

PARIS 29 JANVIER 1991  
BORDEN c. GIULINI CHEMIE  
Brevet n.77-15.186  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1991.II.2

GUIDE DE LECTURE

- ACTIVITE INVENTIVE : Homme du métier

\*\*\*

## I - LES FAITS

- 13 mars 1976 : La société GIULINI (GIULINI) dépose une demande de brevet allemand sur un procédé de *fabrication d'un produit ... utilisé notamment comme matériau de raidissement pour chaussures...* et le produit en résultant.
- 12 mai 1977 : GIULINI dépose une demande de brevet français n.77.15.186 sous priorité unioniste de la précédente.
- : La société BORDEN (BORDEN) fabrique un produit suspect.
- 6 mai 1988 : GIULINI fait procéder à une saisie-contrefaçon.
- : GIULINI assigne BORDEN en contrefaçon.
- : BORDEN réplique par voie de demande reconventionnelle en annulation du brevet GIULINI pour défaut de nouveauté et d'activité inventive de l'information brevetée.
- 18 octobre 1990 : TGI PARIS . rejette l'action en annulation de BORDEN  
. fait droit à l'action en contrefaçon de GIULINI.
- : BORDEN fait appel à jour fixe
- 29 janvier 1991 : La Cour de Paris . confirme le rejet de l'action en annulation du brevet  
. ordonne une expertise sur la contrefaçon.

## II - LE DROIT

### A - LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

##### a) Le demandeur en annulation (BORDEN)

prétend qu'une antériorité relevant d'un secteur autre que celui de l'invention peut affecter son activité inventive.

##### b) Le défendeur en annulation (GIULINI)

prétend qu'une antériorité relevant d'un secteur autre que celui de l'invention ne peut pas affecter son activité inventive.

## 2°) *Enoncé du problème*

Une antériorité relevant d'un secteur autre que celui de l'invention peut-elle affecter son activité inventive ?

## **B - LA SOLUTION**

### 1°) *Enoncé de la solution*

*"Si le titre du brevet ne vise pas expressément les matériaux en cause, sa revendication 1 indique bien que le procédé décrit tend à la fabrication d'un produit utilisable comme matériau de raidissement pour chaussures; que la description de l'invention ne fait aucune allusion aux questions de protection contre la corrosion, mais confirme clairement que l'invention a trait au domaine technique des matériaux pour chaussures;*

*Considérant que cette caractéristique n'est pas enseignée par le brevet PONT-A-MOUSSON et ne pouvait pas être déduite de manière évidente dudit brevet, qui au surplus relève du domaine technique particulier des matériaux anti-corrosion auquel n'appartient pas l'invention couverte par le brevet GIULINI; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société appelante, le brevet PONT-A-MOUSSON ne constitue pas une antériorité susceptible de ruiner la nouveauté des revendications 12 à 15, ni d'en affecter la validité sur le plan de l'activité inventive".*

### 2°) *Commentaire de la solution*

L'arrêt marque une tendance à limiter l'état de la technique au domaine de l'invention. Il faut bien rappeler que l'état de la technique à prendre en considération est *l'état de la technique absolue*; en revanche, la proximité ou l'éloignement du domaine de l'invention favorise ou écarte l'évidence.

L'arrêt ne considère pas son argumentation comme absolu puisqu'il prend soin d'observer, en deuxième ligne du raisonnement, en quelque sorte :

*"Considérant que même si le brevet PONT-A-MOUSSON avait été accessible à cet homme du métier dans le cas particulier, il n'aurait nullement rendu évidente la solution apportée au problème traité par l'invention, parce qu'il ne permettait aucune déduction susceptible de conduire à cette solution qui consiste à augmenter le volume d'un matériau de remplissage en mélangeant ce matériau et un matériau synthétique fusible sous forme de poudres présentant une distribution granulométrique comparable".*

Nota bene :

- Nous regrettons toujours la terminologie de "validation des brevets" employée par le Tribunal et la Cour :

*"Par jugement du 18 octobre 1990, le Tribunal de Grande Instance de Paris, déclarant nulle l'assignation délivrée contre LAMBIOTTE, a :  
- dit que les revendications 1 à 4,, 6, 7, 10, 11 et 12 à 16 du brevet n°77.16186 dont est titulaire la société GIULINI sont valables".*

L'action en déclaration de validité n'existe pas en Droit français qui connaît seulement - comme dans la présente affaire - l'action en annulation. Un tribunal ne peut, donc, valider un brevet mais seulement l'annuler et, inversement, rejeter l'action en annulation formée contre lui.

