

TGI NANCY 24 SEPTEMBRE 1996
GMT c. AESCULAP-ICP et F.I.I.
B.F. 78-28476
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1996.IV.6

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE DE CONTREFAÇON (NON)
IMPOSITION DE GARANTIES (OUI)

**

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 est propriétaire d'un brevet d'invention n°7828476.
- 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 : Saisies-contrefaçons, l'une descriptive chez SFEN, l'autre réelle chez ICP.
- 17 avril 1987 : GMT assigne les deux sociétés en contrefaçon.
- : AESCULAP réplique par demande reconventionnelle en annulation et se prévalant du brevet CUILLERON.
- 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 en cassation contre l'arrêt de Colmar.
- 12 juillet 1996 : GMT assigne AESCULAP (réf.) en interdiction provisoire de contrefaçon, sur le fondement de l'article L.615-3 CPI.
- 24 septembre 1996 : TGI Nancy

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en interdiction provisoire (GMT)

prétend que les actes d'exploitation de contrefaçon ne font pas obstacle à une mesure d'interdiction.

b) Le défendeur en interdiction provisoire (AESCULAP)

prétend que les actes d'exploitation de contrefaçon font obstacle à une mesure d'interdiction.

2°) Enoncé du problème

Les actes d'exploitation de contrefaçon font-ils obstacle à une mesure d'interdiction ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Attendu toutefois qu'eu égard au temps écoulé entre la saisine du Tribunal et celle de son Président statuant en application de l'article L.615-3 alors que la procédure de référé suppose l'urgence, il échet non pas de prononcer l'interdiction sollicitée mais de subordonner la poursuite des actes argués de contrefaçon et particulièrement la commercialisation de la prothèse Axel II à la constitution de garanties destinées à l'indemnisation du breveté qui au regard de la durée restant à courir de la protection du brevet, du prix de chaque prothèse et du montant de la redevance revendiquée par la société GMT devant la Cour de Colmar à la suite du dépôt en décembre 1995 du rapport de l'expert désigné pour chiffrer le préjudice résultant de la contrefaçon par la protexe Axel Control III D (20 % de 34 530 864 = 6 906 172,80 francs) sera constituée par la consignation en compte séquestre Carpa de la somme de 3 500 000 Francs)".

2°) Commentaire de la solution

Le Juge des référés de Nancy prend une mesure de prudence en refusant l'interdiction provisoire de contrefaçon ni en ordonnant la réparation d'une somme élevée correspondant à 50 % de l'indemnité de contrefaçon suggérés par l'expert.

L'effet de blocage de l'exploitation fautive obtenu devrait être voisin de celui que les demandeurs recherchaient... par une voie plus directe.

DU : 24 septembre 1996

N° d'ordonnance : 491

Répertoire Général N°: 9604804

LAMY, VÉRON, RIBEYRE & ASSOCIÉS
 AVOCATS
 40, RUE DE BONNEL - F 69484 LYON CEDEX 03
 TÉLÉPHONE (33) 78.62.14.00 - FAX (33) 78.62.14.99

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

(Ch. 9 Cab. 0)

ORDONNANCE RENDUE

L'an mil neuf cent quatre vingt seize et le mardi vingt quatre septembre

DEMANDEURS

Nom et prénom ou dénomination.....Société GMT
 Domicile ou siège social.....Holtenstrasse 2HAMBOURG ALLEMAGNE
 Représentée par.....SCP WISNIEWSKI- VAISSIER CATARAME
 DU BARREAU DE NANCY, avocat postulant et Maître STENGER DU BARREAU
 DE PARIS, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Nom et prénom ou dénomination.....SA AESCULAP-ICP
 Domicile ou siège social.....av du Maréchal de Lattre de
 Tassigny 52000 CHAUMONT
 Représentée par.....Maître Bertrand GASSE DU BARREAU
 DE NANCY, avocat postulant, et Maître VERON DU BARREAU DE LYON,
 avocat plaidant,

Nom et prénom ou dénomination.....Société F.I.I
 Domicile ou siège social.....17 et 19 route de Jonzieux 43240
 ST JUST MALMONT
 Représentée par.....Maître Bertrand GASSE DU BARREAU
 DE NANCY, avocat postulant et Maître REINHARD Yves DU BARREAU DE LYON
 avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Alain NUÉE

GREFFIER : Maryline GEORGES

Copie délivrée le : 25 SEP. 1996 à SCP WISNIEWSKI + Grosse
 SCP HGCV + GROSSE

L'affaire a été appelée le 5 septembre 1996.

