

PARIS 19 MARS 1987
AFF.IBE INT. c.ICE
BREVET 75-32082
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1987.II.1

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

- LOI APPLICABLE *
- BREVETABILITE - NOUVEAUTE - EXPOSITION **

I - LES FAITS

- 14 Avril 1975 : IBE INTERNATIONAL présente un dispositif de coffrage tunnel brevetable (?) à l'exposition de MILAN
- 13 Mai 1975 : IBE INT. communique une documentation à IMPREMOVOTER sur le coffrage tunnel
- : IBE INT. dépose une demande de brevet italien sur le "coffrage tunnel"
- 13 Octobre 1975 : IBE INT. dépose une demande de brevet français sur le "coffrage tunnel"
- : IBE INT. accorde à sa filiale IBE FRANCE l'autorisation précaire et gratuite d'utiliser l'invention brevetée.
- 17 Janvier 1980 : IBE INT. résilie l'autorisation
- 20 janvier 1980 : IBE FRANCE est déclaré en règlement judiciaire
- 7 Mai 1980 : IBE FRANCE loue son fonds de commerce à ICE
- : ICE exploite l'invention brevetée
- 16 Avril 1981 : IBE INT. assigne en contrefaçon IBE FRANCE et ICE
- : ICE réplique par voie de . défense au fond . demande reconventionnelle en réparation pour procédure abusive.
- 23 Novembre 1984 : TGI PARIS fait droit à l'action en contrefaçon
- : ICE . fait appel . forme une demande reconventionnelle en annulation du brevet
- 19 Mars 1987 : La Cour de PARIS : . fait droit à la demande en annulation . infirme le jugement

II - LE DROIT

"Ces conditions -de brevetabilité- s'agissant d'un brevet de 1975, sont définies à l'article 8 de la loi du 2 Janvier 1968 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi du 13 Juillet 1978 invoquée sans pertinence dans les conclusions de la société IBE INTERNATIONALE qui méconnaissent que ce dernier texte n'est pas applicable en l'espèce".

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) le demandeur en annulation (ICE)

prétend que l'invention est privée de nouveauté pour divulgation antérieure au dépôt, fut-ce par présentation à une exposition, dès lors que celle-ci n'est pas une "exposition internationale" au sens de la Convention signée à Paris le 22 Novembre 1928".

b) le défendeur en annulation (IBE INT.)

prétend que l'invention n'est pas privée de nouveauté pour divulgation antérieure au dépôt, fut-ce par présentation à une exposition, dès lors que celle-ci est une "exposition internationale" au sens de la Convention signée à Paris le 22 Novembre 1928".

2°) Enoncé du problème

L'invention a-t-elle été divulguée à l'occasion d'une exposition internationale au sens de la Convention signée à Paris le 22 Nov. 1928 ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant que si le 14 Avril 1975, jour de la divulgation de l'invention à la Foire Internationale de Milan, est revendiqué comme date de priorité dans le brevet italien 1 033 914, il n'en va pas de même dans le

titre litigieux, étant rappelé que dans la loi française une telle divulgation antérieure au dépôt du brevet, loin de conférer une priorité, ruine la nouveauté de l'invention, à moins qu'elle ne remplisse les conditions permettant au breveté de bénéficier d'une protection de l'invention bien qu'elle ait été rendue accessible au public avant la demande de brevet...

Selon celle-ci, -Convention DE 1928-, est considérée comme exposition internationale officielle ou officiellement reconnue toute manifestation, quelle que soit sa dénomination, à laquelle des pays étrangers sont invités par la voie diplomatique; que les documents versés aux débats par l'intimée n'établissent ni même n'esquissent la moindre démonstration que des pays étrangers sont invités à la foire de MILAN par la voie diplomatique et que ladite manifestation répond à d'autres exigences de la Convention de 1928 tenant à la durée (au minimum 3 semaines) et à l'absence de périodicité voulue pour conférer aux expositions officielles l'éclat découlant de leur rareté;

Considérant en conséquence que le brevet, en raison de la divulgation ne remplit pas la condition de nouveauté de l'invention exigée à l'article 6 de la loi du 2 Janvier 1968".

