

COLMAR 15 JANVIER 1996
AESCULAP-ICP c. GTM.
B.F. N.78-28476
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1996.IV.3

GUIDE DE LECTURE

- ACTE DE CONTREFAÇON : EVOCATION INUTILE D'UN BREVET POSTERIEUR ***

A rapprocher de TGI Nancy 24 septembre 1996, Dossiers Brevets 1996.IV.6

I- LES FAITS

- 5 octobre 1977 : La Société de Droit allemand GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHE TECHNIK MBH (ci-après : GMT) dépose une demande de brevet allemand sur "*une endoprothèse d'une articulation du genou*".
- 5 octobre 1978 : Sous priorité du brevet allemand, GMT dépose la demande française n°78-28476.
- 1986 : M.CUILLERON dépose une demande de brevet n.2601873.
- : Les sociétés SFERI et ICP France, absorbées par la SA AESCULAP-ICP (ci-après : AESCULAP) fabriquent et commercialisent des prothèses dénommées "*Axel Control 3 D*".
- 3 avril 1987 : GTM fait procéder à des saisies-contrefaçons, l'une descriptive chez SFERI, l'autre réelle chez ICP.
- 17 avril 1987 : GMT assigne les deux sociétés SFERI et ICP en contrefaçon.
- : AESCULAP réplique par demande reconventionnelle en annulation et se prévaut du brevet CUILLERON qu'elle a obtenu.
- 15 mars 1990 : TGI Nancy
 - rejette la demande en annulation des revendications,
 - fait droit à la demande de GMT,
 - . fait défense aux sociétés ICP et SFERI de récidiver sous astreinte de 60.000 F par prothèse fabriquée et vendue,
 - . ordonne la confiscation des prothèses contrefaisantes,
 - . ordonne une expertise.
- : AESCULAP fait appel.
- 5 novembre 1991 : La Cour de Nancy confirme le jugement.
- : AESCULAP forme un pourvoi.
- 26 octobre 1993 : La Cour de cassation . casse l'arrêt de la Cour de Nancy,
 - . renvoie les parties devant la Cour de Colmar :
- 15 janvier 1996 : La Cour de Colmar "*se rebelle*" et confirme le jugement.
- : AESCULAP forme un pourvoi... pendant devant l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (GMT)

prétend que la contrefaçon d'un brevet premier par la mise en oeuvre d'un brevet second ultérieur ne suppose pas l'annulation de ce dernier.

b) Le défendeur en contrefaçon (AESCULAP)

prétend que la contrefaçon d'un brevet premier par la mise en oeuvre d'un brevet second ultérieur suppose l'annulation de ce dernier.

2°) Enoncé du problème

La contrefaçon d'un brevet premier par la mise en oeuvre d'un brevet second ultérieur suppose-t-elle l'annulation de ce dernier ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- "Attendu cependant que l'article L.611-6 CPI dispose que si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne".

- "Attendu qu'il résulte du contenu des deux premières revendications et des figures auxquelles elles renvoient que ces revendications reproduisent le mécanisme du palier à cardan permettant le guidage dans la direction verticale et horizontale des deux parties fémorales et tibiales non reliées entre elles, mécanisme qui caractérise précisément l'activité inventive du brevet GMT ainsi qu'il résulte des développements du jugement entrepris confirmés par l'arrêt du 5 novembre 1991 ayant autorité de chose jugée sur ce point".

- "Attendu que la Cour considère en conséquence disposer de suffisamment d'éléments pour dire sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise que l'introduction d'une butée mécanique pour limiter la rotation ne peut ressortir que du perfectionnement de l'invention du palier à cardan déjà brevetée au profit de la société GMT et qu'en vertu de l'article L.613-15 précité, le propriétaire du brevet CUILLERON ou son licencié ne peut exploiter ce brevet sans l'autorisation de la société GMT;

Attendu qu'il importe peu dès lors que la prothèse Axel reproduise exactement le brevet CUILLERON et sa butée mécanique, ce qui est acquis aux débats depuis l'ouverture des scellés au greffe de la Cour d'appel de céans en présence des parties le 12 octobre 1995;

Attendu que pour ces motifs s'ajoutant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la prothèse Axel était une contrefaçon du brevet GMT; qu'il importe peu à cet égard que la société GMT n'ait pas reproduit exactement dans ses fabrications le modèle du brevet français GMT et se soit inspirée plutôt des brevets obtenus par elle en Allemagne et aux Etats Unis, dès lors que le brevet français de GMT est définitivement reconnu comme valable; qu'il n'est pas nécessaire par ailleurs de procéder à l'expertise sollicitée par la société appelante".

