

TGI PARIS 26 MAI 1986

DOSSIERS BREVETS 1986.VI.I

BREVET 75-06.366

AFF.MEDIRONIC c.ELA MEDICAL

PIBD.1986.399.III.354

G U I D E   D E   L E C T U R E

I - LES FAITS

- 1972 : Essais sur le chien d'une sonde à barbillons
- 21 Juin 1973 : La société U.S.MEDIRONIC effectue une demande de brevet américain sur un "électrode intra-cardiaque"
- 1973-1974 : Essais sur l'homme après signature par l'intéressé d'un document (couvrant plus la responsabilité médicale que la brevetabilité du dispositif) "prévoyant "qu'il "pourrait" recevoir toute information au sujet de la sonde.
- 28 Février 1975 : MEDIRONIC effectue une demande française correspondante sans priorité unioniste
- : ELA MEDICAL offre en vente des dispositifs suspects de contrefaçon.
- 20 Septembre 1982 : MEDIRONIC fait procéder à une saisie contrefaçon des matériels de ELA MEDICAL
- 4 Octobre 1982 : MEDIRONIC assigne ELA MEDICAL en contrefaçon
- 22 Novembre 1983 : ELA MEDICAL réplique par voie de : .demande reconventionnelle en annulation du brevet  
.demande reconventionnelle en attribution d'une indemnité sur la base de l'article 700 CPC.
- 26 Mai 1986 : Le Tribunal de PARIS . fait droit à la demande reconventionnelle en annulation  
. rejette la demande principale en contrefaçon  
. fait droit à la demande à l'indemnité sur la base de l'article 700 CPC.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur en annulation (ELA MEDICAL)

prétend que l'obligation faite à l'inventeur de dévoiler le secret de son invention à un patient non tenu par une obligation de confidentialité vaut divulgation destructrice de nouveauté de l'invention.

b) Le défendeur en annulation (MERIDONIC)

prétend que l'obligation faite à l'inventeur de divulguer le secret de son invention à un patient non tenu d'une obligation de confidentialité ne vaut pas divulgation destructrice de nouveauté de l'invention.

2°) Enoncé du problème

L'obligation faite à l'inventeur de divulguer, s'il le demande, le secret de son invention à un patient non tenu d'une obligation de confidentialité vaut-elle divulgation destructrice de nouveauté de l'invention ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

*"Attendu qu'avant de subir les interventions en question, les patients ont donné leur consentement par écrit sur un document précisant que le dispositif implanté était "la sonde atriale endocardiaque à barbillaon de medtronic" et qu'ils pourraient recevoir toutes informations à son sujet; que dès lors, ces renseignements ne sauraient être considérés comme ayant un caractère confidentiel, dans la mesure où les malades pouvaient ultérieurement les communiquer à leur entourage et à d'autres médecins".*

2°) Commentaire de la solution

La question posée est de savoir si la confidentialité des essais est assurée lorsque le patient signe un document autorisant l'essai et prévoyant la simple possibilité pour lui d'obtenir des informations sans être pour autant tenu d'une obligation de confidentialité.

Toute décision relative à des essais et, notamment à des essais sur l'homme qui sont nécessaires pour les inventions thérapeutique ou de diagnostic attire l'attention car on est, alors, dans une zone de confrontation entre les exigences de sécurité des produits nouveaux et les exigences de secret développé par le droit des brevets.

Dans l'espèce sous examen, on peut se demander si le souci de la nouveauté n'est pas allé trop loin et si la décision ne pêche pas par excès. Le problème n'était pas, en effet, de savoir si les destinataires d'informations éventuelles étaient ou non tenus d'une obligation de confidentialité mais de savoir si cette révélation avait bien eu lieu. Dans la mesure où nulle divulgation n'a été établie, il nous semble qu'admettre la divulgation par essais est excessive. Avant de savoir si le communicataire des informations était ou non libre de les transmettre à autrui, il fallait savoir s'il les avait, lui-même, reçues.

1538/83'  
ASS/4.10.82

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NULLITE  
DE BREVET  
DEBOUTE

-----  
3° CHAMBRE - 1° SECTION  
-----

N° 2

JUGEMENT RENDU LE 26 MAI 1986

DEMANDERESSES : - La Société MEDTRONIC Inc  
de droit américain, dont le siège est  
à MINNEAPOLIS - Minnesota (Etats-Unis  
d'Amérique) 3055 Old Highway Eight,  
P.O. Box 1453,

- La Société MEDTRONIC FRANCE, S.A.  
dont le siège est à PARIS 8ème,  
25, rue de Chateaubriand,

représentées par la S.C.P. d'Avocats

Y. BODIN, P. LUCET, A. GENTY, postulant - A 135  
assistée par :  
Me Philippe COMBEAU, Avocat plaidant;

DEFENDERESSE : - La Société ELA MEDICAL,  
S.A. dont le siège est à MONTROUGE (Hauts  
de-Seine) 98-100, rue Maurice Arnoux,  
représentée par son P.D.G., Pierre FRANCF

représentée par :

Me Henri COSTE, Avocat - C 659.  
PAGE PREMIERE

grosse délivrée le 2-6-86 page  
à Bodin le 10-6-86  
expédition le - Coste

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré :

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

GREFFIER

Madame BOISDEVOT.

