

TGI PARIS 11 MARS 1986

DOSSIERS BREVETS 1986.V.2

BREVET 1.536.352

CARLE c.PLASTIMED

PIBD 1986.394.III.245

G U I D E D E L E C T U R E

- NOUVEAUTE *
- ANNULATION DE CONTRAT *
- REMBOURSEMENT DES SOMMES PAYEES **

I - LES FAITS

- 3 Juillet 1967 : J.CARLE dépose une demande de brevet 1.536.352 réservant une "aiguille porte-cathéter de forme courbe".
- 15 Septembre 1970 : CARLE concède à PLASTIMED une licence exclusive du brevet.
- 1er Juin 1977 : Avenant fixant la redevance de licence à 12,8% du prix de vente H.T. du dispositif.
- Janvier 1978 : PLASTIMED suspend le paiement des redevances.
- 15 Septembre 1979 : Résiliation bilatérale du contrat.
- : PLASTIMED poursuit son exploitation.
- 16 Décembre 1982 : Saisie-contrefaçon au siège de PLASTIMED.
- 24 Décembre 1982 : CARLE assigne PLASTIMED en
 - . exécution du contrat jusqu'au 15 Septembre 1979
 - . contrefaçon du brevet au delà du 15 Septembre 1979
- 30 Mai 1984 : PLASTIMED réplique par voie de demande reconventionnelle - en annulation du brevet
 - en annulation du contrat
 - en remboursement des sommes payées en exécution dudit contrat.
- 11 Mars 1986 : TGI PARIS . fait droit à la demande reconventionnelle en annulation du brevet
 - . fait droit à la demande reconventionnelle en annulation du contrat
 - . rejette la demande reconventionnelle en restitution des redevances payées.

II - LE DROIT

PREMIER PROBLEME : (NULLITE DU BREVET)

TGI PARIS prononce l'annulation du brevet pour défaut de nouveauté de l'invention réservée :

"Attendu en effet que le brevet français BRUNEAU n.1.064.445 publié le 13 Mai 1954 divulgue un dispositif d'injection d'un liquide dans le sang au moyen d'une aiguille creuse dans laquelle coulisse un tube souple. Attendu donc que l'application de l'aiguille de forme courbe pour la mise en place d'un cathéter dans une veine ne constitue qu'un emploi nouveau non brevetable, la technique de cathétérisation, d'une part, le résultat obtenu par la courbure, d'autre part, étant déjà connus. Attendu qu'il convient de prononcer la nullité pour défaut de nouveauté du brevet n.1.536.352".

DEUXIEME PROBLEME : (NULLITE DU CONTRAT)

Le Tribunal procède à l'annulation du contrat :

"Attendu que le brevet ayant été déclaré nul, le contrat de licence est nul pour défaut d'objet".

TROISIEME PROBLEME : (DEMANDE EN RESTITUTION DES REDEVANCES)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en restitution (PLASTIMED)

prétend que les redevances payées au titre d'un brevet nul constituent un paiement indû et doivent, en conséquence, faire l'objet d'une restitution.

b) Le défendeur en restitution (CARLE)

prétend que les redevances payées au titre d'un brevet nul ne constituaient pas un paiement indû et ne doivent pas, en conséquence, faire l'objet d'une restitution.

2°) Énoncé du problème

Les redevances payées au titre d'un contrat de licence ultérieurement annulé pour nullité du brevet en faisant l'objet constituaient-elles un paiement indû et sont-elles restituables ?

B - LA SOLUTION

1°) Énoncé de la solution

"Mais attendu qu'avant l'annulation du brevet, la Société PLASTIMED a joui paisiblement du droit exclusif de l'exploiter; qu'en effet, avant la présente procédure, la validité du brevet n'a été attaquée par aucun tiers; qu'en outre, la Société PLASTIMED ne soutient pas que l'exploitation du brevet a présenté pour elle un caractère déficitaire; Attendu qu'il convient donc de débouter la Société PLASTIMED de cette demande".

2°) Commentaire de la solution

Le Tribunal de PARIS reprend une solution classique maintenant à titre d'indemnité de liquidation d'une situation de fait les redevances payées dès lors que le pseudo-licencié a bénéficié, lui aussi, de la protection du brevet et était de bonne foi.