2°) Commentaire de la solution

La Cour de Colmar s'est, très heureusement, rebellée contre le détestable arrêt CUILLERON rendu par la Chambre commerciale, le 26 octobre 1993.

L'étrange idée qu'il suffisait de se prévaloir d'un brevet ultérieur pour écarter, jusqu'à son annulation, l'action en contrefaçon d'un brevet antérieur a, faut-il espérer, vécu. Attendons, toutefois, que l'Assemblée plénière saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de Colmar reconnaisse que la Chambre commerciale avait fait fausse route.

Fernand BUEB
François ROUVRANIN
Valérie SPIESER
Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Avocats
6, rue de Verdun
68000 COLMAR
Tél. 89.41.37.33

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR D'APPEL DE COLMAR

STATUANT LES DEUX PREMIERES CHAMBRES CIVILES REUNIES
SUR RENVOI APRES CASSATION

77-7176

N° 7 U 5872/93 CASS.

a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après avoir entendu Mme GOYET, Président en son rapport, Maîtres PERRAD & ASS., et BUEB & ASS, en leurs conclusions et plaidoiries, M. LORENTZ, Avocat Général, en ses observations, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DEMANDERESSES A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION,
APPELANTES

1) la SA AESCULAP-ICP, Bld du Maréchal Juin à 52000 CHAUMONT,
2) la SOCIETE FINANCIERE MEDICALE, Av. du Mal de Lattre de Tassigny à 52000 CHAUMONT,
représentées par Maîtres PERRAD & ASS., avocats à COLMAR,

DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE APRES CASSATION,
INTIME

SOCIETE GESELLSCHAFT FUR MEDIZINISCHE TECHNIK, Holtenstrasse 2 à 2000 HAMBURG 50 (All.),
représentée par Maître BUEB, avocat à Colmar,

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :

Mme GOYET, Président de chambre, Magistrat rapporteur,
Mme LOEWENSTEIN, Conseiller,
M. KIEFFER, Conseiller,
M. MULLER, Conseiller,
Mme BERTRAND, Conseiller,

GREFFIER : Mlle MANN

MINISTERE PUBLIC : M. LORENTZ, Avocat Général, lequel a eu la parole en dernier.

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE ET SOLENNELLE DU :

16 octobre 1995,

ARRET CONTRADICTOIRE DU :

15 janvier 1996,
prononcé par M. KIEFFER, Conseiller,

OBJET :

demande de brevet.

.../...

La Société de droit allemand Gesellschaft für Medizinische Technik MBH dite GMT, est propriétaire en France d'un brevet d'invention n° 7828476 demandé le 5 octobre 1978 avec le bénéfice de la priorité d'une demande allemande de brevet du 5 octobre 1977. Ce brevet délivré et publié le 6 janvier 1984 concerne une endoprothèse d'une articulation du genou.

Les caractéristiques principales de ce brevet sont les suivantes : l'endoprothèse se compose d'une moitié fémorale avec d'un côté un manche d'ancrage que l'on cimente dans le canal médullaire du fémur et de l'autre côté un palier glissant imitant la forme des condyles et d'une moitié tibiale avec un manche d'ancrage cimenté dans le canal médullaire du tibia et de l'autre moitié un palier glissant imitant la forme des ménisques, ces deux moitiés de palier n'étant pas reliées mais guidées l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan ;

Les Sociétés SFERI et ICP France, absorbées depuis par voie de fusion par la SA AESCULAP-ICP, selon procès-verbal d'assemblée générale du 15 décembre 1993, ont fabriqué et commercialisé de 1986 à 1991 des prothèses du genou dénommées "Axel Control 3 D".

Après avoir fait procéder le 3 avril 1987 à deux saisies contrefaçon, l'une descriptive chez la Société SFEN et l'autre réelle chez la Société ICP, la société GMT a fait assigner par exploit du 17 avril 1987 les deux sociétés SFERI et ICP en contrefaçon de certaines caractéristiques de brevet déposé en France, brevet dont les défenderesses ont invoqué la nullité.