- La Cour relève que la "validation" d'une revendication principale entraîne "validité" des **revendications dépendantes** :

*"Considérant que le Tribunal n'a statué que sur les revendications 2 à 4, 6, 7, 10 et 11 seules expressément invoquées par la société GIULINI; qu'il a estimé que ces revendications de procédé, dépendantes de la revendication 1, présentaient, prises en combinaison avec elle, une activité inventive les rendant brevetables;  
Considérant que, dans ces conditions, la confirmation du jugement du chef de cette première revendication, emporte nécessairement le rejet des demandes de l'appelant concernant les revendications 2 à 11".*

Le défaut d'activité inventive de la revendication principale n'emporte pas, par lui-même, défaut d'activité inventive des revendications dépendantes.

03 ✓

JMM

Rouvet

N° Répertoire Général : 90-022928

Sur appel d'un jugement rendu le 18 octobre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Paris (3ème chambre 2ème section)

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

JOUR FIXE

ARRÊT DU 29 JANVIER 1991

(N° 2 , 11 pages

AIDE JUDICIAIRE

Admission du ...  
au profit de ...

Date de l'ordonnance de  
clôture :

PARTIES EN CAUSE

La société anonyme BORDEN FRANCE, dont le si-  
est 20 rue Auguste Vacquerie à PARIS(75116)

APPELANTE  
Représentée par la SCP BARRIER et MONIN, Avoc  
Assistée par Maître LENOIR, Avocat

CONTRADICTOIRE

ET:  
La société GIULINI CHEMIE GmbH, société de d  
allemand , 6700 LUDWIGSHAFEN, 5 Giuliani Stra

AVANT DIRE DROIT

INTIMEE  
Représentée par Maître MOREAU, Avoué  
Assistée par Maître COMBEAU, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR  
(lors des débats et du délibéré)

Madame ROSNEL, Président  
Madame MANDEL et Monsieur BOVAL, Conseillers

GREFFIER:  
Madame TOUSSAINT lors des débats et Monsieur  
BESSON lors du prononcé de l'arrêt

DEBATS:  
A l'audience publique du 27 novembre 1990

ARRET:  
Contradictoire.  
Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Co  
ler. Madame ROSNEL, Président, a signé la mi  
avec Monsieur BESSON, Greffier.

U27 D. 

LA COUR

Statuant sur l'appel interjeté par la société BORDEN FRANCE à l'encontre d'un jugement rendu le 18 octobre 1990 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3ème Ch., 2ème Sect.) dans un litige l'opposant à la société GIULINI CHEMIE GmbH, ensemble sur les demandes incidentes des parties.

FAITS ET PROCEDURE

Titulaire du brevet n° 77.15186 intitulé "Produit revêtu de matière synthétique renforcée d'un matériau de remplissage" déposé le 12 mai 1977 et publié sous le n° 2.392.810 avec revendication d'une priorité allemande du 13 mai 1976, la société GIULINI a fait pratiquer, le 6 avril 1988, une saisie-contrefaçon dans l'usine de PREMERY (Nièvre) exploitée par la division LAMBIOTTE de la société BORDEN. Elle a ensuite, par actes des 19 et 21 avril 1988, fait assigner "la société LAMBIOTTE" et la société BORDEN en contrefaçon, sollicitant diverses mesures de protection et de réparation.

La société BORDEN, qui a seule comparu, en exposant que LAMBIOTTE n'était qu'une de ses divisions non dotée de la personnalité morale, a conclu à la nullité des revendications du brevet invoquées par son adversaire pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, subsidiairement à l'absence de contrefaçon, et reconventionnellement réclamé des dommages-interêts pour procédure abusive et une indemnité pour ses frais irrépétibles.

Par jugement du 18 octobre 1990, le Tribunal de Grande Instance de Paris, déclarant nulle l'assignation délivrée contre LAMBIOTTE, a :

- dit que les revendications 1 à 4, 6, 7, 10, 11 et 12 à 15 du brevet n° 77.15186 dont est titulaire la société GIULINI sont valables,
- dit que la société BORDEN a contrefait les revendications 1 à 4, 6, 10 et 12 à 15 de ce brevet,
- interdit à la société BORDEN la poursuite de ces actes sous peine d'une astreinte de 500 F par kilo de produit fabriqué, détenu, vendu ou offert à la vente passé un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- autorisé la société GIULINI à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux de son choix aux frais de la société BORDEN sans que le coût total des insertions puisse excéder 36.000 F,
- condamné la société BORDEN à payer à la société GIULINI une indemnité provisionnelle de 100.000 F et désigné Monsieur GUILGUET en qualité d'expert avec mission de fournir tous éléments d'appréciation du préjudice,

- condamné la société BORDEN au paiement de la somme de 30.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du chef des mesures d'interdiction et de l'expertise.

