

TGI PARIS 23 MARS 1988
AFF.MASSIN S.A. c. Soc. FABER
Brevet n.82-04.375
PIBD 1988.437.III.301

DOSSIERS BREVETS 1989.I.2

GUIDE DE LECTURE

- NOUVEAUTE - ACCORD DE COOPERATION - OBLIGATION DE SECRET (non)

**

I - LES FAITS

- : La S.A. MASSIN met au point un "*dispositif d'usinage de vis à pas variables*".
- : La S.A. MASSIN commercialise les vis obtenues par son procédé.
- : La S.A. MASSIN communique ses informations techniques à différents partenaires - dont les dirigeants de la société FABER - "*dans le cadre d'un climat de confiance*".
- : FABER commercialise des dispositifs voisins ne provenant pas de MASSIN.
- 12 mars 1982 : La S.A.MASSIN dépose une demande de brevet sur le dispositif d'usinage ci-dessus.
- : La S.A. FABER embauche un ancien collaborateur de la S.A.MASSIN.
- 30 juin 1983 : MASSIN assigne FABER
 - . en contrefaçon du brevet
 - . en concurrence déloyale pour embauche d'anciens personnels d'un concurrent.
- 13 janvier 1987 : FABER réplique par voie de demande reconventionnelle en annulation du brevet pour divulgation antérieure au dépôt destructrice de la nouveauté de l'invention.
- 23 mars 1988 : TGI PARIS :
 - fait droit à la demande reconventionnelle en annulation,
 - rejette la demande principale en contrefaçon,
 - rejette la demande principale en concurrence déloyale.

II - LE DROIT

Après avoir rappelé l'article 8 de la loi de 1968 :

"Une invention est nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique",

le Tribunal rappelle la définition qu'il y a lieu de donner au terme "public" :

"Attendu que le public à la disposition duquel l'invention doit avoir été mise avant le dépôt de la demande de brevet pour que soit détruite la présomption légale de nouveauté de l'invention brevetée, s'entend de toute personne quelconque non tenue au secret" (v.JM.Mousseron, Traité des Brevets, t.1 : L'obtention des brevets, Coll.CEIP XXX, Litec 1984, n.244, p.266).

A - LE PROBLEME

1°) Préentions des parties

a) Le demandeur en annulation (FABER)

prétend que les personnes à qui MASSIN a divulgué l'invention antérieurement au dépôt n'étaient pas tenues par une obligation de confidentialité.

b) Le défendeur en annulation (MASSIN)

prétend que les personnes à qui MASSIN a divulgué l'invention antérieurement au dépôt étaient tenues par une obligation de confidentialité.

2°) *Enoncé du problème*

Les personnes à qui MASSIN a divulgué l'invention antérieurement au dépôt étaient-elles tenues par une obligation de confidentialité ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Attendu que les termes de la convention du 1er décembre 1980 prévoyant que FABER pouvait intervenir seul ou en collaboration avec MASSIN, auprès des clients pour tous problèmes techniques, impliquent nécessairement que les représentants de cette société disposaient d'une connaissance complète de la technique d'usinage faute de quoi ils se seraient trouvés dans l'incapacité d'informer utilement leurs

interlocuteurs... Attendu que la société MASSIN ne démontre pas que H.MASSIN, les clients auxquels celui-ci fait allusion dans son attestation et les employés de la société FABER n'ont été informés de ce dispositif que sous le sceau de la confidentialité.... Attendu que la société MASSIN a ainsi divulgué l'invention litigieuse avant le dépôt de sa demande de brevet".

2°) Commentaire de la solution

La solution est en Droit tout à fait correcte tant pour la définition de la notion de "public" retenue par l'article 8 de la loi que pour le raisonnement conduisant à admettre qu'il y a divulgation destructrice de nouveauté dès lors que cette divulgation a été faite à des personnes non tenues à confidentialité.

En fait, on peut estimer que le refus par le Tribunal d'admettre une obligation de confidentialité tacite à la charge de la société FABER avec laquelle la société MASSIN engageait des relations de coopération étroites, paraît, en revanche, assez sévère mais doit être rapprochée d'autres solutions également sévères retenues en d'autres cas où le défaut d'obligation de secret a été admis.

