PARIS 26 OCTOBRE 1988
Brevet 75-06.366
Aff.MEDTRONIC c. TELELECTRONICS
PIBD 1989.449.III.71

DOSSIERS BREVETS 1989.V.3

GUIDE DE LECTURE

- NOUVEAUTÉ - ESSAI

**

Rappr.TGI Paris 26 mai 1986, PIBD 1986.399.III.354, Dossiers Brevets 1986.VI.1

I - LES FAITS

- 1972 : Essais sur le chien d'une sonde à barbillons.
- 21 juin 1973 : La société U.S. MEDTRONIC effectue une demande de brevet américain sur un "*électrode intra-cardiaque*".
- 1973-1974 : Essais sur l'homme . par le docteur SMYTH . auprès de différents patients dont chacun a signé des documents (couvrant plus la responsabilité médicale que la brevetabilité du dispositif) prévoyant qu'il "*pourrait*" recevoir toute information au sujet de la sonde.
- : Nul patient ne demande d'information.
- 28 février 1975 : MEDTRONIC effectue une demande française correspondante sans priorité unioniste.
- : TELETRONICS offre en vente des dispositifs suspects de contrefaçon.
- 20 septembre 1982 : MEDTRONIC fait procéder à une saisie contrefaçon des matériels de TELETRONICS.
- 4 octobre 1982 : MEDTRONIC (US et France) assigne TELETRONICS en contrefaçon.
- 22 novembre 1983 : TELETRONICS 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 (de TELETRONICS)
- : MEDTRONIC fait appel
- 26 octobre 1988 : La Cour de PARIS infirme le jugement.

II - LE DROIT

* PREMIER PROBLEME : Nouveauté (divulgarion par essais)

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (TELECTRONICS)

prétend qu'en l'absence d'accord de secret, la divulgation à des "agents nécessaires des essais" constitue une antériorité destructrice de nouveauté.

b) Le défendeur en annulation (MEDTRONIC)

prétend que même en l'absence d'accord de secret la divulgation à des "agents nécessaires des essais" ne constitue pas une antériorité destructrice de nouveauté.

2°) *Enoncé du problème*

En l'absence de convention expresse de confidentialité, la divulgation à des "agents nécessaires des essais" constitue-t-elle une antériorité destructrice de nouveauté ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Mais considérant que les essais relatifs à une invention n'en constituent pas la divulgation au sens de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 quand cette invention a été communiquée uniquement aux personnes qui sont les agents nécessaires des expériences requises;

Or, considérant qu'en l'espèce où la mise au point de l'invention de la sonde intracardiaque conduisait à l'expérimentation sur des êtres humains, les patients qui avaient consenti à se prêter à ces essais et l'expérimentateur le docteur SMYTH étaient les agents nécessaires de ces essais".

2°) *Commentaire de la solution*

La formule très générale retenue par la Cour d'appel de Paris a de quoi surprendre car elle ne trouve de support de texte ni dans la loi française ni dans la Convention européenne sur les brevets et, notamment, les textes en matière de nouveauté. Cette solution ajoute, par conséquent, aux données législatives.

Il semble, d'ailleurs, toutefois qu'après avoir affirmé ce principe général, la Cour n'en tire point les conséquences puisque ce n'est point, véritablement, au titre de ce principe mais de la règle commune que la communication à une personne tenue au secret ne vaut pas antériorité, que la Cour va réformer la décision retenue par le Tribunal de Paris.

DEUXIEME PROBLEME : Nouveauté (Divulgateion à débiteur de secret)

- La Cour retient, tout d'abord, l'obligation de confidentialité mise à la charge du responsable des essais, le docteur SMYTH :

"Considérant que le docteur SMYTH était lui-même tenu envers MEDTRONIC Inc. par des accords de confidentialité et que les premiers juges ne pouvaient dire que l'engagement du docteur SMYTH de garder secrètes les informations provenant de cette société n'avaient pas d'autre but que de préserver les droits de propriété de cette dernière sur l'invention, qu'en effet il résulte de l'attestation du professeur BANNER ancien directeur de l'Office américain des brevets que le terme "proprietary" employé au paragraphe D de ces accords désignait une information secrète ou confidentielle, que l'utilisation de ce terme confirmait donc que le docteur SMYTH avait l'obligation de tenir comme confidentiels les essais dont il était chargé".

