

PARIS 18 JANVIER 1990
B.E. 13614
BATES c. C.E.B. et C.M.L.
PIBD.1990.476.III.249

DOSSIERS BREVETS 1990.II.3

GUIDE DE LECTURE

- BREVETABILITE - NOUVEAUTE - DIVULGATION - SECRET

**

I - LES FAITS

- 2 -

- 9 janvier 1979 : M.BATES dépose une demande de brevet anglais sur une "pipette".
- 7 janvier 1980 : M.BATES dépose une demande de brevet européen sous priorité de la précédente.
- 29 septembre 1982 : L'O.E.B. délivre le brevet européen n.13614
- : BATES communique à l'INPI la traduction en français de sa demande européenne établie en langue anglaise.
- : Le Centre Européen de Biotechnologie (C.E.B.) et le Consortium pour Laboratoires (C.M.L.) accomplissent des actes suspects.
- : Saisie-contrefaçon.
- : BATES assigne C.E.B. et C.M.L. en contrefaçon,
- : C.E.B. et C.M.L. répliquent par voie de
 - . demande en irrecevabilité de la demande principale pour défaut de droit à agir du demandeur.
 - . demande reconventionnelle en annulation pour défaut de nouveauté à raison de la présentation de documents commerciaux antérieurement à la demande.
- 5 décembre 1986 : Le TGI de Paris
 - met C.M.L. hors de cause,
 - fait droit à la demande en contrefaçon à l'encontre de C.E.B.,
 - ordonne indemnité et confiscation en vue de destruction des objets contrefaisants.
- 1er juillet 1987 : BATES fait appel.
- 29 septembre 1987 : BATES conclut un contrat de promesse de cession de brevet au profit d'un cessionnaire qui ne lèvera pas l'option.
- 18 janvier 1990 : La Cour d'appel de PARIS confirme le jugement mais déclare C.M.L. contrefacteur :
 - "*ordonne la confiscation, en vue de leur destruction sous le contrôle de l'huissier désigné par M.BATES, du stock de pipettes contrefaisantes en la possession de la Société C.M.L.*".
 - ordonne la condamnation *in solidum* de C.E.B. et C.M.L. au paiement d'une indemnité de contrefaçon à fixer après expertise.

PREMIER PROBLEME (Droit à agir d'un cédant)

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Le demandeur à l'irrecevabilité de la demande (C.E.B. et C.M.L.)

prétendent que le cédant d'un brevet ne peut agir en contrefaçon pour des actes antérieurs à la cession.

b) Le défendeur à l'irrecevabilité de la demande (BATES)

prétend que le cédant d'un brevet peut agir en contrefaçon pour des actes antérieurs à la cession.

2°) Enoncé du problème

Le cédant d'un brevet peut-il agir en contrefaçon pour des actes antérieurs à la cession ?

B - LA SOLUTION

1°) Enoncé de la solution

"Considérant qu'outre le fait que la cession, sauf clause particulière, ne pourrait priver rétroactivement M.BATES de la qualité pour agir et faire réparer le préjudice résultant de la contrefaçon alléguée pour la période antérieure au 29 septembre 1987 - date de la promesse de contrat -"

2°) Commentaire de la solution

- Pour être rarement énoncée, la solution n'en est pas moins satisfaisante et mérite d'être d'autant plus soulignée que la non-réalisation du contrat de cession pouvait rendre superfétatoire cet énoncé.

- Nous retiendrons, également, la réserve faite par le juge relativement à la clause d'un contrat de cession qui transférerait du cédant au cessionnaire la totalité des droits d'agir en contrefaçon du premier.

DEUXIEME PROBLEME (Brevetabilité)

A - LE PROBLEME

1°) Prétention des parties

a) Les demandeurs en annulation (C.E.B. et C.M.L.)

prétendent que l'invention était privée de nouveauté au jour du dépôt à raison de sa divulgation par des documents commerciaux édités antérieurement à la date de demande.

b) Le défendeur en annulation (BATES) - 4 -

prétend que l'invention n'était pas privée de nouveauté au jour du dépôt à raison de sa divulgation par des documents commerciaux édités antérieurement à la date de demande.

2°) *Enoncé du problème*

L'invention était-elle privée de nouveauté au jour du dépôt à raison de sa divulgation par des documents commerciaux édités antérieurement à la date de demande ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Considérant qu'à supposer que la référence 091 du tarif correspondant aux objets décrits dans les documents publicitaires "New Product" et "pipettes Pasteur stérilisées" avec la même référence encore faudrait-il prouver que non seulement le tarif qui ne révèle rien de la structure de l'objet breveté mais encore les deux autres documents ont été mis à la disposition du public par distribution, envoi - ou tout autre moyen avant le 9 janvier 1979, date de priorité; qu'il ne suffit pas d'affirmer que l'objet d'un catalogue et d'un tarif de prix est d'être diffusé; que cette diffusion doit être effective ce qui n'est pas prouvé par C.E.B. et C.M.L.; qu'il convient donc d'approuver la décision du Tribunal sur ce point".