2°) Commentaire de la solution

La solution s'impose et son intérêt tient à la rareté des décisions immunisant les demandeurs de brevets contre les divulgations faites à l'occasion des rares "expositions internationales" au sens de la Convention de 1928 (JM.MOUSSERON, *Traité des Brevets*, t.1 : L'obtention des brevets, Coll.CEIPI XXX, Litec 1984, n.257, p.284).

Bien que la demande française ne paraisse pas revendiquer le bénéfice de la priorité développée par la demande antérieure (?) italienne qui pouvait être immunisée contre la divulgation à l'occasion de ladite exposition, il peut être intéressant de rappeler la solution :

"La demande réflexe verra sa nouveauté appréciée au jour de la demande originaire sans pouvoir bénéficier des immunisations particulières à cette demande originaire (rappr.JM.MOUSSERON, *op.cit*, n.259 et TGI PARIS 29 Mai 1981, Dossiers Brevets 1981.VI.1).

N°Répertoire Général: M 02189
M 01308

Appel d'un jugement de la 3° Chambre 2° section du T.G.I. de PARIS du 23
Novembre 1984.

2 Avocats

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 9 JANVIER 1987

COUR D'APPEL DE PARIS
4^{ème} chambre, section 3

ARRET DU 19 MARS 1987
=====

PARTIES EN CAUSE

1°) La société I.C.E. gérante libre de la société IBE FRANCE dont
le siège est à 94360 BRY SUR MARNE, 126 avenue du Général Leclerc,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,

Appelante, représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué
assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat,

2°) La société à responsabilité limitée IBE INTERNATIONL BUILDING
EQUIPEMENT, dont le siège social est à OGEANO E ILIA (BOLOGNE) via 1°
Maggio 16/3, prise en la personne de son gérant y domicilié,

Intimée, représentée par la SCP GAROBY-d'AURIAC-GUIZARD, avoué,
assistée de Me GRYMBAUN, avocat,

3°) La société I.B.E. FRANCE dont le siège social est à 94360 BRY
SUR MARNE, 126 Avenue du Général Leclerc, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Intimée,
non comparante,

hors du délibéré
Président : Monsieur BONNEFONT

GREFFIER : Madame J.TOUSSAINT;

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur ANGE, Avocat
Général;

DEBATS : A l'audience publique du 9 Janvier 1987, tenue en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur BONNEFONT, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré;

ARRET : réputé contradictoire;

Prononcé publiquement par Monsieur BONNEFONT, Président, lequel a signé la minute avec Madame J.TOUSSAINT, Greffier;

FAITS ET PROCEDURES DE PREMIERE INSTANCE :

Titulaire de deux brevets français dont l'un déposé le 15 octobre 1975 (n°s 7532082 / 2 328 088), la société de droit italien INTERNATIONAL BUILDING EQUIPEMENT (ci-après I.B.E.INTERNATIONAL) mettait fin par télex du 17 Janvier 1980 à l'autorisation d'utiliser lesdits titres précédemment accordés à titre précaire et gratuit à la société I.B.E.FRANCE dans laquelle elle était porteuse de parts.

Cette dernière société ayant été déclarée en règlement judiciaire le 20 Janvier 1980, le Tribunal de commerce de PARIS par jugement du 7 Mai 1980, autorisait la location-gérance de son fonds de commerce au profit de la société INTERNATIONALE DE COFFRAGE ET D'EQUIPEMENT (ci-après I.C.E.).

Le 16 Avril 1981, la société I.B.E. assignait en contrefaçon de brevets les sociétés I.C.E. et I.B.E. FRANCE, celle-ci étant assistée de son syndic FERRARI. Des mesures de protection et de réparation étaient sollicitées.

A l'appui de ses prétentions, la société I.B.E.INTERNATIONAL faisait opérer le 10 Juin 1982 au salon Expomat une saisie-contrefaçon autorisée par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY du 6 Juin 1982 obtenue alors qu'elle invoquait uniquement le brevet 2 328 088.

