

TGI PARIS 16 MAI 1990  
Aff.LAMOTTE c. MATEIN et autres  
C.A. 81-24081  
PIBD 1990.485.III.541

DOSSIERS BREVETS 1990.V.1

**GUIDE DE LECTURE**

- NOUVEAUTE : DIVULGATION - PUBLIC

\*\*

## I - LES FAITS

- : M.J.N.LAMOTTE (LAMOTTE) installe un collier de cerclage sur le site d'Ato Chimie de Gonfreville L'Orche.
- 21 décembre 1981 : LAMOTTE aurait installé un collier de cerclage dans les locaux de Shell à Petit Couronne.
- 23 décembre 1981 : LAMOTTE dépose une demande de certificat d'addition 81-24081 sur un "collier d'étanchéité".
- : LAMOTTE assigne en contrefaçon les sociétés MATEIN et SERMA.
- 16 janvier 1990 : Les sociétés répliquent par voie de demande reconventionnelle en annulation du brevet au titre d'une divulgation
  - à Gonfreville,
  - à Petit Couronne.
- 16 mai 1990 : TGI PARIS . fait droit à la demande reconventionnelle en annulation . rejette l'action principale en contrefaçon.

## II - LE DROIT

### PREMIER PROBLEME (Nouveauté - divulgation à Gonfreville)

#### A - LE PROBLEME

##### 1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (MATEIN et SERMA)

prétendent qu'il y a identité entre le dispositif divulgué à Gonfreville et le dispositif breveté par LAMOTTE.

b) Le défendeur en annulation (LAMOTTE)

prétend qu'il n'y a pas identité entre le dispositif divulgué à Gonfreville et son dispositif breveté.

**2°) *Enoncé du problème***

Y-a-t-il identité entre le dispositif divulgué à Gonfreville et le dispositif breveté par LAMOTTE ?

**B - LA SOLUTION**

**1°) *Enoncé de la solution***

*"Attendu que, toutefois, bien que n'excluant pas la position revendiquée par le certificat d'addition - position du collier au-dessus des brides - le collier de 1978 ne saurait constituer une antériorité de toutes pièces dans la mesure où il est conçu avec des injecteurs latéraux, ce qui empêche le sertissage sur tout le pourtour des ailes latérales, le sertissage étant impossible là où se trouvent les injecteurs, et l'étanchéité parfaite recherchée par le certificat d'addition qui s'obtient notamment par la présence des deux ailes latérales lisses; qu'il ne divulgue donc pas le certificat opposé".*

**2°) *Commentaire de la solution***

- L'action en annulation était fondée sur le défaut de nouveauté de l'invention et la discussion portait, en conséquence, sur l'identité du produit objet d'une éventuelle divulgation et du produit ultérieurement revendiqué; le défaut d'activité inventive n'était pas évoqué et le Tribunal n'avait pas à l'examiner d'office.

- Le constat de la non-identité dispense le Tribunal de se prononcer sur la réalité de la divulgation.

**DEUXIEME PROBLEME (Nouveauté - divulgation à Petit Couronne)**

**A - LE PROBLEME**

**1°) *Prétentions des parties***

a) Les demandeurs en annulation (MATEIN et SERMA)

prétendent que le dispositif de Petit Couronne identique au dispositif breveté par LAMOTTE a été divulgué - au sens du Droit des brevets - avant le dépôt du brevet.

b) Le défendeur en annulation (LAMOTTE)

prétend que le dispositif divulgué à Grand Couronne identique au dispositif breveté par lui, n'a pas été divulgué - au sens du Droit des brevets - avant le dépôt du brevet.

**2°) *Enoncé du problème***

Le dispositif breveté a-t-il été divulgué - au sens du Droit des brevets - avant le dépôt du brevet ?

## **B - LA SOLUTION**

LAMOTTE, défendeur à l'action en annulation, s'efforçait de faire valoir que les faits avancés par les demandeurs n'étaient pas constitutifs de divulgation, destructrice de nouveauté de l'invention. Il contestait les FAITS CONSTITUTIFS de la divulgation; il avançait un FAIT JUSTIFICATIF de celle-ci.

