

COM.13 DECEMBRE 1994
BATIBORNE c. J.THEVENIN
B.F. 73-33.219
PIBD 1995.584.III.41

DOSSIERS BREVETS 1995.III.8

GUIDE DE LECTURE

- ACTIVITE INVENTIVE - REVENDICATION PRINCIPALE - SOUS-REVENDICATIONS
- ACTIVITE INVENTIVE : EXAMEN PROPRE ***

I - LES FAITS

- 17 septembre 1973 : M. THEVENIN (THEVENIN) dépose une demande de brevet français n.73-33.219 relative à "*une borne utilisable pour définir les limites de route...*".
- : THEVENIN concède une licence exclusive de son brevet à la société des Etablissements FEYNOT (FEYNOT).
- : La société BATIBORNE (BATIBORNE) fabrique des dispositifs suspects.
- : THEVENIN et FEYNOT assignent BATIBORNE en contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 6 et 9.
- : BATIBORNE réplique par demande reconventionnelle en annulation des revendications 1, 2, 3, 6 et 9.
- : Le TGI de Paris rend un jugement inconnu.
- : Appelant inconnu.
- 29 mai 1992 : La Cour de Paris
 - . rejette la demande en annulation de la revendication 1 et des revendications dépendantes 3 et 9 mais annule la revendication dépendante 2 pour défaut d'activité inventive,
 - . fait droit à la demande en contrefaçon des revendications 1, 3 et 9.
- : BATIBORNE forme un pourvoi en cassation.
- 13 décembre 1994 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (BATIBORNE)

prétend que **l'activité inventive d'une revendication principale n'implique pas celle des sous-revendications.**

b) Les défendeurs en annulation (THEVENIN et FEYNOT)

prétendent que **l'activité inventive d'une revendication principale implique celle des sous-revendications.**

2°) *Enoncé du problème*

L'activité inventive d'une revendication principale implique-t-elle celle des sous-revendications ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que selon la revendication 2 la tête de borne va en se réduisant de la partie supérieure à la partie inférieure, de même que l'élément tubulaire présente une partie supérieure plus large que la partie inférieure, et déduit de ces constatations et appréciations que cette forme et le résultat qu'elle permet d'obtenir étaient enseignés par l'antériorité Pernet-Coudrier; qu'ainsi la Cour d'appel qui avait admis la validité de la combinaison de la tête de piquet fixant la borne au sol avec le piquet à ancrage par le déploiement de tiges en métal déformable a décidé, sans se contredire, que la forme donnée à la tête et au piquet était connue".

2°) *Commentaire de la solution*

- Nul ne discute plus guère, aujourd'hui, la nécessité d'établir l'activité inventive propre des sous-revendications d'une revendication principale "*annulée*"; elles ne peuvent plus, en effet, être considérées en relation avec une revendication qui n'existe plus (v. toutefois, Paris 19 octobre 1994, PIBD 1995.580.III.25).

- On discute, en revanche, du sort des sous-revendications à une revendication principale "*validée*", c'est-à-dire dont la demande d'annulation a été repoussée.

Alors que les *autorités européennes* - les divisions d'examen, tout au moins - concluent automatiquement de l'activité inventive de la revendication principale à celle des sous-revendications, la *jurisprudence française* demeure, encore, partagée sur ce point :

- Les juridictions du fond retiennent, majoritairement, la même règle (v. toutefois l'arrêt de la Cour de Paris rendue en cette affaire, le 29 mars 1992).

- La Chambre commerciale écarte cette règle et approuve, aujourd'hui, l'étude propre de l'activité inventive de chaque sous-revendication, admettant en l'espèce celle des sous-revendications 3, 6 et 9 mais refusant celle de la sous-revendication 2.

Le problème est d'importance pour ses implications pratiques, sans doute, tant pour les brevetés et leurs partenaires et adversaires que pour les examinateurs des offices de délivrance contrôlée.

Il est, également, essentiel d'un point de vue fondamental parce qu'est en cause la définition même de l'invention couverte par des sous-revendications.