- La Cour constate, ensuite, qu'il n'y a pas eu divulgation auprès des patients

A - LE PROBLEME

1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur en annulation (TELECTRONICS)

prétend que l'obligation faite à l'inventeur de divulguer 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 (MEDTRONIC)

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

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

- Tribunal : **oui**

"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 enocardiaque à barbillon 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".

- Cour : non

"Considérant que si ces actes prévoyaient que le patient recevrait des réponses à toutes demandes futures qu'il pourrait formuler concernant le traitement qu'il avait reçu, il n'est nullement établi que lesdits patients auraient sollicité et reçu des renseignements complémentaires sur l'invention et les auraient communiqués à des tiers".

2°) Commentaire de la solution

Nous avons regretté la solution retenue par le Tribunal de Paris et la solution retenue par la Cour d'appel nous paraît plus proche de la réalité. La conclusion en faveur de la nouveauté et de la brevetabilité de l'invention nous paraît plus satisfaisante.

TROISIEME PROBLEME : Activité inventive

Après étude des différentes antériorités présentées, la Cour conclut à l'activité inventive :

"Considérant au surplus qu'il résulte de ce qui précède que l'invention de ce brevet ne découlait pas de manière évidente pour un homme de métier de l'état de la technique antérieure, qu'il existait auparavant un problème, les électrodes à cône permettant de retirer facilement l'électrode sans blesser les tissus cardiaques mais n'assurant pas une fixation suffisante cependant que les électrodes à crochets métalliques assuraient cette fixation mais pouvaient blesser les tissus lorsque la sonde devait être retirée, qu'il apparaît des articles médicaux produits que le dispositif MEDTRONIC a pu résoudre ce problème en permettant à la fois une fixation suffisante de l'électrode et son retrait sans blesser les tissus cardiaques".

Retenons le rappel d'une règle classique en matière d'appartenance d'une information à l'état de la technique :

"Mais considérant qu'une antériorité doit être certaine alors que dans l'article d'août 1969 de la revue "Biomedical Engineering" la photographie de la sonde ne permet pas de déterminer la structure réelle du "barbed ring" dont elle est équipée cependant que la signification de cette expression n'est pas non plus connue avec certitude".

QUATRIEME PROBLEME : Contrefaçon

La validation du brevet permet à la Cour de conclure en faveur de la contrefaçon par la société TELELECTRONICS :

"Considérant qu'il en résulte que la Sté TELELECTRONICS en commercialisant des conducteurs intracardiaques qui reproduisent les caractéristiques faisant l'objet de la revendication 1 du brevet 75-06366 a contrefait ce brevet dont la Sté MEDTRONIC Inc est titulaire et la Sté MEDTRONIC FRANCE licenciée".

B

Me Moreau

N° Répertoire Général : 86_014412

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE 1988

(N°) , 11 pages

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 19 septembre 1988

- Sur appel d'un juo. du T.G.I. de
Paris (3ème Chambre, 1ère
Section) en date du 26 mai
1986 -

- Infirmation et EXPERTISE -

PARTIES EN CAUSE

1°) La Société MEDTRONIC Inc. de droit
américain, dont le siège est à
MINNEAPOLIS - Minnesota (Etats Unis
d'Amérique) 3055 Old Highway, P.O.
Box 1453, agissant poursuites et di
gences de ses représentants légaux
domiciliés audit siège en cette
qualité,

2°) La Société MEDTRONIC FRANCE, S.A.,
dont le siège est à Paris (8ème)
25 rue de Chateaubriand, agissant
poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés au
siège en cette qualité,

APPELANTES,
renrésentées par Me MOREAU, avoué,
assistées de Me COMBEAU, avocat,

3°) La Société TELETRONICS S.A.
dont le siège est à CHATELLERAULT
(Vienne) Z.I. 11 rue André Boullé,