### **1°) Enoncé de la solution**

#### **\* Sur les faits constitutifs**

-----

#### **1. Divulgation au public**

## **A - LE PROBLEME**

### **1°) Prétentions des parties**

#### **a) Les demandeurs en l'annulation (MATEIN-SERMA)**

prétendent que la nouveauté est écartée par toute accessibilité à l'information de personnes non tenues au secret.

#### **b) Le défendeur en annulation (LAMOTTE)**

prétend que si la nouveauté est écartée par toute accessibilité à l'information de personnes non tenues au secret, les personnes susceptibles de connaître le collier de Petit Couronne étaient tenues au secret.

### **2°) Enoncé du problème**

Les personnes susceptibles de connaître le collier de serrage installé à Petit Couronne étaient-elles tenues au secret ?

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) Enoncé de la solution**

*"Attendu qu'il est enfin soutenu par le demandeur que la divulgation n'est pas publique au sens de la loi sur le brevet, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été rendue accessible au public, que l'accès à la raffinerie de SHELL est soumis à des formalités strictes imposées à des personnes s'y rendant pour des motifs professionnels et que l'article 9 des conditions générales des travaux internes à la SHELL impose aux entrepreneurs extérieurs de maintenir confidentielles les communications d'appareils et autres tant pendant qu'après l'exécution des travaux;*

*Attendu que l'accès, bien que strictement autorisé, à la raffinerie ne suffit pas pour conclure que toute personne entrant dans la raffinerie est tenue au secret, que cette obligation de confidentialité ne porte que sur une*

*information que son possesseur entendait garder secrète en la protégeant par des mesures diverses;*

*Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le collier de cerclage a été installé chez un tiers sans aucune réserve, que la SHELL n'avait donc aucune obligation de secret et que par là-même, toute personne voyant ce collier de cerclage pouvait se croire autorisée à le reproduire; qu'en l'espèce, il est inopérant de se référer à l'article 9 du contrat de travaux qui ne fait peser cette obligation de confidentialité que sur des objets, appareils, plans, signalés comme constituant des prototypes ou secrets professionnels".*

## **2°) Commentaire de la solution**

- Au premier degré (PRESTOFUITE-SHELL), le jugement note que nulle obligation de secret ne s'imposait à Shell au regard du dispositif en question du fait de l'article 9 du contrat liant cette société à PRESTOFUITE, c'est-à-dire LAMOTTE. On peut regretter que le Tribunal ne reproduise pas l'article 9 du contrat de travaux; on en restera à la formule limitant l'obligation de confidentialité aux "*objets, appareils, plans signalés comme constituant des prototypes ou secrets professionnels*".

D'après ce que retient le Tribunal, l'obligation de confidentialité visée par l'article 9 n'existait pas dans la mesure où l'objet de la divulgation n'avait pas été "*signalé comme constituant objet de secret professionnel*".

Le breveté peut, alors, regretter que la clause de secret inscrite dans les contrats de travaux proposés par SHELL ait réduit l'objet de la confidentialité aux informations explicitement signalées comme telles.

- Au second degré (SHELL-Employé et visiteur), le jugement rappelle que le fait pour Shell de réserver l'accès des installations à certaines personnes n'équivaut pas à les rendre débiteurs d'une obligation de confidentialité à l'égard des informations qu'ils pouvaient suprendre sur les lieux. La solution doit être retenue et approuvée.