Par jugement du 15 mars 1990, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a rejeté la demande en nullité des revendications du brevet du 6 janvier 1984, a dit que la prothèse du genou "Axel Control 3 D", fabriquée par la Société SFERI et vendue par la Société ICP constituait la contrefaçon des revendications n° 1 à 8, 11 à 19, 42 à 58 et 61 à 65 du brevet n° 7828476 appartenant à la Société GMT, a fait défense aux sociétés I.C.P. et S.F.E.R.I. de récidiver sous astreinte de 60.000 F par prothèse fabriquée et vendue, a ordonné la confiscation des prothèses contrefaisantes et la publication du jugement, et avant dire droit a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi et à payer une indemnité provisionnelle de 100.000 F, ainsi que 10.000 F en vertu de l'article 700 du NCPC.

Par arrêt du 5 novembre 1991, la Cour d'Appel de Nancy a confirmé le jugement du 15 mars 1990 du Tribunal de Nancy dans toutes ses dispositions, mais a précisé que l'astreinte de 60.000 F ne courrait qu'à compter du jour de sa signification.

La Cour a estimé notamment que la prothèse Axel Control 3 avait un fonctionnement identique à celui de la prothèse GMT à la seule différence que dans la prothèse Axel, les pièces ont été inversées ;

La Cour a également noté la présence d'un palier à cardan sur la moitié fémorale ;

Pour écarter le moyen des sociétés SFERI et IPC soutenant que la prothèse Axel n'était que la mise en oeuvre du brevet français Cuilleron n° 2601873, la Cour a constaté que ce brevet avait été déposé le 25 juillet 1986 et publié en 1988, soit postérieurement au brevet GMT ;

Saisie d'un pourvoi formé par les Sociétés ICP et SFERI, la Cour de cassation a, par arrêt du 26 octobre 1993, rejeté les moyens concernant la validité du brevet litigieux mais a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en ce qu'il a retenu la contrefaçon du brevet de la Société GMT et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de ce siège.

La Cour de Cassation visant les articles 1 et 3 de la loi du 2 janvier 1968 reproche à la Cour d'Appel d'avoir écarté le moyen des sociétés SFERI et IPC relatif à la mise en oeuvre par elles du brevet Cuilleron, au motif que le brevet Cuilleron a été publié postérieurement au brevet litigieux sans rechercher si le brevet Cuilleron avait un contenu différent ou identique au brevet litigieux, et de ne pas avoir donné ainsi de base légale à sa décision.

La Société GMT a repris l'instance devant la Cour le 7 décembre 1993 et par conclusions déposées le 10 décembre 1993, demande de :

"Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et le précisent,

Déclarer mal fondée la demande de la Société SFERI et de la Société ICP France, aujourd'hui Société Financière Médicale, en nullité du brevet GMT 78.28476,

Les en débouter,

Et, évoquant le litige sur la question des réparations dues à la Société GMT,

Condamner les Sociétés SFERI ICP France, aujourd'hui Société Financière Médicale, in solidum, à payer à la Société GMT après actualisation, la somme de 7.262.413 F courants à la valeur d'octobre 1992 à titre de redevance indemnitaire, la somme de 500.000 F à titre d'indemnité de dépréciation du bien et la somme de 190.000 F à titre d'indemnité pour peines et soins du procès, subsidiairement en vertu de l'article 700 du NCPC, et ce compte tenu de l'indemnité provisionnelle de 100.000 F déjà ordonnée par le tribunal de Nancy et déjà payée,

Condamner conjointement et solidairement les Sociétés SFERI et ICP France, aujourd'hui Société Financière Médicale aux dépens comprenant notamment les frais de saisie contrefaçon et d'expertise."

Elle fait valoir que la question de la validité du brevet est définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, que cette cour a jugé à juste titre que le document Cuilleron n'était pas une antériorité puisque demandé en 1986 publié en 1988, il était postérieur de près de 10 ans à la date de priorité de 1977 du brevet GMT, que le motif de la Cour de Cassation introduit une incohérence grave dans le système des brevets institué par la loi en décidant que des tiers pourraient exploiter librement l'invention pourvu qu'elle soit décrite dans un brevet postérieur, que de plus la solution découlant de ce motif et contraire aux dispositions de la loi sur les brevets et notamment à l'article L 613-15 du Code de la Propriété Industrielle.

Que même si le brevet Cuilleron porte sur un perfectionnement de l'invention, brevetée de GMT, son exploitation constitue une violation de ce brevet, qu'enfin en vertu de l'article L 611-6 du même code, le droit au titre de propriété industrielle lui appartient de sorte qu'elle-même n'avait pas à invoquer la nullité de ce brevet.

