

T.G.I. PARIS 21 AVRIL 1982
Aff. SCLAVO c/BIOTROL

Brevet n. 73.17413
Inédit

DOSSIERS BREVETS 1982. II. n. 3

GUIDE DE LECTURE

– MODIFICATION DES REVENDICATIONS	:	. REGULARITE	*
		. EXTENSION	*
		. PRISE D'EFFET	**
– BREVETABILITE DE L'INVENTION	:	. NOUVEAUTE	*
		. ACTIVITE INVENTIVE	*
– ANNULATION D'UN CONTRAT (DOL)			*

I - LES FAITS

- 2 juillet 1964 : Les sociétés SCLAVO et BIOTROL concluent un accord de distribution exclusive pour la France des produits SCLAVO par la société BIOTROL.
- 14 mai 1973 : La société SCLAVO dépose une demande de brevet français comportant 16 revendications relatives à un "procédé pour le dosage enzymatique du glucose (système glucose-oxydases/péroxydases)".
- 3 décembre 1973 : Le brevet est délivré sans avis documentaire comme n'appartenant pas à l'une des classes d'inventions soumise à avis documentaire préalable à la délivrance, conformément à l'article 73 al. 2 de la loi du 2 janvier 1968 ("brevet de la période transitoire").
- 28 décembre 1973 : Publication au BOPI de la délivrance du brevet.
- 2 décembre 1977 : La société SCLAVO demande à l'INPI "l'avis de nouveauté établi contradictoirement comme il est dit à l'article 20 ci-dessus", conformément à l'article 73 al. 3 de la loi du 2 janvier 1968.
- 21 avril 1978 : Publication au BOPI de la présente requête en établissement de l'avis documentaire.
- 8 août 1978 : La société SCLAVO dépose 22 revendications additionnelles auprès de l'INPI.
- 15 novembre 1978 : La société BIOTROL fabrique et commercialise un produit "GLUCI-BIOTROL" suspect de contrefaçon du brevet SCLAVO dans ses revendications additionnelles, en particulier.
- 6 décembre 1978 : Les sociétés SCLAVO et BIOTROL conviennent de mettre fin à leur accord de distribution, le 31 décembre 1978.
- 13 mars 1979 : La société SCLAVO notifie ses nouvelles revendications à BIOTROL.
- 14 mars 1979 : La société SCLAVO procède à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société BIOTROL.
- 27 mars 1979 : La société SCLAVO assigne la société BIOTROL en contrefaçon de son brevet 73.17413 devant le Tribunal de grande instance de PARIS.
- 9 novembre 1979 : Publication au BOPI de la mise à disposition du second projet d'avis documentaire.
- 6 octobre 1981 : BIOTROL réplique par voie de :
 - . demande reconventionnelle en annulation des revendications de 1 à 16 pour défaut de brevetabilité.
 - . défense au fond tenant à l'inopposabilité des revendications 17 à 38.

- 21 avril 1982 : TGI PARIS . rejette la demande en annulation des revendications de 1 à 16.
- . déclare opposables les revendications 17 à 38 à compter du 13 mars 1979
 - . fait droit à la demande principale en contrefaçon.

II - LE DROIT

1er Problème (Opposabilité des revendications modifiées)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en contrefaçon (SCLAVO)

prétend que les revendications modifiées prennent effet au jour de leur modification.

b) Le défendeur en contrefaçon (BIOTROL)

prétend que les revendications modifiées prennent effet au jour de leur notification.

2°) Enoncé du problème

A compter de quelle date les revendications modifiées sont-elles opposables aux tiers ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Il convient en conséquence de déclarer la société demanderesse recevable à invoquer à l'appui de son action en contrefaçon les revendications par elle déposées le 8 août 1978; que toutefois ces revendications, étendant la protection accordée au brevet, ne peuvent être opposables au "présupposé contrefacteur", en application de l'article 55 de la loi du 2 janvier 1958 qu'à compter de la notification qui lui en a été faite, soit le 13 mars 1979; que l'article 55 ne prévoyant comme autre point de départ de l'opposabilité que la publication du second projet d'avis documentaire, effectuée en l'espèce le 9 novembre 1979, la société SCLAVO ne saurait faire remonter au mois d'août 1978 l'opposabilité de ces revendications et que, dès lors, seuls les faits commis postérieurement à leur notification le 13 mars 1979 sont susceptibles d'en constituer la contrefaçon."

2°) Commentaire de la solution

Les problèmes soulevés concernaient la modification des revendications au cours d'une procédure en établissement d'avis de nouveauté prévu par l'article 73 al. 3 de la loi du 2 janvier 1968.

- La première question posée était de savoir si les revendications pouvaient être modifiées au cours de pareilles procédures. Une réponse affirmative a été retenue à plusieurs reprises par les tribunaux; le tribunal n'estime même pas nécessaire de rappeler la règle. Il faut noter, toutefois, que cette faculté a disparu depuis le 30 juin 1981 à raison de la mesure transitoire instituée par l'article 45 de la loi modificative du 13 juillet 1978.

- Une seconde question concerne le sens de la modification susceptible d'être apportée aux revendications initiales. En l'absence de contraintes quelconques découlant des textes, la modification peut être tant restrictive qu'extensive; cette dernière possibilité est, expressément, retenue par le jugement étudié.

- La dernière question, essentielle en l'espèce, concernait le point de départ de la modification apportée aux revendications. Le principe de solution a été énoncé, dès le 26 avril 1975, par un jugement Altulor rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris :

"Il y a lieu de rechercher si la modification a consisté en une restriction des revendications - auquel cas la rétroactivité ne peut, alors, causer aucun préjudice au contrefacteur - ou si, au contraire, la modification a entraîné une extension ou un changement d'objet par rapport au titre délivré, auquel cas, dans l'intérêt de la protection des tiers, on ne peut admettre, en application de l'article 55 de la loi, des revendications nouvelles à l'égard du présumé contrefacteur qu'à partir du jour où celles-ci sont publiées ou notifiées" (PIBD 1975.154. III.329 et Dossiers Brevets 1975.VI.2. conf. par PARIS, 28 novembre 1977, PIBD 1978.208.III.37).

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, aujourd'hui saisi du litige entre les sociétés SCLAVO et BIOTROL, a rappelé, à plusieurs reprises, cette règle : 2 juillet 1976, PIBD 1977.188.III.128 et Dossiers Brevets 1977.IV.1; 25 mai 1979, PIBD 1979.247.III.407 et Dossiers Brevets 1980.IV.1; 29 novembre 1979, PIBD 1980.251.III.27; 27 juin 1980, PIBD 1981.271.III.3 et Dossiers Brevets 1981.V.2).

Dans l'hypothèse d'espèce d'une modification extensive des revendications, l'opposabilité était subordonnée à la réalisation d'une mesure légale de publicité conformément à l'article 55 al. 1 de la loi. Deux dates entraient, alors, en concours, postérieures, bien entendu, à la date de la modification, elle-même :

. La date la moins contestable était celle de la notification particulière des revendications faites par SCLAVO à BIOTROL, le 13 mars 1979; cette solution, indiscutable, est retenue.

. Une autre date et plus délicate, peut être, à préciser aurait pu être retenue: il s'agissait de la date où la nouvelle version des revendications était insérée dans le dossier du brevet mis à la disposition du public. Pareille insertion doit être réalisée dans les jours suivant la communication à l'INPI des revendications modifiées, la fin août 1978 au maximum.

2ème Problème (Nullité du brevet)

- Le Tribunal rejette la demande d'annulation du brevet pour défaut de nouveauté.

"Attendu que, dès lors, aucune des antériorités invoquées par la société défenderesse ne peut être considérée comme une antériorité totale permettant de prononcer la nullité du brevet SCLAVO pour défaut de nouveauté."

On retrouve, tout naturellement, dans l'interprétation d'un brevet déposé après le 1er janvier 1969, la conception étroite de la nouveauté c'est la conception exigeante des antériorités susceptibles d'écarter, à ce titre, la brevetabilité d'une invention :

Le Tribunal devait, alors, observer la critique de la brevetabilité de l'invention pour défaut d'activité inventive :

"S'il est exposé dans la partie descriptive du brevet que "la présente invention dérive d'une combinaison de systèmes de réaction déjà utilisés", il n'était pas pour autant évident, même pour un spécialiste, de parvenir à mettre au point le réactif revendiqué présentant de nombreux avantages par rapport aux méthodes antérieures; qu'ainsi TRINDER qui, quatre ans avant le dépôt du brevet, avait également cherché à déterminer une méthode permettant d'effectuer le dosage du glucose dans le sang, tout en ayant la possibilité de connaître l'article d'EMERSON et les trois brevets invoqués par la défenderesse publiés bien avant son étude, n'était pas parvenu au même résultat."

Nous noterons, en premier, le caractère assez inattendu et d'une régularité assez douteuse de l'attendu suivant :

"Attendu qu'il y a lieu d'observer au surplus que les laboratoires BIOTROL qui assuraient la diffusion du produit fabriqué selon le brevet litigieux et qui, en 1977, demandaient à l'Institut SCLAVO d'envisager de l'opposer à un présumé contrefacteur sont particulièrement mal venus d'en contester à présent la validité et qu'il convient de rejeter leur demande de nullité."

3ème Problème (Demande en annulation du contrat)

La société SCLAVO faisait valoir que la Convention transactionnelle de décembre 1978 avait été signée par elle dans l'ignorance du comportement de la société BIOTROL et que ce dol par réticence permettait l'annulation du contrat. Très classiquement, le Tribunal observe :

*"Attendu qu'il n'est pas établi pour autant que si la société demanderesse avait eu connaissance des faits incriminés, elle n'aurait pas contracté...
Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de la Convention du 6 décembre 1978 et que si elle ne peut faire obstacle à la poursuite des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, manifestement exclus de l'objet de la transaction, la société SCLAVO ne saurait pour autant se soustraire au paiement de la commission contractuellement prévue."*

Le Tribunal fait une application classique de l'exigence d'un dol principal, c'est-à-dire d'un dol, fut-il par réticence, qui aurait véritablement déterminé la victime à conclure la Convention suspecte.

Le 2 juillet 1964, la Société italienne dite "Istituto Sierotapico e Vaccinogeno Toscano SCLAVO" a concédé aux Laboratoires BIOTROL l'exclusivité de la vente en France des produits diagnostiques de sa fabrication, qu'il s'agisse des produits déjà fabriqués lors du contrat ou de ceux qu'elle pourrait fabriquer à l'avenir.

L'un de ces produits, ultérieurement commercialisé sous la dénomination "Glu-Cinet", devait faire l'objet d'un brevet, intitulé "Procédé pour le dosage enzymatique du glucose", déposé par la Société SCLAVO le 12 mai 1972 en Italie, puis le 14 mai 1973 à l'Institut National de la Propriété Industrielle - INPI - à Paris, où il était enregistré sous le numéro 73-17 413.

Constatant que depuis 1964 leur collaboration s'était développée à leur "satisfaction réciproque", les Laboratoires BIOTROL et l'Institut SCLAVO s'engageaient le 8 juin 1977 à développer la vente de leurs produits de diagnostic tant en France qu'en Italie.

Mais, le 22 mai 1978, la Société SCLAVO adressait aux Laboratoires BIOTROL une lettre recommandée, faisant référence à des entretiens du 16 mai, pour leur confirmer la "cessation de leur collaboration", le droit de commercialiser les produits SCLAVO leur étant retiré le 31 décembre 1978.

Le 14 juin 1978, les Laboratoires BIOTROL accusaient réception de cette lettre, en prenant acte de la proposition de l'Institut SCLAVO de leur consentir à compter du 1er janvier 1979 une commission de 3 % pendant cinq ans sur les chiffres d'affaires réalisés avec la vente en Italie d'un antibiogramme ABAC.

Puis la Société SCLAVO leur ayant fait part le 2 août 1978 de son intention de prendre contact dès le mois de septembre avec la clientèle française pour la conclusion des commandes relatives à l'année 1979, les Laboratoires BIOTROL répliquaient le 18 septembre 1978 qu'ils ne sauraient admettre cette intervention avant le 1er janvier 1979, leur contrat d'exclusivité ne prenant fin que le 31 décembre 1978.

Tout en protestant contre ce refus, l'Institut SCLAVO transmettait aux Laboratoires BIOTROL par telex du 3 octobre 1978, un projet de contrat qui était finalement signé le 6 décembre suivant. Il était expressément précisé à l'article 6 que cet accord avait pour effet de "régler définitivement et forfaitairement tous les problèmes de toute nature pouvant ou ayant pu résulter de leur collaboration pour la vente en France des produits SCLAVO jusqu'au 31 décembre 1978" et que la présente convention constituait donc "une transaction sur tous leurs droits et actions à ce titre, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil français. Dans ce même contrat, la Société SCLAVO s'engageait à verser aux Laboratoires BIOTROL du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 une commission de 3 % sur les ventes en Italie de l'antibiogramme ABAC mis au point par la Société Intertechnique auprès de laquelle elle avait été introduite par BIOTROL.

Peu après la signature de cette convention, la Société Pierre FABRE, qui devait prendre la succession des Laboratoires BIOTROL comme distributeur en France des produits SCLAVO à compter du 1er janvier 1979, écrivait le 22 décembre 1978 à l'Institut SCLAVO pour lui signaler qu'elle avait appris le 6 décembre 1978 que "les Laboratoires BIOTROL avaient mis sur le marché, vers le 15 novembre 1978, sous la marque Gluci-Biotrol, un produit directement concurrent et présentant les mêmes caractéristiques que le Glu-Cinet SCLAVO dont elle devait reprendre l'exploitation".

La Société SCLAVO faisait alors procéder le 14 mars 1979 après y avoir été autorisée par ordonnance du 21 février 1979, à une saisie contrefaçon tant au siège social de la Société BIOTROL à Paris que dans ses laboratoires de Chennevières les Louvres dans le Val d'Oise.