## **2. Suffisance de la divulgation**

*"Attendu que la seule vue du collier de serrage permettait de reproduire les caractéristiques des revendications 1 et 2 du certificat d'addition : les ailes latérales lisses au-dessus des brides de canalisation pouvant être serties".*

## **3. Certitude de la divulgation :**

*"Attendu que ces arguments ne sont pas suffisamment pertinents pour retirer toute valeur probante, tant à la plaque d'identification qu'aux pièces comptables (bons de commande) qui corroborent l'exactitude d'une réparation émanant de PRESTOFUITE à cette date; que Jean-Noël LAMOTTE ne verse aucune pièce de la Société PRESTOFUITE qui contredirait les constatations de l'expert; qu'il s'ensuit que les défendeurs rapportent la preuve de la divulgation d'un collier de cerclage conforme à l'invention, le 15 décembre 1981, soit très peu de jours avant le dépôt du certificat d'addition".*

*\* Sur le fait justificatif*  
-----

Le demandeur faisait valoir qu'à la supposer établie, sa divulgation devait être excusée pour des raisons d'urgence :

*"Attendu que le demandeur expose que cette divulgation a été nécessitée par l'urgence de l'intervention et qu'elle ne signifie pas qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'invention, qu'il s'agit donc d'une divulgation autorisée en raison de l'urgence".*

Le Tribunal paraît, étrangement, entrer dans le raisonnement proposé par le breveté dans la mesure où, au lieu d'écarter toute possibilité d'excuse, il constate que les conditions n'en seraient pas réunies :

*"Attendu cependant que l'urgence invoquée n'est pas réelle dès lors qu'il résulte des documents comptables que l'offre a été faite le 15 décembre 1981 et la commande réalisée le 21 décembre 1981, ce qui exclut toute notion d'urgence, dans ce domaine d'activité où précisément PRESTOFUITE, l'entreprise dont Jean-Noël LAMOTTE est le gérant, indique dans sa publicité qu'elle intervient en urgence 24 heures sur 24 heures, qu'en conséquence, cette excuse n'est pas valable".*

Cette démarche du Tribunal de Paris doit être regrettée même si elle n'emporte pas de conséquence. Il n'a jamais été admis dans notre Droit que la divulgation par un demandeur d'une information antérieurement à la date de dépôt pouvait être justifiée par des motifs d'urgence ou par la volonté maintenue de prendre un brevet; la notion de nouveauté absolue bien établie dans notre Droit et retenue par la construction européenne en la matière écarte toute justification de ce type. Il serait regrettable qu'elle soit indirectement introduite par nos tribunaux sans le moindre support de texte.

MINUTE

G 42



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS  
3° CHAMBRE I° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 1990

N° du Rôle Général

I9.521/86 -  
5074/90

Assignation du  
4 NOVEMBRE 1986  
27 FEVRIER 1990

DEMANDEUR : Monsieur Jean-Noël LAMOTTE  
demeurant à 76490 SAINT ARNOULD CAUDEBEC  
Hameau de Caville

représenté par :

Me Claude LEBEL, Avocat D 402

CONTREFAÇON DE BREVET

N° 4

*fonction*

DEFENDEURS : 1) Société MATEIN  
S.A.R.L. dont le siège est  
5 rue des Vallées  
76700 HARFLEUR

2) Société SERMA  
S.A.R.L. dont le siège est  
3 rue Blasco Ibanez  
76600 LE HAVRE

3) Maître PASCUAL-HOMONT  
ès-qualité de représentant des créan-  
ciers au redressement judiciaire de  
la Société SERMA  
demeurant 13 Quai George V  
B.P. n° 512 - 76058 LE HAVRE

4) Maître BLERY  
ès-qualité de Commissaire à l'exéc-  
ution du plan de cession de la Société  
SERMA, demeurant 13 Quai George V  
B.P. 512 - 76058 LE HAVRE

*77*

représentés par :

Me Pierre FRANCESCHINI, Avocat C 349

COMPOSITION DU TRIBUNAL :  
Magistrats ayant délibéré

Madame ANTOINE Président  
Madame REGNIEZ Juge  
Madame BERMANN Juge

GREFFIER :  
Madame RINGRESSI

DEBATS : à l'audience publique du 21 Mars 1990.