Les défendeurs concluaient au débouté, la société I.C.E. formant en outre une demande reconventionnelle pour concurrence déloyale.

Le 2 Avril 1984, la société I.B.E.FRANCE indiquait qu'à la suite de l'homologation d'un concordat, elle était dans la procédure sans l'assistance du syndic FERRARI et demandant l'adjonction des précédentes écritures.

LE JUGEMENT CRITIQUE :

Par son jugement du 23 Novembre 1984, le Tribunal de grande instance de PARIS, mettant hors de cause le syndic FERRARI, a notamment:

- dit valable le brevet déposé le 13 octobre 1975 sous le n° 75 32 082 et délivré le 27 juillet 1979 sous le n° 2 328 088 dont est titulaire la société I.B.E.INTERNATIONAL,

- dit que les sociétés I.B.E.FRANCE et I.C.E. ont commis des actes de contrefaçon,

- interdit sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard la poursuite de tels actes et ordonné la confiscation de tous documents et éléments y ayant contribué,

- validé la saisie-contrefaçon du 10 juin 1982,
- commis Philippe GUILGUET, expert, pour fournir au Tribunal tous éléments permettant l'évaluation du préjudice,
- condamné la société I.C.E. à payer à la société I.B.E. INTERNATIONAL une provision de 15.000 francs, 4.152,29 francs pour les frais de la saisie-contrefaçon et la somme de 1.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné la publication du dispositif du jugement dans trois revues aux frais des sociétés I.C.E. et I.B.E.FRANCE dans la limite de 5.000 francs hors taxes par insertion,
- ordonné l'exécution provisoire pour l'expertise et la provision.

L'APPEL :

Appelante du jugement par déclaration du 21 Janvier 1983, la société I.C.E.concluait le 20 novembre 1985 à son infirmation, sollicitant la mainlevée de la saisie-contrefaçon, une indemnité de 500.000 francs pour procédure abusive et la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Soutenant que le brevet 75 32 082 était nul pour défaut de nouveauté à tout le moins d'activité inventive, elle a de surcroît prétendu que le dispositif couvert par l'invention avait été divulgué par la brevetée elle-même le 13 mai 1975, date à laquelle elle avait adressé à la société italienne Impremovoter une documentation sur le coffrage tunnel dont les caractéristiques étaient celles décrites dans le brevet déposé cinq mois plus tard.

Dans ses conclusions du 27 novembre 1986, la société I.B.E.INTERNATIONAL, qui demandait à la Cour de confirmer la décision attaquée et, évoquant comme suite au dépôt du rapport de l'expert GUILGUET, de lui allouer la somme de 643.000 frs en réparation de son préjudice, répliquait que la prétendue divulgation invoquée par l'appelante était postérieure au 14 avril 1975, date à laquelle le brevet bénéficiait d'une priorité en Italie en raison d'une présentation du matériel breveté à la Foire de Milan.

Toutefois, dans des conclusions responsives du 2 janvier 1987, il était rétorqué par la société I.C.E. que selon la loi française toute divulgation antérieure au dépôt du brevet ruine la nouveauté de l'invention, moyen que contestait l'intimée dans ses ultimes écritures en faisant valoir que l'exposition du procédé breveté à la Foire de Milan n'était pas constitutive d'une divulgation et ce eu égard aux dispositions de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978.

La société I.B.E.FRANCE, régulièrement assignée et réassignée à la requête de la société I.C.E., n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera contradictoire à l'égard de toutes les parties, étant noté que sauf les frais de publication du jugement toutes les sommes allouées par ce dernier à la société I.B.E.INTERNATIONAL n'ont été mises qu'à la charge de la société I.C.E. qui d'autre part est seule visée par les demandes de l'intimée.