179/83
ASS/24.12.82

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NULLITE DE
BREVET
DEBOUTE

3° CHAMBRE - 1° SECTION

N° 2

JUGEMENT RENDU LE 11 MARS 1986

DEMANDEUR : - Jean CARLE,
nationalité : française,
demeurant à ELANCOURT (Yvelines)
14 avenue des Croisades, Commanderie
des Templiers,

représenté par la S.C.P. d'Avocats

COURTEAULT, RIBADEAU-DUMAS, postulant - E 1063
assistée par
Me Paul MATHELY, Avocat plaidant.

DEFENDERESSE : - La Société PLASTIMED,
dont le siège est à SAINT-LEU LA FORET
(Val-d'Oise) 138, rue du Général Lecle,

représentée par :

Me Raymond M. DOHET, Avocat postulant - C 150
assisté par :

Me Alain LE TARNEC, Avocat plaidant.

PAGE PREMIERE

grosse délivrée le 18 mars 1986 page
à M. Courteault C. Ribadeau Dumas
expédition le
à
copie le 18.3.86

d

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

Monsieur GUERIN, Président,
Madame DISSLER, Juge,
Madame MAGUEUR, Juge.

GREFFIER

Madame BOISDEVOT.

DEBATS à l'audience du 11 février 1986,
tenue publiquement,

JUGEMENT prononcé en audience publique,
contradictoire,
susceptible d'appel.

1536 352
Cib: A61M

Jean CARLE a déposé à l'I.N.P.I. le 3 juillet 1967 une demande de brevet d'invention enregistrée sous le numéro 1 536 352 intitulée "aiguille porte-cathéter de "forme courbe".

Par convention du 15 septembre 1970, Jean CARLE a concédé à la Société PLASTIMED une licence exclusive pour la fabrication des aiguilles courbes conformes à ce brevet. Aux termes d'un avenant en date du 1er juin 1977, la Société PLASTIMED s'est engagée à verser à Jean CARLE une commission de 12,8 % du prix de vente hors taxes du dispositif (catheter plus aiguille).

Au mois de janvier 1978, la Société PLASTIMED décidait de suspendre le paiement des redevances et d'un commun accord les parties convenaient de résilier leurs conventions à compter du 15 septembre 1979.

Ayant appris que la Société
PAGE DEUXIEME



MINUTE

AUDIENCE DU
11 MARS 1986

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

PLASTIMED continuait de fabriquer et de vendre sans son autorisation l'aiguille porte-cathéter de forme courbe objet de son brevet, Jean CARLE après y avoir été autorisé par ordonnance du 25 novembre 1982, a fait pratiquer le 16 décembre suivant une saisie-contrefaçon au siège de cette Société.

Puis, au vu des renseignements ainsi recueillis, Jean CARLE a, par acte du 24 décembre 1982, assigné la Société PLASTIMED en demandant :

- de condamner la Société PLASTIMED à lui payer la redevance contractuellement fixée, due du mois de janvier 1977 au 15 septembre 1979 et à titre de provision, la somme de 50 000 francs le montant définitif devant être fixé à dire d'expert,
- de dire qu'en fabriquant et en vendant après le 15 septembre 1979 le dispositif d'aiguille tel que celui décrit au procès-verbal de saisie du 16 décembre 1982? la Société PLASTIMED a commis des actes de contrefaçon du brevet 1 536 352,
- de dire que la société PLASTIMED n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris dans sa lettre du 22 février 1979,
- d'interdire à la Société PLASTIMED de fabriquer ou de vendre un dispositif reproduisant les caractéristiques du brevet 1 536 352, sous astreinte définitive de 5 00 francs par infraction constatée,
- de condamner la Société PLASTIMED à payer à Jean CARLE une indemnité à fixer à dire d'expert et dès à présent une provision de 100 000 francs sur les faits de contrefaçon,
- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix de Jean CARLE et aux frais de la Société PLASTIMED,

PAGE TROISIEME

page

- d'ordonner la confiscation de tous les dispositifs contrefaisants,
- de condamner la Société PLASTIMED à payer à Jean CARLE la somme de 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- enfin d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions signifiées le 8 novembre 1983, la Société PLASTIMED soulevait l'irrecevabilité de l'action engagée par Jean CARLE à son encontre, ce dernier n'ayant pas produit aux débats l'avis de nouveauté.

Le 2 mars 1984, Jean CARLE demandait de lui donner acte de ce qu'il versait aux débats le 28 février 1984 l'avis de nouveauté du brevet 1 536 352.

