directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

Qu'en conséquence, il convient de renvoyer OSCOBAL devant le directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE pour qu'elle présente une nouvelle rédaction de la revendication 1 de son brevet qui tienne compte de l'annulation Partielle.

Considérant que le moyen tiré du défaut de nouveauté à tout le moins d'activité inventive des revendications 1, 6 et 12 ne pouvant être apprécié qu'au regard d'une revendication 1 modifiée, il y a lieu de surseoir à statuer de ce chef.

IV - Sur la contrefaçon

Considérant que la contrefaçon ne pouvant être appréciée qu'au regard d'une revendication l modifiée et tenant compte du présent arrêt, il convient de surseoir à statuer de ce chef jusqu'à ce qu'OSCOBAL soit en mesure de présenter une revendication l modifiée acceptée par le directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

V - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

Considérant que le jugement étant partiellement réformé en appel sur la validité du brevet et le principe de la contrefaçon n'ayant pas été examiné, BIOMECANIQUE INTEGREE ne saurait qualifier la procédure d'abusives et qu'elle sera en déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

Considérant qu'il convient de réserver les dépens et les demandes formées du chef de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 6 et 12 du brevet N° 74 12 767 en application de l'article 28 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute la Société BIOMECANIQUE INTEGREE de sa demande en nullité sur le fondement de l'article 49 de la loi susvisée,

Renvoie la Société OSCOBAL AG devant le Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE pour qu'elle présente une nouvelle rédaction de la revendication 1 du brevet n° 74 12 767,

Déboute la Société BIOMECANIQUE INTEGREE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à ce qu'une décision définitive du Directeur de l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE soit intervenue sur le point susvisé,

Dit que dans l'attente de cette décision l'affaire sera retirée du rôle,

Réserve les dépens.

LE PRESIDENT

LE GREFFIER