La Société GMT demande d'évoquer le litige sur la réparation du préjudice en exposant que l'expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de Nancy a déposé son rapport en décembre 1986, et que ce préjudice correspond au profit manqué par elle en raison du non paiement de la redevance qu'auraient payée les deux contrefacteurs sur le chiffre d'affaire de la contrefaçon s'élevant à 33 776.558 F pour la Société ICP et à 754.306 F pour la Société SFERI, redevance qu'elle fixe à 20 % pour réclamer 6 906.172 F à ce titre.

Elle demande la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de ce montant exprimé en francs 1992 et réactualisé, ainsi que de 500.000 F représentant la répercussion sur les redevances perçues par elle de son licencié WALDEMAR LINK en raison de la chute de chiffre d'affaire due à la concurrence des contrefacteurs.

Par conclusions d'appel déposées au greffe le 27 septembre 1994 la Société AESCULAP-ICP et SFERI demande d'infirmer le jugement du 15 mars 1990 du Tribunal de Grande Instance de Nancy, de dire que les prothèses "Axel Control 3 D" ne constituent pas la contrefaçon du brevet G.M.T. n° 78 28476, d'ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon du 8 avril 1987, de dire que l'arrêt à intervenir sera inséré dans trois journaux, au choix de la Société AESCULAP-ICP, et aux frais de la Société G.M.T. à concurrence de 30.000 F H.T. par insertion.

A titre subsidiaire elle demande de dire que l'astreinte ne courra qu'à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, de débouter la Société G.M.T. de sa demande visant à obtenir l'évocation de la question des réparations qui lui seraient dues, de condamner la Société G.M.T. en tous les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'instance devant la Cour d'Appel de Nancy.

Elle fait valoir au soutien de son appel :

- qu'elle avait soutenu devant la Cour d'Appel de Nancy que l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer lorsque le produit ou le dispositif argué de contrefaçon était seulement le résultat d'un brevet régulièrement déposé dont la validité n'était pas contestée, ce qui était le cas en l'espèce puisque la prothèse Axel était la mise en oeuvre du brevet Cuilleron n° 2 601 873 demandé en 1986 et publié en 1988, moyen que la Cour d'Appel de Nancy avait écarté au motif que ce brevet était postérieur au brevet GMT, motif que la Cour de cassation n'a pas admis ;

- qu'en vertu de l'article L 611-1 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés ICP et SFERI, ont le droit d'exploiter la mise en oeuvre du brevet d'invention Cuilleron sauf si la société GMT en démontre la nullité parce qu'il a un contenu identique au brevet GMT qui lui est antérieur ou démontre que le brevet Cuilleron est un brevet de perfectionnement par rapport au brevet GMT auquel cas elles devraient obtenir l'autorisation de GMT ;

- que la société GMT ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'une ou l'autre de ces circonstances de sorte que le droit d'exploitation attaché au brevet Cuilleron ne peut être mis en cause,

- que subsidiairement elle s'oppose à l'évocation sur le préjudice, car il n'apparaît pas légitime de priver la société AESCULAP-ICP d'un appel possible de la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance de Nancy, compte tenu du montant considérable des demandes de dommages intérêts formées par la société GMT et du fait que cette société a suspendu de son propre fait le cours de l'instruction de la liquidation de son préjudice devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy.

La société GMT réplique par conclusions déposées le 16 janvier 1995 qu'en aucun cas un brevet postérieur ne peut avoir de portée sur la contrefaçon d'un brevet premier en date car si le brevet postérieur reprend l'invention il s'agit d'une contrefaçon pure et simple selon l'article 611-6 alinéa 2, s'il le perfectionne il s'agit aussi d'une contrefaçon en vertu de l'article 613-15 alinéa 1, et s'il ne reprend pas l'invention il est sans intérêt pour la question de la contrefaçon ; qu'au surplus si le motif de cassation s'avérait fondé, ni la société ICP ni la société SFERI n'invoquent un droit quelconque découlant de la demande du brevet Cuilleron.

S'agissant du point de départ de l'astreinte la société GMT demande de le fixer au 13 novembre 1991 date de l'arrêt cassé pour lui permettre d'obtenir réparation des actes de contrefaçon commis depuis l'arrêt de cassation - subsidiairement, elle demande un complément d'expertise avec mission pour l'expert de tenir compte des actes de contrefaçon commis postérieurement à la période qu'il avait prise en compte dans son rapport.

