

COM.17 OCTOBRE 1995  
KEMPF c. BOURGEOIS  
B.F.83.04.196  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1995.III.9

**GUIDE DE LECTURE**

- BREVETS FRANÇAIS ET EUROPEEN : EXTINCTION DU PREMIER

\*\*

## I - LES FAITS

- 11 mars 1983 : M.BOURGEOIS (BOURGEOIS) dépose une demande de brevet français n.83.04.196.
- 1984 : Sous priorité de la précédente, BOURGEOIS dépose une demande de brevet européen désignant la France.
- : BOURGEOIS concède une licence exclusive du brevet européen à la société Etablissements BOURGEOIS.
- : En cours de procédure européenne de délivrance, BOURGEOIS abandonne la revendication européenne correspondant à la revendication 1 du brevet français.
- 27 avril 1987 : Le brevet européen est délivré.
- : La société KEMPF (KEMPF) accomplit des actes suspects.
- : BOURGEOIS et la société Etablissements BOURGEOIS assignent KEMPF en contrefaçon des deux brevets.
- : Le TGI de Paris rend une décision inconnue.
- : Le perdant fait appel.
- 23 novembre 1993 : La Cour de Paris fait droit à la demande en contrefaçon du brevet français (revendication 1) et du brevet européen correspondant aux revendications 2 s. du brevet français.
- : KEMPF forme un pourvoi.
- 17 octobre 1995 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi.

## II - LE DROIT

### A - LE PROBLEME

#### *1°) Prétentions des parties*

##### a) Le demandeur en contrefaçon (BOURGEOIS)

prétend que le brevet français a survécu à la délivrance du brevet européen pour la partie du premier que le second ne réservait pas.

b) Le défendeur en contrefaçon (KEMPF)

prétend que le brevet français n'a pas survécu à la délivrance du brevet européen pour la partie du premier que le second ne réservait pas.

## 2°) *Enoncé du problème*

Le brevet français a-t-il survécu à la délivrance du brevet européen pour la partie du premier que le second ne réservait pas ?

## **B - LA SOLUTION**

### 1°) *Enoncé de la solution*

*"Attendu qu'il résulte de l'article L.614-13 (\*) du Code de la propriété intellectuelle que si un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant-cause, le brevet français cesse de produire ses effets à la date à laquelle la date de la procédure d'opposition est close, la substitution du brevet européen au brevet français n'a lieu que dans la mesure où ledit brevet français couvre le brevet européen; que la Cour d'appel qui constate que le 23 avril 1987 le brevet européen délivré à la demande de M.Bourgeois était substitué au brevet français mais que la revendication 1 du brevet français décrivant l'articulation d'une bielle et un point d'un des bras du parallélogramme autre que le bras supérieur n'était pas reprise dans le brevet européen, a donc décidé à bon droit que cette partie du brevet français subsistait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé".*

### 2°) *Commentaire de la solution*

La Cour de Paris et la Chambre commerciale ont correctement appliqué l'article L.614-13 CPI (JM.Mousseron, *Traité des brevets*, t.I : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIP n.XXX, Litec 1984, n.88, p.97) par deux décisions qui n'ont guère, toutefois, de précédent dans notre jurisprudence nationale. Leurs arrêts appellent, par conséquent, approbation.

Ces décisions sont rares, voire de principe, dans la mesure où le demandeur cesse, souvent, de payer les redevances annuelles pour le brevet français dont le correspondant européen, fût-il réduit, a fait l'objet d'une délivrance européenne ... ou voit les éléments subsistant de son titre national annulés par l'adversaire du brevet; celui-ci a, en effet, la partie belle de faire valoir l'abandon par le breveté ou le rejet par les autorités européennes de la revendication européenne correspondant à celle du titre français. Ceci étant, il est indiscutable que la décision européenne ne lie pas les instances nationales.

(\*) CPI art.L.614-13 al.1 :

*"Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu".*

COMM.

I.G

COUR DE CASSATION

Audience publique du 17 octobre 1995

Rejet

\_\_\_\_\_  
M. BEZARD, président

Arrêt n° 1840 P

\_\_\_\_\_  
Pourvoi n° 94-10.373 S  
\_\_\_\_\_

REPUBLIQUE FRANCAISE

\_\_\_\_\_  
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
\_\_\_\_\_

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Kempf, exploitant en son nom personnel les Etablissements Kemps Equipement, demeurant 2, rue Martine Kempf, 67117 Dossenheim Korchersberg,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Etablissements Bourgeois, société anonyme, dont le siège est route de Dampierre, 58310 Saint-Amand en Puisaye,

2°/ de M. Jacques Bourgeois, demeurant route de Dampierre, 58310 Saint-Amand en Puysaie,

défendeurs à la cassation ;