2°) *Commentaire de la solution*

La solution doit être approuvée; ce n'est pas la pas la préparation d'une divulgation qui vaut antériorité, mais bien sa réalisation.

TROISIEME PROBLEME (Confiscation)

Dans la mesure où la société CML acheteur-revendeur avait été mise en garde par le breveté, ses actes de commercialisation devaient être tenus pour actes de contrefaçon dès lors que l'annulation du brevet était rejetée et le caractère contrefaisant des objets diffusés était établi.

La Cour conclut :

"Considérant que CML étant contrefacteur, il convient d'étendre à cette société les mesures de confiscation".

L'arrêt doit être rapproché de décisions et opinions majoritaires qui subordonnent la confiscation à la reconnaissance de la "qualité" de contrefacteur de leurs propriétaires et condamnent la vision "réelle" de la confiscation applicable à tous, à raison de son caractère préventif.

B

N° Répertoire Général : 87- 010826

Appel d'un jugt de ls
3° ch- 2° sect du TGI
PARIS du 5 décembre 1986

2 Avocats

AIDE JUDICIAIRE

Admission du
au profit de

Date de l'ordonnance de
clôture : 5 OCTOBRE 1989

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRET DU 18 JANVIER 1990

(N° 7 . 12. pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ LE CENTRE EUROPEEN DE BIOTECHNOLOGIE
C.E.B.

dont le siège social est à 49000 ANGERS
37, route de Buchemeine ,
prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité sudit
siège ,

appelante ,
représentée par Me MOREAU , avoué ,
assistée de Me COMBEAU, avocat ,

2°/ Monsieur William Thomas BATES
demeurant 16 Middelmarch à DAVENTRY
NORTEAMPTONSHIRE (Grande Bretagne)

Intimé et appelant ,
représenté par le SCP BOMMART FORSTER, avoué
assisté de Me MARCELLIN, avocat ,

3°/ La société anonyme C.M.L.
(CONSORTIUM POUR LABORATOIRES) ,
dont le siège est à 49000 ANGERS ,
Zone Industrielle ,
1 rue de Paris ,
prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité sudit
siège ,

Intimé ,
représenté par Me MOREAU, avoué ;

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré ,

Président : Monsieur BONNEFONT ,
Conseillers : Messieurs GOUGE et BULIT ,
ce dernier appelé d'une autre chambre
pour compléter la Cour en l'absence de tout
autre membre de cette chambre légitimement
empêché ;

J 27 D

GREFFIER : Madame J. TOUSSAINT ;

DEBATS : A l'audience publique du 27 octobre 1989 ;

ARRET : Contradictoire ;

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

Dans des circonstances relatées par les premiers juges , M. BATES titulaire d'un brevet européen n° 13614 demandé le 7 janvier 1980, sous priorité anglaise du 9 janvier 1979 , et dont la mention de délivrance a été publiée , le 29 septembre 1982 , avait attrait les sociétés CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE (C.E.B) et CONSORTIUM DE MATERIEL POUR LABORATOIRES (C.M.L.) devant le Tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir la cessation d'agissements qualifiés de contrefaçon et la réparation du préjudice en résultant .

Par son jugement du 5 décembre 1986 qui a exposé les faits , moyens et prétentions des parties antérieurs , la 3^{ème} chambre 2^{ème} section de ce Tribunal après avoir dit C.E.B et C.M.L. irrecevables en leur exception de nullité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon et rejeté la demande en nullité du brevet pour divulgation , a validé les saisies- contrefaçon , constaté la contrefaçon commise par la seule C.E.B , prononcé les interdictions sous astreinte , confiscations et publications habituelles , condamné C.E.B. à payer à M. BATES une provision de 80.000 francs et une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ordonné une expertise aux frais avancés par M. BATES , ordonné l'exécution provisoire pour l'expertise , la provision et la consignation et débouté les parties de leurs autres demandes . C.E.B. a relevé appel par déclaration du 4 mai 1987 . M. BATES a relevé appel séparément le 25 mai 1987 .

Le Cour d'Appel a été saisie le 1er juillet 1987 .

C.E.B. a conclu à l'infirmité du jugement , à l'annulation du brevet pour divulgation antérieure , insuffisance de description , défaut de nouveauté et d'activité inventive , à l'opposition de la traduction française des revendications , au débouté de M. BATES . Elle s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 100.000 francs pour saisies et procédure abusives , d'une somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel .

M. BATES a conclu à la confirmation du jugement sauf en tant qu'il a mis C.M.L. hors de cause , au prononcé contre celle-ci d'une mesure de confiscation en vue de la destruction des objets contrefaisants et , par voie d'évocation , au paiement solidairement par C.E.B. et C.M.L. d'une indemnité de 155.000 francs , à la désignation d'un expert pour déterminer le chiffre d'affaires de la contrefaçon commise par C.M.L. , à la fixation d'un taux de redevance indemnitaire au moins égal à celui figurant dans l'expertise , au paiement solidairement par C.E.B. et C.M.L. de la redevance indemnitaire ainsi déterminée , d'une somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de

Ch 4^oB.

date 18.01.1990

..... 2^o page

procédure civile et des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, à la publication de l'arrêt dans cinq journaux aux frais de C.E.B et C.M.L. Après réassignation C.M.L. a conclu dans le même sens que C.E.B. en ce qui concerne l'annulation du brevet ou du moins l'inopposabilité des revendications. Elle s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement d'une indemnité de 100.000 francs pour saisies-contrefaçon et actions abusives, d'une somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens de première instance et d'appel. C.E.B. et C.M.L., par conclusions communes, ont répondu aux écritures de M. BATES et sollicité l'adjudication de leurs écritures antérieures. M. BATES a signifié à nouveau ses précédentes conclusions. C.E.B et C.M.L. ont fait signifier des conclusions d'irrecevabilité pour défaut de qualité. A la suite de ces conclusions de nouvelles pièces ont été communiquées par M. BATES.

SUR CE LA COUR, qui pour un plus ample exposé et pour la description de l'invention se réfère au jugement et aux écritures d'appel.

1 - SUR LA JONCTION :

CONSIDERANT qu'en raison de leur connexité il convient de joindre les appels formalisés par C.E.B. et par M. BATES ;

2 - SUR LA RECEVABILITE DE M. BATES :

CONSIDERANT que pour soutenir que M. BATES n'aurait plus qualité pour agir, C.E.B. et C.M.L. allèguent que celui-ci aurait cédé son entreprise, avec le brevet européen n° 13614, à une société LUCKMAN qui n'est pas en cause et qu'il n'a pas déféré à leur sommation de communiquer les pièces justificatives ;

CONSIDERANT que M. BATES ayant communiqué, avant clôture, le contrat qu'il a passé, le 29 septembre 1987, avec une société FLOWEASY limited et la traduction du passage concernant le brevet 13614, il convient de statuer au vu de ces pièces, étant précisé que leur teneur et notamment l'exactitude de la traduction ne sont pas contestées ;

CONSIDERANT qu'outre le fait que la cession, sauf clause particulière, ne pourrait priver rétroactivement M. BATES de la qualité pour agir et faire réparer le préjudice résultant de la contrefaçon alléguée pour la période antérieure au 29 septembre 1987, il résulte de la lecture de la traduction partielle que d'une part M. BATES s'engage à informer l'acquéreur de la fin du procès concernant le brevet n° 13614 et que les parties ont prévu que, dans les 28 jours d'une notification écrite le lui demandant, M. BATES cédera gratuitement le brevet à l'acquéreur ou à toute personne indiquée ; que la cession n'étant pas advenue en l'état des pièces produites aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef ;

3 - SUR L' INOPPOSABILITE DE LA TRADUCTION FRANCAISE DES REVENDICATIONS DU BREVET :

CONSIDERANT que C.E.B et C.M.L. font valoir que les revendications, mal traduites selon leur opinion, seraient impossibles jusqu'au jour où le breveté " se décide " à déposer une traduction correcte du brevet tel que délivré en langue anglaise, invoquant ainsi l'article 4 de la loi du 30 juin 1977 selon lequel la traduction d'un brevet européen fait foi lorsqu'elle confère une protection moins étendue que celle conférée dans la langue du dépôt ; que la différence essentielle de traduction porterait sur le mot pipette, substitué au mot tube-éprouvette, par référence aux observations déposées par M. BATES en réponse à une notification de l'examinateur européen, afin de faire écarter le brevet américain n° 2 930 238 opposé comme antériorité ; que M. BATES répond que les mots pipette, pipette de prélèvement et d'échantillonnage, tube éprouvette désignent des tubes en verre de faible diamètre, ouverts aux deux extrémités et permettant d'introduire, par aspiration, un liquide dans le tube, et que pipette est employé comme étant le plus simple et le plus courant ; qu'une pipette peut avoir des finalités opposées ce qui implique des dispositifs fondamentalement différents et que " les arguties sémantiques " mises à part c'est en raison des différences essentielles de structure qu'il a été demandé à l'examinateur d'écarter l'antériorité ;

CONSIDERANT, ceci étant exposé, que conformément à l'article 14 alinéa 1er du Traité de Munich, M. BATES a déposé sa demande dans l'une des trois langues officielles, l'anglais, qui est devenue la langue de la procédure ; que les revendications ont dû être traduites, à la diligence du breveté, conformément à l'article 14 alinéa 7 du Traité dans les deux autres langues officielles ; que d'autre part, pour l'exercice des droits en France, les articles 1er et 3 de la loi du 30 juin 1977 exigent aussi une traduction en français ;