SUR CE LA COUR :

Qui pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jugement critiqué et aux écritures d'appel;

CONSIDERANT que l'appel de la société I.C.E. a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers dont il convient d'ordonner la jonction;

SUR L'ACTION EN CONTREFACON :

CONSIDERANT que si le 14 avril 1975, jour de la divulgation de l'invention à la Foire Internationale de Milan, est revendiqué comme date de priorité dans le brevet italien 1 033 914, il n'en va pas de même dans le titre litigieux, étant rappelé que dans la loi française une telle divulgation antérieure au dépôt du brevet, loin de conférer une priorité, ruine la nouveauté de l'invention, à moins qu'elle ne remplisse les conditions permettant au breveté de bénéficier d'une protection de l'invention bien qu'elle ait été rendue accessible au public avant la demande du brevet;

CONSIDERANT que ces conditions, s'agissant d'un brevet de 1975, sont définies à l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi du 13 juillet 1978 invoquée sans pertinence dans les conclusions de la société I.B.E.INTERNATIONAL qui méconnaissent que ce dernier texte n'est pas applicable en l'espèce;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 8 susvisé 3ème alinéa, "Par dérogation aux dispositions du présent article, ne fait pas échec à la nouveauté de l'invention la divulgation dont cette invention a fait l'objet dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet, si cette divulgation résulte directement ou indirectement :

1°) d'un abus caractérisé à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit,

2°) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la convention concernant les expositions internationales signée à PARIS le 28 novembre 1928 et modifiée le 10 mai 1948";

CONSIDERANT que la divulgation du 14 avril 1975 se situe bien dans les six mois précédant la demande du brevet 75 32082/ 2 328 088 mais ne résultant pas d'un abus caractérisé à l'égard du demandeur qui du reste se prévaut de l'avoir effectuée, ne pourrait avoir maintenu protégée l'invention que si la Foire Internationale de MILAN entraient dans la catégorie des expositions concernées par la convention préappelée; que selon celle-ci, est considérée comme exposition internationale officielle ou officiellement reconnue toute manifestation, quelle que soit sa dénomination, à laquelle des pays étrangers sont invités par la voie diplomatique; que les documents versés aux débats par l'intimée n'établissent ni même n'esquissent la moindre démonstration que des pays étrangers sont invités à la Foire de MILAN par la voie diplomatique et que ladite manifestation répond à d'autres exigences de la convention de 1928 tenant à la durée (au minimum trois semaines) et à l'absence de périodicité voulue pour conférer aux expositions officielles l'éclat découlant de leur rareté;

CONSIDERANT en conséquence que le brevet, en raison de la divulgation ne remplit pas la condition de nouveauté de l'invention exigée à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1968;

Qu'il sera donc fait droit à la demande en nullité formée par la société I.C.E., l'action en contrefaçon étant par suite rejetée;

SUR LES DOMMAGES-INTERETS SOLLICITES PAR LA SOCIETE I.C.E. :

CONSIDERANT que la procédure introduite par la société I.B.E. INTERNATIONAL, dont les prétentions avaient été jugées fondées en premier instance, ne revêt pas un caractère abusif justifiant l'allocation de dommages-intérêts à la société I.C.E.;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

CONSIDERANT qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société I.C.E. les frais non compris dans les dépens exposés dans l'instance pour la défense en justice de ses légitimes intérêts;

Que la société I.B.E. INTERNATIONAL sera condamnée pour l'ensemble de la procédure à lui payer le montant justifié indiqué au dispositif;

PAR CES MOTIFS :

Joignant les procédures d'appel M.01308 et M 02189 et infirmant le jugement déferé;

Dit que le brevet 75 32082 / 2 328 088 est nul pour défaut de nouveauté;

Déboute en conséquence la société I.B.E. INTERNATIONAL de son action en contrefaçon dudit brevet et de toutes demandes;

Décharge les sociétés I.C.E. et I.B.E.FRANCE de toutes les condamnations prononcées par le jugement au profit de la société I.B.E. INTERNATIONAL;

Par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société I.B.E.INTERNATIONAL à payer à la société I.C.E. la somme de 30.000 francs pour l'ensemble de la procédure;

Dit que la société I.B.E.INTERNATIONALE supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la société civile professionnelle BOMMART-FORSTER, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