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

Sur une action en contrefaçon des revendications 1 et 2 du certificat d'addition déposé le 23 Décembre 1981 et enregistré sous le n° 81 24081 diligentée par Jean-Noël LAMOTTE, titulaire de ce certificat, à l'encontre des Sociétés SERMA et MATEIN, par jugement du 21 Septembre 1988 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, ce Tribunal a rejeté le moyen de nullité fondé sur l'antériorité opposée, le brevet européen n° 0 029 338, a sursis à statuer sur la divulgation du dispositif faisant l'objet du certificat d'addition par la commercialisation de produits identiques antérieurement à la date

du dépôt de ce certificat et sur le bien fondé de la contrefaçon et a désigné Robert DEBRUILLE en qualité d'expert afin de vérifier si le collier invoqué à titre de divulgation reproduit les caractéristiques des revendications 1 et 2.

Puis, après dépôt du rapport, par un jugement du 13 Février 1989, Robert DEBRUILLE a de nouveau été désigné afin de décrire un collier d'étanchéité se trouvant dans les locaux de la Société SHELL Française à PETIT COURONNE.

Par écritures des 12 Décembre 1989 et 14 Février 1990, Jean-Noël LAMOTTE soutient que la preuve de la divulgation n'est pas rapportée avec certitude, qu'en conséquence, le certificat d'addition est valable. Il maintient l'ensemble de ses demandes, la contrefaçon étant incontestable.

Par écritures du 16 Janvier 1990, les sociétés défenderesses soutiennent que le certificat d'addition est divulgué tant par le collier analysé par l'expert sur le site d'ATO CHIMIE de CONFREVILLE L'ORCHE que par celui analysé sur le site de la SHELL Française à PETIT COURONNE ; elles réitèrent, en conséquence, leur demande en nullité des revendications 1 et 2 et concluent au débouté de Jean-Noël LAMOTTE.

La clôture a été prononcée le 19 Février 1990.

Après prononcé de cette clôture, Jean-Noël LAMOTTE, en demande la révocation par écritures du 16 Mars 1990 afin de permettre la jonction de cette procédure avec celle introduite le 27 Février 1990, du fait du prononcé du redressement judiciaire de la Société SERMA à l'encontre de Maître PASCUAL-HOMONT, ès-qualité de représentant des créanciers et de Maître BLERY, ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession.

Sur cette seconde procédure, les défendeurs, par écritures du 19 Mars 1990 faisant leurs conclusions déposées le 2 Janvier 1990, concluent au débouté.

X

X X

#### SUR LA REVOCATION DE LA CLOTURE

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande dès lors que le prononcé du redressement judiciaire de la Société SERMA justifie la mise en cause des représentants prévus par la loi du 25 Janvier 1985 et ce dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé.

#### SUR LA JONCTION

Attendu qu'il paraît opportun, pour une bonne administration de la justice et conformément aux dispositions de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner la jonction des deux procédures.

#### SUR LE DEFAUT DE VALIDITE DES REVENDICATIONS 1 et 2 DU CERTIFICAT D'ADDITION POUR DIVULGATION

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'invention est relative à un dispositif permettant d'étancher une fuite dans un raccord à brides sur une canalisation comprenant un collier de cerclage formé de deux demi-bagues, percé d'au moins un orifice muni d'un robinet, par où peut être injectée une substance d'obturation dans l'intervalle séparant les brides,

et se caractérise, selon la revendication 1 par le fait que le collier comporte sur tout son périmètre deux ailes latérales lisses flanquant une partie centrale épaisse et rigide et s'appliquant à plat contre le pourtour d'une bride correspondante,

AUDIENCE DU  
16 MAI 1990

3ème CHAMBRE  
1ère SECTION

N° 4

MINUTE

G 4.

et selon la revendication 2 par le fait que chaque aile latérale est déformable et susceptible d'être sertie sur le pourtour de la bride correspondante par application d'efforts en direction radiale sur ladite aile.