CONSIDERANT que pour contester la valeur de la traduction fournie par le breveté C.E.B. et C.M.L. se sont bornées à produire une traduction officieuse alors que, la Cour n'ayant pas pour fonction d'apprécier la valeur d'une traduction, le recours à un traducteur juré eût fourni des éléments décisifs pour trancher la contestation ; qu'il n'appartient pas à la Cour de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que de plus, alors que la contestation porte essentiellement sur l'emploi du mot pipette au lieu de tube-éprouvette, il convient de replacer ces expressions dans leur contexte ;

Qu'on voit mal la différence entre une " pipette comportant une première extrémité servant d'entrée pour le liquide d'échantillonnage et une seconde extrémité, à laquelle une succion peut être appliquée pour aspirer du liquide par la première extrémité... " etc et un " tube éprouvette ayant une première extrémité servant d'entrée pour le liquide à prélever et une seconde extrémité opposée à laquelle une succion peut être appliquée pour aspirer du liquide dans le tube par la première extrémité ... " etc ; que dans ces contextes les expressions pipette et tube éprouvette définissent un même appareil avec la même structure ; qu'en vain C.M.L. et C.E.B. se saisissent d'une réponse du conseil en brevet de M. BATES, lors de la procédure d'examen, celui-ci distinguant apparemment entre pipette et tube éprouvette ; qu'en

Ch. 4° B

date 18.01.1990

4° page

réalité au delà de la querelle de mots qui est sans portée et n'eut pu abuser l'examinateur, ici encore le contexte fournit la réponse; qu'en effet le conseil en brevets énonce que l'antériorité américaine n° 2 930 258 n'est pas pertinente parce que son objet est de prélever du liquide pour le réchauffer ensuite alors que l'objet de l'invention est de conserver le liquide prélevé;

CONSIDERANT que la sanction de l'article 4 de la loi du 30 juin 1977 est seulement la faculté de discuter la portée d'une traduction extensive et pour l'exploitant de bonne foi qui n'était pas contrefacteur selon la traduction initiale la possibilité de continuer à exploiter après application d'une traduction révisée;

CONSIDERANT qu'en l'espèce les objets commercialisés par C.M.L. et C.E.B. correspondent, trait pour trait, aussi bien aux objets définis dans les revendications 1 et 2 du brevet traduits par M. BATES qu'à ceux définis dans la traduction par les sociétés poursuivies pour contrefaçon quelle que soit l'étiquette "tube éprouvette" ou "pipette" dont on les affuble; Que le moyen n'est donc pas fondé;

C) - SUR LA DIVULGATION DU BREVET ANTERIEUREMENT A LA DATE DE PRIORITE :

CONSIDERANT que C.E.B et C.M.L. soutiennent que le tarif et les documents publicitaires, éléments de preuve d'une seule antériorité, émanant de la même société BILBATE et portant le n° d'article 091 doivent être combinés entre eux et qu'il en résulterait que le pipette objet du brevet était offerte en vente dès le mois de novembre 1978; que par sa nature le tarif était destiné à être communiqué au public; qu'il appartient à M. BATES de prouver qu'il y a eu deux tarifs au 1er novembre 1978 l'un portant la référence 091 et l'autre ne la portant pas;

CONSIDERANT que M. BATES répond que les défenderesses ne produisent aucun élément nouveau et qu'il convient de confirmer la juste appréciation du Tribunal;

CONSIDERANT qu'il convient d'observer que M. BATES ne soutient pas dans ses écritures l'argumentation qui lui est prêtée par C.M.L. et C.E.B.;

CONSIDERANT, ceci étant exposé, qu'il y a lieu de rechercher si, antérieurement à la date de priorité, l'invention a été rendue accessible au public en particulier par l'exploitation alléguée;

CONSIDERANT qu'à supposer que la référence 091 du tarif corresponde aux objets décrits dans les documents publicitaires "New Product" et "pipettes Pasteur stérilisées" avec la même référence encore faudrait-il prouver que non seulement le tarif qui ne révèle rien de la structure de l'objet breveté mais encore les deux autres documents ont été mis à la disposition du public par distribution, envoi ou tout autre moyen avant le 9 janvier 1979, date de priorité; qu'il ne suffit pas d'affirmer que l'objet d'un catalogue et d'un tarif de prix est d'être diffusé; Que cette diffusion doit être effective ce qui n'est pas prouvé par C.E.B. et C.M.L.; qu'il convient donc d'approuver la décision du Tribunal sur ce point;

Ch 4°B

date 16.01.1990

5° page

5- SUR L' INSUFFISANCE DE DESCRIPTION :

CONSIDERANT que C.E.B et C.M.L. font valoir que le brevet est " muet " sur les moyens permettant d'obtenir une étanchéité imparfaite de même que sur les conditions dans lesquelles le liquide peut être retenu par tension superficielle et que " tout va dépendre de la nature des matériaux et des dimensions " ; qu'il y eût à ce sujet une décision de la Chambre de Recours Technique auprès de l' Office européen des brevets ; que M. BATES répond que l' homme du métier sait que les étranglements du tube sont pratiqués par chauffage et déformation en un point et que la forme approximativement sphérique du plomb et la forme non déterminée de l' étranglement (seul le diamètre interne au lieu de l' étranglement étant précisé) suffisent à réaliser une étanchéité imparfaite ; que d' autre part le simple jeu des effets physiques de la tension superficielle des liquides suffit à maintenir dans le tube la colonne de liquide préalablement aspirée ; que ceci indiquerait une grande simplicité de fabrication ; que la décision invoquée ne concernerait qu' un appareil complexe ;