. S'il s'agit du produit - procédé - final tel que modifié ou complété par la ou les sous-revendications, l'activité inventive de la première implique celle de la seconde.

. S'il s'agit, au contraire, de la modification apportée on peut, alors, admettre que selon les cas, ce supplément peut être, lui-même, inventif ou pas.

COMM.

F.B.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 13 décembre 1994

Rejet

M. BEZARD, président

Arrêt n° 2297 D

Pourvoi n° 92-19.174/S

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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

Sur le pourvoi formé par la société Batiborne, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie), Saint-Sixt, BP 122, prise en la personne de ses co-gérants MM. Marcel Pernet-Coudrier, Régis Pernet-Coudrier et Fernand Pernet-Coudrier, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jean Thevenin, demeurant à Monthermé, Thilay (Ardennes), 20, rue Eva Thomme,

2°/ de la société des Etablissements Feynot, dont le siège social est à Monthermé, Thilay (Ardennes),
défendeurs à la cassation ;

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

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la société Batiborne, de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Thevenin et de la société des Etablissements Feynot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt

attaqué (Paris, 29 mai 1992), que M. Thévenin, titulaire du brevet déposé le 17 septembre 1973 enregistré sous le n° 73-33.219, ayant pour objet "une borne utilisable pour définir les limites cadastrales, les limites de routes et pour des applications analogues" et la société Etablissement Feynot (société Feynot) licencié exclusif pour l'exploitation de ce brevet, ont assigné pour contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 6 et 9 du brevet la société Bâtiment et Fabrication de Bornes (société Batiborne) qui a, reconventionnellement, demandé que soit constatée la nullité de ces revendications ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Batiborne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 1 du brevet litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait d'associer des éléments déjà connus ne suffit pas à caractériser une activité inventive, laquelle nécessite que cette association ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier ; qu' en constatant simplement que "l'homme du métier n'avait pas assemblé" de tels éléments, sans rechercher si, comme l'avaient retenu les premiers juges, cet homme de l'art ne pouvait pas "concevoir et réaliser avec ses seules connaissances professionnelles et sa propre capacité" la réunion de ces divers éléments déjà connus, sans leur apporter aucune modification, et aux fins de leur faire produire le même résultat, la cour d'appel n'a pas caractérisé une activité inventive qu'elle s'est bornée à affirmer, violant ainsi l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 devenu article L. 611-14 du Code de la propriété industrielle ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, admettre tout à la fois que présentait une activité inventive la revendication 1 consistant à associer des sections différentes du piquet et du perçage central de la tête de borne, permettant l'enfoncement du piquet à travers ce perçage central jusqu'à une position de butée, cependant qu'elle déclarait nulle, faute d'activité inventive, la revendication 2, en retenant qu'était déjà connu, dans sa forme et dans sa fonction, le moyen consistant à utiliser une réduction de la section du perçage de la tête de borne et du piquet permettant une butée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt après avoir rappelé que l'invention décrivait une borne comprenant une tête munie d'un trou central, un piquet tubulaire passant par ce trou central et un élément d'ancrage en métal déformable, introduit dans le piquet afin que le métal en se déformant et en passant par les ouvertures de l'élément tubulaire, assure l'ancrage de la borne dans le sol, relève la revendication 1 décrit la combinaison résultant de la coopération entre l'élément d'ancrage et l'élément de verrouillage ayant pour résultat, en intégrant des mécanismes auparavant distincts de bloquer, la tête par l'anneau du piquet tiré très progressivement vers le bas par le frottement des tiges et leur contre-poussée sur leur orifice de

