

PARIS 18 JANVIER 1990
Brevet 78-31111
BIDEGAIN c. TILL
PIBD 1990.476.III.252

DOSSIERS BREVETS 1990.II.2

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE - NOUVEAUTE - DIVULGATION - SECRET

**

I - LES FAITS

- 1978 : La Société BIDE GAIN met au point un prototype de chaussures pour enfants.
- 14 septembre 1978 : BIDE GAIN adresse des prototypes à l'Unité de recherches biomécaniques de Montpellier sans exiger de confidentialité dans sa correspondance.
- : Essais devant des personnels de l'Unité de recherches.
- 3 novembre 1978 : BIDE GAIN dépose une demande de brevet 78-31.111 sur une *"chaussure, notamment pour premiers pas"*.
- : Les Sociétés FALC et TILL introduisent et commercialisent en France des produits voisins.
- 1er décembre 1983 : BIDE GAIN fait procéder à une saisie-contrefaçon.
- 14 décembre 1983 : BIDE GAIN assigne en contrefaçon la société FALC et les sociétés françaises SEMAR TILL et TILL S.a.
- : Les sociétés assignées répliquent par voie de demande reconventionnelle en annulation du brevet pour défaut de nouveauté consécutif à la divulgation de l'invention.
- 3 juillet 1987 : TGI PARIS annule le brevet pour défaut de nouveauté à suite de divulgation.
- 21 septembre 1987 : BIDE GAIN fait appel.
- 18 janvier 1990 : La Cour d'appel de PARIS
 - infirme le jugement d'annulation
 - fait droit à la demande en contrefaçon :
 - . prononce l'interdiction d'exploitation sous astreinte
 - . ordonne la confiscation au profit de BIDE GAIN
 - . ordonne une indemnité de contrefaçon en prévoyant une mesure d'expertise.

II - LE DROIT

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Les demandeurs (reconventionnels) en annulation (FALL et TILL)

prétendent que le brevet est nul pour défaut de nouveauté parce que la communication faite à l'Unité de recherches sans exigence de confidentialité vaut divulgation.

b) Le défendeur (reconventionnel) en annulation (BIDEGAIN)

prétend que le brevet n'est pas nul pour défaut de nouveauté parce que la communication faite à l'Unité de recherches, fut-ce sans exigence de confidentialité, ne vaut pas divulgation.

2°) Enoncé du problème

Le brevet est-il nul pour défaut de nouveauté parce que la communication faite à l'Unité de recherches sans exigence de confidentialité vaut divulgation ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant qu'à l'examen du courrier du 23 septembre 1987 adressé par l'Unité de Recherches à Bidegain il apparaît que les prototypes transmis à ce service, qui dépend du Ministère de la Santé, ne sont pas venus en d'autres mains que celles de personnes tenues au secret et qu'admettre même, ce qui ne saurait être formellement exclu, que lesdites personnes aient pu prendre l'exacte mesure de l'invention, elles avaient la stricte obligation de ne pas mettre des tiers en possession des informations que leurs fonctions leur avaient permis de recueillir; que les essais pratiqués d'ailleurs sur de très jeunes enfants, n'ont donné lieu à aucune communication médicale; qu'ainsi et contrairement à l'opinion exprimée par le Tribunal en l'absence des éléments fournis après le jugement, le caractère confidentiel de la communication faite par Bidegain à l'Unité de Recherches est établi; que l'invention n'a donc pas été rendue accessible au public; que par suite il n'y a pas eu divulgation faisant échec à la nouveauté des revendications 1 et 2".

2°) Commentaire de la solution

La rigueur de la solution retenue par le Tribunal de Paris avait soulevé quelques interrogations. Celles-ci sont écartées par l'arrêt rendu par la Cour de Paris qui nous paraît plus réaliste dans la mesure où tant la communication que la réception de l'information impliquaient bien confidentialité dans l'esprit des intéressés.

S'il n'y avait pas divulgation, la condition de nouveauté était satisfaite et la demande en annulation devait échouer.



N° Répertoire Général : 87- 017577

Appel d'un jugt de la
3° ch- 2° sect du TGI
PARIS du 3 juillet 1987

2 Avocats dont un du
barreau de PAU

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 02 NOVEMBRE 1989

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRET DU 18 JANVIER 1990

(N° 3) . 5. pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ La société anonyme BIDEGAIN,
dont le siège social est à 64000 PAU ,
avenue Monterdon ,
agissent poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège ,

appelante ,
représentée par Me Rémi FAMART, avoué ,
assistée de Me DISSEZ , avocat au barreau
de PAU ,

2°/ La société SEMAR TILL ,
dont le siège social est 12 rue de Cuperie
92120 MONTROUGE ,

agissent poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège ,

3°/ La société TILL ,
dont le siège social est à 75006 PARIS ,
51 , rue de Sèvres ,
prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège ,