CONSIDERANT , ceci étant exposé , que l' Homme du Métier , qui est un fabricant de verrerie pour laboratoires , sait que le verre peut être travaillé par chauffage localisé pour ménager des étranglements dans un tube dont les proportions approximatives lui sont données (un " petit plomb " se déplace librement dans un tube entre deux étranglements) et confirmées par le dessin ; qu' il lui est indiqué que l' insertion du plomb et les étranglements peuvent être aisément réalisés de manière automatique ; qu' il sait par le brevet américain n° 3891392 cité dans le présent bulletin qu' un tube de ce genre qui comporte un tampon réalisent un joint d' étanchéité imparfaite permet d' obtenir le même résultat (maintien dans le tube de la colonne de liquide aspiré) grâce à un effet physique : la tension superficielle du liquide en interaction avec le joint d' étanchéité imparfaite ; qu' il en déduit que pour le tube selon l' invention il n' aura pas à se préoccuper d' obtenir la coopération d' une sphère parfaite avec une forme interne d' étranglement parfaite ; qu' il suffit d' une coopération imparfaite pour que la tension superficielle du liquide permette d' obtenir , à coup sûr , la rétention de la colonne dans le tube ; que la présente espèce où les éléments de l' invention sont ainsi aisément déterminés ne peut être rapprochée de celle qui a fait l' objet de la décision de la Chambre de Recours Technique du 27 mars 1987 alors que la dimension des capillaires n' était ni déterminable ni déterminée ;

6 - SUR LA NOUVEAUTE DU BREVET (REVENDICATION 1) :

CONSIDERANT que C.E.B et C.M.L. allèguent que le brevet américain n° 3261208 du 19 juillet 1966 constituerait une antériorité plus complexe en ce qu' on y trouverait tous les moyens du brevet européen et en plus une source de pression permettant de vider le tube ; que ce brevet antérioriserait la revendication 1 ; qu' il en serait de même du brevet américain n° 2 930238 du 29 mars 1960 qui définirait une pipette du type de celle de la revendication 1 avec un obturateur mobile entre deux étranglements et se posant sur l' un d' eux pour y former un joint d' étanchéité

Ch 4°B

date 18.01.1990

6° page

imparfait ; que M. BATES répond que C.E.B et C.M.L. font une interprétation tout à fait erronée du brevet n° 3261208 et qu'en particulier il n'y aurait pas de joint d'étanchéité imparfait ; qu'il en serait de même pour le brevet n° 2930238 qui procurerait par flottement du clapet un joint d'étanchéité parfait vers le haut sans pouvoir former un joint d'étanchéité imparfait vers le bas ;

CONSIDERANT , ceci étant exposé , que l'absence de nouveauté n'est invoquée qu'à l'encontre de la revendication 1 ; qu'il convient de rechercher si cette revendication est comprise dans l'état de la technique ce qui conduit à analyser les antériorités

CONSIDERANT que selon la traduction du brevet n° 3261208 mise aux débats l'invention a pour objet (page 1) de perfectionner les pipettes et les techniques de transvasement par pipettes ; qu'il est prévu de regrouper les pipettes , montées par cinquante sur un râtelier (page 2 ligne 5) que les figures 4 et 5 représentent une pipette en verre ayant un goulot 42 communiquant avec un conduit 44 sur lequel on peut appliquer le vide ; que le mouvement descendant d'un flotteur creux 46 est limité par des butées 48 ; que ce flotteur a un siège 50 coopérant avec un siège 52 pour former une valve (page 2 lignes 29 à 35) ; que la pipette a un volume fixe dans la zone 54 en dessous du flotteur 46 et de la valve 50,52 ; que le fonctionnement est le suivant (page 3 lignes 14 à 33) : on abaisse le râtelier 10 pour mettre la pluralité des pipettes en communication avec le liquide des tubes à essai . On applique un vide partiel aux pipettes 28 . Ce vide partiel fait s'élever le liquide dans la région 54 jusqu'à ce que le flotteur 46 soit soulevé par le liquide et ferme la valve 50,52 . Si du liquide s'échappe au dessus de la valve 50,52 il est éliminé par le vide et seule une quantité précise demeure dans la pipette . On relève le râtelier 10 , on enlève les tubes à essai . D'autres récipients sont placés sous les pipettes . On applique une pression dans les pipettes et le liquide est refoulé .