Par conclusions du 20 mars 1995, la société AESCULAP-ICP répond que selon la description de la revendication n° 1 du brevet GMT, la prothèse permet une rotation libre de l'élément fémoral par rapport à l'élément tibial en ce que les deux moitiés de palier ne sont pas reliées entre elles, rotation qui n'est traitée que par l'action de parties molles, notamment des ligaments latéraux.

Que dans la prothèse "Axel" selon le brevet Cuilleron, la limitation de mouvement de rotation est provoquée par la prothèse elle-même, et non par l'action d'éléments extérieurs à cette prothèse comme les parties molles dans le brevet GMT, résultat obtenu par un profilage spécifique des surfaces du plateau tibial pour éviter tout mouvement de piston et par la butée mécanique entre les facettes losangiques du puits tibial et les faces latérales de l'échancrure.

.../...

Elle estime en conséquence que la différence entre les deux brevets ainsi décrite prouve l'absence de contrefaçon et demande à titre subsidiaire une expertise à l'effet de vérifier la réalité de la différence existant entre la prothèse "Axel" et le brevet GMT.

Elle expose encore qu'elle est licenciée exclusive du brevet Cuilleron et bénéficie d'un droit d'exploitation à ce titre.

Elle s'oppose à la demande tendant à faire remonter l'astreinte à la date de l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy ce qui donnerait un effet rétroactif à la décision de la Cour dans la mesure où le jugement du 15 mars 1990 n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Elle soutient de plus qu'elle n'a continué à fabriquer et à vendre la prothèse Axel depuis l'arrêt de cassation et que de toute façon la société GMT peut prétendre dans ce cas à des dommages intérêts alors que l'astreinte est une peine civile à caractère dissuasif.

Elle s'oppose enfin à la demande d'expertise complémentaire car la société GMT ne rapporte pas la preuve de ventes prétendues contrefaisantes après le 15 décembre 1992.

En cas d'évocation elle demande de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure au fond sur la demande de liquidation de préjudice.

Dans le dernier état de ses conclusions, la société GMT conteste l'existence d'une butée sur la prothèse Axel de sorte qu'à la requête des deux parties les scellés déposés au greffe du Tribunal de Grande Instance de Chaumont ont été adressés à la Cour et ouverts en présence des deux parties.

Vu le dossier de la procédure ;

Attendu qu'il est définitivement jugé que le brevet d'invention n° 7828476 demandé le 5 octobre 1978 par la Société GMT, délivré et publié le 6 janvier 1984 est valable puisque l'ensemble des moyens relatifs à la nullité de ce brevet ont été rejetés par la Cour de Cassation qui n'a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Nancy du 5 novembre 1991 qu'en ce qu'il a décidé que les Sociétés SFERI et ICP avaient contrefait le brevet GMT ;

Attendu que la Cour de ce siège n'est donc saisie que de l'appel contre le jugement du 15 mars 1990 du Tribunal de Grande Instance de Nancy en ce qu'il a statué sur la contrefaçon des principales caractéristiques par la prothèse AXEL CONTROL 3 D, fabriquée et vendue par les Sociétés SFERI et ICP, du brevet GMT ;

Attendu que le jugement entrepris constate que l'endoprothèse d'une articulation du genou, objet du brevet GMT, est composée d'une part, d'une partie fémorale avec d'un côté un manche d'ancrage dans le canal médullaire du fémur et de l'autre côté une moitié de palier glissant imitant la forme des condyles et d'autre part d'une partie tibiale avec d'un côté un manche d'ancrage dans

.../...

le canal médullaire du tibia et de l'autre côté l'autre moitié du palier glissant imitant la forme des ménisques ; que l'endoprothèse brevetée comporte en outre un palier à cardan composé d'un croisillon et d'un guide intérieur, le croisillon, formé d'un cylindre qui est un manchon cylindrique et d'un rouleau formant un seul bloc, étant relié à la partie fémorale, et le guide, tige cylindrique sur laquelle coulisse le manchon, étant relié à la partie tibiale sur laquelle il est fixé perpendiculairement ;

Que cette prothèse absorbe les efforts à la compression et à la traction, permet un mouvement de flexion et de rotation limitée et empêche, grâce au palier à cardan, les deux moitiés de la prothèse non reliées entre elles de se déplacer librement l'une par rapport à l'autre, le déplacement relatif étant constamment guidé par ce palier à cardan ;