Sur quoi, Nous, Alain NUEE, Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, tenant l'audience publique des référés du Tribunal de Céans, assisté de Béatrice PAULO, Greffier lors des débats et de Maryline GEORGES, Greffier lors du prononcé de l'Ordonnance.

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 5 septembre 1996, l'affaire a été mise en délibéré,

Et, ce jour, VINGT QUATRE SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINNGT SEIZE, vidant notre délibéré, avons rendu la présente ordonnance :

Par acte des 12 et 17 juillet 1996 la Société GMT (Gesellschaft für Medizinische Technik) MBH a fait assigner la Société Anonyme AESCULAP-ICP et la Société FII fabrique d'Implants et d'Instruments Chirurgicaux aux fins de leur voir interdire sous astreinte à titre provisoire sur le fondement de l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle de fabriquer ou de mettre sur le marché la prothèse AXEL II ou toute autre prothèse reproduisant les revendications du Brevet d'Invention Française GMT 7828476.

Réclamant 30 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société GMT rappelle qu'elle a eu connaissance de la contrefaçon au Congrès Européen de Chirurgie Orthopédique qui s'est déroulé Porte Maillot à PARIS du 20 au 23 avril 1993 et qu'elle a assigné ses adversaires le 4 et 7 mai 1993 en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY en précisant que son brevet a été déclaré valide dans ses revendications 1 à 8 par un jugement du 15 Mars 1990 rendu entre elle même et les prédecesseurs aux droits de la Société AESCULAP ICP, jugement qui a été confirmé en appel le 5 novembre 1991 et est devenu définitif à la suite d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1993.

Elle soutient qu'il a déjà été jugé le 15 mars 1990, que les sociétés ICP et SFERI devenues AESCULAP ICP avaient contrefait le brevet litigieux en fabriquant et vendant une prothèse du genou dénommée AXEL CONTROL III D et que les modifications apportées à la prothèse AXEL CONTROL III D sur la prothèse AXEL II ne font pas échapper cette dernière aux revendications 1 à 8 puisque notamment la vis de métal dont la mise en place est facultative ne relie pas les deux moitiés de palier glissant mais limite seulement leurs mouvements relatifs d'un degré de liberté dans la direction verticale et dans la direction horizontale;

La Société Anonyme AESCULAP auparavant dénommée AESCULAP ICP qui sollicite reconventionnellement 30 000 Francs s'oppose à la demande en rappelant qu'elle commercialise une prothèse du genou dénommée "AXEL II" ayant fait l'objet d'une demande de Brevet Français CUILLERON N° 91 16498 déposé le 31 décembre 1991 et du brevet européen CUILLERON n° 0553585 déposé le 30 décembre 1992 sous priorité du brevet français délivré le 29 novembre 1995.

Que s'agissant de la prothèse AXEL 3D dont elle a cessé la commercialisation, elle conteste que son caractère contrefaisant soit établi de façon certaine car la Cour de Colmar sur renvoi de cassation s'est rebellée contre l'Arrêt de la Cour de Cassation du 26 octobre 1993 et s'est abstenue de rechercher si le brevet CUILLERON avait un contenu différent ou identique du brevet litigieux ce qui a justifié l'introduction d'un nouveau pourvoi;

Elle soutient en outre essentiellement:

- que l'action au fond n'a pas été engagée à bref délai à compter du jour où la demanderesse a eu connaissance de la prétendue contrefaçon puisqu'elle n'a assigné que le 4 mai 1993 alors que la commercialisation a commencé en mars 1992 et que cette commercialisation n'a pu échapper à la demanderesse dans la mesure où elle a été présente dans plusieurs congrès importants plus de six mois avant introduction de l'instance;

Que l'action au fond ne peut être considérée comme sérieuse dès lors que d'une part la prothèse AXEL II ne reproduit pas les revendications 1 à 8 du brevet 78 28476 dans la mesure notamment où les deux moitiés du palier glissant et portant les moitiés tibiale et fémorale sont reliées entre elles contrairement au brevet de la demanderesse dont une des principales originalités résidait dans l'absence de liaison et que d'autre part la documentation de la prothèse "AXEL II" dicte l'utilisation de la vis de fixation qui n'est pas facultative, ce qui permet d'écarter la thèse de la contrefaçon par fourniture de moyens.

Que la prothèse AXEL II est protégée par une demande de brevet français N°91 16498 dont la validité n'est pas contestée à ce jour observation étant faite que le brevet GMT 78 28476 n'a pas été cité dans les rapports de recherche mentionnant l'art antérieur au brevet française N°91 16498 et au brevet européen n° 0553 585.