INTIMEE,
représentée par Me LECHARNY, avoué,
sans avocat,

COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats et du délibéré:
Président: Monsieur ROBIQUET,
Conseillers: Madame ROSNEL et
Monsieur POUILLAIN,

GREFFIER:
Monsieur LACORTE,

DEBATS:
A l'audience publique du 28 septembre
1988,

ARRET: Contradictoire-
prononcé publiquement par Monsieur ROBIQUET, Président,
qui a signé la minute avec Monsieur LACORTE, Greffier.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la Société de droit
américain MEDTRONIC Inc. et la Société MEDTRONIC FRANCE
du jugement rendu le 26 mai 1986 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris (3ème Chambre, 1ère Section) dans le
litige les opposant à la Société TELELECTRONICS, ensemble sur
les demandes reconventionnelles de cette dernière.

FAITS ET PROCEDURE:

La Société MEDTRONIC Inc. est titulaire du brevet d'inven-
tion français n° 75-06366 intitulé "électrode intra-
cardiaque" demandé le 28 février 1975 et délivré le 17
avril 1979.

Elle en a concédé licence d'exploitation à la Société
MEDTRONIC FRANCE par contrat des 10 mars et 5 avril 1982
inscrit au Régistre des brevets le 26 mai 1982 sous le
n° 97.619.

La Société MEDTRONIC Inc. a fait effectuer saisie-
contrefaçon le 20 juillet 1983 dans les locaux de la Sté
TELELECTRONICS puis le 1er août 1983 les Stés MEDTRONIC Inc.
et MEDTRONIC FRANCE ont assigné la Sté TELELECTRONICS en
contrefaçon du brevet et réparation de leurs préjudices.

La Sté TELELECTRONICS a conclu à la nullité du brevet pour
divulgaration antérieure et subsidiairement défaut de
nouveau et d'activité inventive.

Par jugement du 26 mai 1986, le Tribunal de Grande Ins-
tance a prononcé la nullité pour défaut de nouveauté du
brevet 75-06366, 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 confor-
mément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du
13 juillet 1978, a déclaré les Stés MEDTRONIC Inc et
MEDTRONIC FRANCE mal fondées en leur action en contrefaçon
et les a déboutées de toutes leurs demandes, les a
condamnées in solidum à payer à la Sté TELELECTRONICS la somme
de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau
Code de Procédure Civile, a débouté la Sté TELELECTRONICS de
sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et
a condamné les Stés MEDTRONIC in solidum aux dépens.

La Sté MEDTRONIC Inc. et la Sté MEDTRONIC FRANCE (ci-après
les Stés MEDTRONIC) demandent à la Cour de réformer ce
jugement en toutes ses dispositions, de dire valable le
brevet français 75-06366,

-dire qu'en fabriquant, en détenant en vue de la vente,
en offrant en vente et en vendant des conducteurs intra-
cardiaques qui reproduisent les caractéristiques faisant

4ème
Chambre A

date
26 octobre 8

22

l'objet de la revendication 1 dudit brevet, la Société intimée contrefait ce brevet, dans les termes des articles 51 et 29 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée,

-faire défense à la Société intimée sous une astreinte définitive de 1.000 F par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de fabriquer, détenir, offrir en vente et vendre des conducteurs intracardiaques reproduisant les caractéristiques protégées par le brevet MEDTRONIC 75-06366,

-ordonner la confiscation et la remise à la Sté MEDTRONIC Inc. de tous les conducteurs intracardiaques reproduisant les caractéristiques protégées par ledit brevet et se trouvant entre les mains de la Société intimée au jour de l'arrêt à intervenir,

-commettre tel expert qu'il plaira à la Cour désigner, afin de lui fournir tous les éléments qui lui permettront d'évaluer les dommages-intérêts dus à la Société MEDTRONIC Inc. et à la Sté MEDTRONIC FRANCE, en réparation du préjudice que la contrefaçon commise par la société intimée leur a causé,

-condamner d'ores et déjà la Société intimée à payer à la société MEDTRONIC Inc. une provision de 2.000.000 F sur ses dommages-intérêts et également à la Sté MEDTRONIC FRANCE une provision de 2.000.000 F sur ses dommages-intérêts,