sortie ; que d'un autre côté l'arrêt relève que l'antériorité Pernet-Coudrier permettait à l'homme du métier de connaître la nécessité de disposer d'un piquet assurant le verrouillage de la tête de la borne, sans avoir à être travaillé lors de la pose et celle d'ancrer le piquet pour que la borne ne puisse pas être enlevée ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a déduit que l'homme du métier n'avait pas assemblé la tête de piquet fixant la borne au sol, avec le piquet à ancrage par déploiement de tiges en métal déformable, a pu décider que l'association de ces éléments connus présentait ainsi une activité inventive ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que selon la revendication 2 la tête de borne va en se réduisant de la partie supérieure à la partie inférieure, de même que l'élément tubulaire présente une partie supérieure plus large que la partie inférieure, et déduit de ces constatations et appréciations que cette forme et le résultat qu'elle permet d'obtenir étaient enseignés par l'antériorité Pernet-Coudrier ; qu'ainsi la cour d'appel qui avait admis la validité de la combinaison de la tête de piquet fixant la borne au sol avec le piquet à ancrage par déploiement de tiges en métal déformable a décidé, sans se contredire, que la forme donnée à la tête et au piquet étaient connues ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Batiborne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 3 du brevet litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à la simple affirmation que "cette combinaison est inventive", sans aucunement caractériser en quoi elle ne découlait pas d'une manière évidente de l'état de la technique pour un homme du métier, comme l'avaient retenu les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968, devenu L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même précédemment jugé qu'était dépourvue d'activité inventive la revendication 2, car la fonction de fixation était déjà connue dans l'état de la technique au moyen de la butée en tronc de cône renversé figurant dans un précédent brevet, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la revendication 3 décrit la forme d'un épaulement existant au passage de la partie large de la tête à la partie étroite sur lequel la partie inférieure de l'élément d'ancrage s'appuie ; qu'à partir de ces constatations et appréciations la cour d'appel qui a retenu que cette forme assurait un blocage par pression entre deux parties de la borne et coopérait avec la

revendication 1 pour faciliter la mise en place du verrouillage et diminuer les risques de bris de la tête de borne, a souverainement décidé que la combinaison de la forme décrite par la revendication 3 avec la revendication 1 résultait d'une activité inventive ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui avait retenu que la revendication 2, décrivant la forme en tronc de cône renversé de la tête de la borne et de l'élément tubulaire était déjà connue, a décidé, hors toute contradiction, que la forme d'épaulement décrite par la revendication résultait d'une activité inventive ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société Batiborne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la revendication 9 du brevet litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les caractéristiques de cette revendication, prises en elles-mêmes ou en combinaison avec les revendications précédentes, impliquaient une activité inventive, ce qui exigeait que la preuve soit rapportée qu'elles ne découlaient pas de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968, devenu article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, qu'en admettant ainsi l'existence d'une activité inventive dans une revendication portant sur un procédé de pose dont elle déclare elle-même "que l'utilisateur est apte à le découvrir dès le premier "usage", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1968 devenu article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, enfin, que celui qui se borne à fabriquer et vendre un objet ne peut être déclaré contrefacteur d'un brevet portant sur un procédé de pose de cet objet, dès lors qu'il n'indique nullement ce procédé ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 613-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la revendication 9 porte sur le procédé de pose des bornes consistant à n'enfoncer au marteau le pieu central que jusqu'à proximité de la butée sur l'épaulement, et à ancrer le pieu en déployant les tiges déformables pour assurer le verrouillage dans le sol, l'arrêt constate que cette revendication porte sur l'invention telle qu'elle est décrite aux revendications 1 et 3, en l'exprimant en termes opératoires ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé que cette revendication présentait une activité inventive ;

Attendu, d'autre part, que si la cour d'appel a relevé, à l'appui de sa décision sur la contrefaçon des revendications protégées du brevet, que l'utilisateur était apte à découvrir dès le premier usage le mode de pose de la borne ; qu'il ne résulte pas de cette facilité d'usage que les éléments décrits par les revendications du brevet, ne procèdent pas d'une activité inventive, dès lors que l'invention permettait cette facilité d'usage ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui avait décidé que les revendications 1, 3 et 9 avaient une activité inventive résultant notamment de la combinaison nouvelle d'éléments connus, n'a donc pas consacré un simple mode de pose, mais une véritable invention ; qu'elle a constaté que les éléments protégés de l'invention avaient été reproduits par la société Batiborne ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Batiborne avait contrefait le brevet ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Batiborne à payer à M. Thévenin et à la société Feynot la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers M. Thévenin et la société Feynot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