Puis par exploit signifié les 27 et 29 mars 1979, la Société SCLAVO assignait la Société BIOTROL en demandant :

- de valider les saisies contrefaçon ainsi pratiquées,
- de dire qu'en fabriquant, en offrant en vente et en vendant des réactifs permettant d'effectuer le dosage enzymatique du glucose dans le plasma, le sérum, le liquide céphalo-rachidien ou le sang même non déprotéinisé et comprenant sous forme reconstituée une glucose oxydase, une peroxydase, la 4-amino antipyrine et le para-hydroxy benzoate, la Société BIOTROL commet des actes de contrefaçon du brevet 73-17 413 dont la Société SCLAVO est propriétaire,
- de dire que la vente par la Société BIOTROL de ces réactifs de détermination du glucose sous la dénomination Gluci-Biotrol constitue également un acte de concurrence déloyale,
- de faire défense à la Société des Laboratoires BIOTROL de poursuivre ces actes délictueux sous astreinte de 1 000 francs par infraction

- d'ordonner la confiscation et la remise à la Société SCLAVO de tous documents commerciaux et publicitaires, ainsi que de tous objets, flacon et coffrets, portant la dénomination Gluci Biotrol, pour qu'ils soient détruits en présence d'un huissier aux frais de la Société BIOTROL.
- d'ordonner une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par la Société SCLAVO et de condamner dès à présent les Laboratoires BIOTROL à lui payer une provision de 500 000 francs à valoir sur les dommages-intérêts qui seront fixés après expertise,
- de prononcer également la nullité pour dol de la convention du 6 décembre 1978,
- d'ordonner la publication du jugement dans cinq journaux au choix de la Société demanderesse et aux frais de la défenderesse,
- d'assortir toutes ces décisions de l'exécution provisoire pour éviter la perpétuation de l'atteinte aux droits de la demanderesse,
- de condamner enfin les Laboratoires BIOTROL à payer à la Société SCLAVO la somme de 30 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 12 mars 1980, la Société BIOTROL concluait à l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon formée à son encontre, en faisant valoir que la Société SCLAVO ne peut lui opposer les revendications 17 à 38 du brevet n° 73-17 413 qui n'ont pas été soumises à la procédure d'établissement de l'avis de nouveauté, conformément à l'article 73 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1968.

La Société SCLAVO répliquait alors le 31 mars 1980 qu'elle a régulièrement versé aux débats le texte de l'avis documentaire définitif et qu'elle est recevable à invoquer les revendications déposées au cours de la procédure d'établissement de cet avis.

Tout en maintenant ses précédentes écritures, la Société BIOTROL demandait le 6 octobre 1980 de dire que les revendications 1 à 16 du brevet SCLAVO 73 -17 413 sont nulles pour défaut d'activité inventive, que les revendications 17 à 38 sont inopposables et subsidiairement nulles pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, et enfin très subsidiairement qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon.

Par conclusions du 30 décembre 1980, la Société SCLAVO soutenait pour sa part l'opposabilité des revendications 17 à 38 et, tout en demandant de déclarer valables les autres revendications, précisait qu'elle invoquait spécialement à l'appui de son action en contrefaçon les revendications 19, 30, 32, 34, 36 à 38 du brevet. Enfin, elle portait à 150 000 Francs le montant de la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 6 avril 1981, les Laboratoires BIOTROL concluaient au rejet de l'action en concurrence déloyale ainsi qu'à l'irrecevabilité et au mal fondé de la demande tendant à faire prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 1978. Mais la Société SCLAVO maintenait ces deux chefs de demande en répondant aux arguments de la défenderesse dans ses conclusions du 8 mai 1981.

Le 9 juin 1981, la Société BIOTROL concluait à nouveau au rejet de l'action en contrefaçon et sollicitait la somme de 50 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Enfin, par conclusions ultérieures signifiées le 14 décembre 1981 ainsi que les 2, 15 et 16 février 1982, les parties développaient leurs arguments respectifs et demandaient de leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes écritures.

1 - SUR L'ACTION EN CONTREFACON

A - SUR LA PORTEE DU BREVET

1 - Sur la description de l'invention

Attendu que le brevet numéro 73-17 413 de la Société SCLAVO a pour objet un procédé pour le dosage du glucose dans les liquides biologiques tels que le sang, l'urine ou le liquide céphalo-rachidien ;

Attendu qu'il expose tout d'abord le procédé connu consistant à réaliser le dosage enzymatique du glucose selon les deux réactions suivantes :

- dans une première étape, le glucose présent dans le liquide à analyser est transformé en présence d'une enzyme spécifique, la glucose -oxydase (GOD), en acide gluconique et en peroxyde d'hydrogène ;
- dans une seconde étape, le peroxyde d'hydrogène réagit sur un accepteur chromogène en présence d'une autre enzyme, la peroxydase (POD), qui catalyse l'oxydation de l'accepteur chromogène, l'intensité de la couleur de l'accepteur ainsi oxydé permettant de déterminer par simple lecture photométrique la quantité de glucose contenue dans le liquide biologique ;

Attendu qu'après avoir souligné les inconvénients des méthodes antérieures (nécessité d'utiliser des échantillons préalablement déprotéinés, nécessité de préparer de nombreux réactifs séparés, possibilité d'interférences par de nombreuses substances, étalonnage difficile), le brevet présente les moyens de les éliminer en utilisant comme "accepteur réduit" dans la réaction enzymatique catalysée par la peroxydase le ferrocyanure (de potassium ou de sodium) qui est oxydé en ferricyanure et en introduisant un "réactif révélateur" (composé d'un phénol et de la 4-amino-antipyrine) qui est à son tour oxydé par le ferricyanure avec formation d'un composé quinonique coloré en rouge ;

Attendu que le brevet décrit ensuite trois exemples d'application :

- Exemple A : détermination de la glycémie (par un mode opératoire manuel ou automatique) avec lecture à terme à l'aide d'un photomètre lorsque le développement de la coloration est achevé. Dans cet exemple, on utilise deux réactifs séparés :
 - un réactif enzymatique contenant les enzymes GOD et POB, le système tampon (qui peut être constitué par des phosphates ou toute substance ayant un pH compris entre 5,5 et 8) et le ferrocyanure de sodium ou de potassium,
 - un réactif révélateur contenant le phénol et la 4-amino-antipyrine ;
- Exemple B : détermination de la glycémie avec lecture continue (test cinétique) : on effectue des lectures à intervalles réguliers, puis on calcule la valeur moyenne de l'accroissement de la densité optique dans le temps. Cet exemple comprend également deux réactifs :
 - un réactif diluant contenant la 4-amino-antipyrine ou du phénol,
 - un réactif enzymatique contenant les enzymes GOD et POD, le système tampon, le phénol si le diluant contient la 4-amino-antipyrine ou la 4-amino-antipyrine si le diluant contient le phénol ;

Il est expressément précisé que "le ferrocyanure peut être omis, le système phénol -4 amino-antipyrine étant suffisant pour l'obtention d'une coloration mesurable photométriquement" ;

- Exemple C : Réactif unique pour la détermination de la glycémie avec lecture à terme ou en test cinétique :

Dans un unique mélange (sous forme sèche pour en augmenter la stabilité) se trouvent toutes les substances nécessaires pour les réactions enzymatique et chromogène, c'est-à-dire les enzymes GOD et POD, le tampon, le composé à fonction phénolique (para ou méta hydroxybenzoate) et la 4-amino-antipyrine.

Lorsqu'on utilise le réactif unique, la technique d'analyse se ramène à un simple mélange de l'échantillon à examiner avec ce réactif ;

Attendu enfin que le brevet contient sous forme de tableaux une liste de diverses substances réactives pouvant être adoptées ;

2 - Sur la modification des revendications

Attendu qu'à la suite de la partie descriptive, le brevet comportait lors de son dépôt effectué le 14 mai 1973 seize revendications ; que le brevet était délivré sous cette forme le 3 décembre 1973 sans avis documentaire, conformément à l'article 73 alinéa 2 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Attendu que suivant la formule décrite à l'exemple C du brevet, l'Institut SCLAVO a mis au point un produit commercialisé sous la marque Glu-Cinet ;

Attendu que le 5 septembre 1977, les Laboratoires BIOTROL, distributeur exclusif de ce produit, alertaient la Société SCLAVO sur l'apparition d'un nouveau réactif pour dosage du glucose, le Glucomat 520 diffusé par la Société PRECIBIO, et lui demandait quelle était la "solidité" du brevet vis à vis d'un contrefacteur ;

Attendu que la Société SCLAVO adressait alors à l'INPI le 1er décembre 1977 une requête en vue de faire établir l'avis de nouveauté prescrit par l'article 73 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1968 ; que l'INPI lui notifiait le 7 juin 1978 un premier projet d'avis documentaire mentionnant comme antériorités opposables deux brevets français des Laboratoires MILE enregistrés sous les numéros 1 287 027 et 1 289 712 ;

Attendu que la Société SCLAVO, ayant reçu cet avis le 12 juin 1978, adressait à l'INPI le 8 août 1978, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 38 du décret du 5 décembre 1968, des observations sur ces antériorités et un nouveau jeu de 22 revendications complémentaires portant les numéros 17 à 38 et visant plus particulièrement les formules d'application décrites dans le brevet et notamment celle de l'exemple C ;

Attendu que le second projet d'avis documentaire était notifié à la Société SCLAVO le 3 août 1979, puis publié le 9 novembre suivant ; qu'aucune personne, ni même la BIOTROL, n'ayant alors présenté d'observations conformément à la possibilité offerte par l'article 20, 2° de la loi du 2 janvier 1968, l'INPI délivrait l'avis documentaire définitif le 10 mars 1980 ;

3 - Sur les revendications invoquées

Attendu que la Société SCLAVO invoque à l'appui de son action en contrefaçon, notamment dans ses conclusions du 30 décembre 1980, d'une part les revendications 19, 30, 32 et 34 portant sur la composition du produit faisant l'objet de l'invention, d'autre part les revendications 36 à 38 concernant son procédé d'application ;

Attendu que selon les premières de ces revendications, la "composition destinée à être utilisée pour le dosage enzymatique du glucose" présente les caractéristiques suivantes :

- "elle comprend un système enzymatique glucose-oxydase-péroxydase (GOD-POD) , un para ou meta -hydroxybenzoate et la 4-amino-antipyrine" (revendication 19),
- "elle contient un système tampon" au phosphate (revendication 30) avec un "pH compris entre 5,5 et 8" (revendication 32),
- "elle est préparée sous forme sèche" (revendication 34) ;

Attendu que les autres revendications couvrent un "procédé de détermination enzymatique du glucose dans des liquides biologiques consistant à utiliser un réactif enzymatique contenant une glucose -oxydase, une glucose -peroxydase, caractérisé par le fait que ce réactif contient au moins un para ou meta-hydroxybenzoate et un composant contenant un groupe réactif dérivé de la 1-phényl-5-pyrozolinone" (revendication 36) , ce composant étant "constitué par la 4-amino-antipyrine" (revendication 37) ; qu'enfin la revendication 38 précise que la composition ci-dessus définie permet de procéder au "dosage enzymatique du glucose dans des liquides biologiques non déprotéinisés"

B - SUR L'OPPOSABILITE DES REVENDICATIONS INVOQUEES

Attendu que la Société BIOTROL conteste tout d'abord l'opposabilité des revendications 17 à 38, déposées le 8 août 1978, comme n'ayant pas été soumises à la procédure d'établissement de l'avis de nouveauté prévue à l'article 73 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que la Société SCLAVO réplique à juste titre que ces nouvelles revendications ont été régulièrement déposées dans le cadre de cette procédure, conformément à la possibilité qui lui était réservée par l'article 20 de cette même loi et dans le délai de deux mois prévu par l'article 38 du décret du 5 décembre 1968 ;

Attendu que la Société BIOTROL est mal fondée à relever dans ses conclusions du 9 juin 1981 que, selon l'article 71 alinéa 4 de la loi du 2 janvier 1968, l'avis de nouveauté doit "porter sur les parties du brevet présumées contrefaites", dès lors que cette prescription ne concerne que les anciens brevets déposés sans revendication avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 1968 ; que d'ailleurs, si l'article 73 de cette loi emploie l'expression d'avis de nouveauté tout en renvoyant à l'article 20 relatif à la procédure d'établissement de l'avis documentaire, les articles 98 et 103 du décret d'application du 5 décembre 1958 font nettement la différence entre l'avis de nouveauté concernant les anciens brevets (article 98) et l'avis documentaire exigé dans toute instance en contrefaçon portant sur un nouveau brevet délivré avec revendications (article 103) ;

Attendu que la Société BIOTROL n'est pas davantage fondée à faire observer que selon l'article 45 du décret du 19 septembre 1979 pris en application de la loi du 13 juillet 1978, les nouvelles revendications doivent dorénavant faire l'objet d'un rapport de recherche complémentaire ; qu'en effet, si l'article 45 de cette loi précise que ses dispositions "seront immédiatement applicables à la poursuite de l'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi", cette loi n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 1979, alors que le premier projet d'avis documentaire relatif au brevet SCLAVO avait été délivré le 7 juin 1978 ;

Attendu que la Société BIOTROL fait valoir en outre que l'article 20 de la loi du 2 janvier 1968 n'offre la possibilité que de procéder à une "nouvelle rédaction" des revendications et non celle de déposer de nouvelles revendications ;

Mais attendu que la possibilité offerte par la loi a pour but de permettre, au vu des antériorités mentionnées dans le premier projet d'avis documentaire, de modifier la portée des revendications initialement déposées, afin de mieux préciser l'étendue de la protection que l'on entend tirer de la description de l'invention ; que dès lors cette modification peut s'effectuer aussi bien par une nouvelle rédaction des revendications initiales que par le dépôt de nouvelles revendications ;

Attendu que d'ailleurs la loi du 13 juillet 1978 et le décret du 19 septembre 1979 emploie l'expression de "nouvelles revendications" et que si l'article 45 alinéa 3 de cette loi limite au 1er janvier 1981 le délai laissé aux propriétaires des brevets visés au troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 pour les déposer, il en ressort évidemment que ce dépôt était autorisé auparavant ;

Attendu que la Société BIOTROL soutient enfin que les revendications 17 à 38 déposées après la délivrance du brevet n'ont aucun lien avec les seize premières et n'ont d'autre but que de chercher à atteindre les faits poursuivis ;

Mais attendu que les nouvelles revendications portant sur des exemples d'application expressément décrits au brevet, présentent un lien manifeste avec les revendications initiales et ne revêtent aucun caractère artificiel ; qu'au surplus, la Société défenderesse est mal venue de prétendre qu'elles auraient été rédigées pour les besoins du présent litige, alors que leur dépôt, d'ailleurs suscité par sa propre demande du 5 septembre 1977, a été effectué dès le 8 août 1978, tandis que la Société SCLAVO n'a eu connaissance de la contrefaçon incriminée que le 22 décembre 1978 ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la Société demanderesse recevable à invoquer à l'appui de son action en contrefaçon les revendications par elle déposées le 8 août 1978 ; que toutefois ces revendications, étendant la protection accordée au brevet, ne peuvent être opposables au "présupposé contrefacteur", en application de l'article 55 de la loi du 2 janvier 1968 qu'à compter de la notification qui lui en a été faite, soit le 13 mars 1979 ; que l'article 55 ne prévoyant comme autre point de départ de l'opposabilité que la publication du second projet d'avis documentaire, effectuée en l'espèce le 9 novembre 1979, la Société SCLAVO ne saurait faire remonter au mois d'août 1978 l'opposabilité de ces revendications et que dès lors seuls les faits commis postérieurement à leur notification le 13 mars 1979 sont susceptibles d'en constituer la contrefaçon ;