La Société AESCULAP ajoute que même s'il était jugé que la prothèse AXEL II entrerait dans le champ de la protection du brevet N°78 28 476 de la société GMT, elle serait en droit d'obtenir une licence obligatoire de ce brevet non exploité sur le fondement de l'article L613-11 du Code de la Propriété Intellectuelle puisqu'en fait la prothèse EUDO MODELL provenant d'une société allemande WALDEMAR LINK précédemment produite lors du procès antérieur correspond à une demande européenne n° 0174531 et non au brevet 7828476.

La Société FII qui sollicite reconventionnellement 10 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile s'oppose à la demande en faisant valoir qu'elle ne fabrique plus, même comme sous traitant, les composants de la prothèse AXEL II depuis 1992 et en soutenant que la procédure au fond n'a pas été engagée à bref délai;

En ses dernières écritures, la société GMT rétorque d'une part qu'elle n'a eu connaissance de la commercialisation des prothèses litigieuses que quelques semaines avant l'assignation en contrefaçon dans la mesure où elle n'a pas eu connaissance des expositions et où la commercialisation des prothèses vendues directement aux cliniques et chirurgiens n'est pas connue des tiers d'autre part qu'aucun sursis à statuer dans l'attente du nouvel arrêt que doit rendre la Cour de Cassation ne saurait être prononcé et ce d'autant que l'arrêt du 26 octobre 1993 a été massivement critiqué par la doctrine enfin qu'une licence obligatoire ne saurait être accordée puisque le brevet GMT est exploité par la société LINK.

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu qu'aux termes de l'article L 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle lorsque le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, peut interdire, à titre provisoire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté;

Attendu toutefois que la demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée;

Attendu que s'agissant de bref délai, il y a lieu de considérer que la société ESCULAP ICP ne démontre pas la fausseté de l'affirmation suivant laquelle la société GMT n'aurait eu connaissance de la contrefaçon qu'au Congrès Européen de Chirurgie Orthopédique qui s'est déroulé à PARIS du 20 au 23 avril 1993 soit moins de six mois avant les assignations en contrefaçons des 4 et 7 mai 1993 en produisant des factures établissant que la production des prothèses litigieuses a commencé en mars 1992 et qu'elle a participé aux congrès de la Société d'Orthopédie de l'Ouest les 12 et 13 juin 1992 et au congrès de la sofcot des 10 au 13 novembre 1992 dès lors que la mise sur le marché de ce type de produit présentait nécessairement un caractère confidentiel en l'absence de campagne publicitaire et que la liste des participants au congrès de la société Orthopédique de l'Ouest démontre que GMT n'y a pas participé et a pu ainsi rester dans l'ignorance de la commercialisation du produit argué de contrefaçon;

Que dans conditions, il y a lieu de considérer que la Société GMT était recevable en son action;

Attendu sur le caractère sérieux de la demande qu'il y a lieu de considérer tout d'abord qu'en présence de deux arrêts de Cours d'Appel statuant dans le même sens dont un demeure exécutoire, la prothèse AXEL CONTROL III D constitue, nonobstant le dépôt du brevet 26 01873 par la société AESCULAP ICP, une contrefaçon en ce qu'elle reproduit les revendications du Brevet d'invention GMT 7828476 dont la validité a été définitivement jugée notamment les revendications 1 à 8 dont l'originalité 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 cordon 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 et dont la nouveauté fonctionnelle est d'empêcher grâce au palier à cordon les deux moitiés de 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 cordon ce qui permet d'éviter les chocs sur les manches d'encrage dans le fémur et le tibia et le descellement de la prothèse;

Attendu que la Cour de Colmar en son arrêt du 15 janvier 1996 sans s'arrêter à l'inversion des pièces dans la prothèse AXEL III D ou à la présence d'une butée mécanique entre les facettes losangiques du puits tibial retient que cette prothèse 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 bloc avec la tige;

Attendu ensuite que la prothèse AXEL II répondant aux caractéristiques de la demande de brevet n°91 16498 constitue tout au plus une amélioration de la prothèse AXEL CONTROL III D reproduisant le brevet 2601873 et jugée contrefaisante, amélioration en ce qu'elle se propose d'éviter tout risque de luxation entre l'élément tibial et fémoral par une limitation du mouvement de piston de la tige cylindrique tibiale dans le fourreau de l'élément fémoral au moyen d'une vis engagée dans l'épaisseur du plateau tibial et coopérant avec une gorge fermée dans la tige de l'élément tibial par l'intermédiaire d'un pion rapporté disposé coaxialement à ladite vis;