Attendu qu'il est important de noter que le jugement du 15 mars 1990, confirmé en cela par l'arrêt du 5 novembre 1991 de la Cour d'Appel de Nancy devenu définitif, a examiné onze brevets cités par les sociétés défenderesses à titre d'antériorités pour constater qu'aucun de ces brevets ne comportait le palier à cardan ni de moyen de guidage, et que dans la plupart d'entre eux les moitiés fémorales et tibiales étaient reliées entre elle ;

Qu'au cours de la procédure d'appel les Sociétés SFERI et ICP FRANCE ont encore invoqué un autre brevet DADURIAN à titre d'antériorité, que la Cour d'Appel a constaté que dans ce brevet les deux moitiés du palier glissant étaient reliées l'une à l'autre et formaient un bloc solidaire empêchant la compression et le coulissement et qu'il n'existait pas de palier à cardan ; que la Cour en a déduit que le brevet DADURIAN ne constituait pas davantage une antériorité ;

Attendu qu'il est par conséquent définitivement jugé que la nouveauté du brevet GMT réside dans le fait que les moitiés fémorale et tibiale ne sont pas reliées entre elles et qu'elles sont guidées l'une par rapport à l'autre à la façon d'un cardan ce qui absorbe les efforts à la compression et à la traction et permet un mouvement de flexion ainsi qu'un mouvement de rotation limitée ;

Qu'ainsi la fonction nouvelle introduite par le brevet GMT grâce au palier à cardan est d'empêcher 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 le palier à cardan, ce qui permet d'éviter les chocs sur les manches d'ancrage dans le fémur et le tibia et le descellement de la prothèse ;

Attendu qu'il n'est pas discuté par les parties dans leurs écritures devant la Cour de céans, que la prothèse AXEL CONTROL 3 D reproduit les principales caractéristiques du brevet GMT en ce que les moitiés fémorale et tibiale ne sont pas reliées entre elles, que la moitié tibiale comporte un manchon cylindrique disposé verticalement entre les deux branches en fer à cheval que forme la surface de glissement et que la moitié fémorale comporte un palier à cardan, le croisillon de ce cardan étant constitué d'un rouleau cylindrique et d'une tige cylindrique perpendiculaire à ce rouleau qui forme un bloc avec la tige ;

Que même si les pièces sont inversées dans la prothèse AXEL par rapport au brevet GMT, car dans la prothèse AXEL ce n'est pas le manchon mais la tige qui est solidaire du croisillon et c'est le manchon et non la tige qui est fixé sur la moitié tibiale, le fonctionnement de la prothèse est identique à celui de la prothèse GMT car la tige coulisse à l'intérieur du manchon fixe de la même manière que pour le manchon de la prothèse GMT de sorte que la prothèse AXEL produit le même résultat que la prothèse GMT malgré l'inversion des pièces la composant ;

Attendu que les Sociétés SFERI et ICP FRANCE, absorbées depuis par la SA AESCULAP-CIP, ne discutent pas cette similitude mais font valoir que la prothèse AXEL n'est que la mise en oeuvre du brevet CUILLERON n° 2601873 régulièrement déposé en 1986 et publié en 1988, qu'elles ont le droit d'exploiter en vertu de l'article L 611-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu cependant que l'article L 611-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit à titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne ;

Que par ailleurs l'article L 613-15 édicte que le propriétaire d'un brevet portant sur un perfectionnement à une invention déjà brevetée au profit d'un tiers ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ;

Attendu qu'en l'espèce le brevet CUILLERON, déposé bien postérieurement au brevet GMT, contient les revendications suivantes :

1) Prothèse totale intracondylienne du genou, du type comprenant un élément fémoral et un élément tibial, emboîtés l'un dans l'autre par liaison mâle-femelle avec possibilité de rotation et pouvant prendre des angles différents entre eux en vue de la flexion par une articulation transversale, caractérisée en ce que la flexion de grande amplitude et la rotation limitée desdits éléments l'un par rapport à l'autre, est obtenue par un axe transversal (4) porté à rotation libre par une saillie centrale creuse (1b) de l'élément fémoral (1) et sur lequel tourillonne librement l'oeil (6a) d'une tige cylindrique (6) destinée à être engagée et retenue dans un fourreau (8a) solidaire, par surmoulage ou engagement mécanique, de l'élément tibial (7) qui porte une butée mécanique en rotation (7h) à l'égard de l'élément fémoral.