CONSIDERANT que selon la traduction du brevet n° 2 930238 mise aux débats il s'agit de réaliser une pipette qui empêche le liquide se trouvant dans la pipette d'atteindre la bouche de l'utilisateur (page 1) sans présenter la lenteur de la pipette à bulbe et sa fragilité ; comme le montrent les figures 1 à 3 une pipette comprend un tube 4 en verre ayant une extrémité de prélèvement réduite et une extrémité d'aspiration (page 2) . Un clapet flotteur 10 se trouve à l'extrémité supérieure du tube 4 et a une partie 12 en forme de bille et une tige 14 . Un anneau de butée sert à limiter le mouvement vers le bas de la partie 12 . L'anneau 18 forme un siège de clapet sur lequel s'applique la partie 12 en forme de bille . Une ouverture 20 est ménagée dans le tube 4 au voisinage et au dessous de l'anneau 16 . Le fonctionnement est le suivant (page 3) : l'utilisateur aspire à l'extrémité 8 , l'extrémité 6 étant immergée dans le liquide . Un doigt ferme l'orifice 20 . L'aspiration fait se soulever le clapet 10 et l'éloigne de l'anneau 16 formant butée . Si le liquide ascendant devait passer le clapet 10 il ferait flotter le clapet vers le haut pour l'amener sur le siège 18 , empêchant ainsi tout passage du liquide dans la bouche de l'utilisateur .

Ch 4°B

date 18.01.1990

Lorsqu'on veut relâcher le liquide l'utilisateur enlève sa bouche . L'abaissement du liquide abaisse le clapet 10 vers l'anneau 16 de butée . Comme l'anneau 16 et le clapet 10 peuvent servir à arrêter le courant d'air qui descend dans le tube , le doigt est enlevé de l'ouverture 20 pour empêcher la création d'un vide ;

Selon une variante un clapet flotteur cylindrique ayant des extrémités 36 et 37 est disposé dans le tube 32 . Son trajet vers le bas est limité par un anneau de butée 40 . Un anneau 42 forme un siège de clapet au dessus du clapet 34 . Le tube 32 a une ouverture 44 qui débouche dans une chambre 46 formée par une ampoule 48 qui s'étend au dessus du niveau de l'anneau 42 . Une ouverture 50 (page 4) dans l'ampoule 48 met en communication la chambre 46 avec l'atmosphère . Cette ouverture 50 est disposée au dessus du niveau 42 . En s'élevant le liquide soulève le clapet 34 jusqu'au siège formé par l'anneau 42 bloquant d'une manière sûre le courant de liquide . Quand le liquide s'échappe , le clapet 34 s'abaisse sur l'anneau 40 mais de l'air est fourni au tube 32 par l'ouverture 50 , la chambre 46 et l'ouverture 44 ;

Dans la variante de la figure 6 le tube a une extrémité d'aspiration et une extrémité de prélèvement reliées par un bol 70 . Un clapet flotteur 72 est disposé dans le bol 70 . Des bossages 74 empêchent le clapet 72 de venir s'appliquer sur la surface inférieure du bol 70 . L'extrémité supérieure du bol 70 sert de siège pour le clapet 72 . Si on aspire , le clapet 72 flotte jusqu'à ce qu'il s'applique en 76 ce qui bloque le courant de fluide passant vers le haut . Quand le liquide est relâché , le clapet 72 s'abaisse sur les bossages 74 qui le supportent au dessus de l'extrémité inférieure du bol permettant ainsi à de l'air de passer vers le bas entre le bol et le clapet ;

CONSIDERANT , l'état de la technique étant ainsi défini , que l'invention selon la revendication 1 du brevet européen ne s'y trouve nullement comprise , qu'il s'agisse de la première ou de la seconde antériorité ; qu'en effet les seuls éléments communs sont constitués par une pipette avec un orifice d'aspiration , un orifice de prélèvement et un obturateur circulant dans une chambre ménagée entre deux étranglements ; que l'obturateur selon les antériorités est toujours flottant ; qu'il constitue un moyen pour empêcher le montée du liquide aspiré au delà d'un certain niveau ; que sa structure est telle , ainsi que celle du tube , que jamais l'obturateur , lorsqu'il redescend en même temps que le liquide qu'il a arrêté ne forme un joint d'étanchéité imparfaite ; que des moyens sont ménagés pour qu'aucune colonne de liquide ne soit retenue dans le tube ; que la revendication 1 est donc nouvelle ; que la nouveauté de la revendication 2 n'est pas discutée ;

7 - SUR L' ACTIVITE INVENTIVE (REVENDICATIONS 1 ET 2) :

CONSIDERANT que C.E.B. et C.M.L. alléguent qu'au regard du brevet n° 3261208 , la revendication 1 était évidente pour l'homme du métier de même qu'au regard de la figure 6 du brevet n° 2 930 238 et qu'il était évident d'utiliser pour l'obturateur un matériau plein tel un plomb au lieu d'un flotteur ;

CONSIDERANT que M. BATES soutient au contraire que rien ne suggère dans l'art antérieur ce qui caractérise son invention ;