La conclusion pour les entreprises envisageant certaines divulgations de leurs inventions avant le dépôt de la demande de brevet doit consister en un renforcement de leurs mesures de précaution et, notamment, à l'établissement par écrit des obligations de confidentialité qui seraient mises à la charge de ces partenaires. Le partenaire d'un jour n'est pas, nécessairement, l'ami de demain.

Notons, d'autre part, comme le Tribunal rejette l'antériorité tenant à la commercialisation des produits :

"Attendu que la commercialisation des vis à pas variable, résultat de l'invention, ne peut donner, en l'espèce, aucun enseignement sur la technique employée; que la production de la liste de matériels présentée au Midest et du catalogue de vis à pas variable est par conséquent inopérante pour détruire la nouveauté de l'invention..."

La décision est satisfaisante dans la mesure où elle observe que la commercialisation du produit ne divulgue pas, en l'espèce, le procédé breveté et se refuse à voir dans cette forme d'exploitation une antériorité destructrice de la nouveauté de l'invention brevetée.

1^{re} COPIE



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e CHAMBRE I^{re} SECTION

JUGEMENT RENDU LE 23 MARS 1988

N° du Rôle Général

I2232/83,

Assignation du

30 JUIN 1983

ANNULATION DE BREVET

N° 9

DEMANDEUR : Société MASSIN S.A.
dont le siège social est rue de la
Dernière Cartouche - BAZEILLES
08140 DOUZY

représentée par :

Me Jean ROUCHE, avocat B 43

assistée de :

Me de la MYRE MORY, avocat-plaidant

DEFENDERESSE : Société FABER
6 rue de Mirbritz
08200 SEDAN

représentée par :

Me Bernard POCHON, avocat B 267

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré

Madame ANTOINE Président
Monsieur BOURLA Juge
Madame REGNIEZ Juge

Me Pochon

B 267

GREFFIER :

Madame BERSON, faisant fonction de Greffier.

DEBATS : à l'audience publique du 20 Janvier 1988.

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

La S.A. MASSIN est propriétaire d'un brevet d'invention déposé le 12 Mars 1982 et enregistré sous le n° 82.04.375 ayant pour objet un dispositif d'usinage de vis à pas variable se caractérisant en ce que la vis à usiner est mue longitudinalement, en fonction du pas à obtenir, par une came associée ou non à un système de copiage hydraulique.

Ayant appris que la Société FABER, après avoir recruté l'un de ses employés, utilisait un dispositif d'usinage de vis à pas variable présentant les caractéristiques de l'invention décrite dans la demande de brevet précitée, la Société MASSIN, se fondant sur un procès-verbal de saisie contrefaçon pratiquée le 17 Juin 1983, dans les locaux de la Société FABER, fit assigner le 30 Juin 1983 la Société FABER en contrefaçon des revendications du brevet n° 82.04.375 et en concurrence déloyale et en dommages-intérêts avec interdiction, confiscation et publication d'usage.

Le 13 Janvier 1987 et le 31 Mars 1987 la société défenderesse concluait à la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité

inventive et au débouté pour absence de contre-
façon, motif pris de ce qu'elle justifiait d'une
possession personnelle. Elle sollicitait recon-
ventionnellement la condamnation de la Société
MASSIN pour saisie et procédure abusive au paie-
ment de 150.000 Fr à titre de dommages-intérêts
et en application de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile au paiement de 30.000 Fr.

Le 16 Juin 1987 la Société MASSIN réfutait l'argumentation développée par la défende-
resse, concluait au mal fondé de la demande re-
conventionnelle et maintenait ses prétentions.

Jusqu'au 20 Octobre 1987, date de l'or-
donnance de clôture, les parties ont échangé des
conclusions reprenant leur argumentation anté-
rieure.

X

X X

Attendu que l'invention, objet du bre-
vet, se propose de remédier aux inconvénients des
procédés connus : réalisation "pas à pas" à par-
tir d'un modèle fait à la main, à l'aide d'un
tour à reproduire ou en fonderie.