DEBATS à l'audience du 14 avril 1986, tenue publiquement,

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

La Société américaine MEDTRONIC Inc. est titulaire du brevet français 75.06 366 demandé le 28 février 1975 et délivré le 17 avril 1979 sous le titre "électrode intracardiacque".

Par contrat signé les 10 Mars et 5 avril 1982. inscrit au registre national des brevets le 26 mai 1982 sous le n° 97 619, elle a consenti une licence d'exploitation de ce brevet à la Société MEDTRONIC FRANCE.

Ayant appris que la Société ELA MEDICAL offrait en vente une "sonde unipolaire endocavitaire à barbillons" qui reproduirait les caractéristiques du brevet précité, la Société MEDTRONIC Inc. a, après y avoir été autorisée par ordonnance du 14 septembre 1982, fait pratiquer le 20 septembre suivant une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette Société.

Puis, au vu des constatations effectuées, elle et sa licenciée ont assigné le 4

PAGE DEUXIEME



7506366  
Cib: A61N  
A61M

## MINUTE

AUDIENCE DU  
26 MAI 1986

3<sup>o</sup> CHAMBRE  
1<sup>o</sup> SECTION

N<sup>o</sup> 2 SUTIE

octobre 1982 la Société ELA MEDICAL en demandant :

- de dire qu'en fabriquant et en vendant des conducteurs intracardiaques reproduisant les caractéristiques couvertes par le brevet 75.06 366, elle a commis des actes de contrefaçon,
- de lui interdire la poursuite de l'exploitation des conducteurs intracardiaques contrefaisants sous astreinte définitive de 1 000 francs par infraction constatée,
- d'en ordonner la confiscation et la remise à la Société MEDTRONIC Inc.,
- de condamner la Société ELA MEDICAL à payer tant à la Société MEDTRONIC Inc. qu'à la Société MEDTRONIC FRANCE la somme de deux millions de francs à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dont le montant devra être déterminé après expertise,
- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix des demanderesses et aux frais de la Société ELA MEDICAL,
- le tout avec exécution provisoire.

Le 22 novembre 1983, la Société ELA MEDICAL a conclu au débouté des diverses demandes formées à son encontre, en invoquant la nullité du brevet qui lui est opposé pour défaut de nouveauté ou tout au moins d'activité inventive et en sollicitant la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Après que les demanderesses aient, par conclusions du 6 mars 1984 maintenu l'intégralité de leurs prétentions en sollicitant en outre la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la Société ELA MEDICAL a réitéré le 15 mai 1984 ses conclusions tendant à faire prononcer la nullité du brevet qui lui est opposé,  
PAGE TROISIEME

en invoquant essentiellement dorénavant des faits de divulgations antérieures et a demandé reconventionnellement la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 100 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Après avoir soulevé les 15 juin et 4 décembre 1984 un incident de communication de pièces auquel il était répondu le 18 décembre suivant, les Sociétés MEDTRONIC ont, par conclusions du 14 décembre 1984, répliqué aux divers moyens invoqués par la défenderesse pour faire prononcer la nullité du brevet 75.06 366 principalement pour divulgations antérieures et subsidiairement défaut de nouveauté et d'activité inventive.

Le 24 septembre 1985, la Société ELA MEDICAL a néanmoins réitéré ses conclusions de déboutée en faisant valoir également que les sondes arguées de contrefaçon ne reproduisent pas les caractéristiques brevetées.

Puis, par conclusions signifiées les 5 novembre 1985 et 9 avril 1986 pour les demanderesses, les 24 février et 10 avril 1986 pour la défenderesse, les parties ont développé leurs arguments respectifs.

\*

\* \*

1 - Attendu que l'invention revendiquée concerne une électrode intracardiaque dont l'extrémité est munie de pointes souples qui sont maintenues contre le corps pendant l'introduction, puis libérées pour assurer la fixation de l'électrode contre la paroi du cœur, étant précisé que leur souplesse permet de les retirer sans endommager le tissu cardiaque ;

2 - Attendu que la Société défenderesse conteste la validité du brevet qui  
PAGE QUATRIEME

AUDIENCE DU  
26 MAI 1986

3° CHAMBRE  
1° SECTION

N° 2 SUITE

lui est opposé, en faisant valoir que les électrodes qu'il décrit avaient déjà été utilisées avant son dépôt, d'abord sur des animaux, puis sur des patients ;