Ch. 4°B

date 18.01.1990

8° page

CONSIDERANT , ceci étant exposé , que ni le brevet n° 3261208 ni le brevet n° 2930238 ne possèdent le problème que le brevet BATES s'est efforcé de résoudre : obtenir une pipette de construction simple , dont la fabrication peut être automatisée , et susceptible de conserver tout le temps nécessaire le liquide prélevé sans qu'il soit utile de maintenir la succion à la partie supérieure de la pipette ;

Que dans l'art antérieur on se préoccupait uniquement de limiter la montée du liquide aspiré dans une pipette soit pour qu'une quantité déterminée de ce liquide soit prélevée , soit pour éviter que le laborantin averse un liquide pouvant présenter des dangers ; qu'à cette fin les deux brevets ont prévu divers types de clapets tous constitués par un flotteur , ce qui permettait une fermeture aussi rapide que la montée du liquide ; qu'ils ont recherché une étanchéité aussi parfaite que possible et non pas une étanchéité imparfaite ; qu'ils n'ont pas cherché à utiliser les effets de tension superficielle ; qu'ils se sont préoccupés d'obtenir une vidange aisée soit en perçant la paroi de la pipette soit en ménageant des butées empêchant le flotteur d'obturer la circulation de l'air vers le bas de la pipette ; qu'il ne faut pas se laisser abuser par la figure 5 du brevet n° 3261208 ou la figure 6 du brevet n° 2930238 ; qu'il résulte en effet de la description que les références 48 (figure 5) et 74 (figure 6) correspondent à des butées laissant librement passer l'air sous le flotteur et non pas à un siège de valve coopérant avec le flotteur ;

CONSIDERANT que compte tenu de l'absence de position du problème et du contenu de l'art antérieur , il n'était nullement évident pour l'homme du métier avec ses seules connaissances , de réaliser une pipette selon la revendication 1 et , ce dispositif n'étant pas évident , d'utiliser comme obturateur un petit plomb alors que les obturateurs mobiles de l'art antérieur creux ou pleins étaient tous des flotteurs et de limiter la course de l'obturateur par des étranglements quelconques alors que la forme des sièges, anneaux ou butées de l'art antérieur était déterminée avec précision ; qu'il y a donc activité inventive pour les deux revendications ;

8 - SUR LA CONTREFAÇON :

CONSIDERANT que C.E.B. , qui conclut à l'infirmité du jugement sur la contrefaçon , n'énoncent aucun moyen à l'appui de cette prétention , il convient de confirmer le jugement à son égard ;

CONSIDERANT que C.M.L. , bien que le jugement l'ait mis hors de cause en tant que simple vendeur , n'a pas limité son appel incident ; que toutefois dans la mesure où l'article 954 alinéa dernier du nouveau code de procédure civile trouverait à s'appliquer , elle serait censée s'être approprié les motifs du jugement qui retiennent que M. BATES ne l'ayant pas mise en connaissance de cause , elle ne pouvait , en tant que contrefacteur indirect , voir engager sa responsabilité ; qu'à cela M. BATES oppose qu'il avait notifié dès le 24 novembre 1981 à C.M.L. une copie de sa demande de brevet ; que d'autre part une traduction française des revendications avait été déposée le 8 décembre 1981 à l'INPI ; que de plus il avait par télex des 21 juin et 7 juillet 1982 menacé C.M.L. d'une action en contrefaçon ;

Ch. 4° B

date 18.01.1990

CONSIDERANT, ceci étant exposé, que C.M.L. ne conteste pas avoir reçu du conseil en brevets de M. BATES une lettre recommandée du 24 novembre 1981, dont la copie et la traduction ont été mises aux débats; que cette lettre avait pour pièce jointe une copie de la demande de brevet européen n° 13614;

Que d'autre part il résulte d'un extrait du registre national des brevets que la traduction du brevet a été remise à l'INPI le 3 novembre 1982; qu'elle a été publiée au BOPI n° 51 du 24 décembre 1982, que les 10 mars, 21 juin et 6 juillet 1982 par télex dont la traduction a été mise aux débats, la société BILBATE Ltd a mis en garde C.M.L. contre la contrefaçon de "son" brevet; qu'elle menaçait C.M.L. de poursuites et refusait de continuer à la fournir tant que la situation ne serait pas réglée d'une manière satisfaisante; que le Tribunal a justement relevé que le catalogue de C.M.L. établissait la matérialité de l'offre en vente par celle-ci de pipettes conformes au brevet; que la responsabilité de ce contrefacteur indirect est donc engagée;

9 - SUR LA DEMANDE D'EVOCATION :

CONSIDERANT que le Tribunal ayant ordonné une expertise sur les faits de contrefaçon imputables à C.E.B., M. BATES demande à la Cour d'évoquer et de prononcer une condamnation solidaire indemnitaire sur la base de l'expertise, tout en ordonnant un complément d'expertise sur les faits imputables à C.M.L.; que les sociétés C.E.B. et C.M.L. soutiennent au contraire que rien ne justifie qu'elles soient privées du double degré de juridiction;