C - SUR LA VALIDITE DES REVENDICATIONS INVOQUEES

Attendu que les Laboratoires BIOTROL demandent de prononcer la nullité des revendications invoquées par l'Institut SCLAVO tant pour défaut de nouveauté que pour défaut d'activité inventive ;

1 - Sur le défaut de nouveauté

a) Attendu que la Société défenderesse soutient tout d'abord que l'invention revendiquée était déjà divulguée par un article de TRINDER publié en 1969 sous le titre "Détermination du glucose dans le sang, en utilisant de la glucose oxydase avec un accepteur d'oxygène différent" ;

Attendu que, sans contester l'apport de cette étude à laquelle il est expressément fait référence dans le brevet, la Société SCLAVO fait valoir que la méthode de TRINDER nécessite l'utilisation de deux solutions, "l'une contenant le phénol pour précipiter les protéines du sang, l'autre solution contenant la glucose oxydase, la peroxydase et la 4-amino-phénazone" ;

Attendu que dès lors l'article en question ne saurait constituer une antériorité totale au brevet SCLAVO qui prévoit la mise au point d'un réactif unique pouvant être utilisé sur des liquides biologiques non déprotéinisés ;

b) Attendu que la Société BIOTROL oppose en second lieu au brevet SCLAVO un article d'EMERSON publié en 1943 sous le titre "Condensation de l'amino-antipyrine. Un nouveau test coloré pour les composés phénoliques" ; qu'elle relève à ce sujet d'une part que le brevet a reproduit dans sa cinquième page la réaction présentée à la première page de cet article, d'autre part que le tableau 1 présentant les "substances réactives pouvant être adoptées" s'est manifestement inspiré du tableau 1 annexé à l'article d'EMERSON et intitulé "Résultats des tests colorés de l'amino-antipyrine avec des phénols" ;

Mais attendu que les revendications invoquées ne prévoient pas l'emploi du ferrocyanure qui intervient dans la réaction produite ; que par ailleurs le tableau dressé par EMERSON ne pouvait que dissuader d'avoir recours au para-hydroxybenzoate de méthyle, puisqu'il y est présenté comme ne donnant aucune réaction avec l'amino-antipyrine, ce qui est vrai en l'absence d'enzymes ;

c) Attendu que la Société BIOTROL invoque enfin pour démontrer qu'il existait déjà des réactifs uniques permettant d'effectuer le dosage du glucose :

- le brevet 1 287 027 demandé le 15 mars 1961 par les Laboratoires MILES et intitulé "Composition pour la détermination quantitative du glucose dans un fluide",
- le brevet 1 289 712 demandé le 18 avril 1961 par la même société sous le titre "Composition pour le diagnostic du glucose",
- et le brevet américain 2 981 601, intitulé "Indicateur de glucose et procédé", délivré le 28 avril 1961 et appartenant à la Société ELI LILLY ;

Attendu que ces trois documents décrivent des compositions formées de glucose oxydase, de peroxydase et d'un indicateur coloré ;

Mais attendu que les indicateurs colorés envisagés sont totalement différents du couple para-hydroxybenzoate/4-amino-antipyrine utilisé par la demanderesse ; qu'en effet, dans le brevet SCLAVO, le produit coloré est formé par la réaction de couplage para-hydroxybenzoate 4-aminoantipyrine en présence de peroxydase, alors que dans les trois brevets il est utilisé tout formé, et coloré par oxydation ;

Attendu que dès lors aucunes antériorités invoquées par la Société défenderesse ne peut être considérée comme une antériorité totale permettant de prononcer la nullité du brevet SCLAVO pour défaut de nouveauté ;

2 - Sur le défaut d'activité inventive

Attendu que les Laboratoires BIOTROL ne sont pas davantage fondés à demander sa nullité pour défaut d'activité inventive ; qu'en effet, s'il est exposé dans la partie descriptive du brevet que "la présente invention dérive d'une combinaison de systèmes de réaction déjà utilisés", il n'était pas pour autant évident même pour un spécialiste, de parvenir à mettre au point le réactif revendiqué présentant de nombreux avantages par rapport aux méthodes antérieures ; qu'ainsi TRINDER qui, quatre ans avant le dépôt du brevet, avait également cherché à déterminer une méthode permettant d'effectuer le dosage du glucose dans le sang, tout en ayant la possibilité de connaître l'article d'EMERSON et les trois brevets invoqués par la défenderesse, publiés bien avant son étude, n'était pas parvenu au même résultat ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer au surplus que les Laboratoires BIOTROL qui assuraient la diffusion du produit fabriqué selon le brevet litigieux et qui, en 1977, demandaient à l'Institut SCLAVO d'envisager de l'opposer à un présumé contrefacteur sont particulièrement mal venus d'en contester à présent la validité et qu'il convient de rejeter leur demande de nullité ;

D - SUR LA VALIDITE DES AUTRES REVENDICATIONS

Attendu que dans leurs conclusions du 6 octobre 1980, les Laboratoires BIOTROL demandaient de prononcer la nullité des revendications 1 à 16 pour défaut d'activité inventive au regard des articles de TRINDER et d'EMERSON précités ;

Mais attendu qu'il a été vu plus haut que la méthode de TRINDER nécessitait l'utilisation de deux réactifs, alors que la revendication 10 prévoit la préparation d'un réactif unique, et dans lequel le ferrocyanure peut être omis, contrairement à la réaction d'EMERSON ; que par ailleurs, alors que TRINDER notait dans son article que "le système phénol amino -4-phénasone convient bien pour la détermination du glucose", la revendication 12 prévoit le remplacement du phénol par un composé tel que le parahydroxybenzoate qui permet d'obtenir une plus grande stabilité du réactif ;

Attendu que dès lors, pour les motifs ci-dessus exposés, il convient de déclarer la Société BIOTROL mal fondée en sa demande de nullité des revendications 1 à 16 ;

Attendu par ailleurs que si dans ses conclusions du 9 juin 1981, la Société défenderesse demandait également de manière globale de prononcer la nullité des revendications 17 à 38, elle relève dans ses conclusions ultérieures du 2 février 1982 que la Société SCLAVO ne lui oppose que les revendications 19, 30, 32, 34, 36, 37 et 38 et limite sa demande de nullité à ces seules revendications ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner les autres revendications non invoquées et qu'il convient, compte tenu de ce qui précède, d'admettre la validité du brevet 73-17 413 dans toutes ses revendications ;

E - SUR LA CONTREFAÇON

Attendu que lors des opérations de saisie, l'huissier a saisi notamment une plaquette publicitaire et une fiche technique présentant le Gluci-Biotrol ; que cette fiche expose le principe de la méthode employée pour le dosage du glucose en ces termes : "En présence de glucose-oxydase, le glucose est oxydé en acide gluconique. La réaction libère du peroxyde d'hydrogène. Ce dernier, sous l'action de la peroxydase, est décomposé et oxyde un chromogène (hydroxybenzoate-amino-4antipyrine) qui, incolore à l'état réduit, vire au rose à l'état oxydé. L'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration en glucose" ;

Attendu que cette même fiche précise que le réactif reconstitué comprend les éléments suivants : "tampon phosphate pH 7,5, glucose -oxydase, peroxydase, amino-4-antipyrine, hydroxybenzoate" ;

Attendu qu'il ressort en conséquence de cette présentation que le Gluci Biotrol constitue la contrefaçon du brevet 73-17 413 de la Société SCLAVO et notamment des revendications invoquées par cette société à l'appui de sa demande ;

Attendu que la Société BIOTROL ne saurait d'ailleurs contester cette contrefaçon, dès lors qu'il ressort d'une lettre circulaire datée de janvier 1979, également saisie par l'huissier, qu'elle a présenté à sa clientèle le Gluci-Biotrol comme un produit identique au Glu-Cinet mis au point par la Société SCLAVO en application du brevet par elle déposé ;

II - SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Attendu qu'en plus des faits de contrefaçon, la Société SCLAVO reproche aux Laboratoires BIOTROL de s'être rendus coupables de concurrence déloyale en cherchant à détourner à son profit la clientèle intéressée par le Glu-Cinet ; qu'elle relève tout d'abord à cet effet ;

- que dès 1975, ce produit était présenté sur un dépliant des Laboratoires BIOTROL sans la moindre référence à l'Institut SCLAVO,
- qu'en 1977, un article paru dans les annales de Biologie Clinique présentait "le réactif Glucinet des Laboratoires Biotrol",
- qu'en 1978, un article paru dans la même revue mentionnait "le Glucinet Biotrol",
- qu'enfin, le 28 juillet 1978 était déposée la marque "Gluci-Biotrol"=;

Mais attendu que la Société défenderesse fait à juste titre observer qu'elle n'est pas l'auteur des deux articles incriminés et qu'elle n'est pas poursuivie pour imitation illicite de marque, aucune confusion ne pouvant d'ailleurs exister entre les termes "Glu-Cinet" et "Gluci-Biotrol" ;

Attendu que la Société SCLAVO faut valoir en second lieu que la fiche technique relative au Gluci-Biotrol est présentée de manière rigoureusement identique à celle qui concernait le Glu-Cinet ;

Mais attendu que les Laboratoires BIOTROL répliquent à ce sujet que cette présentation a été mise au point par leurs soins et qu'elle est constamment utilisée pour tous leurs produits, ainsi que cela ressort du catalogue par eux versé aux débats ; qu'ils établissent en outre que la boîte dans laquelle est commercialisé le Gluci-Biotrol est d'un format totalement distinct de celle contenant le Glu-Cinet ;

Attendu que la Société SCLAVO reproche enfin et surtout aux Laboratoires BIOTROL d'avoir adressé à ses clients en janvier 1979 une circulaire, découverte lors de la saisie et ainsi libellée ; "Nous avons bien reçu votre dernière commande de Glu-Cinet et nous vous en remercions. Nous avons le plaisir de vous informer que nos laboratoires fabriquent le Gluci-Biotrol, réactif qui répond à vos exigences habituelles d'utilisation et dont nous vous adressons la fiche technique. Nous nous permettons d'honorer votre ordre en vous adressant le Gluci-Biotrol, en espérant qu'il vous donnera entière satisfaction" ;

Attendu qu'il ressort par ailleurs de sommations interpellatives délivrées par l'Institut SCLAVO le 16 mars 1979 au Centre d'Examens de Santé de la Sécurité Sociale de Nice, le 21 mars 1979 au Centre hospitalier de La Rochelle et le 5 avril 1979 aux Laboratoires d'analyses médicales de l'Hôtel Dieu à Poitiers, que les commandes de Glu-Cinet adressées en novembre et décembre 1978 aux Laboratoires BIOTROL avaient donné lieu à des livraisons de Gluci-Biotrol en janvier et février 1979 ; qu'en outre, sur sommation interpellative du 20 mars 1979, le gérant des Laboratoires d'analyses médicales de Neuves-Maisons, près de Nancy, a précisé qu'au cours d'une conversation téléphonique, la Société BIOTROL lui avait expliqué qu'il lui serait dorénavant livré "un produit identique au Glu-Cinet, mais sous le nom de Gluci-Biotrol" ; qu'enfin, la Société SCLAVO établit, par la production du bon de commande et du bordereau de livraison, qu'une commande Glu-Cinet par le Centre d'Examens de Santé d'Orléans passée le 14 novembre 1978 pour l'année 1979 a donné lieu à une livraison de Gluci-Biotrol le 24 janvier 1979 ;

Attendu que la Société BIOTROL produit en défense plusieurs lettres, écrites en janvier et février 1980 à divers laboratoires, dans lesquelles elle exprime son regret de ne pouvoir donner suite à leurs commandes de produits SCLAVO et les invite à s'adresser au nouveau distributeur de ces produits, les Laboratoires PRECIBIO ;

Mais attendu que cette communication de pièces, au demeurant tardive, est totalement inopérante, dans la mesure où toutes les commandes ainsi refusées portaient sur d'autres produits que le Glu-Cinet ;

Attendu que, tout en sachant que son contrat de distribution prenait fin le 31 décembre 1978, la Société BIOTROL a expressément interdit le 18 septembre précédent à la Société SCLAVO de commencer à prendre des contacts avec divers établissements publics et privés en vue de la conclusion de contrats de commandes pour l'année 1979 ; que dès lors, en proposant et en livrant début 1979, soit après l'expiration de son contrat, à des clients qui auraient pu ainsi être contactés par la Société SCLAVO du Gluci-Biotrol présenté comme un produit identique au Glu-Cinet, les laboratoires BIOTROL se sont rendus coupables de concurrence déloyale et que la Société SCLAVO est bien fondée à leur demander réparation du préjudice qui a pu ainsi lui être causé ;

TII - SUR LA NULLITE DE LA CONVENTION DU 6 DECEMBRE 1978

Attendu que la Société SCLAVO demande enfin de prononcer la nullité de la convention transactionnelle par elle passée le 6 décembre 1978 avec la Société BIOTROL, en invoquant notamment les dispositions des articles 1116 et 2053 du Code civil prévoyant la possibilité de faire annuler une convention ou une transaction pour dol ;

Attendu que la Société défenderesse soulève l'irrecevabilité de cette demande dans ses conclusions du 6 avril 1981, en soutenant qu'elle ne présente aucun lien de connexité avec l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale diligentée à son encontre ;

Mais attendu que la Société SCLAVO réplique que si elle avait eu connaissance des faits poursuivis, elle n'aurait pas signé la convention litigieuse ; que dès lors sa demande en nullité présente avec l'objet principal de son action un lien de connexité suffisant pour pouvoir être déclarée recevable ;

Attendu que la convention dont la nullité est demandée avait essentiellement pour objet de "mettre fin de façon amiable, forfaitaire et transactionnelle" aux relations entre les parties au sujet de la distribution en France des produits SCLAVO par les Laboratoires BIOTROL ; que cette convention prévoyait par ailleurs que la Société SCLAVO verserait à la Société BIOTROL pendant cinq ans, du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, une commission de 3 % sur les ventes effectuées en Italie de l'antibiogramme ABAC ;