-autoriser la Société MEDTRONIC Inc. et la Sté MEDTRONIC FRANCE à faire publier l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou périodiques, aux frais de la société intimée et ce, au besoin à titre de complément de dommages-intérêts,

-dire que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu'à la date de la décision finale à intervenir, au vu du rapport de l'expert,

-condamner la société intimée à payer aux Sociétés MEDTRONIC Inc. et MEDTRONIC FRANCE une somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;---

Avant l'ordonnance de clôture du 19 septembre 1988, la Sté intimée a prié la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant de dire que le brevet 75-06366 est encore nul comme antérieur par les publications relatives à la sonde endocardiaque du docteur SCHALDACH et pour défaut d'activité inventive compte tenu de l'existence et de l'emploi de la sonde SCHALDACH et des enseignements du document WITATRON, de condamner les Stés MEDTRONIC in solidum à lui payer la somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Puis, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 septembre 1988 et par conclusions du 28 septembre 1988 avant l'audience, la société intimée demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à contester la validité du brevet qui lui est opposé et les Sociétés MEDTRONIC demandent la révocation de cette ordonnance de clôture, qu'il soit pris acte de la volonté exprimée par

4^{ème}
Chambre A

date
26 octobre 81

3^è p.

la Sté intimée de ne pas contester la validité du brevet en cause et que leur soit adjugé pour le surplus l'entier bénéfice de leurs précédentes conclusions.

DISCUSSION

I.- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 1988:

Considérant que les conclusions de la sté intimée du 28 septembre 1988 constituent une cause grave au sens de l'article 784 du nouveau Code de Procédure Civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 1988, qu'il y a donc lieu de révoquer cette ordonnance et de recevoir les conclusions du 28 septembre 1988 tant de la sté intimée que des Stés MEDTRONIC;

II.- Sur la validité du brevet MEDTRONIC n° 75-06366:

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce que l'intimée renonce devant la Cour à contester la validité de ce brevet;

Considérant cependant que les Stés MEDTRONIC demandant la réformation du jugement notamment en ce qu'il a prononcé la nullité de ce brevet, il y a lieu d'examiner les motifs par lesquels les premiers juges ont prononcé cette nullité:

A.- Sur la divulgation:

Considérant que l'invention revendiquée concerne une électrode intracardiaque dont l'extrémité est munie de pointes souples maintenues contre le corps de cette électrode pendant l'introduction puis libérées pour assurer par coopération avec le tissu cardiaque la fixation de cette électrode contre la paroi interne du coeur, la souplesse de ces pointes empêchant leur pénétration dans le tissu cardiaque et permettant ainsi de retirer l'électrode sans blesser ce tissu;

Considérant que le Tribunal a retenu que cette invention avait été divulguée avant le dépôt du brevet le 28 février 1975 par les implantations humaines de cette sonde qui avaient été effectuées aux Etats-Unis d'Amérique les 6 décembre 1974, 20 et 27 février 1975, que les Stés MEDTRONIC ne pouvaient prétendre qu'il ne s'agissait que d'essais à caractère confidentiel, qu'en effet, avant de subir ces interventions, les patients avaient donné leur consentement par écrit dans un document précisant que le dispositif implanté était " la sonde à barbillons de MEDTRONIC" et qu'ils pourraient recevoir toutes informations à ce 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, que par ailleurs s'il ressortait des documents versés aux débats par les demanderesse que le docteur SMYTH qui avait procédé à ces implantations s'était engagé à garder secrètes les informations provenant de la Sté MEDTRONIC Inc., cet engagement n'avait d'autre but que de préserver les droits de propriété de cette société

4^{ème}
Chambre A

date
26 octobre

43^{ème}

sur son invention et que loin de la garder secrète ladite société avait déposé le 21 juin 1973 un brevet américain dont les interventions susvisées devaient être considérées comme les premières applications, que le brevet français 75-06366 n'ayant pas revendiqué la priorité de ce brevet américain, la défenderesse était bien fondée à soutenir que le 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 en application de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968;