2) Prothèse selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'axe transversal (4) qui porte à rotation libre la tige cylindrique (6) pour la rotation des éléments (1) et (7) entre eux, est monté sur la saillie centrale (1b) de l'élément fémoral par l'intermédiaire de coussinets épaulés (2) et (3) traversant des alésages (1c)-(1d) de la saillie et s'appuyant à l'intérieur des parois de ladite saillie ; le coussinet (2) étant fermé et recevant une portée cylindrique (4a) de l'axe, tandis que le coussinet (3) est ouvert et reçoit un épaulement (4b) de l'axe, puis un bouchon (5) clipsé ou autrement fixé.

.../...

3) Prothèse selon la revendication 1, caractérisée en ce que la rotation limitée des éléments (1) et (7) entre eux est obtenue par une butée mécanique qui est constituée par une échancrure (1g) de l'élément fémoral dans laquelle se logent avec jeu des méplats inclinés (7h) et (8d) réalisés sur le fourreau (8a) et le puits (7d) du support de plateau tibial.

4) Prothèse selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'élément fémoral présente de part et d'autre de la saillie centrale (1b), des sabots (1e) de coopération à glissement avec le profil (8c) du plateau tibial (8) et dont la paroi interne (1e2) est réalisée avec des pans ou des facettes pour s'appuyer sur les condyles osseux qui sont taillés à un profil correspondant.

5) Prothèse selon la revendication 4, caractérisée en ce que les sabots (1e) présentent au moins partiellement sur leur paroi interne (1e2), des aspérités destinées à améliorer l'ancrage et la repousse osseuse.

6) Prothèse selon la revendication 1, caractérisée en ce que les queues (1a) et (7a) des éléments (1) et (7), destinées à l'ancrage dans les cavités formées dans le fémur et dans le tibia, sont réalisées d'une seule pièce avec le corps des éléments.

7) Prothèse selon la revendication 1, caractérisée en ce que la retenue des éléments (1) et (7) dans le sens d'un écartement est obtenue par clipsage au moyen d'au moins un dispositif du type gorge (6c) et bourrelet annulaire (8f) dimensionné pour autoriser seulement un léger coulisement fonctionnel ;

Attendu qu'il résulte du contenu des deux premières revendications et des figures auxquelles elles renvoient que ces revendications reproduisent le mécanisme du palier à cardan permettant le guidage dans la direction verticale et horizontale des deux parties fémorales et tibiales non reliées entre elles, mécanisme qui caractérise précisément l'activité inventive du brevet GMT ainsi qu'il résulte des développements du jugement entrepris confirmés par l'arrêt du 5 novembre 1991 ayant autorité de chose jugée sur ce point ;

Attendu que la Société AESCULAP-ICP l'admet d'ailleurs implicitement puisqu'elle insiste essentiellement sur la présence dans le brevet CUILLERON d'une butée mécanique entre les facettes losangiques du puits tibial et les faces latérales de l'échancrure, réduisant la rotation horizontale des parties tibiale et fémorale, butée faisant l'objet des revendications 3 et 7, alors que dans le brevet GMT la rotation horizontale n'est limitée que par l'action des parties molles, notamment celle des ligaments latéraux ; qu'elle estime que cette différence entre les deux brevets prouve l'absence de contrefaçon ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des motifs du jugement entrepris que l'utilisation de butée mécanique n'est pas nouvelle puisqu'elle figure dans les brevets ATTENBOROUGH et DADURIAN ; que certes en l'espèce, la butée s'intègre dans le mécanisme du palier à cardan mais qu'un tel aménagement technique très limité ne peut constituer une activité inventive, au contraire de l'utilisation du palier à cardan dans une endoprothèse du genou, conçue pour la première fois par le brevet GMT et reprise par le brevet CUILLERON ;

Qu'il convient d'ailleurs de noter que contrairement aux affirmations de la Société AESCULAP-SCIP, la rotation de la prothèse n'est pas seulement limitée dans le brevet GMT par les ligaments latéraux mais aussi par des butées (19) sur le plateau tibial, coopérant avec les parties (47) de la partie fémorale, le composant fémoral étant décalé dans une position qui lui permet d'exécuter, à un degré limité, des mouvements de rotation par rapport au composant tibial ainsi qu'il est dit en page 9 du brevet GMT ;