Attendu que la Société SCLAVO relève que les Laboratoires BIOTROL ont insisté notamment les 14 juin et 18 septembre 1978 pour que cette commission leur soit réservée par contrat séparé, mais se sont bien gardés de l'informer de leur intention de commercialiser le Gluci-Biotrol pour remplacer le Glu-Cinet ; qu'elle précise qu'elle n'a appris l'existence de ce produit concurrent que le 22 décembre 1978 par la Société Pierre FABRE, alors que la marque Gluci-Biotrol avait été déposée dès le 28 juillet 1978 et que les boîtes destinées à sa commercialisation avaient été commandées dès le 11 septembre 1978 ;

Attendu que la Société demanderesse soutient en conséquence qu'en gardant le silence sur ses manœuvres frauduleuses de contrefaçon et de concurrence déloyale, la Société BIOTROL s'est rendue coupable de dol et qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 1978 ;

Mais attendu qu'il n'est pas établi pour autant que si la Société demanderesse avait eu connaissance des faits incriminés, elle n'aurait pas contracté ; qu'en effet la convention litigieuse avait essentiellement pour objet de mettre un terme aux relations commerciales entretenues entre SCLAVO et BIOTROL pendant quatorze années et qu'il ressort des pièces versées aux débats que la rupture de ces relations a été prise à l'initiative de la Société SCLAVO dès le mois de mai 1978, sans qu'elle ait eu alors à formuler le moindre grief à l'encontre des Laboratoires BIOTROL ; que dès lors la commission consentie à leur profit paraît avoir été destinée à les dédommager du préjudice résultant de la résiliation du contrat d'exclusivité dont ils bénéficiaient jusqu'alors ; que d'ailleurs cette commission n'a jamais été remise en cause lors de la préparation de la convention, alors même que la Société SCLAVO reprochait aux Laboratoires BIOTROL de lui avoir interdit, dans leur lettre du 2 août 1978, de commencer à prendre contact avec la clientèle française ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 1978 et que si elle ne peut faire obstacle à la poursuite des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, manifestement exclus de l'objet de la transaction, la Société SCLAVO ne saurait pour autant se soustraire au paiement de la commission contractuellement prévue ;

IV - SUR LES MESURES REPARATRICES

Attendu que pour établir l'ampleur du préjudice par elle subi, la Société SCLAVO verse aux débats un compte rendu d'activités établi le 16 janvier 1978 par les Laboratoires BIOTROL qui soulignent le succès remporté par le Glu-Cinet en exposant que "les centres de santé de la Sécurité Sociale (quarante en France, représentant environ 3 000 000 de dosages de glucose par an) ont décidé, après réunion d'une commission mixte nationale groupant des universitaires et des praticiens, de standardiser leurs procédures de dosage et de n'utiliser que le Glu-Cinet" ;

Attendu toutefois que le Tribunal ne possède pas en l'état les renseignements suffisants pour déterminer dans quelle mesure et pendant combien de temps le Glu-Cinet a remplacé le Glu-Cinet ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise en vue de recueillir tous éléments d'appréciation permettant d'évaluer le préjudice subi par la Société SCLAVO du fait des actes de concurrence déloyale commis par la Société BIOTROL depuis le 1er janvier 1979 et du fait des actes de contrefaçon commis par cette même société depuis le 13 mars 1979 ;

Attendu qu'en égard aux diverses circonstances de la cause, il convient d'ores et déjà de condamner la Société BIOTROL à verser à la Société SCLAVO la somme de 100 000 francs à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts qui seront fixés après expertise ;

Attendu qu'il y a lieu en outre d'interdire à la Société BIOTROL de continuer à commercialiser le Gluci-Biotrol, sous astreinte définitive de 1 000 francs par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

Attendu qu'il convient par ailleurs d'ordonner la confiscation de tous documents publicitaires, ainsi que de tous flacons et coffrets portant la dénomination "Gluci-Biotrol" se trouvant en possession de la Société BIOTROL et leur remise à la Société SCLAVO ;

Attendu qu'il y a lieu enfin de faire droit à la demande de publication du jugement dans la limite qui sera précisée au dispositif ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société SCLAVO les frais importants qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits ; qu'il convient de condamner la Société BIOTROL à lui payer en outre la somme de 50 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu en revanche que la Société BIOTROL succombant en toutes ses prétentions, ne peut qu'être déboutée de sa demande formée sur le même fondement ;

Attendu enfin qu'en égard à la nature du litige, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui concerne la mesure d'expertise ordonnée, en raison du risque de déperdition des preuves

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL

Statuant par jugement contradictoire,

Déclare le brevet déposé le 14 mai 1979 par

la Société SCLAVO sous le titre "Procédé pour le dosage enzymatique du glucose (système glucose-oxydases/peroxydases)" et enregistré sous le numéro 73-17 413, valable en toutes ses revendications ;

Déclare la Société SCLAVO recevable à opposer à la Société BIOTROL les revendications 17 à 38 de ce brevet à compter du 13 mars 1979, date de leur notification ;

Déclare valables les saisies-contrefaçon pratiquées au siège de la Société BIOTROL et dans ses Laboratoires de Chennevières-les-Louvres (Val d'Oise) ;

Dit qu'en fabriquant ou en vendant, sous la dénomination "Gluci-Biotrol", un réactif permettant d'effectuer le dosage de glucose dans le serum, le plasma et le liquide céphalo-rachidien et comprenant une glucose oxydase, une peroxydase, la 4-amino-antipyrine et le parahydroxybenzoate, la Société BIOTROL a commis des actes de contrefaçon du brevet 73-17 413 appartenant à la Société SCLAVO, et plus spécialement des revendications 19,30,32,34 et 36 à 38

Dit qu'en présentant à sa clientèle le Gluci-Biotrol comme se substituant dorénavant au produit équivalent fabriqué par la Société SCLAVO qu'ils commercialisaient antérieurement sous la dénomination "Glu-Cinet", les Laboratoires BIOTROL se sont également rendus coupables de concurrence déloyale ;

Déclare la Société SCLAVO mal fondée en sa demande de nullité de la convention par elle passée le 6 décembre 1978 avec les Laboratoires BIOTROL ; l'en déboute ;

Interdit à la Société BIOTROL de continuer à commercialiser le Gluci-Biotrol sous astreinte définitive de MILLE francs (1 000) par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

Ordonne la confiscation de tous documents publicitaires ainsi que de tous flacons et coffrets portant la dénomination Gluci-Biotrol se trouvant en possession de la Société BIOTROL et leur remise à la Société SCLAVO ;

Avant dire droit sur le préjudice subi par la Société SCLAVO du fait des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon commis par la Société BIOTROL,

Commets M. Jean-Claude COMBALDIEU, 32 rue Jouvenet à Paris (16ème) en qualité d'expert, avec mission de fournir au Tribunal tous les éléments nécessaires permettant d'évaluer le montant de ce préjudice ;

Dit que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal (Contrôle des expertises) dans le délai de cinq mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;

Fixe à la somme de DIX MILLE francs (10 000) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires d'expertise, qui devra être consignée au Secrétariat-Greffe (bureau 303) par la Société SCLAVO avant le 31 mai 1982 ;

Condamne dès à présent la Société BIOTROL à payer à la Société SCLAVO la somme de CENT MILLE francs (100 000) à titre de provision ;

Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la Société demanderesse et aux frais de la Société défenderesse, sans que ceux-ci puissent excéder la somme globale de QUINZE MILLE francs (15 000) ;

Condamne la Société BIOTROL à payer à la Société SCLAVO la somme de CINQUANTE MILLE francs (50 000) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute la Société BIOTROL de sa demande formée sur le même fondement ;

Rejette, comme inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la mesure d'expertise ;

Condamne la Société BIOTROL aux dépens ;

Autorise la Société civile professionnelle d'avocats DURAND, BOUVIER, ESCARABE à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Fait et jugé à PARIS, le
21 avril 1982.

N° Répertoire Général

J- 10029

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 12 décembre 1983

S/appeal d'un jugement du T.G.I. PARIS
3ème chambre - 1ère section en
date du 21 avril 1982

AU FOND

2 avoués

1ère page/.

Brevets

JMM

X

Jointure à DB 1982 II. 3

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU LUNDI 23 JANVIER 1984

N° *unique* 21 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/- la société anonyme LABORATOIRES BIO-
TROL, dont le siège social est à Paris 1 rue
du Foin,

Appelante au principal,
Intimée incidemment,
Représentée par Maître VARIN avoué,
Assistée de Maîtres MATHÉLY et LENOIR Avocats,

2°/- la société de droit italien INSTITUTO
SIOTERAFICO B. VACCINOGENO TOSCANO, PLAVO,
dont le siège social est à SIENNE (Italie)
à via Fiorentina,

Intimée au principal,
Appelante incidemment,
Représentée par Maître le SCP G. & F. TEY-
TAUD, titulaire d'un office d'avoué,
Assistée de Maîtres SOMBEAU et Patrick DU-
RAND avocats,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du
délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN
Conseillers: Monsieur ROBIQUET
Madame RDSNEL

GREFFIER :

Monsieur Pierre DUPONT

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur LEVY Avocat Général

DEBATS :

aux audiences publiques des 12 et 14 décembre
1983

ARRET :

- contradictoire - prononcé publiquement par
Mr le Conseiller ROBIQUET - signé par Mr le
Président BODEVIN et par Mr Pierre DUPONT
Greffier.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la société LABORATOIRES BIOTROL (ci-après BIOTROL) du jugement rendu le 21 avril 1982 par le tribunal de grande instance de Paris (5ème chambre 1ère section) dans le litige l'opposant à la société de droit italien INSTITUTO SIO-TERAPICO B. VACCINOGENO TOSCANO SCLAVO (ci-après SCLAVO), ensemble sur l'appel incident et les demandes additionnelles de cette dernière.

Faits et procédure-

SCLAVO avait concédé à BIOTROL le 2 juillet 1964 l'exclusivité de la vente en France des produits diagnostiques de sa fabrication. L'un de ces produits faisait l'objet du brevet intitulé " Procédé pour le dosage enzymatique du glucose " déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 14 mai 1973 sous le numéro 73-17413 avec revendication d'une priorité italienne du 12 mai 1972 et délivré le 3 décembre 1973. Ce produit était commercialisé sous la dénomination GLU-CINET.

Le 22 mai 1978, SCLAVO adressait à BIOTROL une lettre recommandée faisant référence à ces entretiens du 16 mai précédent pour lui confirmer la cessation de leur collaboration, le droit de commercialiser les produits SCLAVO étant retiré à BIOTROL à compter du 31 décembre 1978.

Le 6 décembre 1978, une transaction était signée entre SCLAVO et BIOTROL pour régler définitivement et forfaitairement les problèmes de toute nature pouvant ou ayant pu résulter de leur collaboration pour la vente en France des produits SCLAVO jusqu'au 31 décembre 1978.

Or, la société PIERRE FABRE, qui devait succéder à BIOTROL à compter du 1er janvier 1979 comme distributeur en France des produits SCLAVO écrivait à SCLAVO le 22 décembre 1978 pour lui signaler que BIOTROL avait mis sur le marché vers le 15 novembre 1978 sous la marque GLUCI-BIOTROL un produit concurrent présentant les mêmes caractéristiques que le GLU-CINET.

SCLAVO faisait alors procéder le 14 mars 1979 à saisie-contrefaçon au siège social de BIOTROL à Paris et dans ses laboratoires du Val d'Gise, puis les 27 et 29 mars 1979, l'assignait en contrefaçon du brevet n° 73.17413 pour fabrication, offre et vente des réactifs permettant d'effectuer le dosage enzymatique du glucose dans le plasma, le sérum le liquide céphalo-rachidien ou le sang même déprotéinisé et comprenant sous forme reconstituée une glucose oxydase, une peroxydase, la 4-amine antipyrine et le para-hydroxybenzoate et en concurrence déloyale par vente de ces réactifs de détermination du glucose sous la dénomination GLUCI-BIOTROL ainsi qu'en la nullité pour dol de la convention du 6 décembre 1978.

BIOTROL concluait à la nullité des revendications 1 à 16 du brevet pour défaut d'activité inventive, à l'inopposabilité et subsidiairement à la nullité pour défaut de nouveauté et d'activité inventive des revendications 17 à 38 et très subsidiairement à l'ab-

4^{ch}- A du
23 janv 1984

sence d'actes de contrefaçon. Elle concluait en outre au rejet des demandes en concurrence déloyale et en nullité de la convention du 6 décembre 1978.

SCLAVO précisait qu'elle invoquait spécialement à l'appui de son action en contrefaçon les revendications 19, 30, 32, 34, 36 à 38 de son brevet.

Par jugement du 21 avril 1982 le tribunal de grande instance a déclaré le brevet déposé le 14 mai 1973 par la société SCLAVO sous le titre " Procédé pour le dosage enzymatique du glucose (système glucose-oxydases/peroxydases)" et enregistré sous le n° 73.17413, valable en toutes ses revendications, déclaré SCLAVO recevable à opposer à BIOTROL les revendications 17 à 38 de ce brevet à compter du 13 mars 1979, date de leur notification, déclaré valables les saisies-contrefaçons pratiquées au siège de BIOTROL et dans ses laboratoires de Chennayvières-lès-Louvres (Val d'Oise), dit qu'en fabriquant ou en vendant, sous la dénomination " GLUCI-BIOTROL " un réactif permettant d'effectuer le dosage du glucose dans le sérum, le plasma et le liquide céphalo-rachidien et comprenant une glucose oxydase, une peroxydase, la 4 amino-antipyrine et le parahydroxybenzoate, BIOTROL a commis des actes de contrefaçon du brevet n° 73.17413 appartenant à SCLAVO et plus spécialement des revendications 19, 30, 32, 34 et 36 à 38, dit qu'en présentant à sa clientèle le GLUCI-BIOTROL comme se substituant dorénavant au produit équivalent fabriqué par SCLAVO qu'ils commercialisaient antérieurement sous la dénomination " GLU-CINET ", les Laboratoires BIOTROL se sont également rendus coupables de concurrence déloyale, déclaré SCLAVO mal fondée en sa demande de nullité de la convention par elle passée le 6 décembre 1978 avec BIOTROL, l'en a déboutee, interdit à BIOTROL de continuer à commercialiser le GLUCI-BIOTROL sous astreinte définitive de 1.000 frs par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, ordonné la confiscation de tous documents publicitaires ainsi que de tous flacons et coffrets portant la dénomination GLUCI-BIOTROL se trouvant en possession de BIOTROL et leur remise à SCLAVO, avant dire droit sur le préjudice subi par SCLAVO du fait des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon commis par BIOTROL, a commis Monsieur Jean-Claude COMBALDIEU, 32 rue Jouvainet à Paris (16^{ème}) en qualité d'expert avec mission de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires permettant d'évaluer le montant de ce préjudice, condamné dès à présent BIOTROL à payer à SCLAVO la somme de 100.000 frs à titre de provision, ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société demanderesse et aux frais de la société défenderesse, sans que ceux-ci puissent excéder la somme globale de 15.000 frs, condamné BIOTROL à payer à SCLAVO la somme de 50.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute BIOTROL de sa demande formée sur la même fondement.

