

PARIS 15 MARS 1996  
FERMA c. COLLIOT  
B.F. 86-18.127  
PIBD 1996.613.III.337

DOSSIERS BREVETS 1996.II.4

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE - REVENDICATION PRINCIPALE (OUI) \*\*
- SOUS-REVENDICATIONS (NON) \*\*
- CONTREFAÇON - EQUIVALENCE (NON) \*

## I- LES FAITS

- 18 décembre 1986 : M. COLLIOT (ci-après COLLIOT) dépose une demande de brevet français n.86-18.127 portant sur un "téléphone confidentiel".
- : Les société FERMA (ci-après FERMA) et ASSISTANCE GENIE LOGICIEL (ci-après AGL) accomplissent des actes suspects.
- 13 février 1992. : COLLIOT fait procéder à une saisie-contrefaçon.
- : COLLIOT assigne FERMA et AGL en contrefaçon.
- : FERMA et AGL répliquent par voie de demande reconventionnelle en annulation pour défaut de nouveauté des revendications 1 à 4 de l'invention brevetée.
- 15 décembre 1993 : TGI Paris rejette la demande.
- : COLLIOT fait appel.
- 15 mars 1996 : La Cour de Paris confirme.

## II- LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (brevetabilité de l'invention couverte par la revendication 1)

- Antériorité "Spécification technique du CNET" (4 avril 1985) :

*"Considérant que non seulement, comme l'ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte, les moyens sont différents mais encore leur fonction est autre puisque dans l'antériorité il s'agit seulement d'obtenir la mise en relation de plusieurs personnes pour un dialogue sur un même réseau, le mot de passe servant seulement d'accès à ce réseau sans souci de confidentialité; dans l'autre système au contraire, les moyens doivent assurer la confidentialité de l'identité des personnes en relation par minitel, puis par téléphone; qu'ainsi, ce document qui n'enseigne nullement la combinaison de moyens de la revendication 1 n'en détruit pas la nouveauté".*

- Antériorité : Magazine "Vidéotex" (juillet 1986) :

*"Considérant que le second document invoqué, des extraits d'un magazine Vidéotex de juillet 1986, présente des logiciels permettant des téléconférences ainsi qualifiées : "messagerie permettant à plusieurs utilisateurs de dialoguer en temps réel"; que si ce document enseigne la possibilité de converser immédiatement, donc sans retenir à l'avance une plage horaire de réunion, ce qui n'était pas possible dans le document CNET, par minitel, il n'enseigne rien sur le couplage avec le réseau téléphonique ni sur la confidentialité; que ce document n'a donc aucune pertinence pour détruire la nouveauté du brevet Colliot".*

- Antériorité combinée CNT-Vidéotex :

*"Considérant que ces deux documents, même pris en combinaison, ne donnent de plus aucun enseignement à l'homme du métier de nature à lui permettre de trouver de manière évidente une solution au problème que se posait l'inventeur, assurer la confidentialité des utilisateurs mis en relation par minitel et qui veulent communiquer oralement et non plus par écrit; que rien dans l'enseignement antérieur invoqué ne conduisait l'homme du métier à la combinaison particulière des moyens de l'invention assurant la double fonction déjà énoncée, c'est-à-dire la liaison par des moyens télématiques en vue de l'attribution d'un code d'accès secret puis, après déconnexion, la liaison par une combinaison de moyens téléphoniques et informatiques permettant la reconnaissance du code d'accès et l'établissement de la liaison téléphonique; qu'il s'ensuit que ces documents ne détruisent pas l'activité inventive de la revendication I".*

#### **DEUXIEME PROBLEME (brevetabilité de l'invention couverte par les revendications 2, 3 et 4)**

*"Considérant que ces revendications 2 à 4, qui précisent les modes de transmission du mot de passe par les organes intermédiaires du système décrit à la revendication I ne sont que des modes d'exécution, dans la dépendance de la revendication principale; qu'elles sont en conséquence valables, dès lors que la première revendication dont elles dépendent a été reconnue valable".*