Attendu que la Cour considère en conséquence disposer de suffisamment d'éléments pour dire sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise que l'introduction d'une butée mécanique pour limiter la rotation ne peut ressortir que du perfectionnement de l'invention du palier à cardan déjà brevetée au profit de la Société GMT et qu'en vertu de l'article L 613-15 précité, le propriétaire du brevet CUILLERON ou son licencié ne peut exploiter ce brevet sans l'autorisation de la Société GMT ;

Attendu qu'il importe peu dès lors que la prothèse AXEL reproduise exactement le brevet CUILLERON et sa butée mécanique, ce qui est acquis aux débats depuis l'ouverture des scellés au greffe de la Cour d'Appel de céans en présence des parties le 12 octobre 1995 ;

Attendu que pour ces motifs s'ajoutant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la prothèse AXEL était une contrefaçon du brevet GMT ; qu'il importe peu à cet égard que la Société GMT n'ait pas reproduit exactement dans ses fabrications le modèle du brevet français GMT et se soit inspirée plutôt des brevets obtenus par elle en Allemagne et aux Etats-Unis, dès lors que le brevet français de GMT est définitivement reconnu comme valable ; qu'il n'est pas nécessaire par ailleurs de procéder à l'expertise sollicitée par la Société appelante ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé en ce qu'il a statué sur la contrefaçon ;

Que le jugement n'étant pas exécutoire par provision le point de départ de l'astreinte ne peut être fixé qu'à compter de la signification de l'arrêt de ce jour, dès lors que l'arrêt du 5 novembre 1991 a été cassé en ce qu'il a confirmé le jugement sur la contrefaçon et que les parties se trouvent actuellement en l'état du jugement du 15 mars 1990 ;

Que la Société GMT ne peut prétendre par le biais d'une liquidation d'astreinte obtenir réparation d'actes de contrefaçon commis depuis l'arrêt de cassation, celle-ci ne pouvant intervenir que dans le cadre de la fixation des dommages-intérêts ;

Que par ailleurs la demande subsidiaire d'expertise présentée par la Société GMT sera rejetée en application de l'article 146 du NCPC, car cette société ne produit aucune pièce rendant crédible les actes de contrefaçon allégués et la mesure d'expertise ne peut suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;

.../...

Attendu que la Société GMT demande d'évoquer le litige sur la question des réparations qui lui sont dues au motif que l'assignation remonte au 17 avril 1987 et que le rapport de l'expert désigné par le tribunal est déposé depuis le 15 décembre 1992 ;

Mais attendu qu'au vu de la complexité de l'affaire et de l'importance des dommages et intérêts sollicités par la Société GMT, il n'apparaît pas de bonne justice de priver la Société AESCULAP-ICP du deuxième degré de juridiction alors que la Société GMT aurait pu, s'il y avait urgence pour elle d'être indemnisée, s'opposer à ce qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice par le Tribunal de Grande Instance de Nancy ;

Que la demande d'évocation sera donc rejetée et le dossier renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy pour être statué sur les points réservés ;

Attendu qu'il n'y a lieu de faire application à l'article 700 du NCPC en faveur de la Société AESCULAP-CIP.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'arrêt du 5 novembre 1991 de la Cour d'Appel de Nancy qui a confirmé le jugement du 15 mars 1990 n'est cassé et annulé qu'en ce qu'il a décidé que les Sociétés SFERI et ICP avaient contrefait le brevet GMT et que le dispositif de l'arrêt ayant débouté ces sociétés de leur demande en nullité du brevet GMT n° 7828476 est devenu définitif ;

Statuant sur l'action en contrefaçon de la Société GMT contre les Sociétés ICP et SFERI absorbées par la Société AESCULAP-ICP ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que l'astreinte de 60.000 F courra à compter du jour de la signification du présent arrêt ;

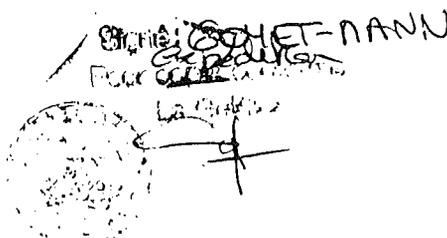
Rejette la demande d'évocation du litige et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy pour qu'il soit statué sur le préjudice de la Société GMT ;

Condamne la Société AESCULAP-ICP aux dépens de l'instance d'appel devant la Cour d'Appel de Nancy et de la présente instance ;

Rejette la demande de la Société AESCULAP-ICP fondée sur l'article 700 du NCPC ;

Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

COUET-NANN
Greffier
Pour copie conforme



Pour copie conforme

Avocat à la Cour