Attendu que les sociétés défenderesses soutiennent en premier lieu que ces revendications sont antérieures par un collier de cerclage installé le 8 Novembre 1978 dans les locaux de la Société ATO CHIMIE à CONFREVILLE L'ORCHER, que, selon elles, contrairement aux conclusions de l'expert, ce collier représente les caractéristiques de l'invention.

Attendu que l'expert, après avoir relevé que, "dans sa conception générale et sa finalité, le collier aboutit au même résultat que celui présenté dont la forme et structure répondent aux revendications 1 et 2 du certificat d'additif au brevet, il en diffère par trois points :

a) la présence d'injecteurs latéraux permet au collier décrit de se placer soit entre les brides des conduites à traiter, soit sur les brides, l'injecteur latéral étant inutilisé.

Dans le collier, objet de l'additif, il n'y a pas d'injecteur latéral car il est étudié pour être placé sur les brides ;

b) il existe sur l'additif une rainure périphérique ;

c) enfin, et ce qui nous paraît important, dans le collier décrit, les ailes latérales font 17 mm d'épaisseur et il est impossible de sertir une telle masse sans des pressions énormes qui risqueraient de modifier les caractéristiques mécaniques du métal".

Attendu que de la comparaison effectuée par l'expert, il convient d'écarter la différence relative à la rainure périphérique, élément qui n'en-

tre pas dans les caractéristiques des revendications opposées, qu'il subsiste que le collier de 1978 présente, dans sa position, une alternative entre brides ou au-dessus des brides, alors que le collier du certificat d'addition n'a pas d'alternative et présente une moindre qualité de sertissage du fait de l'épaisseur de l'aile latérale.

Attendu que la différence d'épaisseur n'est pas une différence essentielle dès lors que les revendications ne comportent aucune précision sur ce point et qu'en outre, l'épaisseur des ailes latérales du collier peut être plus ou moins importante en fonction de la matière circulant dans les canalisations et de la chaleur de cette matière.

Attendu que, toutefois, bien que n'excluant pas la position revendiquée par le certificat d'addition - position du collier au-dessus des brides - le collier de 1978 ne saurait constituer une antériorité de toutes pièces dans la mesure où il est conçu avec des injecteurs latéraux, ce qui empêche le sertissage sur tout le pourtour des ailes latérales, le sertissage étant impossible là où se trouvent les injecteurs, et l'étanchéité parfaite recherchée par le certificat d'addition qui s'obtient notamment par la présence des deux ailes latérales lisses ;

qu'il ne divulgue donc pas le certificat opposé.

Attendu qu'en second lieu, les sociétés défenderesses soutiennent que ce certificat d'addition a été divulgué par un collier de cerclage installé dans les locaux de SHELL à PETIT COURONNE le 21 Décembre 1981, après offre de ce collier du 15 Décembre 1981 faite par la Société PRESTOFUITE.

Attendu qu'il résulte du second rapport de l'expert que ce collier est identique à celui du

certificat d'addition, que ce fait n'est pas contesté par le demandeur.

Attendu que ce dernier soutient que la preuve de la divulgation doit être certaine et que tel n'est pas le cas, en raison de l'imprécision portant sur les dates ;

qu'en effet, selon lui, il n'est pas certain que la plaque d'identification PRESTOFUITE-I5-I2-I98I, attachée sur le collier de cerclage correspondant à la réparation effectuée soit bien relative à la date de la réparation, qu'elle est attachée par un simple fil de fer mobile et qu'en outre, le bon de commande est relatif à un "retour condensat" alors que le collier est posé sur un appareil "eau de chaudière", qu'en fait il résulte des photos qu'une autre intervention a eu lieu au niveau presse étoupe.

Mais attendu que ces arguments ne sont pas suffisamment pertinents pour retirer toute valeur probante, tant à la plaque d'identification qu'aux pièces comptables (bons de commande) qui corroborent l'exactitude d'une réparation émanant de PRESTOFUITE à cette date ; que Jean-Noël LAMOTTE ne verse aucune pièce de la Société PRESTOFUITE qui contredirait les constatations de l'expert ; qu'il s'ensuit que les défendeurs rapportent la preuve de la divulgation d'un collier de cerclage conforme à l'invention, le 15 Décembre 1981, soit très peu de jours avant le dépôt du certificat d'addition.