#### **TROISIEME PROBLEME (contrefaçon)**

*"Considérant en l'espèce, que contrairement à ce que soutient M. Colliot, les deux systèmes n'ont pas les mêmes fonctions; qu'en effet, si le résultat technique est de même nature puisqu'il s'agit dans les deux cas d'assurer la confidentialité sans l'intervention d'un tiers, les moyens utilisés et les fonctions sont différents; qu'en effet, dans le système des intimées, les moyens ont pour fonction d'attribuer, d'identifier et d'exploiter un code d'accès secret par des moyens informatiques assurant l'établissement automatique de la liaison téléphonique, ce qui n'existe pas dans le système Colliot où, au contraire, il est nécessaire d'utiliser le clavier téléphonique après déconnexion du minitel pour établir la liaison secrète; qu'en l'absence donc d'identité de fonction, il ne saurait y avoir de contrefaçon par moyen équivalent; que la demande en contrefaçon est rejetée".*

N° Répertoire Général :

94.3178

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRET DU 15 MARS 1996

(N° 11 pages)

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance  
de clôture : 2 novembre 1995

S/appel d'un jugement du TGI de  
Paris, 3<sup>e</sup>Ch, du 15 décembre  
1993.

Contradictoire

PARTIES EN CAUSE

1°. Monsieur COLLIOT (Georges)  
19, avenue Henri Barbusse 31300  
Toulouse,

Appelant,  
Représenté par la SCP d'avoués  
ROBLIN CHAIX de LAVARENE,  
Assisté de Maître AZEMA, avocat.

2°. LA STE FRANCAISE  
D'ELECTRONIQUE ET MATHEMATIQUES  
dite FERMA  
ayant son siège 60, rue Etienne  
Dolet 92240 Malakoff, en la  
personne de son représentant  
légal,

3°. STE ASSISTANCE GENIE LOGICIEL  
ayant son siège 25, rue du Docteur  
Finlay 75013 Paris, en la personne  
de son représentant légal y  
domicilié,

Intimées,  
Représentées par la SCP d'avoués  
FANET,  
Assistées de Maître LEGRAND,  
avocat.

.../...

COMPOSITION DE LA COUR

(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur GUERRINI  
Conseillers : Monsieur ANCEL  
Madame REGNIEZ

GREFFIER

Madame MALTERRE-PAYARD

DEBATS

A l'audience publique du 9 novembre 1995  
(délibéré au 19 janvier 1996 prorogé en audiences publiques  
jusqu'au 15 mars 1996)

ARRET

Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur  
GUERRINI, Président, lequel a signé la minute avec Madame  
MALTERRE-PAYARD, greffier.

M.COLLIOT est propriétaire d'un brevet  
d'invention déposé en France le 18 décembre 1986,  
enregistré sous le n° 86-18127, délivré le 20 juillet 1990  
relatif à un "téléphone confidentiel".

Opposant les revendications 1 à 4 de son brevet  
et, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le  
13 février 1992, M.COLLIOT a cité devant le Tribunal de  
Grande instance de PARIS, la société ASSISTANCE GENIE  
LOGICIEL (AGL) et la société FERMA en contrefaçon de ces  
revendications pour obtenir paiement de dommages intérêts.

Par décision du 15 décembre 1993, il a été  
débouté de ses demandes; les défenderesses ont été


déboutées de leur demande reconventionnelle en nullité des revendications 1 à 4; M.COLLIOT a été condamné à payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

M.COLLIOT, appelant, sollicite la réformation du jugement en ses dispositions lui faisant grief; il prie la Cour de condamner solidairement ces deux sociétés pour la contrefaçon des revendications sus-visées du brevet au paiement d'une provision de 5 000 000 francs à titre de dommages intérêts à compléter après expertise, de prononcer des mesures d'interdiction sous astreinte et de publication et de condamner les intimées solidairement au paiement de 25 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les sociétés intimées, formant appel incident, sollicitent le prononcé de la nullité des revendications 1 à 4 qui leur sont opposées, pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive; elles demandent l'inscription de l'arrêt sur le registre national des brevets et subsidiairement, prient la Cour de débouter M.COLLIOT de toutes ses demandes, de confirmer sur ce point le jugement critiqué, de le condamner à payer à chacune d'elles la somme de 100 000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure et appel abusifs et celle de 50 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Dans des écritures du 20 octobre 1995, l'appelant sollicite le prononcé de la nullité du certificat d'utilité déposé par la société FERMA le 12 décembre 1988 "relatif à une installation d'audio-conférence deux personnes à code d'accès associé à une messagerie minitel", contrefaçon de son brevet.

Les intimées répliquent que le certificat d'utilité dont il est demandé la nullité n'est pas identifié et n'est pas versé aux débats, que de plus cette demande formée pour la première fois en appel est irrecevable; pour le surplus, elles maintiennent l'ensemble de leurs demandes.