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

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers,

M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Kempf, 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, 23 novembre 1993), que la société Etablissements Bourgeois, (société Bourgeois), licencié exclusif pour l'exploitation d'un brevet européen n° 84-400. 489-5 désignant la France, publié le 27 juillet 1986 et revendiquant la priorité d'un brevet français n° 83-04. 196, demandé le 11 mars 1983, a, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, assigné la société Kempf Equipement (société Kempf), exploitée en son nom personnel par M. Kempf, pour obtenir réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet européen ; que la cour d'appel a déclaré recevable M. Bourgeois en son intervention en sa qualité d'inventeur ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Kempf fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ses conclusions du 15 octobre 1993 devaient être écartées des débats alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture sont recevables à moins de circonstances particulières démontrant que la partie adverse était dans l'impossibilité d'y répondre ; qu'en se bornant à faire état de ce que la partie adverse et son conseil résidaient en province bien que les conclusions aient été signifiées à l'avoué de celle-ci dont il n'est pas constaté qu'il n'était pas en mesure d'y répondre, l'arrêt a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter des débats ses conclusions signifiées trois jours avant l'ordonnance de clôture sans examiner si les irrecevabilités qu'elles soulevaient ne constituaient pas une fin de non recevoir nécessairement suscitée par les prétentions nouvelles émises par l'appelante et l'intervenant volontaire parfaitement en mesure de les prévoir et d'y répondre ; qu'ainsi l'arrêt a encore violé les articles 783 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les demandes en intervention volontaire font exception aux règles de droit commun tenant à l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, que les défenses à ces demandes bénéficient nécessairement de la même dérogation ; qu'en déclarant irrecevables des conclusions en réponse à une demande d'intervention volontaire parce que signifiées trois jours seulement avant l'ordonnance de clôture, l'arrêt a encore violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que M. Kempf a fait signifier trois jours avant la clôture et quatre jours avant l'audience, ce délai incluant un samedi et un dimanche, des conclusions comprenant

douze pages pour soulever des moyens nouveaux et émettre de nouvelles prétentions ; qu'ainsi la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur l'éloignement de la partie adverse, a pu décider que le caractère tardif des conclusions de M. Kempf ne laissait pas à la partie adverse un délai suffisant pour que soit respecté le caractère contradictoire du débat ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui constate que les conclusions de M. Bourgeois et de la société Bourgeois ont été signifiées le 18 août 1993, a pu en déduire qu'eu égard à la nature des questions ainsi soulevées, un délai suffisant avait été laissé à M. Kempf pour y répondre ;

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

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Kempf fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Bourgeois fondée sur la contrefaçon tant de la partie subsistante du brevet français que sur le brevet européen et celle de la société Bourgeois en sa qualité de licenciée exclusive du brevet français pour la partie de celui-ci qui subsiste, alors que, par l'effet de la substitution, le brevet européen remplace le brevet français qui est désormais privé de tout effet ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle et sans tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, décider que le brevet français subsistait dans ses revendications non reprises par le brevet européen ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle que si un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause, le brevet français cesse de produire ses effets à la date à laquelle la date de la procédure d'opposition est close, la substitution du brevet européen au brevet français n'a lieu que dans la mesure où ledit brevet français couvre le brevet européen ; que la cour d'appel qui constate que le 23 avril 1987 le brevet européen délivré à la demande de M. Bourgeois était substitué au brevet français mais que la revendication 1 du brevet français décrivant l'articulation d'une bielle en un point d'un des bras du parallélogramme autre que le bras supérieur n'était pas reprise dans le brevet européen, a donc décidé à bon droit que cette partie du brevet français subsistait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Kempf fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande fondée sur la contrefaçon des deux brevets alors, selon le pourvoi, que lorsque le juge procède à l'audience à des vérifications personnelles,

il doit être dressé procès-verbal de ses constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions ; que s'il peut être suppléé à la rédaction du procès-verbal par une mention dans le jugement lorsque l'affaire est immédiatement jugée, cette mention doit relater la teneur des constatations faites ; qu'en faisant état à l'appui de sa décision d'une démonstration du fonctionnement de maquettes faite à une audience du 5 janvier 1993 ayant été suivie d'un arrêt avant dire droit du 9 février 1993, sans qu'il ait été établi un procès-verbal de constatations faites par la cour d'appel ou que la teneur de celles-ci ou même une mention quelconque les concernant aient été consignés dans l'arrêt du 9 février 1993, l'arrêt, qui procède par simple réminiscence, a violé les règles de la preuve et l'article 182 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle a été montré le fonctionnement de maquettes au cours de l'audience et qui n'avait pas l'obligation de dresser un procès-verbal de ces constatations dès lors qu'elle en relatait de façon détaillée le résultat dans l'arrêt en ne se fondant d'ailleurs pas exclusivement sur elles mais en s'appuyant également sur les indications du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des schémas n'a donc pas violé les règles en matière de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Kempf, envers la société Etablissements Bourgeois, et M. Bourgeois, 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 dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.