Attendu qu'il ressort en effet d'une déposition effectuée par M. Paul CITRON, co-inventeur du brevet, que les premiers implants de sondes à ancrage ont été réalisés sur des chiens dans des laboratoires extérieurs à la Société MEDTRONIC en 1972, puis que les premières implantations humaines de la sonde à barbillons ont été effectués le 6 décembre 1974, le 20 et le 27 février 1975, soit avant la date de dépôt du brevet français ;

Attendu que les Sociétés MEDTRONIC répliquent qu'il ne s'agissait alors que d'essais ayant un caractère confidentiel ;

Mais attendu qu'avant de subir les interventions en question, les patients ont donné leur consentement par écrit sur un document précisant que le dispositif implanté était "la sonde atriale endocardiaque à barbillons de "Medtronic" et qu'ils pourraient recevoir toutes informations à son sujet ; que dès lors, ces renseignements ne sauraient être considérés comme ayant un caractère confidentiel, dans la mesure où les malades pouvaient ultérieurement les communiquer à leur entourage et à d'autres médecins ;

Attendu par ailleurs que s'il ressort des documents versés aux débats par les demanderesses que le Docteur SMYTH qui a procédé à ces implantations s'était engagé à garder secrètes les informations provenant de la Société MEDTRONIC, cet engagement n'avait d'autre but que de préserver les droits de propriété de cette Société sur son invention et que loin de la garder secrète, elle a déposé le 21 juin 1973 un brevet dont les interventions susvisées doivent être considérées comme les premières applications ;

Or attendu que le brevet français 75.06 366 n'ayant pas revendiqué la priorité de ce brevet américain, la Société défenderesse est bien fondée à soutenir que le  
PAGE CINQUIEME

dispositif qu'il décrit a été porté à la connaissance du public antérieurement à son dépôt le 28 février 1975 et que, par suite, ce brevet doit être déclaré nul pour défaut de nouveauté conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 ;

3 - Attendu qu'il y a lieu de relever au surplus que l'avis documentaire fait état de huit antériorités susceptibles d'affecter la validité de l'invention et que la défense fait observer à juste titre notamment :

- qu'aux termes d'un article paru en août 1969 dans la revue anglaise "Bio-Medical Engineering" la Société VITATRON avait déjà mis au point une électrode pacemaker dont "la pointe est "équipée d'une petite couronne barbelée en silicone afin d'empêcher un délogement au cours " de la période post-opératoire critique",
- que par ailleurs le brevet allemand ASTRA, déposé le 16 novembre 1973 sous le bénéfice d'une priorité du 24 novembre 1972, divulguait déjà un cathéter muni à son extrémité de moyens de fixation destinés à maintenir en place les extrémités contre la paroi d'une muqueuse sans la blesser, étant précisé que "lorsqu'on retire le cathéter en le tirant "vers l'arrière, le collet se retourne et ne "provoque pas ainsi d'agrandissement du trou "d'introduction." ;

Attendu que dès lors le moyen général consistant à munir l'extrémité d'une sonde de pointes écartées en couronne pour assurer sa fixation et suffisamment souples pour faciliter son retrait était déjà connu ;

Attendu enfin qu'il ressort de la comparaison des sondes saisies avec les dessins annexés au brevet litigieux que l'emplacement des pointes souples qui constituent l'essentiel de l'invention revendiquée n'est pas identique, le dispositif incriminé se rapprochant davantage à ce sujet du dispositif décrit dans le brevet ASTRA ;

PAGE SIXIEME

## MINUTE

AUDIENCE DU  
26 MAI 1986

3<sup>o</sup> CHAMBRE  
1<sup>o</sup> SECTION

N<sup>o</sup> 2 SUITE

Attendu qu'il s'ensuit que les Sociétés MEDTRONIC doivent être déclarées mal fondées en leur action en contrefaçon et qu'il convient de les débouter de toutes leurs prétentions ;

4 - Attendu toutefois qu'ayant pu, de bonne foi, se méprendre sur la portée de leurs droits, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la Société ELA MEDICAL pour procédure abusive ;

Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cette Société la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de cette procédure et qu'il convient de condamner les demanderesse in solidum à lui payer la somme de 15 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement  
contradictoire,

Prononce la nullité, pour défaut de nouveauté, du brevet 75 036 366 déposé le 28 février 1975 par la Société MEDTRONIC Inc. sous le titre "Electrode intracardiaque" ;

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 de la loi du 13 juillet 1978 ;

Déclare la Société MEDTRONIC Inc. et la Société MEDTRONIC FRANCE mal fondées en leur action en contrefaçon ; les déboute de  
PAGE SEPTIEME

toutes leurs demandes ;

Les condamne in solidum à payer à la Société ELA MEDICAL la somme de QUINZE MILLE francs (15 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Déboute la Société ELA MEDICAL du surplus de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la Société MEDTRONIC in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me H. COSTE, Avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Fait et jugé à PARIS, le  
26 mai 1986.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT



P. BOISDEVOT  
PAGE HUITIEME & DERNIERE.



J.C.I. GUERIN