Sur cette irrecevabilité, M.COLLIOT réplique, après avoir donné des précisions sur le certificat d'utilité, que cette demande est formulée comme moyen de défense; qu'en effet, les intimées, en première instance, s'étaient prévaluées de l'absence de contestation de la validité de ce certificat d'utilité pour conclure à l'absence de contrefaçon.

#### SUR CE, LA COUR

Considérant que l'invention de M.COLLIOT est relative à un téléphone confidentiel dont le but est de permettre à deux ou plusieurs personnes de converser téléphoniquement dans l'anonymat, c'est à dire sans qu'eux-mêmes, ni aucune autre personne ne connaissent leur numéro de téléphone, ce qui est obtenu par l'intermédiaire d'un minitel et d'un téléphone; que l'invention souligne qu'auparavant une mise en relation confidentielle était possible mais par écrit, "principalement par minitel" et non pas oralement;

Considérant que les moyens de l'invention tels qu'exposés à la revendication 1 dont les parties s'accordent à reconnaître qu'il s'agit d'une invention de combinaison portent sur un téléphone confidentiel se composant "principalement d'un centre serveur mettant en contact par minitel, et sur une messagerie, deux correspondants, ce système à l'aide du module de gestion alloue, mémorise dans la mémoire et transmet par le serveur aux deux correspondants un mot de passe confidentiel, ce mot de passe confidentiel, après déconnexion des minitels, est transmis par l'intermédiaire des claviers des postes téléphoniques, du central téléphonique vers un standard téléphonique multiligne à décrocheur automatique et répondeur vocal qui les transmet vers le module de gestion et, après reconnaissance de ceux-ci par ce module, le coupleur met en relation les deux appelants ayant le même mot de passe";

Considérant que ces moyens ont une double fonction, les moyens télématiques sont utilisés en vue de l'allocation, de la mémorisation et de la transmission d'un code d'accès secret par minitel, puis après déconnexion des minitels, la combinaison des moyens télématiques (module de

gestion, mémoire) et téléphoniques permet la reconnaissance du code d'accès secret et l'établissement d'une liaison téléphonique automatique et secrète;

Considérant que les intimées soulèvent la nullité de cette revendication en exposant que tous ces moyens sont connus comme cela est révélé par le document intitulé "spécification technique du CNET" du 4 août 1985 et par le magazine "VIDEOTEX" de juillet 1986;

Considérant que M.COLLIOT ne conteste pas que soient connus d'une part les moyens issus de la technologie télématique, d'autre part des moyens issus de la technologie du téléphone, mais soutient que la nouveauté de son invention résulte de la combinaison d'éléments simples d'une façon particulière afin d'assurer la confidentialité de correspondants oraux et non plus seulement par écrit, en utilisant le minitel;

Considérant cela étant exposé que la spécification ST/PAA/CLC/EAC/542 d'août 1985 du CNET, est relative à un dispositif de télé réunion et téléconvivialité et décrit notamment un couplage minitel (appelé videotex)-téléphone et la mise en relation de deux ou plusieurs personnes à l'aide d'un mot de passe; que le Tribunal en a parfaitement analysé la teneur et a relevé à juste titre, comme le fait observer l'appelant, que le système diffère de celui de l'invention en ce que d'une part la confidentialité n'est pas assurée, les personnes entrant en relation étant identifiables et que d'autre part, le système fonctionne après réservation par un organisateur parfaitement identifiable; qu'en outre, l'usage du minitel n'intervient en mode réunion téléphone qu'au stade de la réservation de la date et de l'heure de réunion par l'organisateur et non pas pour allouer et mémoriser un mot de passe confidentiel permettant aux utilisateurs eux-mêmes de se préselectionner entre eux de manière anonyme;