Attendu que les revendications I à 4
du brevet sont ainsi libellées :

I. Dispositif d'usinage de vis à pas
variable comportant des moyens d'addition à un
déplacement effectué à vitesse constante d'une
ébauche caractérisé en ce que l'ébauche (1) est
entraînée en rotation par l'intermédiaire d'un
système coulissant et est déplacée longitudina-
lement par rapport à la table (9) de la machine
sous l'action d'une came (7) ou d'un vérin.

2. Dispositif d'usinage selon la revendication I caractérisé en ce que la came (7) assurant le déplacement longitudinal de l'ébauche de la vis à usiner (1) est entraînée en rotation par un plateau circulaire (8) relié mécaniquement à la vis de la table (9) de la machine outil.

3. Dispositif d'usinage selon la revendication I caractérisé en ce que le système coulissant assurant l'entraînement en rotation de l'ébauche de la vis à usiner (1) est constitué d'une bague à clavette coulissante (3) entraînée en rotation par un diviseur (5) relié mécaniquement à la vis de la table (9) de la machine.

4. Dispositif d'usinage selon la revendication I caractérisé en ce que, lorsque l'ébauche de la vis à usiner est mue par un vérin celui-ci est commandé par un automate programmable ou tout autre moyen du genre.

Attendu que la société défenderesse soutient que la Revendication I du brevet 82.04.375 est dépourvue de nouveauté puisqu'elle-même commercialise depuis 1973 des vis de sélection obtenues par le procédé breveté et que la Société MASSIN aurait, à plusieurs reprises, divulgué la technique d'usinage des vis.

Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi 1968, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

Attendu que l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen avant le jour du dépôt de la demande de brevet.

AUDIENCE DU
23 MARS 1988
3ème CHAMBRE
1ère SECTION
N° 9

Attendu que le public à la disposition duquel l'invention doit avoir été mise avant le dépôt de la demande de brevet pour que soit détruite la présomption légale de nouveauté de l'invention brevetée, s'entend de toute personne quelconque non tenue au secret.

Attendu que pour démontrer la divulgation du dispositif d'usinage MASSIN et notamment de sa revendication 1, la Société FABER fait état :

- d'une liste des clients auxquels la Société FABER a livré des vis, réalisées selon le dispositif MASSIN avant le dépôt du brevet, qu'il ne résulte pas toutefois de cette pièce que la Société FABER, dont il n'est pas contesté qu'elle commercialisait les vis à pas variable fabriquées par la Société MASSIN, ait eu connaissance de leur technique de fabrication.

- de son catalogue avec photographies des vis à pas variable qui ne comprend aucun des dispositifs employés pour réaliser ces pièces.

- d'une convention signée par les dirigeants de MASSIN et FABER le 1er Décembre 1980 en prévision du Midest de 1980, aux termes de laquelle il avait été convenu d'une part que FABER confierait à MASSIN du matériel de stand : vis, pinces; pignons exécutés par MASSIN ; d'autre part que FABER continuerait à mener la commercialisation de ces produits "dans le meilleur esprit d'équipe avec MASSIN, avec intervention commune ou séparée auprès des clients pour tous problèmes techniques, délais, etc..."

Attendu que la commercialisation des vis à pas variable, résultat de l'invention, ne peut donner, en l'espèce, aucun enseignement sur la technique employée ; que la production de la liste

du matériel présentée au Midest et du catalogue de vis à pas variable est par conséquent inopérante pour détruire la nouveauté de l'invention.

Attendu que la Société FABER verse en outre aux débats une attestation d'Henri Fernand MASSIN, gérant de 1976 à 1980 de la Société SAFAR dans laquelle les actuels dirigeants de la Société MASSIN ont été associés.

Attendu que dans cette attestation Henri Fernand MASSIN décrit, de façon détaillée, le dispositif utilisé par la Société MASSIN de 1976 à 1980 et certifie "ce dispositif a été montré et décrit au cours des années précitées (1976-1980) à de nombreux clients en visite aux établissements MASSIN et notamment à la Société FABER."