Par conclusions signifiées le 30 mai 1984, la Société PLASTIMED, invoquant à titre d'antériorités le catalogue BECTON-DICKINSON daté de 1963, le brevet américain SALVATI n° 2 008 340 et le brevet français BERAUD-LAVALLEE n° 965 711, demandait de prononcer la nullité du brevet n° 1 536 352, d'ordonner la restitution à son profit des redevances qu'elle a indûment payées à Jean CARLE et de le condamner à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de provision et celle de 50 000 francs en réparation de son préjudice commercial et pour procédure abusive.

Le 25 septembre 1984, Jean CARLE réfutait les divers arguments invoqués par la défenderesse, maintenait l'intégralité de ses prétentions en sollicitant le rejet de la demande reconventionnelle.

Dans des conclusions signifiées le 26 mars 1985, la Société PLASTIMED opposait au brevet du demandeur le brevet français BRUNEAU n° 1 064 445 et soutenait que le moyen de l'aiguille courbe constitue un emploi nouveau non brevetable.
PAGE QUATRIEME

AUDIENCE DU
11 MARS 1986

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUPTE

Enfin, le 17 octobre 1985,
la Société PLASTIMED demandait de lui adjuger le
bénéfice de ses précédentes conclusions.

*

*

Attendu que Jean CARLE deman
en premier lieu de condamner la Société PLASTIMED
à lui payer un arriéré de redevances pour la pé-
riode s'étendant du mois de janvier 1977 au 15
septembre 1979 ;

Mais attendu que la Société
PLASTIMED concluant à la nullité du brevet n°
1 536 352 et au remboursement des redevances
qu'elle a réglées à Jean CARLE en contrepartie
de la concession de licence, il convient donc
d'apprécier la portée et la validité de ce brevet

I - PORTEE ET VALIDITE DU BREVET 1 536 352

A. - Portée du brevet

Attendu que le brevet n°
1 536 352 est relatif à une aiguille porte-cathé
pour la mise en place à travers un tronc veineu
tel que la veine sous-clavière ou surtout le tr
brachio-céphalique, d'un cathéter dont l'extrémité
atteint la veine cave supérieure ;

Attendu que, selon l'inven-
tion, l'aiguille porte cathéter est caractérisé
en ce qu'elle a "une forme courbe de manière à
"imposer au cathéter lors de son introduction au
"travers de ladite aiguille une trajectoire cou
"be et de le diriger dans la direction du canal
"veineux dans lequel il s'enfile" ; que la cour
bure de l'aiguille est comprise entre 20° et 45°
et qu'elle est "avantageusement régulière" ;

Attendu qu'il est précisé a
brevet que l'extrémité de l'aiguille vient se
placer pratiquement tangentiellement à la paroi
interne de la veine et que lors de l'introduction
PAGE CINQUIEME

du catheter, celui-ci est guidé automatiquement dans le conduit veineux ;

Attendu que Jean CARLE soutient que cette invention réalise une application nouvelle de moyens connus ; que la Société PLASTIMED en conteste la validité pour défaut de nouveauté ;

B - Validité du brevet 1 536 352

1 - Attendu que la Société PLASTIMED invoque, en premier lieu, à titre d'antériorité, le catalogue BECTON DICKINSON publié aux Etats-Unis en 1963 ; qu'elle fait valoir que ce document divulgue une aiguille de cathéter du type ROSS présentant une forme courbe et exerçant la même fonction que celle décrite au brevet CARLE ;

Attendu que les aiguilles figurant sur le catalogue BECTON DICKINSON sous les références 01 0075 et 01 0104 présentent une courbure à leurs extrémités inférieures et sont destinées à faire glisser le cathéter ; qu'un article paru en décembre 1960 dans la revue "The American Journal of Cardiology" relatif aux aiguilles courbes de type ROSS explique la fonction de cathétérisation en précisant que l'aiguille étant maintenue en place, le cathéter est alors glissé au-delà de l'extrémité de l'aiguille et grâce à la courbure de l'extrémité distale est dirigé dans le ventricule gauche ;

Attendu que Jean CARLE fait valoir d'une part que l'aiguille de type ROSS est rectiligne sur sa plus grande partie, seule l'extrémité étant recourbée ;