Mais considérant que les essais relatifs à une invention n'en constituent pas la divulgation au sens de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968 quand cette invention a été communiquée uniquement aux personnes qui sont les agents nécessaires des expériences requises;

Or considérant qu'en l'espèce où la mise au point de l'invention de la sonde intracardiaque conduisait à l'expérimentation sur des êtres humains, les patients qui avaient consenti à se prêter à ces essais et l'expérimentateur le docteur SMYTH étaient les agents nécessaires de ces essais;

Considérant en outre que la divulgation d'une invention suppose que sa révélation ait porté sur les éléments constitutifs de l'invention et les moyens de la reproduire;

Or considérant que les actes de "consentement informé des patients" signés par les 3 malades indiquaient seulement qu'il s'agissait de la "sonde atriale endocardiaque à barbillons", qu'aucune précision n'était donnée sur la structure de cette sonde, la position et la matière des barbillons et la manière dont ils assuraient la fixation de l'électrode;

Considérant que si ces actes prévoient que le patient recevrait des réponses à toutes demandes futures qu'il pourrait formuler concernant le traitement qu'il avait reçu, il n'est nullement établi que lesdits patients auraient sollicité et reçu des renseignements complémentaires sur l'invention et les auraient communiqués à des tiers;

Considérant que le docteur SMYTH était lui-même tenu envers MEDTRONIC Inc. par des accords de confidentialité et que les premiers juges ne pouvaient dire que l'engagement du docteur SMYTH de garder secrètes les informations provenant de cette société n'avaient pas d'autre but que de préserver les droits de propriété de cette dernière sur l'invention, qu'en effet il résulte de l'attestation du professeur BANNER ancien directeur de l'Office américain des brevets que le terme "proprietary" employé au paragraphe D de ces accords désignait une information secrète ou confidentielle, que l'utilisation de ce terme confirmait donc que le docteur SMYTH avait l'obligation de tenir comme confidentiels les essais dont il était chargé;

Considérant que le Tribunal ne pouvait non plus retenir

4^{ème}
Chambre A

26 octobre 88
date
5^{ème} page

que MEDTRONIC Inc. n'avait pas l'intention de conserver secrètes les expérimentations en cause puisqu'elle avait déposé antérieurement le 21 mars 1973 un brevet américain dont ces expérimentations constituaient les premières applications;

Considérant en effet que ce brevet américain n° 3902501 déposé le 21 juin 1973 n'a été délivré que le 2 septembre 1975 soit postérieurement auxdits essais et est resté secret jusqu'à sa délivrance;

Considérant en outre qu'il résulte des documents produits devant la Cour que les expérimentations en cause portaient sur une sonde directionnelle en forme de J sur laquelle les branches étaient placées en rangées successives sur un seul côté du fil de la sonde et non réparties sur toute la circonférence de ce fil à la base de l'électrode comme dans le brevet américain, que cette sonde en J devait d'ailleurs après ces essais faire l'objet d'autres dépôts de brevet aux Etats-Unis par le docteur SMYTH qui avait donc intérêt au secret des expérimentations puis en France par la Sté MEDTRONIC Inc.;

Considérant qu'il y a donc lieu, réformant le jugement, de dire que le dispositif décrit au brevet français 75-06366 n'avait pas été porté à la connaissance du public antérieurement à son dépôt le 28 février 1975 et ne doit pas en conséquence être déclaré nul en application de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1968;

B- Sur les antériorités:

Considérant que les premiers juges ont encore retenu qu'aux termes d'un article paru en août 1969 dans la revue anglaise "Bio-médical Engineering" la Sté 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 1976 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", 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;

Considérant que les Stés MEDTRONIC allèguent que dans l'article d'août 1969 de la revue "Bio-medical Engineering" relatif à l'électrode intracardiaque VITATRON les termes "barbed ring" ne signifient pas ainsi que l'a cru le Tribunal une couronne de barbules ou de pointes séparées comme dans le brevet MEDTRONIC mais un organe en forme de cône présentant un épaulement circulaire continu pour retenir l'électrode dans les cavités de la paroi du