Attendu que la Société MASSIN conteste cette attestation parce qu'elle émane d'une personne qui n'est pas impartiale et qu'elle est contraire aux documents produits.

Mais attendu qu'aucun élément du dossier ne permet au Tribunal de douter de la sincérité d'Henri MASSIN dont les dires sont confirmés tant par la convention du 1er Décembre 1980 que par les écritures de la Société MASSIN.

Attendu en effet que les termes de la convention du 1er Décembre 1980 prévoyant que FABER pouvait intervenir, seul ou en collaboration avec MASSIN, auprès des clients pour tous problèmes techniques, impliquent nécessairement que les représentants de cette société disposaient d'une connaissance complète de la

technique d'usinage faute de quoi ils se seraient trouvés dans l'incapacité d'informer utilement leurs interlocuteurs.

Attendu que la Société MASSIN a exposé dans ses écritures du 16 Juin 1987 "Il résulte, au contraire, des pièces produites par la Société FABER que la technique était réservée à un petit nombre d'initiés dans le cadre d'un climat de confiance".

Attendu que la Société MASSIN, tout en reconnaissant que des tiers ont eu accès au mode de fabrication des vis à pas variable, déduit de l'existence de relations de confiance l'absence de toute idée de divulgation de la part de la Société MASSIN.

Mais attendu que la Société MASSIN ne démontre pas qu'Henri MASSIN, les clients auxquels celui-ci fait allusion dans son attestation et les employés de la Société FABER n'ont été informés de ce dispositif que sous le sceau de la confiance.

Attendu que le dispositif divulgué, tel que décrit dans l'attestation MASSIN, contient tous les moyens constitutifs de l'invention brevetée et les moyens de leur mise en oeuvre.

Attendu que la Société MASSIN a ainsi divulgué l'invention litigieuse avant le dépôt de sa demande de brevet.

Attendu que la Revendication I, dès lors qu'elle est antériorisée de toute pièce par cette divulgation, doit être déclarée nulle.

Attendu que les Revendications 2, 3 et 4, qui sont dépendantes de la Revendication I, doivent être également déclarées nulles.

SUR LA CONCURRENCE DELOYALE.

Attendu que la Société MASSIN reproche à la Société FABER d'avoir procédé au débanchage de Monsieur BAIJOT, employé de la Société MASSIN, et de façon concomitante des actes de contrefaçon.

Mais attendu que la Société MASSIN n'établit aucune faute à l'encontre de la Société FABER qui était parfaitement libre d'embaucher un ancien salarié de la Société MASSIN dès lors que celui-ci n'était lié à son ancien employeur par aucune clause de non-concurrence; qu'il convient de débouter la demanderesse de ce chef de demande ;

SUR L'EXCEPTION DE POSSESSION PERSONNELLE.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la Société FABER pouvait se prévaloir d'une possession antérieure personnelle car le brevet dont la contrefaçon est alléguée est nul.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.

Attendu que la Société MASSIN, ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, n'a pas agi dans une intention malicieuse ou avec une légèreté blâmable en faisant pratiquer une saisie et en introduisant la présente procédure ; que la demande reconventionnelle de la Société FABER n'est pas fondée.

AUDIENCE DU
21 MARS 1988
3ème CHAMBRE
1ère SECTION
N° 9

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse la totalité de ses frais irrépétibles ; qu'il échet de condamner la Société MASSIN à lui verser 15.000 Fr sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que la demande de la Société MASSIN, sur le même fondement, doit être rejetée.

Attendu que l'exécution provisoire, qui n'est pas compatible avec la nature du présent jugement, ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Annule le brevet n° 82.04.375 du 12 Mars 1982 en ses revendications 1, 2, 3 et 4.

Dit que le présent jugement sera transcrit sur les registres de l'I.N.P.I. à la diligence de la société défenderesse.

Condamne la Société MASSIN à verser à la Société FABER la somme de 15.000 Fr au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne la Société MASSIN aux dépens.