Mais attendu que le Brevet 1 536 352 ne fournit aucune indication précise sur le degré de courbure de l'aiguille ; qu'il prévoit seulement (page 2, colonne de droite, paragraphe 6) que sa courbure est comprise entre 20 et 45 ° et doit être régulière ;
PAGE SIXIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
11 MARS 1968

3^o CHAMBRE
1^o SECTION

N^o 2 SUITE

Attendu que Jean CARLE ré-
plique, d'autre part, que l'aiguille de ROSS
n'a ni la même application, ni la même fonction
que l'aiguille brevetée ;

Attendu que la Société PLAS-
TIMED répond que l'aiguille de ROSS divulgue la
même application générale que l'aiguille décrite
au brevet CARLE avec cette seule différence que
dans le premier cas, la cathétérisation est pré-
vue dans l'oreillette ou le ventricule gauche et
non dans une veine comme dans le second cas ;
qu'en outre, la fonction exercée par l'aiguille
courbe est la même à savoir imprimer un couc
à l'extrémité du cathéter ;

Mais attendu que si les ca-
talogues invoqués divulguent le moyen de l'ai-
guille courbe, ils ne décrivent pas le même ré-
sultat que celui prévu au brevet CARLE ;

Attendu, en effet, que les
aiguille du type ROSS servent à perforer la paroi
séparant les oreillettes du coeur ; qu'au con-
traire, l'aiguille brevetée doit s'introduire da
le canal veineux en évitant de le perforer ;

Attendu que ces documents ne
constituent donc pas une antériorité totale oppo-
sable au brevet 1 536 352 ;

A - Attendu que la société
PLASTIMED oppose, en second lieu au demandeur,
le brevet américain SALVATI n^o 2 008 340 publié
le 16 juillet 1935 intitulé "Aiguille pour in-
"jection chirurgicale et similaire" ;

Attendu que ce brevet décrit
un moyen pour maintenir en place une aiguille
pour injection intraveineuse lorsque le patient
doit recevoir des injections à intervalles fré-
quents ; qu'il est prévu à ce document que
l'aiguille peut avoir toute forme appropriée, par
exemple rectiligne ou incurvée et qu'elle est
creuse de manière à pouvoir recevoir un mandrin
PAGE SEPTIEME

page



Attendu que la Société PLAS-TIMED soutient, d'une part, que ce brevet prévoit la possibilité d'introduire un élément mobile dans l'aiguille courbe ; que, d'autre part, la forme courbe de l'aiguille permet de disposer son extrémité dans l'axe de la veine ;

Attendu que le demandeur répond que le brevet SALVATI décrit un support dont la fonction est d'immobiliser l'aiguille après que l'extrémité ait été introduite dans la veine et ne divulgue pas le moyen breveté dans son application et dans sa fonction ;

Attendu, en effet, que la courbure de l'aiguille décrite au brevet SALVATI n'est pas destinée à orienter l'introduction de l'aiguille dans la veine, mais à assurer son maintien en place ; qu'au contraire, la forme de l'aiguille CARLE a pour effet d'orienter le cathéter dans la direction générale de la veine ;

Attendu, en conséquence, que cette antériorité doit être rejetée ;

3 - Attendu que la défenderesse invoque également à titre d'antériorité le brevet français BERAUD LAVALLEE n° 965 711 publié le 20 septembre 1950 sous le titre "Appareil pour perfusion continue intrasinusale, intraveineuse ou sous-cutanée pour nourrisson";

Attendu que l'appareil décrit au brevet comprend un trocart comportant une aiguille légèrement courbée terminée par un biseau et traversée par un mandrin amovible ; qu'il est précisé que l'aiguille présente une courbure d'environ 25 ° à 1 cm de la pointe ;

Attendu que Jean CARLE fait valoir en défense que cette aiguille dont seule la pointe est recourbée ne sert pas à diriger un cathéter ;

Mais attendu d'une part que le brevet BERAUD LAVALLEE décrit une aiguille dont la courbure est très proche de celle du PAGE HUITIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
11 MARS 1986

3° CHAMBRE
1° SECTION

N° 2 SUITE

brevet CARLE, comme le montrent les dessins illustrant les deux brevets ;