Appelante à jour fixe suivant déclaration du 13 Novembre 1990, la société BORDEN poursuit la réformation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a déclaré nulle l'assignation délivrée à LAMBIOTTE. Elle prie la Cour:

- de prononcer la nullité pour défaut d'activité inventive des revendications 1 à 11 du brevet n° 77.15186,

- de prononcer la nullité des revendications 12 à 15 du même brevet pour défaut de nouveauté, à tout le moins d'activité inventive,

- subsidiairement, de dire que le procédé mis en oeuvre par elle et le produit qu'elle fabrique ne sont pas des contrefaçons des revendications de procédé et de produit du brevet invoqué,

- de condamner la société GIULINI à lui payer les sommes de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 100.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société GIULINI conclut à la confirmation intégrale du jugement et elle demande à la Cour de condamner la société BORDEN à lui payer la somme complémentaire de 30.000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

## DISCUSSION

### SUR LA VALIDITE DES REVENDICATIONS

Considérant qu'aux termes de la description du brevet invoqué, celui-ci "a pour objet un produit plat ou façonné respectivement revêtu ou constitué de matière synthétique renforcé d'un matériau de remplissage, en particulier un matériau de raidissement pour chaussures ou parties de chaussures ainsi qu'un procédé de fabrication d'un tel produit";

Considérant qu'il est énoncé dans cette description:

- que l'art antérieur permettait de fabriquer notamment des produits plats dans lesquels un support tissé ou tricoté était revêtu de matière synthétique obtenue par fusion de poudres de matière synthétique sur le support ou bien en mélangeant à la poudre des matériaux colorants et/ou des matériaux de remplissage, tels que de la craie, de l'argile, du kaolin ou de la poudre de quartz, l'addition de ces matériaux de remplissage inertes ou inorganiques à des mélanges de PVC pouvant permettre d'atteindre des réductions de coût allant jusqu'à 50 %.

- que cependant , il était précédemment impossible d'introduire une grande proportion de matériau de remplissage sans compromettre la cohésion et la résistance du revêtement obtenu,

- que l'invention évite ces inconvénients en proposant des moyens permettant d'augmenter sensiblement la proportion de matériau de remplissage, jusqu'à atteindre le même volume que les poudres de matière synthétique,

- que ce but est obtenu en disposant sur un matériau de support la poudre de matière synthétique fusible, mélangée avec un matériau de remplissage en poudre présentant une distribution granulométrique comparable à celle de la poudre de matière synthétique et en chauffant le mélange au moins à la température de fusion de la poudre de matière synthétique,

- que le produit plat ainsi revêtu est ensuite lissé avant refroidissement, matricé ou étampé et/ou séparé du support auxiliaire après refroidissement,

- qu'un avantage important des produits obtenus suivant l'invention tient au fait que leur rigidité augmente sensiblement avec la teneur en matériau de remplissage;

Considérant que le brevet comprend 15 revendications dont les trois dernières sont des revendications de produit et les 11 premières des revendications de procédé; que la société GIULINI a déclaré invoquer notamment les revendications 1 à 4, 6, 7, 10 et 12 à 15;

Sur la revendication 1

Considérant que selon la revendication 1, l'invention consiste en un "procédé de fabrication des produits plats ou "façonnés, respectivement revêtus ou constitués de matière "synthétique renforcée d'un matériau de remplissage, en "particulier d'un produit utilisable comme matériau de "raidissement pour chaussures et parties de chaussure, consistant "à revêtir de poudre un support ou un support auxiliaire au "moyen de poudre de matière synthétique fusible et à former le "produit désiré par frittage, caractérisé en ce que la poudre de "matière synthétique fusible est mélangée avec un matériau de "remplissage en poudre présentant une distribution "granulométrique comparable à celle de la poudre de matière "synthétique, que le mélange est déposé sur un matériau de "support et chauffé au moins à la température de fusion de la "poudre de matière synthétique, et que le produit plat ainsi "revêtu est lissé avant refroidissement et, le cas échéant, "matricé ou étampé et/ou séparé du support auxiliaire après "refroidissement";