4^{ème} chambre A

date
26 octobre 88

6^{ème}

coeur, ainsi qu'il résulte d'autres publications contemporaines de la Sté VITATRON qui montrent clairement ces organes en forme de cône avec la même expression "barbed ring" ou celle de "barbed tip" et de l'attestation de Willem MULDER ingénieur de la Sté VITATRON MEDICAL qui déclare qu'au cours des années 1970 cette société utilisait l'expression "anneaux en silicone à barbillons" pour faire référence à cet élément en forme de cône et n'a pas fabriqué un fil ramifié comprenant des branches distinctes et séparées à l'extrémité de la pointe avant 1982 environ;

Considérant certes qu'une antériorité doit être prise telle qu'elle est sans pouvoir être interprétée par d'autres documents;

Mais considérant qu'une antériorité doit être certaine alors que dans l'article d'août 1969 de la revue "Biomedical Engineering" la photographie de la sonde ne permet pas de déterminer la structure réelle du "barbed ring" dont elle est équipée cependant que la signification de cette expression n'est pas non plus connue avec certitude;

Considérant qu'il en résulte que cet article ne peut être retenu comme antériorisant le moyen général du brevet MEDTRONIC;

Considérant que le brevet allemand ASTRA ne concerne pas une sonde à électrode destinée à être fixée contre la paroi interne du coeur pour délivrer des impulsions électriques mais un cathéter utilisé pour l'administration sous-muqueuse d'un produit anesthésiant du col de l'utérus lors de l'accouchement sans douleur, que le cathéter doit être introduit dans une incision pratiquée dans le col de l'utérus et comprend près de son extrémité un collet en forme d'entonnoir en matière souple qui peut être muni de fentes dont le rôle est d'appliquer plus facilement le collet sans le déformer sur le cathéter lors de l'introduction dans l'incision (traduction page 3, lignes 8 à 11);

Considérant qu'il en résulte que le dispositif ASTRA diffère par sa structure, sa fonction et son objet du dispositif MEDTRONIC et ne peut donc en constituer une antériorité;

Considérant que devant la Cour l'intimée a en outre invoqué un article de Max SCHALDACH publié en 1971 et intitulé "Nouvelles électrodes de stimulateur cardiaque";

Mais considérant que ce document n'avait pas été retenu par le Tribunal comme motif de nullité;

Considérant au surplus que l'électrode SCHALDACH est pourvue de 2 crochets métalliques s'étendant en forme de V depuis un ressort, que pour être introduits dans le coeur, ces crochets sont recouverts par un cathéter qui maintient le V fermé, que lorsque la pointe de l'électrode est en contact avec la paroi du coeur, le

4ème
Chambre A.....

date
20 octobre 81

7è p

cathéter est retiré et les crochets métalliques s'ouvrent sous l'action du ressort pour s'ancrer entre les trabécules du coeur;

Considérant qu'il en résulte que le dispositif SCHALDACH diffère du dispositif MEDTRONIC par sa structure, la matière et le fonctionnement des moyens de fixation, qu'il s'ensuit que ce dispositif SCHALDACH ne peut être retenu comme antérieur au brevet MEDTRONIC;

Considérant que ce brevet MEDTRONIC n° 75-06366 ne doit donc pas être déclaré nul pour défaut de nouveauté;

Considérant que devant la Cour l'intimée a en outre invoqué l'absence d'activité inventive;

Mais considérant que le Tribunal n'a pas retenu que le brevet MEDTRONIC serait nul de ce chef;

Considérant au surplus qu'il résulte de ce qui précède que l'invention de ce brevet ne découlait pas de manière évidente pour un homme de métier de l'état de la technique antérieure, qu'il existait auparavant un problème, les électrodes à cône permettant de retirer facilement l'électrode sans blesser les tissus cardiaques mais n'assurant pas une fixation suffisante cependant que les électrodes à crochets métalliques assuraient cette fixation mais pouvaient blesser les tissus lorsque la sonde devait être retirée, qu'il apparaît des articles médicaux produits que le dispositif MEDTRONIC a pu résoudre ce problème en permettant à la fois une fixation suffisante de l'électrode et son retrait sans blesser les tissus cardiaques;