Le 24 janvier 1983, BIOTROL demande à la Cour de dire et juger que SCLAVO était irrecevable à modifier par le biais de l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 les revendications du brevet délivré sous le numéro 73.17413 a fortiori en changeant leur objet, subsidiairement, de dire qu'en toute hypothèse SCLAVO ne justifie pas avoir soumis à la procédure régulière de l'avis documentaire les nouvelles revendications 17 à 38, en conséquence, de la déclarer irrecevable à invoquer ces revendications dans le cadre de la présente instance, de prononcer la nullité pour défaut de nouveauté ou à tout le moins absence d'activité inventive des revendications 19, 30, 32, 34, 36, 37 et 38, de débouter SCLAVO de sa demande en contrefaçon, de donner acte à BIOTROL de ce qu'elle se réserve de demander la nullité des revendications d'origine 1 à 16, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la plupart des griefs de concurrence déloyale, de l'infirmar en ce qu'il a retenu

le grief de substitution de produit et de débouter SCLAVO de sa demande en concurrence déloyale, de condamner SCLAVO à payer à BIOTROL une indemnité de 100.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 21 septembre 1983, SCLAVO prie la Cour de débouter BIOTROL de son appel, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf qu'il y a lieu de dire que SCLAVO est recevable à opposer à BIOTROL les revendications I7 à 38 du brevet à compter de la date à laquelle ces nouvelles revendications déposées en réponse au premier projet d'avis documentaire ont été rendues publiques c'est-à-dire dès leur insertion dans le dossier au mois d'août 1978; ajoutant aux condamnations prononcées par le tribunal, de condamner BIOTROL à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 2.000.000 frs correspondant à celle qui devait lui être versée au titre des accords qu'elle avait conclus avec les laboratoires FABRE et dont elle a été privée par la faute de BIOTROL, de condamner en outre BIOTROL à lui payer la somme complémentaire de 100.000 frs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de dire que les publications ordonnées par le tribunal mentionneront que le jugement a été confirmé par la Cour avec les modifications ci-dessus.

Les 28 novembre 1983 et 7 décembre 1983 BIOTROL demande à la Cour de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures et de déclarer SCLAVO irrecevable et mal fondée en ses moyens de défense et ses demandes nouvelles.

Le 8 décembre 1983, SCLAVO prie la Cour de débouter BIOTROL de ses demandes et d'ajouter à ses précédentes écritures qu'elle est recevable et bien fondée notamment au regard des articles 563 à 566 du nouveau code de procédure civile en sa demande en indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la contrefaçon et de la concurrence déloyale de BIOTROL en ce qui concerne la non réalisation des accords prévus entre les sociétés SCLAVO et Pierre FABRE.

DISCUSSION-

Considérant qu'il y a lieu de relever que SCLAVO ne demande plus devant la Cour la nullité de la convention du 6 décembre 1978, demande qui a été exactement rejetée par les premiers juges par des motifs auxquels il est référé,

I.- Sur le brevet n° 73.17413 et ses revendications invoquées par SCLAVO

Considérant que ce brevet a pour objet le dosage enzymatique du glucose dans les liquides biologiques tels que le sang, l'urine ou le liquide céphalo-rachidien,

Considérant qu'il expose que le procédé connu consistait à réaliser le dosage enzymatique du glucose au moyen de deux réactions, que dans une première étape le glucose présent dans le liquide à analyser était transformé en présence d'un enzyme spécifique la glucose-oxydase (GOD) en acide gluconique et en peroxyde d'hydrogène et que dans la seconde étape le peroxyde d'hydrogène réagissait sur un accepteur chromogène, que la couleur de l'accepteur ainsi oxydé permettait de déterminer par simple lecture photométrique la quantité de glucose contenue dans le liquide biologique,

présence d'un
enzyme (GOD) la
catalysait l'oxy-
dation de l'accep-
teur chromogène/.

sh- A du
janv 1984
que/.

Considérant que pour éviter les inconvénients des méthodes antérieures, le brevet décrit trois exemples d'application de son procédé, que dans l'exemple C auquel correspondent les revendications invoquées est utilisé un réactif unique, dans un unique mélange sous forme sèche pour augmenter la stabilité se trouvent toutes les substances nécessaires pour les réactions enzymatique et chromogène, c'est-à-dire les enzymes GCD et POD, le tampon, le composé à fonction phénolique (para ou meta-hydroxybenzoate) et la 4-amino-antipyrine, que la technique d'analyse se ramène ainsi à un simple mélange de l'échantillon à examiner avec ce réactif,

Considérant que SCLAVO invoque à l'appui de sa demande en contrefaçon les revendications 19, 30, 32 et 34 portant sur la composition du produit faisant l'objet de l'invention en cause et les revendications 36 à 38 concernant son procédé d'application,

Considérant que selon les premières de ces revendications la composition destinée à être utilisée pour le dosage enzymatique du glucose présente les caractéristiques suivantes :

- elle comprend au moins un système enzymatique glucose-oxydase-peroxydase (GCD-POD) un para ou meta-hydroxybenzoate et la 4 amino-antipyrine (revendication 19),
- elle contient un système tampon choisi parmi les phosphates, tris, des acétates, l'aminopropanediol ou leurs dérivés (revendication 30) avec un pH compris entre 5,5 et 8 (revendication 32),
- elle est préparée sous forme sèche (revendication 34),

Considérant que les autres revendications couvrent un procédé de détermination enzymatique du glucose dans des liquides biologiques consistant à utiliser un réactif enzymatique contenant une glucose-oxydase et une glucose-peroxydase, caractérisé par le fait que ce réactif contient au moins un para ou meta-hydroxybenzoate et un composant contenant un groupe réactif dérivé de la 1-phényl 5-pyrazolinone (revendication 36) ce composant étant constitué par la 4-amino-antipyrine (revendication 37) cependant que suivant la revendication 38 le procédé de dosage enzymatique du glucose dans des liquides biologiques non déprotéinés peut être effectué au moyen d'une composition telle que définie dans l'une des revendications 17 à 34,

1- Sur l'opposabilité à BIOTROL des revendications 17 à 38 du brevet-

Considérant que le brevet comportait seulement 16 revendications lorsqu'il a été déposé le 14 mai 1973 et a été délivré le 3 décembre 1973 sans avoir fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article 73 §2 de la loi du 2 janvier 1968, de la procédure d'avis documentaire prévue aux articles 19 et 20 de cette loi,

Considérant que le 5 septembre 1977 BIOTROL a alerté SCLAVO sur l'apparition d'un nouveau réactif pour dosage du glucose diffusé par la société PRECIBIO et lui a demandé quelle était la " solidité " du brevet vis-à-vis d'un contrefacteur,

Considérant que SCLAVO a alors adressé à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 1er décembre 1977 une requête en établissement de l'avis de nouveauté prescrit par l'article 73 §3 de la loi du 2 janvier 1968, que l'Institut National de la Propriété Industrielle lui a notifié le 7 juin 1978 un premier projet d'avis documentaire mentionnant deux antériorités opposables, les brevets français MILLS n° 1287027 et 1289712, que dans les deux mois de la réception de cet avis SCLAVO a alors envoyé à l'Institut National de la Propriété Industrielle ses observations sur ces antériorités ainsi que les revendications complémentaires 17 à 38, que le second projet d'avis documentaire a été notifié à SCLAVO le 3 août 1979 et publié le 9 no-

vembre 1979 puis, qu'en l'absence de toutes observations l'Institut National de la Propriété Industrielle a délivré l'avis documentaire définitif le 10 mars 1980,

Considérant que BIOTROL soutient que les revendications 17 à 38 ne lui sont pas opposables aux motifs que l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 n'autorisait pas la modification des revendications d'un brevet délivré et, subsidiairement qu'à supposer que cet article 73 ait autorisé la modification des revendications, SCLAVO ne peut lui opposer ses revendications modifiées comme n'ayant pas été soumises à la procédure d'établissement de l'avis documentaire,

Considérant que SCLAVO soutient que les revendications 17 à 38 sont opposables à BIOTROL ainsi que l'a dit le tribunal mais qu'elles le sont à compter de la date à laquelle elles ont été rendues publiques c'est-à-dire dès leur insertion au dossier d'avis documentaire en août 1978 et non comme l'ont retenu les premiers juges à dater de la notification qu'elle en a faite à BIOTROL le 13 mars 1979,

A) - Sur la possibilité de modification des revendications -

Considérant que l'article 73 §3 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que les propriétaires des brevets issus de demandes déposées après la date de l'entrée en vigueur de cette loi et qui ne seraient pas encore soumis aux dispositions des articles 19 et 20 de ladite loi ne pourraient former une action en contrefaçon qu'après avoir demandé " l'avis de nouveauté établi contradictoirement comme il est dit à l'article 20 ci-dessus ",

Considérant que BIOTROL soutient qu'en utilisant cet article 73 pour modifier ses revendications, SCLAVO a détourné ce texte de sa finalité, que ses dispositions n'ont en effet pour objet dans le seul cadre d'une action en contrefaçon que de fournir au tribunal les éléments de l'état de la technique permettant d'apprécier la brevetabilité, de même que l'article 71 de la loi du 2 janvier 1968 prévoit une disposition similaire pour les procès en contrefaçon mettant en cause un brevet de la loi de 1844 et obligeant le demandeur à produire un " avis de nouveauté " citant les éléments de l'état de la technique susceptible d'affecter sa nouveauté, que l'article 73 ne vise pas " l'avis documentaire " mais seulement " l'avis de nouveauté " et qu'il ne peut être prétendu que cet " avis de nouveauté " établi contradictoirement comme il est dit à l'article 20 " renverrait à cet article 20 non seulement pour l'établissement d'un avis documentaire mais encore pour l'ensemble de la procédure et ouvrirait donc le droit de modifier les revendications - - alors que l'article 20 comporte deux sortes de dispositions distinctes : d'une part l'établissement d'avis documentaires et d'autre part la possibilité au cours de la procédure de délivrance d'avis documentaire de modifier les revendications,

Mais considérant que ces arguments ne peuvent être retenus,

Considérant en effet que l'allégation suivant laquelle l'établissement de l'avis de nouveauté prévu par l'article 73 ne consisterait que dans l'établissement unilatéral par l'Institut National de la Propriété Industrielle d'un document énumérant les éléments de la technique est contredite par les termes mêmes de cet article qui dispose que cet avis est établi " contradictoirement " comme il est dit à l'article 20 lequel prévoit l'établissement d'un avis documentaire, procédure contradictoire entre l'administration et le demandeur ou titulaire du brevet

4^{ch}- A du
23 Janv 1984

au cours de laquelle celui-ci peut modifier ses revendications, qu'il n'est pas possible dans cet article 20 de séparer l'établissement de l'avis documentaire de cette possibilité de modification des revendications,

Considérant que BIOTROL ne peut rapprocher l'avis de nouveauté contradictoire prévu par cet article 73 et qui concerne les brevets régis par la loi du 2 janvier 1968 et délivrés au cours de la période transitoire de l'avis de nouveauté prévu par l'article 71 de cette loi qui concerne les brevets demandés sous l'empire de la loi de 1844, qu'en effet, ces brevets sont soumis à des régimes juridiques différents et que l'article 71 ne vise pas un avis de nouveauté établi contradictoirement ni ne fait référence à l'article 20,

Considérant que BIOTROL allègue que l'article 102 du décret du 5 décembre 1968 prévoit que les demandes de brevet qui n'ont pas été soumises à la procédure d'avis documentaire sont assujetties aux dispositions réglant les demandes de certificats d'utilité cependant que l'article 78 de ce décret dispose que le titulaire d'une demande de certificat d'utilité peut modifier ses revendications jusqu'à la date de réception de la notification de délivrance du certificat; qu'il en résulte que la modification des revendications du brevet en cause n'était plus possible après sa date de délivrance,

Mais considérant que cet argument n'est pas pertinent, qu'en effet si l'article 102 se référant à l'article 78 du décret du 5 décembre 1968 prévoit la possibilité de modifier les revendications jusqu'à réception de la notification de délivrance pour les certificats d'utilité et les demandes de brevet soumis aux dispositions transitoires, l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 et l'article 107 du décret imposent au titulaire du brevet délivré sans avis documentaire de requérir l'établissement de l'avis de nouveauté établi contradictoirement comme il est dit à l'article 20 de la loi,

Considérant que l'appelante allègue encore que pour les brevets qui n'avaient pas été soumis à la procédure d'avis documentaire la possibilité de modifier leurs revendications n'a été prévue que par l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978 mais pendant une durée limitée à deux ans du 1^{er} janvier 1979 au 30 juin 1981; que la rédaction de cet article utilisant le futur pour indiquer que les titulaires de ces brevets " auront la faculté " de demander qu'un avis documentaire soit établi contradictoirement comme " il est dit à l'article 19 de la loi " démontre que le législateur a voulu instituer une faculté nouvelle et non consacrer un droit qui aurait existé auparavant; qu'en l'espèce, SCLAYO n'aurait pu se fonder sur cet article 45 puisque c'est antérieurement à la promulgation de la loi du 13 juillet 1978 qu'elle a modifié ses revendications en ajoutant 22 revendications nouvelles à celles du brevet délivré,

Mais considérant que si l'article 45 de la loi de 1978 use de l'indicatif futur, c'est parce qu'il institue la faculté nouvelle pour le breveté pendant deux années de modifier ses revendications en dehors de toute intention d'engager une action en contrefaçon, qu'il ne peut donc en être déduit que la possibilité de modification des revendications en vue d'une action en contrefaçon n'existait pas auparavant,