Attendu, d'autre part, que ce brevet enseigne la fonction d'orientation de la courbure de l'aiguille ; qu'en effet, il est précisé à la page 1 et 2 (colonne de droite, dernier paragraphe et colonne de gauche 1er paragraphe) que "cette courbure a été étudiée spécialement dans le but d'amener l'aiguille dans "l'axe du sinus" ; qu'ainsi, la forme particulière de l'aiguille procure le même résultat que celui recherché par le dispositif CARLE, à savoir imposer une trajectoire courbe aux produits injectés dans le premier cas dans l'axe du sinus, dans le second cas dans la direction du canal veineux ;

Attendu donc que le moyen de l'aiguille courbe décrit par le catalogue BECTON DICKINSON et par le brevet BERAUD LAVALLEE, appliqué de façon nouvelle dans l'axe d'une veine et non d'un sinus procure le même résultat ;

Attendu enfin que l'utilisation de l'aiguille creuse pour la mise en place d'un cathéter était connue avant le brevet CARLE

Attendu en effet que le brevet français BRUNEAU n° 1 064 445 publié le 13 mai 1954 divulgue un dispositif d'injection d'un liquide dans le sang au moyen d'une aiguille creuse dans laquelle coulisse un tube souple ;

Attendu donc que l'application de l'aiguille de forme courbe pour la mise en place d'un cathéter dans une veine ne constitue qu'un emploi nouveau non brevetable, la technique de cathétérisation d'une part, le résultat obtenu par la courbure d'autre part étant déjà connus

Attendu qu'il convient de prononcer la nullité pour défaut de nouveauté du brevet n° 1 536 352 et de débouter Jean CARLE de son action en contrefaçon ;

Attendu que Jean CARLE sollicite le paiement d'un arriéré de redevances
PAGE NEUVIEME

page

pour la période s'étendant du mois de janvier 1977 au 15 septembre 1979 ;

Mais attendu que le brevet ayant été déclaré nul, le contrat de licence est nul pour défaut d'objet ; qu'il convient donc de débouter Jean CARLE de ce chef ;

II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

1 - Attendu que la Société PLASTIMED sollicite la restitution des redevances qu'elle a payées à Jean CARLE du 15 septembre 1970 au 15 septembre 1979 ;

Mais attendu qu'avant l'annulation du brevet, la Société PLASTIMED a joui paisiblement du droit exclusif de l'exploiter ; qu'en effet, avant la présente procédure, la validité du brevet n'a été attaquée par aucun tiers ; qu'en outre, la Société PLASTIMED ne soutient pas que l'exploitation du brevet a présenté pour elle un caractère déficitaire ;

Attendu qu'il convient donc de débouter la Société PLASTIMED de cette demande ;

2 - Attendu que la Société PLASTIMED demande en outre l'allocation d'une somme de 50 000 francs en réparation de son préjudice commercial et pour procédure abusive ;

Mais attendu que le préjudice allégué n'est justifié par aucun document comptable ; qu'en outre, Jean CARLE a pu de bonne foi se méprendre sur la portée et l'étendue de ses droits ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;

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

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

PAGE DIXIEME

MINUTE

AUDIENCE DU
11 MARS 1986

3^o CHAMBRE
1^o SECTION

N^o 2 SUITE

Prononce la nullité pour défaut de nouveauté du brevet d'invention numéro 1 536 352 déposé par Jean CARLE à l'I.N.P.I. le 3 juillet 1967 sous le titre "aiguille porte-cathéter de forme courbe" ;

Dit que cette décision passée en force de chose jugée sera notifiée au directeur de l'I.N.P.I. aux fins d'inscription au registre national des brevets conformément aux dispositions de l'article 50 bis nouveau de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 ;

Déclare en conséquence Jean CARLE mal fondé en son action en contrefaçon de ce brevet ; le déboute de toutes demandes ;

Déclare la Société PLASTIMED mal fondée en sa demande reconventionnelle en restitution de redevances et en dommages-intérêt la déboute de toutes ses demandes ;

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

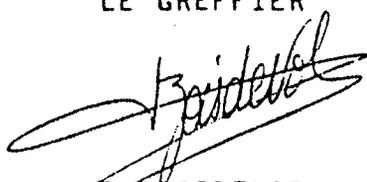
Condamne Jean CARLE aux dépens ;

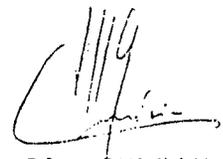
Autorise Maître Raymond DOHC à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

FAit et jugé à PARIS, le 11 mars 1986.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


P. BOISDEVOT
PAGE ONZIEME & DERNIERE.


J.C.I. GULRIN