CONSIDERANT qu'il est de bonne justice, le Tribunal ayant ordonné une mesure d'expertise, de donner à l'affaire une solution définitive dans des délais n'excédant pas les limites de ce qui est raisonnable; que toutefois il convient de compléter la mesure d'expertise, C.M.L. étant, devant la Cour, reconnue contrefactrice, et de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'indemnisation;

Que M. BATES, qui y a intérêt, avancera les frais de l'expertise complémentaire; qu'il sera statué sur les frais taxables de la première expertise en même temps que sur l'indemnisation définitive;

10 - SUR LES MESURES A PRENDRE :

CONSIDERANT que C.M.L. étant contrefactrice il convient d'étendre à cette société les mesures de confiscation; que les publications ordonnées par le Tribunal tiendront compte du présent arrêt;

que le Tribunal a fait une exacte appréciation de ce que l'équité commande pour allouer une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

que toutefois C.M.L. étant contrefactrice, la condamnation sera in solidum entre C.E.B. et C.M.L.; que l'appel ayant donné lieu à d'importants développements à caractère technique il est équitable d'allouer à M. BATES une nouvelle somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile in solidum entre les perdantes;

Ch 403

date 18.01.1980

10° page

11 - SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES INDEMNITAIRES :

CONSIDERANT qu'alors qu'elles succombent pour l'essentiel C.M.L. et C.E.B. ne sauraient qualifier l'action de M. BATES d'abusive;

CONSIDERANT que d'autre part elles n'indiquent pas sur quel point M. BATES aurait amené l'huissier à outrepasser le cadre de l'ordonnance dont il était porteur afin d'obtenir des renseignements susceptibles d'être utilisés par le requérant pour un procès à l'étranger ; qu'en effet il y a eu deux saisies-contréfaçon distinctes avec des missions classiques en la matière ; qu'il n'est pas précisé au cours de laquelle l'huissier aurait outrepassé sa mission ;

Qu'alors que, selon l'article 6 du nouveau code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer des faits propres à fonder leurs prétentions, c'est à dire des faits précis permettant au juge d'apprécier le bien fondé de celles-ci C.M.L. et C.E.B. ne formulent aucun grief net et circonstancié relatif à un dépassement de sa mission par un des huissiers ou par les deux ; que cette demande ne peut aboutir ;

CONSIDERANT qu'il n'est pas inéquitable que C.E.B. et C.M.L. conservent leurs frais non taxables ;

PAR CES MOTIFS :

Joint les deux appels principaux ;

Dit M. BATES recevable à agir ;

Dit le brevet européen n° 13614 dont est titulaire M. BATES valable en toutes ses revendications et opposable aux parties en cause ;

Confirme le jugement du 5 décembre 1986, sauf en tant qu'il déclare que la société C.M.L. n'était pas contrefactrice ;

Statuant à nouveau, ajoutant au jugement et évoquant,
Constata que la société C.M.L., qui était en connaissance de cause a contrefait le brevet n° 13614 par détention en vue de la vente, offre en vente et vente de pipettes contrefaisantes ;

Ordonne la confiscation, en vue de leur destruction sous le contrôle de tout huissier désigné par M. BATES, du stock de pipettes contrefaisantes en la possession de la société C.M.L. ;

Dit que les publications autorisées par le Tribunal tiendront compte du présent arrêt et que les frais en seront assumés in solidum par les sociétés C.E.B. et C.M.L. ;

Dit que la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile prononcée par le Tribunal doit s'entendre in solidum entre les sociétés C.E.B. et C.M.L. ;

Désigne à nouveau M. Philippe HUILGUET, expert, 14 avenue de Breteuil 75007 PARIS, avec mission de prendre connaissance de tous documents détenus par les parties ou par des tiers, entendre toute personne utile et fournir à la Cour les éléments permettant de déterminer le préjudice tenant à la contrefaçon commise par C.M.L. en recherchant en particulier le montant de ses ventes y compris à l'exportation ;

Ch 4° B

date 18.01.1990.

Dit que M. BATES consignera au greffe de la Cour la somme de 12.000 francs à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 20 février 1990 et que l'expert déposera son rapport complémentaire au greffe de la Cour avant le 15 juillet 1990 ;

Enjoint aux parties de conclure sur le préjudice global avant le 1er septembre 1990 et dit qu'il est sursis à statuer sur les indemnités de contrefaçon jusqu'à cette date ;

Condamne in solidum les sociétés C.E.B et C.M.L. à payer à M. BATES une nouvelle somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les frais taxables d'expertises demeurant toutefois réservés en fin de cause ;

Admet la SCP BOMMART- FORSTER , avoué , au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute M. BATES de ses autres demandes et les sociétés C.E.B et C.M.L. de leurs demandes reconventionnelles .

Approuvé not
rayé nul et
renvoi en marge

Ch4°B

date 18.01.1990

..... 12° page
et dernière