Considérant que BIOTROL allègue en outre que l'article 73 modifié par la loi du 13 juillet 1978 oblige toujours le titulaire d'un brevet délivré sans procédure d'avis documentaire à requérir " un rapport de " recherche établi dans les mêmes conditions que le rapport prévu à l'article 19 de la loi de 1961 " alors que cet article 19 §1 de la loi nouvelle réglant l'établissement contradictoire du rapport de recherche fait obligation au breveté, à peine de rejet du brevet, si des antériorités sont citées, soit de déposer

de nouvelles revendications, soit de présenter des observations; qu'ainsi, si on appliquait à l'article 73 nouveau le même raisonnement qu'à l'article 73 ancien, on aboutirait au raisonnement contraire à l'intention du législateur, que l'article 73 ouvrirait aujourd'hui encore le droit de modifier les revendications alors que l'article 45 de la loi de 1978 a expressément limité ce droit à une période de deux ans jusqu'au 30 juin 1981, que le même raisonnement pourrait être fait à l'égard de l'article 56 bis de la loi nouvelle qui oblige le titulaire d'un certificat d'utilité à produire un rapport de recherche dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article 19 § 1 alors que l'article 18 de la loi lui interdit de modifier ses revendications après la délivrance du certificat,

Mais considérant qu'en tout état de cause ces arguments sont inopérants; qu'en effet, le texte applicable au litige est l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 et non l'article 73 nouveau de la loi du 13 juillet 1978,

Considérant en effet que l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978 dispose en son § 1er que les demandes de brevet et brevets déposés avant l'entrée en vigueur de ladite loi resteront soumis aux règles applicables à la date de leur dépôt; que certes cet article prévoit en son § 2 que les dispositions de la loi nouvelle seront immédiatement applicables à la poursuite de l'instruction des demandes de brevet pour lesquelles le premier projet d'avis documentaire n'aura pas encore été établi,

Mais considérant qu'en l'espèce le premier projet d'avis documentaire avait été établi le 17 juin 1978, c'est-à-dire avant la promulgation de la loi modificative du 13 juillet 1978, que les dispositions nouvelles de cette loi ne peuvent donc s'appliquer au brevet SCLAVO,

Considérant qu'il en résulte qu'en vertu de l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968, SCLAVO avait la possibilité de modifier ses revendications au cours de la procédure d'avis documentaire visée par l'article 20 de ladite loi,

Considérant que l'appelante soutient par ailleurs que SCLAVO par le biais de l'article 73 de la loi du 2 janvier 1968 se serait livrée à un détournement d'objet du brevet tel que délivré, au motif que les seize revendications de ce brevet concernaient un procédé de dosage du glucose impliquant nécessairement l'utilisation de ferrocyanure alors que les revendications 17 à 38 concernent une composition et un procédé qui peuvent ne pas comporter l'usage de ferrocyanure; que légitimer ces revendications additionnelles reviendrait à permettre une redélivrance du brevet,

Mais considérant que cet argument ne peut être retenu,

Considérant en effet que les revendications 17 à 38 se basent sur la description du brevet notamment en son exemple C et que celles de ces revendications qui portent sur une composition entrent dans le même concept inventif général à savoir le dosage du glucose dans un liquide biologique,

Considérant que BIOTROL fait valoir que le 2 mars 1976, SCLAVO avait demandé aux Etats-Unis à bénéficier des dispositions légales américaines permettant de modifier les revendications d'un brevet dans les deux ans de sa délivrance, que dans sa requête SCLAVO reconnaissait expressément que son brevet était en partie inopérant et non

ch- A du
janv 1984

valable parce qu'elle avait revendiqué moins qu'elle avait le droit de le faire et avait oublié de revendiquer un réactif sans ferrocyanure pour le dosage du glucose dans le sang,

Mais considérant que la demande de redélivrance de son brevet américain formée par SCLAVO est distincte de la procédure qu'elle a engagée pour son brevet français et que d'ailleurs l'obtention de la redélivrance du brevet américain montre que la description de ce brevet était suffisante pour supporter des revendications portant sur le réactif unique invoqué dans la présente instance,

Considérant enfin que l'appelante ne peut prétendre que SCLAVO aurait présenté ses revendications 17 à 33 dans le but de pouvoir engager une action en contrefaçon contre elle puisqu'il est constant que SCLAVO a demandé l'établissement de l'avis de nouveauté le 1er décembre 1977 pour pouvoir engager le cas échéant une action en contrefaçon contre une société PRECIBIO dont le produit lui avait été signalé par BIOTROL et a adressé ses revendications 17 à 33 à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 8 août 1978 alors que BIOTROL n'a commencé la commercialisation de son GLUCI-BIOTROL qu'en novembre 1978 et que SCLAVO n'en a été avisée que le 22 décembre 1978,

Considérant qu'il en résulte que SCLAVO, en déposant ses revendications 17 à 33, n'a pas détourné son brevet de son objet dans le but de pouvoir poursuivre BIOTROL,

B)- Sur la procédure d'avis documentaire

Considérant que BIOTROL soutient que l'intimée ne justifie pas avoir répondu en ce qui concerne les revendications 17 à 33 aux exigences de la procédure réglée par l'article 20 de la loi du 2 janvier 1968; qu'en effet seules ses revendications 1 à 16 ont été soumises à la recherche et à l'avis documentaire définitif alors qu'il résulte des dispositions légales que le tribunal ne peut examiner une demande en contrefaçon fondée sur des revendications qui n'ont pas été soumises à l'avis documentaire,

Mais considérant que cet argument n'est pas pertinent,

Considérant en effet que SCLAVO a régulièrement déposé ses revendications 17 à 33 en réponse au premier projet documentaire conformément à la possibilité qui lui était réservée par l'article 20 de la loi et dans le délai prescrit par l'article 38 du décret du 5 décembre 1968, que l'administration qui avait alors la possibilité de modifier son premier projet d'avis documentaire en a maintenu la teneur dans son second projet sur lequel toute personne dont BIOTROL pouvait, après sa publication, présenter des observations,

Considérant qu'il en résulte que la procédure d'établissement de l'avis documentaire définitif répond aux exigences de l'article 20 de la loi du 2 janvier 1968,

Considérant en outre que l'appelante ne peut prétendre qu'il serait contraire aux dispositions légales que des revendications puissent être opposées aux contrefacteurs au motif qu'elles n'auraient pas elles-mêmes fait l'objet de la recherche ayant abouti à l'établissement de cet avis documentaire définitif, car cette situation n'est pas propre à la procédure prévue par l'article 73 §3 de la loi du 2 janvier 1968 mais est générale à la procédure d'établissement d'avis documentaire des articles 19 et 20, que l'article 43 du décret du 5 décembre 1968 indique d'ailleurs que dans ce cas mention est faite dans l'avis que celui-ci ne porte pas sur les

revendications définitives; qu'il serait anormal que le titulaire d'un brevet qui a été délivré sans avis documentaire pour la raison que l'administration n'avait pas la possibilité matérielle d'y procéder soit traité différemment que celui d'un brevet qui a pu avant sa délivrance être soumis à cet avis documentaire.

Considérant qu'il s'ensuit que les revendications 17 à 38 du brevet SCLAVO sont opposables à BIOTROL,

C)- Sur la date d'opposabilité-

Considérant que SCLAVO allègue que si l'article 55 de la loi du 2 janvier 1968 dispose que ne pourront être constatés et poursuivis que des faits postérieurs à la date de notification au présumé contrefacteur d'une copie certifiée de la demande de brevet, il prévoit également que pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la date à laquelle la demande a été rendue publique, qu'en l'espèce les nouvelles revendications déposées en réponse au premier projet d'avis documentaire ont été rendues publiques dès leur insertion dans le dossier de l'Institut National de la Propriété Industrielle en août 1978, qu'en effet, à partir de la publication en avril 1978 au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle de la mention de l'établissement de l'avis documentaire toute personne pouvait prendre connaissance à l'Institut National de la Propriété Industrielle des pièces relatives à cet établissement et en obtenir reproduction en application de l'article 103 §3 du décret du 5 décembre 1968,

Mais considérant que l'article 55 dispose que pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article 17 ou de l'article 20-2°,

Considérant que l'article 20-2° ne prévoit la publication de la demande qu'après établissement du second projet d'avis documentaire et sa notification au demandeur qui peut présenter des observations sur ce second projet ou modifier ses revendications,

Or considérant que ce second projet n'a été notifié à SCLAVO que le 3 août 1979 et n'a été publié que le 9 septembre 1979,

Considérant que dans ces conditions, SCLAVO ne peut prétendre que ses nouvelles revendications seraient opposables à BIOTROL depuis août 1978; que, comme l'a retenu le tribunal, elles ne sont opposables à BIOTROL qu'à compter de la notification que lui a fait signifier SCLAVO le 13 mars 1979 de son brevet, de la procédure d'avis documentaire ~~xxxx~~ et desdites revendications,

Considérant qu'il en résulte que seuls les faits postérieurs à cette notification sont susceptibles de constituer la contrefaçon des revendications 17 à 38,

II.- Sur la validité des revendications 19, 30, 32, 34, 36, 37 et 38 du brevet,

Considérant que SCLAVO invoque ces revendications à l'appui de sa demande en contrefaçon, que BIOTROL demande à la Cour de prononcer leur nullité pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d'activité inventive,

A)- Sur la validité des revendications de composition 19, 30, 32 et 34-

Considérant que BIOTROL allègue que la composition

4^och- A du
23 Janv 1984

couverte par ces revendications comporte trois éléments, à savoir, un agent actif : une enzyme glucose oxydase, un catalyseur : une peroxydase et un révélateur formé de 2 produits : un phénol et une amino-antipyrine, que cette composition ne peut relever de l'activité inventive, compte tenu du domaine public antérieur.

Considérant que l'appelante soutient que dans son article de 1969, TRINDER enseignait les mêmes composants en vue du même résultat : le dosage du glucose dans le sang par colorimétrie, que par rapport à cet enseignement, le brevet SCLAVO n'innove que dans le choix d'un phénol déterminé : le parahydroxybenzoate, c'est-à-dire le sel de l'acide parahydroxybenzoïque ainsi que par la présentation du réactif sous une forme unique mais que par ailleurs le brevet américain ELI LILLY n° 2.981.606 du 25 avril 1961 qui divulguait un réactif révélateur du glucose dans le sang avec la même réaction oxydase-peroxydase comportant un phénol en présence d'une amina, enseignait la présentation de ce réactif en un produit unique sous forme liquide ou sèche, qu'en présence de ces enseignements de l'article TRINDER et du brevet ELI LILLY, l'homme de métier savait donc qu'il était possible et souhaitable de présenter un réactif unique et que la condition pour obtenir une telle présentation était le choix pour ce réactif de composants suffisamment stables pour ne pas réagir l'un sur l'autre avant leur emploi sur le glucose; que d'ailleurs le brevet ELI LILLY enseignait que les réactifs ne devaient pas être " aisément auto-oxydables à l'air ", que l'homme de métier devait donc rechercher un phénol connu qui soit susceptible de former une quinone avec l' amino-antipyrine et qui soit stable,

Or considérant que BICTROL allègue que dans son article de 1945 (en réalité du 15 juin 1943) EMERSON avait étudié de manière générale la réaction des phénols et d'une amino-antipyrine pour effectuer un dosage par colorimétrie et présenté une série de tableaux montrant les aptitudes des différents phénols à obtenir de telles réactions; qu'à la page 421 EMERSON avait présenté l'acide p-hydroxybenzoïque comme actif; que d'ailleurs l'examen du brevet SCLAVO montre que celui-ci s'est contenté de reprendre l'énumération des phénols cités comme actifs par EMERSON, qu'en outre le parahydroxybenzoate était connu comme un phénol particulièrement stable puisqu'il était utilisé comme conservateur et anti-oxydant ainsi qu'il est établi par le CODEX français de 1965, qu'ainsi il n'y avait aucune activité inventive pour un homme de métier à utiliser le para-hydroxybenzoate dont étaient connues les deux propriétés nécessaires pour obtenir le résultat recherché, que l'utilisation de ce phénol s'imposait à cet homme de métier et lui était évidente, ce qui excluait toute activité inventive,

Mais considérant que si le brevet ELI LILLY prévoit la formation d'un réactif unique pour la recherche de glucose dans le sang c'est à partir de composés différents de ceux du brevet SCLAVO, qu'en outre les exemples de réalisation donnés étaient en milieu alcoolique, qu'ainsi ce brevet n'enseignait pas à l'homme de métier la possibilité de réaliser un réactif unique stable en milieu aqueux au moyen d'un phénol connu susceptible de former une quinone avec l' amino-antipyrine,

Considérant que l'article d'EMERSON de 1943 ne concerne nullement le dosage de glucose par voie enzymatique dans les liquides organiques et que s'il étudie la réaction des phénols avec l' amino-antipyrine, ce n'est que pour déterminer la présence qualitative des phénols dans des corps divers; que ces articles ne faisaient donc pas partie du domaine de l'art antérieur pour l'homme de métier, chimiste biologiste, qui cherchait à réaliser le dosage du glucose dans les liquides organiques.