Considérant que non seulement, comme l'ont relevé les premiers juges par des motifs pertinents que la Cour adopte les moyens sont différents mais encore leur fonction est autre, puisque dans l'antériorité, il s'agit seulement d'obtenir la mise en relation de plusieurs personnes pour un dialogue sur un même réseau; le mot de passe servant seulement d'accès à ce réseau sans souci de confidentialité, dans l'autre système au contraire, les moyens doivent assurer la confidentialité de l'identité des



personnes en relation par minitel puis par téléphone;

qu'ainsi ce document qui n'enseigne nullement la combinaison de moyens de la revendication 1 n'en détruit pas la nouveauté; J

r  
Considérant que le second document invoqué, des extraits d'un magazine VIDEOTEX de juillet 1986, présente des logiciels permettant des téléconférences ainsi qualifiées : "messagerie permettant à plusieurs utilisateurs de dialoguer en temps réel"; que si ce document enseigne la possibilité de converser immédiatement, donc sans retenir à l'avance une plage horaire de réunion, ce qui n'était pas possible dans le document CNET, par minitel, il n'enseigne rien sur le couplage avec le réseau téléphonique ni sur la confidentialité; que ce document n'a donc aucune pertinence pour détruire la nouveauté du brevet COLLIOT;

v  
Considérant que ces deux documents, même pris en combinaison, ne donnent de plus aucun enseignement à l'homme du métier de nature à lui permettre de trouver de manière évidente une solution au problème que se posait l'inventeur, assurer la confidentialité des utilisateurs mis en relation par minitel et qui veulent communiquer oralement et non plus par écrit; que rien dans l'enseignement antérieur invoqué ne conduisait l'homme du métier à la combinaison particulière des moyens de l'invention assurant la double fonction déjà énoncée, c'est à dire la liaison par des moyens télématiques en vue de l'attribution d'un code d'accès secret puis après déconnexion, la liaison par une combinaison de moyens téléphoniques et informatiques permettant la reconnaissance du code d'accès et l'établissement de la liaison téléphonique;

Qu'il s'ensuit que ces documents ne détruisent pas l'activité inventive de la revendication 1;

Considérant que les revendications 2,3 et 4 dont la teneur est ci-dessous reproduite, sont essentiellement relatives au mode de transmission du mot de passe et à la plage de temps réservé: K

revendication 2 -système de téléphone confidentiel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le système de gestion alloue un mot de passe à au moins deux correspondants le désirant, mémorise ce mot de passe avec l'heure d'allocation et le transmet par le serveur aux correspondants connectés par minitel

revendication 3- système de téléphone confidentiel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le mot de passe confidentiel est demandé par le standard, après décrochage par le module décrocheur, vers les postes téléphoniques à l'aide du module de message vocal numérisé pré-enregistré

revendication 4 - système de téléphone confidentiel selon la revendication 1 caractérisé en ce que le système de gestion reconnaît les mots de passe alloués et mémorisés par la mémoire par rapport aux mots de passe transmis par les claviers des postes téléphoniques, ce système de gestion mettant en relation les correspondants ayant le même mot de passe et ceci dans une certaine fourchette de temps, paramétrable sur le système de gestion, par rapport au moment de l'affectation du mot de passe concerné;

Considérant que ces revendications 2 à 4, qui précisent les modes de transmission du mot de passe par les organes intermédiaires du système décrit à la revendication 1 ne sont que des modes d'exécution, dans la dépendance de la revendication principale; qu'elles sont en conséquence valables, dès lors que la première revendication dont elles dépendent a été reconnue valable;

-sur l'action en contrefaçon

Considérant que M. COLLIOT reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de son action en estimant que les constatations relevées lors de la saisie contrefaçon accompagnée des explications et de l'esquisse FERMA n'étaient pas suffisantes pour rapporter la preuve de la contrefaçon, ces documents révélant "un effet technique identique" mais ne décrivant nullement les moyens techniques de l'invention;


qu'il soutient au contraire que tous ces documents révèlent les moyens de l'invention dans leur même fonction;

Considérant que l'objet de la saisie contrefaçon du 13 février 1992 est relatif, selon les déclarations de M.SCHOONHEERE, directeur technique d'AGL à "un système télématique accessible par TELETEL sur lequel les connectés peuvent obtenir un accès sur un serveur audio leur permettant de converser 2 à 2 anonymement; le serveur audio a été fourni par la société FERMA, il s'agit d'un F 50 Salon permettant en théorie 8 communications doubles mais actuellement équipé pour 5 communications doubles; le serveur télématique est relié au F 50 salon par une liaison série normale RS232"

Considérant que l'huissier a procédé à un essai, a annexé les photocopies écran présentant les instructions pour établir la connexion téléphonique entre deux intervenants et a noté "qu'après cet écran, le connecté doit faire le n° 45 770 006 et inscrire son code et que le n° correspond à celui de F 50 salon"; qu'ont été également annexées à ce procès verbal les notes d'utilisation du système DIVAPHONE et Salon Privé de FERMA;