Que cette amélioration qui se borne à limiter par un moyen dont la rusticité contraste avec la sophistication de l'ensemble, le déplacement relatif des moitiés fémorale ou tibiale n'apparaît pas faire disparaître le caractère contrefaisant du produit en ce qu'il conserve le mécanisme du palier à cardan permettant le guidage dans la direction verticale et horizontale des deux parties fémorale et tibiale qui demeurent libres dans leurs déplacements relatifs verticaux et horizontaux dans les limites assignées par le nouveau dispositif qui joue en quelque sorte le rôle de cran de sûreté mais n'apporte aucune solution nouvelle ni quant à la transmission des forces à la compression ni quant au guidage ni quant à la prévention des chocs sur les manches d'encrage et d'une manière générale quant à l'ensemble des caractéristiques essentielles relevées par la Cour de Colmar à l'exception de l'absence de liaison entre les deux parties fémorale et tibiale ;

Attendu dans ces conditions que l'action engagée au fond par la société GMT qui est en droit de se prévaloir des articles L 611-6 et L 613-15 du Code de la Propriété Intellectuelle apparaît sérieuse; que vainement à cet égard la société AESCULAP tente de se prévaloir de la possibilité qui lui serait offerte de se faire octroyer une licence obligatoire dans la mesure où une contestation oppose les parties sur le point de savoir si le propriétaire a ou non commencé d'exploiter le brevet litigieux et dès lors que la société AESCULAP ne justifie pas n'avoir pu obtenir de la société GMT une licence d'exploitation conformément à l'article L 613-212 et qu'en tout état de cause la licence ne prendrait effet qu'à compter du jugement qui l'accorde;

Attendu toutefois qu'en égard au temps écoulé entre la saisine du Tribunal et celle de son Président statuant en application de l'article L 615-3 alors que la procédure de référé suppose l'urgence, il échète non pas de prononcer l'interdiction sollicitée mais de subordonner la poursuite des actes argués de contrefaçon et particulièrement la commercialisation de la prothèse AXEL II à la constitution de garanties destinées à l'indemnisation du breveté qui au regard de la durée restant à courir de la protection du brevet, du prix de chaque prothèse et du montant de la redevance revendiquée par la société GMT devant la Cour de Colmar à la suite du dépôt en décembre 1995 du rapport de l'expert désigné pour chiffrer le préjudice résultant de la

contrefaçon par la prothèse AXEL CONTROL III D(20% de 34 530 864 = 6 906 172,80 francs) sera constituée par la consignation en compte séquestre CARPA de la somme de 3 500 000 Francs.

Attendu par ailleurs qu'il est justifié par les pièces produites aux débats en particulier du courrier de la société SFERI à la société FII en date du 20 octobre 1992 que celle ci ne participe plus à la fabrication de la prothèse litigieuse et a été remplacée par la société ABM de SAINT ETIENNE ce dont la société GMT a eu connaissance par l'huissier qui a effectué la saisie contrefaçon en date du 23 avril 1993 et qui a été informé par un courrier de la société ICP du 12 Mai 1993;

Attendu dans ces conditions que la société GMT sera déboutée de ses prétentions à l'encontre de la société FII et condamnée à lui verser la somme de 7 500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu enfin qu'il apparaît équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile au profit de la société GMT à hauteur de 25 000 Francs et de condamner la société AESCULAP ICP au montant de cette somme.

DECISION

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

SUBORDONNONS la poursuite de la fabrication et la commercialisation de la prothèse AXEL II à la consignation en compte séquestre CARPA par la société AESCULAP ICP de la somme de TROIS MILLION CINQ CENT MILLE FRANCS (3 500 000 Francs) qui devra être effectuée ,dans les deux mois de la signification de la présente décision sous astreinte de CENT MILLE FRANCS (100 000 Francs) par jour de retard pendant deux mois passés lesquels il sera à nouveau statuer par Nous qui nous réservons par ailleurs la liquidation de l'astreinte.

DEBOUTONS la société GMT de ses prétentions à l'encontre de la société FII et de ses prétentions plus amples .

CONDAMNONS la société GMT à verser à la société FII la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS FRANCS (7 500 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS La société AESCULAP ICP à verser à la Société GMT la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS (25 000 Francs)

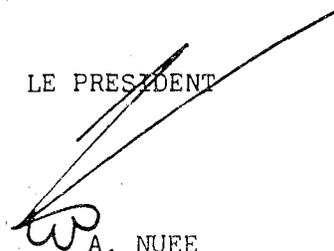
CONDAMNONS la société AESCULAP ICP aux entiers dépens.

Et nous avons signé avec le greffier

SIGNE: LE GREFFIER


M. GEORGES

LE PRESIDENT


A. NUÉE