évident pour cet homme de métier qui voulait réaliser un réactif unique et stable pour le dosage du glucose de choisir dans les tableaux d'EMERSON les phénols qui pouvaient procurer avec l'amino-antipyrine une réaction colorée au motif que l'article de TREBBER avait enseigné la réaction du dosage du glucose dans le sang par voie enzymatique avec révélateur coloré,

Considérant que BICTROL allègue que le traité de chimie organique de THIMMARD en 1903 enseignait que les phénols produisaient une coloration intense en présence d'amino-antipyrine mais que ce traité ne fait que renvoyer sur ce point à l'article d'EMERSON et ne vise pas la mise en œuvre d'un système enzymatique,

Considérant en outre qu'il apparaît que si l'homme de métier avait connu l'article d'EMERSON il aurait été dissuadé d'appliquer son enseignement à un dosage enzymatique du glucose, qu'en effet alors que les enzymes sont dégradées à un pH supérieur à 8, EMERSON indiquait (pages 1 et 2 de la traduction) que les phénols ne réagissaient pas avec l'amino-antipyrine en milieu acide et qu'il fallait utiliser des agents oxydants alcalins puis dans la partie expérimentale (page 10) qu'il utilisait pour les phénols des solutions dont le pH était sensiblement supérieur à 8,

Considérant que BICTROL ne peut alléguer qu'EMERSON envisageait également (page 11) d'utiliser des bases plus faibles comme le bicarbonate de sodium, qu'en effet cette utilisation n'était pas prévue pour les phénols,

Considérant que l'appelante avoue que SCLAVO a utilisé elle-même l'article d'EMERSON pour rédiger la description de son brevet puisqu'elle se contente d'énumérer dans le même ordre les seuls phénols signalés par cet article comme donnant lieu à la réaction colorée recherchée et d'éliminer les phénols déclarés non actifs par EMERSON,

Mais considérant que cet argument ne peut être retenu,

Considérant en effet que le brevet SCLAVO avait un objet différent de celui de l'article d'EMERSON et que la présence d'un système enzymatique dans la composition était de nature à modifier les réactions indiquées dans les tableaux de cet article,

Considérant que si le tableau I indique qu'avec l'amino-antipyrine l'acide parahydroxybenzoïque donne une réaction colorée, c'est en utilisant de l'hydroxyde d'ammonium six fois normal, c'est-à-dire dans des conditions incompatibles avec la conservation des enzymes et qu'il est ensuite mentionné que la para-hydroxybenzoate de méthyle ne produit aucune réaction,

Considérant que BICTROL allègue que l'acide parahydroxybenzoïque peut donner naissance à un sel comme le parahydroxybenzoate de sodium ou de potassium ou à un ester comme le parahydroxybenzoate de méthyle, qu'EMERSON a testé successivement l'acide parahydroxybenzoïque donnant naissance en raison du milieu basique dans lequel s'opérait la réaction au parahydroxybenzoate de soude dont il a constaté qu'il était particulièrement actif, puis son ester le parahydroxybenzoate de méthyle dont il a constaté qu'il n'était pas actif, qu'EMERSON a ainsi conduit l'homme de métier à choisir parmi les phénols l'acide parahydroxybenzoïque donnant naissance à un sel et à exclure l'ester de cet acide,

Mais considérant que dans son tableau EMERSON ne men-

4°ch- A du
23 janv 1984

tionne pas le sel de l'acide para-hydroxybenzoïque, que l'homme de métier constatant que cet acide ne pouvait être utilisé avec un système enzymatique et que son ester ne donnait pas de réaction colorée ne pouvait donc être conduit à utiliser cet acide ou son sel pour le dosage enzymatique du glucose,

Or considérant que dans la revendication I9, le terme para-hydroxybenzoate couvre les dérivés de l'acide para-hydroxybenzoïque tant sous forme d'ester que sous forme de sel, ce que SCLAVO confirme dans ses écritures,

Considérant que BIOTROL allègue qu'il résulte de la consultation à laquelle elle a fait procéder par le professeur ROUSSELLET que l'ester ne serait pas actif pour le dosage enzymatique du glucose,

Mais considérant que cette consultation n'est pas probante, qu'en effet elle a un caractère unilatéral et qu'en outre elle constate l'existence d'une faible réaction colorée avec l'ester méthyllique, réaction dont il y a lieu de retenir qu'elle était imprévisible au vu de l'article d'EMERSON,

Considérant que SCLAVO fait encore valoir que l'homme de métier s'il avait pu connaître l'article d'EMERSON aurait été dissuadé d'utiliser son enseignement par l'article publié en février 1972 par TRINDER et BARHAM qui indiquait que c'était le dichloro-2,4 phénol sulfoné qui avait été retenu après une recherche des propriétés chromogènes de différents phénols substitués et qui modifiait donc la structure du 2,4 dichloro-phénol prévu par EMERSON dans son tableau I en introduisant dans la molécule un groupement sulfonique,

Considérant que BIOTROL soutient qu'il était évident pour l'homme de métier qui voulait réaliser un réactif unique de choisir parmi les phénols actifs cités par EMERSON un phénol stable c'est-à-dire non hygroscopique présentant un point de fusion élevé et connu comme non sensible à la lumière, or que le para-hydroxybenzoate était connu par le CODEX de 1965 comme conservateur et anti-oxydant et que THE CONDENSED CHEMICAL DICTIONNARY enseignait que l'acide para-hydroxybenzoïque n'était pas hygroscopique et présentait un point de fusion élevé à 213° alors que le phénol était hygroscopique, fondait à 40° et se colorait à la lumière,

Mais considérant que ces arguments ne peuvent être retenus, qu'en effet ces documents ne donnent aucune indication sur le comportement du para-hydroxybenzoate et de l'acide hydroxy-benzoïque en présence de la glucose oxydase et de la peroxydase,

Considérant qu'il apparaît en définitive que les documents cités par BIOTROL ne rendaient pas évident pour l'homme de métier ainsi que pour SCLAVO l'utilisation du para-hydroxybenzoate avec la 4 amino-antipyrine et un système enzymatique glucose oxydase peroxydase afin d'obtenir un réactif unique et stable pour le dosage du glucose dans les liquides organiques et qu'ils n'étaient pas susceptibles de les conduire à réaliser la composition décrite dans la revendication I9,

Considérant qu'il y a lieu de relever que TRINDER, qui avait particulièrement étudié le dosage du glucose dans le sang par voie enzymatique n'avait pu obtenir ce réactif unique alors que son article de 1961 était postérieur notamment au brevet EDI LILLY et à l'article d'EMERSON et que les autres chercheurs qui s'étaient penchés sur le même problème - - - n'avaient pas imaginé la combinaison réalisée par SCLAVO décrite dans sa revendication I9,

Considérant qu'il en résulte que BIOTROL doit être déboute de sa demande en nullité de cette revendication pour défaut d'activité

inventive,

Considérant que la revendication I9 ne peut non plus être déclarée nulle pour défaut de nouveauté, aucun des documents antérieurs cités par BIOTROL ne comportant la même composition ou une composition équivalente,

Considérant que BIOTROL soutient que doivent être déclarées nulles la revendication 30 caractérisée par le fait que la composition contient un système tampon choisi parmi les phosphates, le tris, des acétates, l'aminopropanediol ou leurs dérivés, la revendication 32 caractérisée par le fait qu'elle est tamponnée à un pH compris entre 5,5 et 8 et la revendication 34 caractérisée par le fait que la composition est préparée sous forme sèche; qu'en offset, ces moyens ne sont pas nouveaux et ne relèvent pas de l'activité inventive,

Mais considérant que les caractéristiques de ces revendications 30, 32 et 34 doivent être prises en combinaison avec l'objet de la revendication I9 qui a été déclarée valable; qu'en conséquence des revendications 30, 32 et 34 sont également valables et que l'appelante doit être déboutée des demandes en nullité qu'elle a formées contre elles,

B)- Sur la validité des revendications de procédé 36, 37 et 38

Considérant que les revendications 36 et 37 couvrent un procédé consistant dans l'utilisation d'un réactif enzymatique contenant une glucose oxydase et une glucose peroxydase et caractérisé par le fait que ce réactif contient au moins un para ou meta hydroxybenzoate et un composant contenant un groupe réactif dérivé de la 1-phenyl 5-pyrazolinone (revendication 36) composant constitué par la 4-amino-antipyrine (revendication 37),

Considérant que BIOTROL soutient que ces revendications sont nulles car elles se contentent d'utiliser dans des conditions connues et sans aucune mise en oeuvre particulière des compositions dont il a été démontré qu'elles ne pouvaient relever de l'activité inventive,

Mais considérant qu'il a été au contraire démontré que la composition utilisée et qui était décrite à la revendication I9 relevait de l'activité inventive; qu'il en résulte que les revendications 36 et 37 qui mettent en oeuvre cette composition sont valables et que l'appelante doit être déboutée de la demande en nullité qu'elle a formée contre elles,

Considérant que la revendication 38 couvre le procédé de dosage enzymatique du glucose dans des liquides biologiques non déprotéïnés en utilisant la composition définie dans l'une des revendications 17 à 34; que BIOTROL soutient que cette revendication est nulle pour défaut d'activité inventive aux motifs que dès 1957 HUGGETT enseignait qu'il n'était pas nécessaire de passer par le préalable de la déprotéïnisation pour le dosage du glucose dans le sang et que dès 1968 BIOTROL procédait à de tels dosages sans passer par ce préalable de la déprotéïnisation,

Mais considérant que l'article de HUGGETT publié dans THE LANCET ne prévoit le dosage du glucose sans déprotéïnisation préalable que sur le plasma sanguin et non sur le sang entier et en utilisant l'orthodianisidine, réactif qui ne figure pas dans la composition décrite par SCLAYO en sa revendication I9,

Considérant que dans sa notice de 1968 BIOTROL n'en-

4^och- A du
23 janv 1984

visage elle-même un dosage du glucose sans déprotéinisation préalable qu'en utilisant l'orthodiamidino et seulement sur le plasma et le liquide céphalo-rachidien,

Considérant qu'il en résulte que SCLAVO en mettant en oeuvre le réactif décrit à sa revendication 19 pour doser le glucose dans le sang sans déprotéinisation préalable est allée contre l'enseignement de l'article HUGGETT et de la notice BIOTROL,

Considérant que la revendication 38 relève donc de l'activité inventive et que l'appelante doit être déboutée de la demande en nullité qu'elle a formée contre cette revendication,

III.- Sur la validité des revendications impliquant l'utilisation du ferri-cyanure comme agent oxydant-

Considérant que BIOTROL dans ses conclusions du 24 janvier 1983 a demandé acte de ce qu'elle se réservait de demander la nullité des revendications d'origine 1 à 16 du brevet SCLAVO qui visaient la mise en oeuvre d'un ferro-cyanure si elles étaient invoquées par SCLAVO; que dans ses conclusions du 21 septembre 1983 SCLAVO a sollicité la confirmation de la brevetabilité de ses revendications 1 à 16 dont la validité n'était pas contestée par BIOTROL; que dans ses conclusions du 7 décembre 1983 BIOTROL, tout en demandant seulement dans leur dispositif l'adjudication de l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, allègue dans leur motivation que ne pourraient relever de l'activité inventive notamment la revendication 12 ancienne du brevet ainsi que toutes les revendications de ce brevet impliquant l'utilisation du ferri-cyanure comme agent oxydant,

Considérant que l'appelante verse aux débats à l'appui de cette allégation un deuxième article d'EMERSON daté de 1944 et soutient que ce document enseigne plus particulièrement que le révélateur composé phénolique-amino-antipyrine peut être oxydé soit par le peroxyde d'hydrogène, soit par le ferri-cyanure en milieu alcalin,

Mais considérant que cet article tout comme le précédent du même auteur ne concerne pas le dosage enzymatique du glucose dans les liquides organiques et ne fait donc pas partie du domaine de l'art antérieur pour l'homme de métier qui cherche à réaliser ce dosage,

Considérant en outre que cet article intitulé "Condensation de l'amino-antipyrine V : comparaison de l'amino antipyrine avec la p-aminodiméthylaniline, la p-phénylènediamine et le p-aminophénol" concerne comme le précédent article auquel il se réfère des réactions colorées effectuées dans des conditions de pH et d'agents oxydants qui ne sont pas celles requises dans le dosage enzymatique du glucose,

Considérant enfin que cet article de 1944 n'établit pas que les agents oxydants utilisés dans les essais dont le peroxyde d'hydrogène aient donné un résultat positif avec le para-hydroxybenzoate et retiennent le persulfate d'ammonium de préférence aux autres agents oxydants et notamment au ferri-cyanure pour développer la réaction colorimétrique,

Considérant qu'au vu dudit article les revendications du brevet SCLAVO impliquant le ferri-cyanure comme agent oxydant n'apparaissent donc pas nulles comme dénuées d'activité inventive,

Que le brevet SCLAVO est en conséquence valable également en ces revendications,

II.- SUR LA CONTREFAÇON-

Considérant que BIOTROL ne conteste pas que le produit GLUCI-BIOTROL qu'elle fabrique et commercialise reproduit les caractéristiques des revendications 19, 30, 32, 34, 35, 37 et 38 du brevet SCLAVO, qu'elle se contente de soutenir que la demande en contrefaçon est dépourvue de tout fondement aux motifs que SCLAVO est irrecevable à lui opposer ces revendications et que subsidiairement celles-ci sont nulles,

Considérant que lesdites revendications étant opposables à ~~SCLAVO~~ BIOTROL et n'étant pas nulles, il y a lieu de dire que BIOTROL a ainsi contrefait le brevet n° 73.17413 comme l'a retenu le tribunal par des motifs que la Cour adopte,

III.- SUR LA CONCURRENCE DELOYALE -

Considérant que SCLAVO allègue que la lettre qu'elle a adressée à BIOTROL le 22 mai 1978 et qui était relative à la cessation de leur collaboration contenait un alinéa 4 par lequel BIOTROL s'engageait " à ne pas causer de préjudice à la future politique de SCLAVO en France "; que cet engagement, librement accepté par BIOTROL, constituait une obligation de non concurrence contractée par BIOTROL et que celle-ci a violée par sa contrefaçon et ses actes de concurrence déloyale; qu'il convient de rappeler que dans leur protocole du 8 juin 1977 BIOTROL avait déjà contracté une obligation de non concurrence à l'égard de SCLAVO,

Mais considérant que l'existence d'une obligation contractuelle de non concurrence n'est pas établie,

Considérant en effet que si dans le protocole du 8 juin 1977 SCLAVO et BIOTROL s'étaient engagées à ne pas fabriquer ou acheter à des tiers des produits ou appareils similaires à ceux que chaque partenaire distribuera sur son marché pour le compte de l'autre c'était dans le cadre de la poursuite de la collaboration entre les deux sociétés; que ce protocole renvoyait d'ailleurs à un accord définitif qui devait être mis au point dans les six mois et qui n'est jamais intervenu,

Considérant que la preuve n'est pas apportée que BIOTROL aurait accepté l'engagement demandé par SCLAVO dans sa lettre du 22 mai 1978 suivant lequel BIOTROL ne devait pas causer de préjudice à la future politique de SCLAVO en France; qu'en effet, dans sa réponse du 14 juin 1978 BIOTROL a seulement accusé réception de la lettre du 22 mai 1978 et pris bonne note des points qui y étaient énumérés, notamment en ce qui concernait la continuité des fournitures tout au long de l'année 1978, qu'il y a lieu en outre de relever que l'engagement de ne pas nuire à la future politique de SCLAVO ne pouvait constituer une clause de non concurrence⁺ comme ne comportant pas des obligations précises et limitées,

Considérant que SCLAVO soutient que BIOTROL a voulu entretenir une confusion dans l'esprit de la clientèle en utilisant pour son produit contrefaisant GLUCI-BIOTROL une fiche technique similaire à celle du GIU-CINET, que le graphisme est le même et que les codes numériques de référence sont identiques à une lettre près,

Mais considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, la fiche du GIU-CINET avait été réalisée par BIOTROL et que sa présentation était celle des autres produits qu'elle commercialisait,

Considérant en outre que les codes numériques de ré-

4^{ch}- A du
23 janv 1984

férence sont commandées par les caractéristiques du produit.