Attendu que le demandeur expose que cette divulgation a été nécessitée par l'urgence de l'intervention et qu'elle ne signifie pas qu'il avait renoncé à se prévaloir de l'invention, qu'il s'agit donc d'une divulgation autorisée en raison de l'urgence.

Attendu cependant que l'urgence invoquée n'est pas réelle dès lors qu'il résulte des documents comptables que l'offre a été faite le 15 Décembre 1981 et la commande réalisée le 21 Décembre 1981, ce qui

exclut toute notion d'urgence, dans ce domaine d'activité où précisément PRESTOFUITE, l'entreprise dont Jean-Noël LAMOTTE est le gérant, indique dans sa publicité qu'elle intervient en urgence 24 heures sur 24 heures, qu'en conséquence, cette excuse n'est pas valable.

Attendu qu'il est enfin soutenu par le demandeur que la divulgation n'est pas publique au sens de la loi sur le brevet, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été rendue accessible au public, que l'accès à la raffinerie de SHELL est soumis à des formalités strictes imposées à des personnes s'y rendant pour des motifs professionnels et que l'article 9 des conditions générales des travaux internes à la SHELL impose aux entrepreneurs extérieurs de maintenir confidentielles les communications d'appareils et autres tant pendant qu'après l'exécution des travaux.

Attendu que l'accès, bien que strictement autorisé, à la raffinerie ne suffit pas pour conclure que toute personne entrant dans la raffinerie est tenue au secret, que cette obligation de confidentialité ne porte que sur une information que son possesseur entendait garder secrète en la protégeant par des mesures diverses.

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le collier de cerclage a été installé chez un tiers sans aucune réserve, que la SHELL n'avait donc aucune obligation de secret et que par là-même, toute personne voyant ce collier de cerclage pouvait se croire autorisée à le reproduire, qu'en l'espèce, il est inopérant de se référer à l'article 9 du contrat de travaux qui ne fait peser cette obligation de confidentialité que sur des objets, appareils, plans, signalés comme constituant des prototypes ou secrets professionnels.

Attendu que la seule vue du collier de serrage permettait de reproduire les caractéristiques des revendications 1 et 2 du certificat d'addition :

les ailes latérales lisses au-dessus des brides de canalisation pouvant être serties ;

qu'en conséquence, l'invention étant rendue accessible au public avant son dépôt n'est pas valable, du moins dans ses revendications 1 et 2 qui sont opposées aux sociétés défenderesses ;

qu'il convient donc de débouter Jean-Noël LAMOTTE de ses demandes.

Attendu qu'il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors que le demandeur a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits.

Attendu qu'il ne serait cependant pas équitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, qu'il convient de leur allouer à ce titre la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement :  
*Ordonne la jonction de procédures n° 56.585 et 70.204.*

Révoque la clôture prononcée le 19 Février 1990 ; la fixe au 21 Mars 1990.

Déclare en conséquence les écritures du 16 Mars

*1990 recevables*

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 19.521 RG, 56.585, 56.586/RP et n° 5.077/90, 70.204 RP.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Dit bien fondées les Sociétés MATEIN et SERMA dans leur demande en nullité du certificat d'addition n° 8I 2408I dans ses revendications 1 et 2 pour divulgation.

Déboute en conséquence Jean-Noël LAMOTTE de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Condamne Jean-Noël LAMOTTE à payer aux défendeurs la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

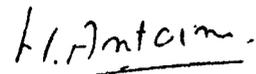
Rejette toutes autres demandes tant principales que reconventionnelles.

Condamne Jean-Noël LAMOTTE aux entiers dépens qui seront recouverts, le cas échéant, par Maître FRANCESCHINI, Avocat, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 16 MAI 1990

Le Greffier

Le Président



Madame RINGRESSI

Madame ANTOINE