Considérant que ces divers documents décrivent suffisamment, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les moyens du système de confidentialité de FERMA qui combinent un serveur de messagerie télématique, le module de gestion et les modes de transmission téléphonique, nécessaire à l'attribution et l'exploitation du code d'accès secret; que ce système a un même résultat technique, celui d'assurer la confidentialité du système et de permettre une conversation orale anonyme;

Considérant toutefois que les moyens de l'invention ne se retrouvent pas tous dans le système argué de contrefaçon; qu'en est ainsi absent le module vocal qui, dans le système COLLIOT, assure la liaison par téléphone du message codé aux fins de reconnaissance par le centre de gestion, ce qui permet après reconnaissance, la mise en communication par le réseau téléphonique des correspondants; que M.COLLIOT prétend que cette modification n'est qu'une variante technique d'exécution et que le système FERMA n'a malgré cette modification aucune fonction nouvelle;



Considérant qu'en effet, dans le système argué de contrefaçon, contrairement au brevet COLLIOT, la transmission du mot de passe afin de reconnaissance entre système télématique et système audio est assurée non pas par le module vocal auquel se relient les usagers après déconnexion du minitel en communiquant le mot de passe confidentiel mais par le clavier du minitel après avoir appelé le n° de téléphone indiqué sur minitel, que le mot de passe est alors inscrit sur l'écran du minitel et que la liaison téléphonique est établie automatiquement après reconnaissance des mots de passe; que les moyens de transmission aux fins de communication verbale sont donc informatiques;

Considérant qu'il est ainsi non contestable que la structure du système n'est pas identique; que la contrefaçon par équivalence ne peut être retenue que si le système argué de contrefaçon présente malgré ses différences de structure une fonction identique pour un résultat technique de même nature sinon de même degré;

Considérant en l'espèce, que contrairement à ce que soutient M.COLLIOT, les deux systèmes n'ont pas les mêmes fonctions; qu'en effet, si le résultat technique est de même nature puisqu'il s'agit dans les deux cas d'assurer la confidentialité sans l'intervention d'un tiers, les moyens utilisés et les fonctions sont différents; qu'en effet, dans le système des intimées, les moyens ont pour fonction d'attribuer, d'identifier et d'exploiter un code d'accès secret par des moyens informatiques assurant l'établissement automatique de la liaison téléphonique, ce qui n'existe pas dans le système COLLIOT où au contraire, il est nécessaire d'utiliser le clavier téléphonique après déconnexion du minitel pour établir la liaison secrète; qu'en l'absence donc d'identité de fonction, il ne saurait y avoir de contrefaçon par moyen équivalent; que la demande en contrefaçon de la revendication 1 sera rejetée;

Considérant que les revendications 2, 3, 4 n'étant pas protégeables à elles seules mais seulement en combinaison avec la revendication 1 puisqu'elles sont dans sa dépendance, l'action en contrefaçon ne saurait davantage prospérer; que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions;

-sur la demande en nullité du certificat

d'utilité

Considérant qu'au moyen d'irrecevabilité de cette demande formée pour la première fois en appel, M.COLLIOT réplique qu'il s'agit d'un moyen de défense à l'argumentation développée par les intimées en première instance sur l'absence de contrefaçon;

Considérant cependant qu'en cause d'appel, les intimées n'ont pas repris dans leurs écritures l'argumentation selon laquelle elles ne pourraient être poursuivies en contrefaçon en raison du défaut de contestation de la validité du certificat d'utilité; qu'en conséquence, M.COLLIOT est mal fondé dans sa défense à fin de non recevoir;

Considérant que cette demande en nullité, qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, constitue une prétention nouvelle; qu'elle est donc irrecevable en application des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Nouveau Code de procédure civile.

Considérant qu'au surplus, cette demande en nullité n'a plus d'intérêt dès lors que la durée de protection de ce certificat est expirée;

Considérant que l'appel formé par M.COLLIOT qui a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits, ne révélant aucune attitude dilatoire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts;

Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d'appel non compris dans les dépens;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Déclare irrecevable la demande en nullité du  
certificat d'utilité FERMA

Confirme la décision en toutes ses dispositions

Rejette toutes autres demandes

Condamne M.COLLIOT aux entiers dépens d'appel qui  
seront recouvrés par la SCP FANET, avoué, conformément aux  
dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure  
civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