II- Sur la contrefaçon:

Considérant que les appelantes soutiennent que l'intimée a contrefait le brevet 75-06366 en sa revendication 1 qui vise un "conducteur intracardiaque du type comprenant un conducteur électrique enfermé dans une matière inerte aux fluides du corps, le conducteur se terminant par une extrémité exposée conductrice de l'électricité, caractérisé en ce qu'il comporte des pointes non-conductrices sortant de ladite matière enfermant le conducteur en s'écartant de ladite extrémité dans une position voisine de celle-ci pour coopérer avec le tissu du coeur afin de maintenir l'extrémité en position, lesdites pointes formant un angle généralement aigu avec ladite matière enfermant le conducteur et étant réalisées entièrement en un matériau souple ayant une rigidité suffisante pour maintenir ledit angle lorsque lesdites pointes ne sont pas maintenues mais suffisamment souple pour empêcher la pénétration dudit tissu du coeur, ladite matière souple étant généralement inerte aux fluides du corps";

Considérant que l'intimée ne renonce pas devant la Cour à invoquer l'absence de contrefaçon mais qu'elle ne peut plus faire état à ce sujet de la nullité du brevet MEDTRONIC puisque la Cour a jugé que ce brevet était valable;

4^{ème}
Chambre A

date
26 octobre 81

Considérant que l'intimée fait valoir que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de la comparaison des sondes saisies avec les dessins annexés au brevet MEDTRONIC 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;

Or considérant qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 juillet 1983 dans les locaux de la Sté TELETRONICS ainsi que des documents joints que les sondes intracardiaques commercialisées par cette société et qu'elle déclare importer d'Australie présentent à une petite distance derrière l'électrode des barbillons en matière non conductrice s'étendant sous un angle aigu par rapport à l'axe de la gaine et du conducteur, que chacun des barbillons est disposé dans un plan approximativement axial qui lui est propre et s'étend obliquement vers l'extérieur à partir de l'extrémité formée par l'électrode, que les barbillons ont une certaine souplesse mais après déformation reprennent immédiatement leur position initiale;

Or considérant que les dessins du brevet MEDTRONIC montrent à la base de l'électrode des pointes placées en couronne sur toute la circonférence de la sonde;

Considérant qu'il en résulte que l'emplacement des barbillons de la sonde TELETRONICS n'est pas identique à celui des pointes montrées par ces dessins;

Mais considérant que la revendication 1 du brevet MEDTRONIC ne précise pas que, pour assurer la fixation de l'électrode par coopération avec les tissus du cœur, les pointes doivent s'étendre en couronne sur toute la circonférence de la sonde, qu'elle indique seulement que ces pointes souples s'écartent selon un angle généralement aigu de l'extrémité de la sonde dans une position voisine de celle-ci, ce qui est également le cas des barbillons de la sonde TELETRONICS;

Considérant qu'il en résulte que la Sté TELETRONICS en commercialisant des conducteurs intracardiaques qui reproduisent les caractéristiques faisant l'objet de la revendication 1 du brevet 75-06366 a contrefait ce brevet dont la Sté MEDTRONIC Inc est titulaire et la Sté MEDTRONIC FRANCE licenciée;

III- Sur la réparation du préjudice des Stés MEDTRONIC

Considérant qu'il y a lieu d'interdire à la Sté intimée de fabriquer ou commercialiser des conducteurs intracardiaques reproduisant les caractéristiques protégées par la revendication 1 du brevet MEDTRONIC sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé le délai de quinzaine suivant la signification du présent arrêt;

Considérant qu'il convient d'ordonner la confiscation et la remise à la Sté MEDTRONIC Inc. des conducteurs intracardiaques contrefaisants en possession de la sté intimée;

4^{ème}
Chambre A

date
26 octobre 88

9^è p

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par les Stés MEDTRONIC et de condamner la société intimée à payer à chacune des Stés MEDTRONIC une indemnité provisionnelle de 150.000 F à valoir sur la réparation de leurs préjudices;

Considérant qu'il convient d'autoriser les Stés MEDTRONIC à faire publier le dispositif du présent arrêt dans 3 journaux ou périodiques de leur choix aux frais de la société intimée dans la limite de 21.000 F au total;