4°/ La société de droit italien FALC,
dont le siège social est à Civitanova ,
Marcé Alta - 62013 ITALIE ,
prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit
siège ,

intimées ,
représentées par la SCF BOMMART- FORSTER
avoué ,
assistées de Me MATHELY, avocat ;

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BONNEFONT ,
Conseillers : Messieurs GOUGE et AUDOUARD ;
GREFFIER : Madame J. TOUSSAINT ;

DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 1989 ;

ARRET : Contradictoire ;

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

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :

Propriétaire du brevet 78 31 111 déposé le 3 novembre 1978 rela-
tif à une chaussure " notamment pour premiers pas " , la société
BIDEGAIN , comme suite à une saisie- contrefaçon du 1er décem-
bre 1983 , assignait le 14 décembre 1983 en contrefaçon les so-
ciétés SEMAR TILL , TILL SA et la société de droit italien FALC.

Les défenderesses , qui reconventionnellement sollicitaient des
dommages-intérêts et le bénéfice de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile , concluaient au débouté . Demandent au
Tribunal de prononcer la nullité des revendications 1 et 2 , seules
invoquées , elles soutenaient dans leurs dernières écritures que
la demanderesse avait, antérieurement à la date de dépôt du brevet,
communiqué à l' Unité de Recherches Biomécaniques de Montpellier
un prototype de la chaussure conforme au brevet et que cette
divulgaration enlevait toute nouveauté auxdites revendications.

Cette argumentation ne recevait aucune réplique de la part de la
société BIDEGAIN .

LE JUGEMENT CRITIQUE :

Par son jugement du 3 juillet 1987 , le Tribunal de grande ins-
tance de PARIS a notamment :

- annulé les revendications 1 et 2 du brevet 78 31111 ,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ,
- condamné la société BIDEGAIN à payer à chacune des défenderesses
la somme de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile .

L' APPEL :

Appelante du jugement par déclaration du 21 septembre 1987 , la
société BIDEGAIN a conclu le 26 avril 1988 qu'il plaise à la
Cour l'infirmier en toutes ses dispositions en constatant que l'-
exception de divulgation a été retenue à mauvais escient , que
les revendications 1 et 2 sont nouvelles , que l'activité inven-
tive existe au regard de l'art antérieur , qu'en introduisant
sur le marché français , en offrant en vente et en vendant des
chaussures dénommées Ciottolino , les sociétés FALC , SEMAR TILL
et TILL ont contrefait les caractéristiques desdites revendi-
cations . Elle demande les mesures habituelles de confiscation et
d'interdiction d'usage , une expertise en vue de la détermination
du préjudice et la publication de l'arrêt à intervenir ainsi que
la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile .

Ch 4°B

date 18.01.1990

29 page

Intimées, les sociétés FALC, SEPAR TILL, TILL avaient dès le 11 janvier 1988 banalement conclu en priant la Cour de leur adjuger le bénéfice des conclusions prises devant les premiers juges tant sur l'incompétence, les nullités et fins de non-recevoir que sur les moyens de fond. Elles n'ont par la suite rien répliqué aux conclusions de l'appelante.

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 tendant à assurer tout à la fois un excellent soutien et une parfaite douceur, la chaussure protégée par le brevet litigieux et qui comporte une semelle extérieure, une semelle première, une tige souple, un renfort arrière disposé à l'arrière de la tige et un bourrelet de mousse disposé à l'arrière en haut de la tige, est caractérisée, suivant la revendication 1, par quatre zones successives de rigidité décroissante et de souplesse croissante à l'arrière, depuis le bas jusqu'en haut ; qu'il est énoncé dans la revendication 2 que la chaussure suivant la revendication 1 comporte à l'avant un prolongement vers le haut de la semelle extérieure qui fait le pendant du prolongement vers le haut à l'arrière de ladite semelle ;

CONSIDERANT que pour prononcer la nullité des revendications 1 et 2, le jugement constate qu'aucune discussion écrite ou verbale n'a été opposée par la société BIDEGAIN à l'argumentation des défenderesses selon laquelle, par l'envoi le 14 septembre 1978 de prototypes à l'Unité de Recherches de Montpellier alors qu'il n'existait entre elle et son correspondant aucune convention de secret, la demanderesse a divulgué l'invention litigieuse avant de déposer son brevet ;

CONSIDERANT que l'appelante, qui du moins pour ce qui concerne les écritures convient de la carence relevée par les premiers juges, répare devant la Cour son omission "regrettable" en faisant valoir que la nouveauté d'une invention n'est pas détruite par son utilisation dans le cadre d'une expérimentation clinique par des médecins chargés de garder le secret ; qu'en l'espèce, comme l'a elle-même reconnu l'Unité de Recherches dans une correspondance du 23 septembre 1987 postérieure au jugement, elle était tenue à la confidentialité, notamment par l'absence de toute communication écrite ou orale relative à ses travaux, les essais n'ayant d'ailleurs été effectués qu'en présence de personnes tenues au secret absolu protégé par l'article 378 du Code pénal et au surplus avec une "chaussure terminée" ne permettant en aucun cas de découvrir la structure interne de la tige arrière dont seuls avaient conscience ceux qui avaient participé à sa conception et à la réalisation du but poursuivi ;