Considérant qu'il ne peut donc être fait grief à BIOTROL d'avoir continué à utiliser pour la fiche du GLUCI-BIOTROL la présentation qui était celle de ses autres produits et qu'il n'est pas établi que cette société ait voulu ainsi créer une confusion dans l'esprit de la clientèle entre le GLUCI-BIOTROL et le GLU-CINET; qu'il n'apparaît pas d'ailleurs que cette présentation aurait créé une telle confusion, que c'est donc exactement que le tribunal n'a pas retenu ce chef de concurrence déloyale,

Considérant que SCLAVO reproche à BIOTROL de s'être livrée à un détournement de clientèle en adressant aux clients qui lui avaient commandé du GLU-CINET la circulaire de janvier 1979 leur proposant à la place du GLUCI-BIOTROL et en leur livrant ainsi ce dernier produit présenté comme équivalent au précédent,

Considérant que BIOTROL soutient que l'envoi de ce document de janvier 1979 adressé à ses seuls clients qui avaient commandé du GLU-CINET était justifié par les conditions dans lesquelles la rupture du contrat du 31 décembre 1978 par SCLAVO avait placé cette clientèle; que responsable à l'égard de ses clients du maintien de leur approvisionnement, elle s'était contentée par ce document qualifié inexactement de circulaire de confirmer qu'elle ne pouvait plus livrer les produits SCLAVO et se permettait d'adresser à sa clientèle un réactif GLUCI-BIOTROL qui répondait à ses exigences habituelles d'utilisation,

Mais considérant que ces arguments ne peuvent être retenus,

Considérant qu'il y a lieu d'abord d'observer que le document incriminé découvert au cours de la saisie aux établissements BIOTROL constitue bien une circulaire car il ne porte pas de nom de destinataire et est daté seulement de janvier 1979 sans indication de quantième,

Considérant ensuite que cette circulaire ne rappelle pas que BIOTROL ne peut plus livrer de produit SCLAVO et ne fait pas état d'une nécessité de continuer à assurer l'approvisionnement de la clientèle, qu'elle ne laisse pas non plus au client le choix d'accepter ou de refuser la livraison de GLUCI-BIOTROL à la place du GLU-CINET,

Qu'il est en effet indiqué dans cette circulaire :

" Nous avons bien reçu votre dernière commande de GLU-CINET et nous vous en remercions. Nous avons le plaisir de vous informer que nos laboratoires fabriquent le GLUCI-BIOTROL réactif qui répond à vos exigences habituelles d'utilisation et dont nous vous adressons la fiche technique. Nous nous permettons d'honorer votre ordre en vous adressant le GLUCI-BIOTROL en espérant qu'il vous donnera entière satisfaction ".

Considérant que, comme l'a retenu le tribunal, il ressort des documents produits que des commandes de GLU-CINET passées à BIOTROL en novembre et décembre 1978 par les Centres d'Examens de Niort et d'Orléans et l'Hôtel Dieu de Poitiers avaient donné lieu à des livraisons de GLUCI-BIOTROL en janvier et février 1979 et que BIOTROL avait indiqué au gérant du laboratoire d'analyses de Nouvelles-Maisons au cours d'une conversation téléphonique qu'il lui serait dorénavant livré " un produit identique au GLU-CINET mais sous le nom de GLUCI-BIOTROL ".

Considérant que BIOTROL, qui n'était que distributeur du GLU-CINET, ne peut alléguer un droit de propriété sur la clientèle à laquelle elle livrait ce produit,

Considérant qu'elle n'établit pas que SCLAVO aurait rési-

lié ce contrat de distribution unilatéralement et dans des conditions fautives et qu'il y a lieu de retenir que SCLAVO s'était engagée en mai 1978 à assurer son approvisionnement en GLU-CINET jusqu'au 31 décembre 1978.

Considérant que l'appelante avait expressément inter-dit à SCLAVO le 18 septembre 1978 de commencer à prendre des contacts avec des établissements en vue de la conclusion de commandes pour l'année 1979, que si cette interdiction n'avait pas un caractère abusif, elle a empêché SCLAVO de continuer l'approvisionnement de ces établissements dès janvier 1979 et a ainsi permis à BIOTROL de leur proposer à la place son GLUCI-BIOTROL,

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que BIOTROL s'est rendue coupable de concurrence déloyale en offrant et vendant son GLUCI-BIOTROL comme se substituant au GLU-CINET de SCLAVO dont elle assurait auparavant la distribution.

IV. - SUR LA REPARATION DU PREJUDICE DE SCLAVO du fait de la CONTREFACON et de la CONCURRENCE DELOYALE-

Considérant qu'il convient de confirmer les mesures d'interdiction, de confiscation et d'expertise ordonnées par le tribunal ainsi que la condamnation de BIOTROL à verser à SCLAVO une provision de 100.000 frs sur la réparation de son préjudice,

Considérant que les premiers juges ont exactement condamné BIOTROL à payer à SCLAVO la somme de 50.000 frs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais non taxables que cette société a dû exposer devant le tribunal,

Considérant qu'il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de SCLAVO qui a gain de cause dans sa défense contre l'appel de BIOTROL les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer devant la Cour et qui sont justifiés à hauteur de 50.000 frs, qu'il y a donc lieu de condamner BIOTROL à lui verser cette somme supplémentaire en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Considérant qu'il y a lieu de confirmer les publications ordonnées par le tribunal en y mentionnant la confirmation du jugement par la Cour avec les condamnations que celle-ci y a ajoutées en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et, comme il sera dit ci-après au titre du préjudice résultant pour SCLAVO de la non réalisation de ses accords avec les laboratoires PIERRE FABRE,

V. - SUR LA DEMANDE DE SCLAVO EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA NON-REALISATION DE SES ACCORDS AVEC LA SOCIETE PIERRE FABRE-

Considérant que SCLAVO allègue qu'un accord était intervenu entre elle et la société FABRE le 25 septembre 1978 pour la création d'une filiale commune appelée BIO-DIAGNOSTICS qui devait commercialiser ses produits notamment en France à partir de 1979; que cet accord prévoyait le versement d'un droit d'entrée de 2.000.000 frs à SCLAVO qui devait l'utiliser pour souscrire à la moitié du capital de la filiale commune; qu'ainsi SCLAVO avait vocation à recevoir la moitié des bénéfices de cette filiale mais que la société FABRE, ayant eu connaissance début décembre 1978 de la contrefaçon commise par BIOTROL, lui a notifié qu'en raison de ce fait nouveau elle suspendait l'exécution des accords du 25 septembre 1978; qu'ainsi SCLAVO, qui devait obtenir gratuitement

Annexe 1.

4^{ch}- A du
23 janv 1984

la moitié du capital de BIO-DIAGNOSTICS a perdu une chance de pouvoir bénéficier des résultats de cette filiale commune, que ce préjudice distinct de celui résultant de la vente du produit contrefaisant et de la concurrence déloyale a comme cause exclusive les agissements de BIOTROL, qu'elle demande donc que BIOTROL soit condamnée à lui verser au titre de ce préjudice la somme de 2.000.000 frs correspondant à celle qui devait lui être versée au titre de ses accords avec FABRE et dont elle a été privée par la faute de BIOTROL,

Considérant que BIOTROL soutient que cette demande est irrecevable et, subsidiairement, mal fondée,

A)- Sur la recevabilité -

Considérant que BIOTROL soutient que SCLAVO est irrecevable en cette demande nouvelle qui n'a pas été soumise aux premiers juges et qui tend à obtenir des dommages-intérêts correspondant à un préjudice qu'elle qualifie elle-même de " distinct " de celui résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale alléguées ainsi qu'à la perte d'une chance,

Mais considérant que SCLAVO allègue que la non réalisation de ses accords avec FABRE est la conséquence directe des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par BIOTROL; que, dans ces conditions, la demande de SCLAVO tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces contrefaçon et concurrence déloyale et qu'elle en est le complément,

Considérant que la demande de SCLAVO est donc recevable en application des articles 565 et 566 du nouveau code de procédure civile,

B)- Au fond -

Considérant que BIOTROL soutient que SCLAVO est mal fondée à prétendre avoir été privée de la somme de 2.000.000 frs alors qu'elle devait seulement recevoir des actions de BIO-DIAGNOSTICS pour une valeur correspondante, somme correspondant à l'exclusivité que SCLAVO devait accorder à cette société; que cette exclusivité n'ayant pas été accordée par SCLAVO à BIO-DIAGNOSTICS qui a été dissoute, les 2.000.000 frs n'ont pas été versés à SCLAVO qui ne peut ainsi invoquer quelque préjudice que ce soit,

Considérant que BIOTROL soutient encore que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas la cause de la non réalisation des accords conclus entre SCLAVO et FABRE; qu'en effet, il apparaît de la procédure diligentée par FABRE et BIO-DIAGNOSTICS contre BIOTROL et dont elles ont été déboutées par jugement du 21 avril 1982 que c'était SCLAVO qui avait pris l'initiative de ne pas participer au capital de BIO-DIAGNOSTICS; qu'en suite cette société devait commercialiser 170 produits de SCLAVO alors que les faits reprochés à BIOTROL ne portent que sur un seul de ces produits, le GLU-CINET et seulement en ce qui concerne son utilisation pour les techniques manuelles, son utilisation sur les appareils à flux continu étant confiée à une autre société TECHNICON; qu'enfin, il résulte des documents versés aux débats que les difficultés entre FABRE et SCLAVO sont dues à des retards et des absences de livraison par cette dernière société ainsi qu'à la concurrence par une société BCHINGER qui n'est aucunement liée à BIOTROL; qu'ainsi c'est un ensemble de faits auxquels BIOTROL est parfaitement étranger qui a conduit aux difficultés dans les relations contractuelles entre SCLAVO et FABRE et à la liquidation de BIO-DIAGNOSTICS,

Mais considérant que par lettre du 22 décembre 1978, FABRE a écrit à SCLAVO qu'elle avait appris le 6 décembre que BIOTROL avait

mis sur le marché vers le 15 novembre 1978 sous la marque GLUCI-BIOTROL un produit directement concurrent et présentant les mêmes caractéristiques que le GLU-CINET, qu'un tel fait nouveau et les conséquences qu'il engendrait et pourrait engendrer modifiaient les données essentielles sur lesquelles avait été fondé leur accord, qu'il lui apparaissait donc indispensable de suspendre la prise d'effet de leur protocole d'accord,

Considérant qu'il en résulte que c'est FABRE qui a pris l'initiative de suspendre cet accord et ce en raison des agissements de BIOTROL,

Or considérant qu'en raison de cette suspension de l'accord, SCLAVO ne pouvait participer au capital de BIO-DIAGNOSTICS,

Considérant que pour alléguer que SCLAVO avait pris l'initiative de ne pas participer à ce capital, BIOTROL ne peut faire état du jugement du 21 avril 1982 qui a débouté FABRE et BIO-DIAGNOSTICS de leur action en concurrence déloyale contre BIOTROL; qu'en effet, ce jugement n'est pas opposable à SCLAVO qui n'y était pas partie,

Considérant que BIOTROL produit un compte rendu intérieur de BIO-DIAGNOSTICS daté de février 1979 mais que si dans ce compte rendu sont allégués des retards et des manques dans les livraisons par SCLAVO, il y est surtout fait état de la concurrence que BIOTROL fait au GLU-CINET par ses livraisons de BIE GLUCI-BIOTROL,

Considérant que SCLAVO verse aux débats le rapport d'expertise que Monsieur COMBALDIEU, commis par jugement du 21 avril 1982 du tribunal de grande instance de Paris, a déposé devant ce tribunal, que la Cour peut en tirer des éléments de fait,

Or considérant qu'il en ressort que si 170 produits de SCLAVO étaient concédés en licence à BIO-DIAGNOSTICS le GLU-CINET était le principal de ces produits et représentait environ le quart du chiffre d'affaires prévisionnel,

Considérant qu'il apparaît dans ces conditions que la non réalisation des accords entre FABRE et SCLAVO, qui a entraîné la dissolution de BIO-DIAGNOSTICS, a bien eu comme cause tout au moins essentielle la contrefaçon et la concurrence déloyale commises par BIOTROL,

Considérant cependant que SCLAVO ne peut prétendre avoir été privée de ce fait d'une somme de 2.000.000 frs, qu'elle devait seulement recevoir pour ce montant des actions de BIO-DIAGNOSTICS et percevoir ainsi moitié des bénéfices de cette société, bénéfices dont le montant restait aléatoire selon les résultats de l'exploitation, que la non réalisation des accords n'a ainsi causé à SCLAVO que la perte d'une chance comme celle-ci le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures,

Considérant que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à la somme de 500.000 frs la réparation du préjudice résultant de la non réalisation des accords que SCLAVO a subi du fait des agissements de BIOTROL, qu'il y a donc lieu de condamner BIOTROL à payer cette somme à SCLAVO à titre de dommages-intérêts de ce chef,

VI.- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE BIOTROL pour frais irrépétibles-

Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de BIOTROL, qui succombe dans ses prétentions, les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel,

ch- A du

janvier 1984 a formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

Déboute la société LABORATOIRES BIOTROL de son appel et la société INSTITUTO SIOTERAPICO B.VACCINOGENO TOSCANO SCLAVO de son appel incident,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 avril 1982 par le tribunal de grande instance de Paris,

Y ajoutant :

Condamne la société LABORATOIRES BIOTROL à payer à la société INSTITUTO SIOTERAPICO B.VACCINOGENO TOSCANO SCLAVO une somme supplémentaire de 50.000 frs pour frais non compris dans les dépens exposés devant la Cour en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société LABORATOIRES BIOTROL à payer à la société INSTITUTO SIOTERAPICO B.VACCINOGENO TOSCANO SCLAVO la somme de - - - 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la non réalisation des accords entre la société INSTITUTO SIOTERAPICO B. VACCINOGENO TOSCANO SCLAVO et la société PIERRE FABRE,

Dit que les publications du dispositif du jugement ordonnées par les premiers juges devront mentionner que ce jugement a été confirmé par la Cour et que celle-ci y a ajouté les condamnations susvisées,

Déboute la société LABORATOIRES BIOTROL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société LABORATOIRES BIOTROL aux dépens d'appel,

Dit que la S.C.P. G & P. MARTIN, titulaire d'un office d'avoué, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

proposés cinq
ont été rayés mis et
au renvoi en marge/.