IV- Sur la demande de la Société intimée pour appel abusif

Considérant que la société intimée ne peut prétendre que l'appel formé par les Stés MEDTRONIC aurait eu un caractère abusif et dilatoire alors que cet appel a abouti à la réformation du jugement, que la société intimée doit donc être déboutée de sa demande en dommages-intérêts comme mal fondée;

V- Sur l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et les dépens:

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des Stés MEDTRONIC, qui ont vain de cause dans leur action, les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer devant le Tribunal et devant la Cour, qu'il y a donc lieu de condamner la société intimée à payer aux Stés MEDTRONIC la somme globale de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;

Considérant qu'il est en revanche équitable de laisser supporter à la Sté intimée qui succombe en ses prétentions les frais non taxables qu'elle a exposés, qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et que le jugement doit être réformé en ce qu'il lui avait alloué la somme de 15.000 F en vertu de cet article;

PAR CES MOTIFS,

Révogue l'ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 1988 et reçoit en conséquence les conclusions du 28 septembre 1988 de la Société TELETRONICS et des Sociétés MEDTRONIC;-----

Donne acte à la Société TELETRONICS de ce qu'elle renonce à contester la validité du brevet MEDTRONIC n° 75-06366;

Infirme le jugement rendu le 26 mai 1986 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème Chambre 1ère Section) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société TELETRONICS de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive;-----

Et statuant à nouveau:-----

Dit que le brevet d'invention français n° 75-06366 concernant une électrode intracardiaque dont est titulaire la Société MEDTRONIC Inc. est valable;-----

4ème
Chambre A

date
26 octobre 88

10a

Dit que la Société TELETRONICS en commercialisant des conducteurs intracardiaques qui reproduisent les caractéristiques faisant l'objet de la revendication 1 de ce brevet n° 75-06366 a contrefait ledit brevet;-----

En conséquence,-----

Interdit à la Société TELETRONICS de fabriquer ou commercialiser des conducteurs intracardiaques reproduisant des caractéristiques protégées par la revendication 1 de ce brevet, sous astreinte de 1000 F par infraction constatée passé le délai de quinze jours après la signification du présent arrêt;-----

Ordonne la confiscation et la remise à la Société MEDTRONIC Inc. des conducteurs intracardiaques contrefaisants en possession de la Société TELETRONICS;-----

Commet Monsieur Philippe GUILQUET, 14 avenue de Breteuil 75007 PARIS en qualité d'expert avec mission de fournir tous éléments d'information et son avis motivé aux fins de l'évaluation des préjudices subis par la Société MEDTRONIC Inc. titulaire du brevet contrefait et par la Société MEDTRONIC FRANCE licenciée de ce brevet;-----

Dit que les Sociétés MEDTRONIC Inc. et MEDTRONIC FRANCE consigneront au Greffe de la Cour avant le 1er décembre 1988 la somme de 6.000 F à titre de provision sur la rémunération de l'expert;-----

Dit que l'expert déposera son rapport au Greffe de la Cour avant le 31 mai 1989;-----

Dit que le contrôle de l'expertise sera exercé par Madame le Conseiller ROSNEL;-----

Condamne la Société TELETRONICS à payer à chacune des Sociétés MEDTRONIC Inc. et MEDTRONIC FRANCE la somme de 150.000 F à titre d'indemnité provisionnelle;-----

Autorise les Sociétés MEDTRONIC Inc. et MEDTRONIC FRANCE à faire publier le présent dispositif dans 3 journaux ou périodiques de leur choix aux frais de la Société TELETRONICS dans la limite de 21.000 F au total;-----

Condamne la Société TELETRONICS à payer à la Société MEDTRONIC Inc. et à la Société MEDTRONIC FRANCE la somme globale de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile;-----

Déboute la Société TELETRONICS de ses demandes reconventionnelles;-----

Condamne la Société TELETRONICS aux dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour;-----

Dit que Me MOREAU, avoué, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.-----

4^{ème}
Chambre A

date
26 octobre 88

11^è
et derniè