CONSIDERANT que les explications ainsi fournies par la société BIDEGAIN n'ont donné lieu à aucune contradiction de la part des intimées ; que celles-ci s'en sont donc tenues à leurs conclusions banales de confirmation sans énonciation expresse des moyens invoqués et avec une simple référence aux conclusions de

Ch 4°B

date 18.01.1990

3° page

première instance qui est prohibée par l'article 954 du nouveau code de procédure civile ; que par là même elles se sont approprié les motifs du jugement qui se borne , pour faire échec à l'action en contrefaçon , à donner à l'envoi de prototypes à l'Unité de Recherches valeur de divulgation propre à ruiner la nouveauté ; qu'il suit de là qu'elles ont maintenu les débats sur le seul terrain de la nouveauté tel que restreint par le Tribunal au problème posé par la prétendue divulgation , le sorte que ni la question de l'activité inventive ni celle du caractère contrefaisant des chaussures incriminées ne sont soumises à l'appréciation de la Cour ;

CONSIDERANT qu'à l'examen du courrier du 23 septembre 1987 adressé par l'Unité de Recherches à BIDEGAIN il apparaît que les prototypes transmis à ce service , qui dépend du Ministère de la Santé , ne sont pas venues en d'autres mains que celles de personnes tenues au secret et qu'admette même , ce qui ne saurait être formellement exclu , que lesdites personnes aient pu prendre l'exacte mesure de l'invention, elles avaient la stricte obligation de ne pas mettre des tiers en possession des informations que leurs fonctions leur avaient permis de recueillir ; que les essais pratiqués d'ailleurs de très jeunes enfants , n'ont donné lieu à aucune communication médicale ; qu'ainsi et contrairement à l'opinion exprimée par le Tribunal en l'absence des éléments fournis après le jugement , le caractère confidentiel de la communication faite par BIDEGAIN à l'Unité de Recherches est établi ; que l'invention n'a donc pas été rendue accessible au public ; que par suite il n'y a pas eu divulgation faisant échec à la nouveauté des revendications 1 et 2 :

CONSIDERANT en conséquence qu'il y a lieu à infirmation du jugement déféré ; que l'action en contrefaçon doit être accueilliée dès lors que , comme on l'a vu , aucun autre moyen que la divulgation prématurée ne lui est opposé ;

CONSIDERANT qu'il serait fait droit aux demandes de BIDEGAIN notamment en ce qui concerne l'expertise et la publication de l'arrêt ;

CONSIDERANT qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de BIDEGAIN les frais non taxables exposés en justice pour la défense de ses légitimes intérêts ; qu'il lui sera alloué le montant justifié indiqué au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Infirmant en toutes ses dispositions le jugement sur l'appel bien fondé de la société BIDEGAIN ;

Déclare valables les revendications 1 et 2 du brevet 78 31111 de la société BIDEGAIN ;

Dit que les sociétés FALC , SEMAR TILL et TILL ont contrefait lesdites revendications en introduisant en France , en offrant en vente ou en vendant des chaussures dénommées Ciottolino comportant les caractéristiques protégées par ces revendications et telles que décrites dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon ;

Ch 4°B

date 18.01.1990

4° page

Ordonne la confiscation au profit de la société BIDEGAIN desdites chaussures ;

Fait défense aux sociétés FALC , SEMAR TILL et TILL de continuer à introduire sur le marché français , offrir en vente et vendre les chaussures incriminées et ce sous astreinte de 200 francs par infraction constatée après la signification de l'arrêt ;

Ordonne une expertise en vue de la détermination du préjudice de la société BIDEGAIN et commet pour y procéder M. Philippe GUILGUET , 14 avenue de Breteuil 75007 PARIS ;

Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;

Dit que la société BIDEGAIN devra consigner au secrétariat-greffier la somme de 15.000 francs dans le délai de

Ordonne la publication d'extraits de l'arrêt dans trois journaux au choix de la société BIDEGAIN et aux frais des sociétés FALC, SEMAR TILL et TILL, le coût de chaque insertion ne pouvant excéder 5.000 francs ;

Condamne les sociétés intimées à payer à la société BIDEGAIN la somme de 35.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit qu'elles supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Admet Me Rémi PAMART , avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .

[Signature]

Approuvé mot
rayé nul et
renvoi en marge

[Signature]

Ch . 4° B

date . 18.01.1990

page
5^et dernière