Considérant que la société BORDEN soutient que cette revendication est nulle pour défaut d'activité inventive au regard des antériorités, qui ont été écartées par les premiers juges, mais que constitueraient, selon elle, le brevet français 70.12186 du Centre de Recherche de PONT-A-MOUSSON et le brevet britannique GB 871013 de la société UNITED SHOE;

Considérant que la société appelante fait valoir que la revendication 1 du brevet GIULINI comprend la juxtaposition d'une caractéristique principale (une distribution granulométrique

Ch 4ème A

date 29/1/19

ème

comparable pour la poudre de matière synthétique fusible et pour celle du matériau de remplissage) avec des caractéristiques secondaires telles que le lissage, le matriçage ou l'étampage, ainsi que la séparation du support auxiliaire après refroidissement, le cas échéant;

Qu'elle prétend qu'il suffisait à l'homme de métier pour arriver très exactement à l'invention revendiquée par la société GIULINI, de combiner l'enseignement du brevet PONT-A-MOUSSON, qui aurait révélé la caractéristique principale de distribution granulométrique, avec celui du brevet UNITED SHOE qui aurait divulgué les autres caractéristiques, lissage, étampage, etc...;

Considérant que le brevet PONT-A-MOUSSON, publié en 1971, qui a pour titre "Nouveau produit de revêtement de surfaces et procédé pour sa mise en oeuvre" concerne un "Produit de revêtement de surfaces, caractérisé en ce qu'il est formé par un mélange d'au moins une résine thermoplastique ou thermodurcissable et d'au moins une charge minérale dure, ces deux constituants étant en poudre";

Que la société BORDEN fait valoir que selon la revendication 5 de ce brevet, le produit de revêtement est caractérisé en ce que la granulométrie de la résine est comprise entre quelques dizaines et quelques centaines de microns et que celle de la charge est comprise entre quelques dizaines et quelques centaines de microns, de préférence entre 50 et 80 microns";

Qu'elle soutient que le brevet PONT-A-MOUSSON enseigne ainsi la caractéristique principale du brevet GIULINI, à savoir le mélange d'une poudre de matériau synthétique (une résine thermoplastique) avec une poudre de matériau de remplissage (une charge minérale), les deux poudres présentant une granulométrie comparable;

Qu'elle ajoute que les dimensions des particules indiquées par le brevet PONT-A-MOUSSON dans la revendication 5 (entre quelques dizaines et quelques centaines de microns) recouvrent celles indiquées dans le brevet GIULINI, lequel précise que la distribution granulométrique du matériau de remplissage et de la poudre de matière synthétique devrait se situer entre 50 et 500 microns, de préférence entre 100 et 400 microns;

Qu'elle relève enfin que l'opération de frittage décrite dans le brevet GIULINI se retrouve dans le brevet PONT-A-MOUSSON qui prévoit de déposer sur un support un mélange de poudres de matière synthétique et de matériau de remplissage, porté à la température de fusion de la poudre de matière synthétique par chauffage;

Considérant que la société appelante soutient par ailleurs que, si elles ne sont pas enseignées par le brevet PONT-A-MOUSSON, les caractéristiques qu'elle qualifie d'additionnelles du brevet GIULINI sont divulguées par le brevet britannique antérieur de la société UNITED SHOE qui concerne des matériaux résineux synthétiques utilisés dans l'industrie de la chaussure, et enseigne le lissage avant refroidissement d'un produit plat, ainsi que son matriçage ou étampage après refroidissement;

Considérant que selon les dispositions de l'article 10 de la Loi du 2 janvier 1968, "Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la "technique";

Considérant que la société appelante reproche au Tribunal d'avoir estimé que le brevet PONT-A-MOUSSON ne relevait pas du même domaine technique que le brevet GIULINI, d'avoir dit qu'il n'était pas accessible au technicien travaillant dans ce domaine, et qu'il ne permettait pas de traiter le problème résolu par l'invention;

Mais considérant que le brevet PONT-A-MOUSSON se rapporte, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, au secteur des revêtements anti-corrosion (appliqués suivant les exemples qu'il énonce aux matériaux métalliques, plastiques, en béton, en amiante-ciment...) alors que le brevet GIULINI concerne la fabrication de plaques destinées à constituer des éléments de raidissement pour chaussures, et faites d'un revêtement composite appliqué sur un support tissé ou tricoté; que si le titre du brevet ne vise pas expressément les matériaux en cause, sa revendication 1 indique bien que le procédé décrit tend à la fabrication d'un produit utilisable comme matériau de raidissement pour chaussures; que la description de l'invention ne fait aucune allusion aux questions de protection contre la corrosion, mais confirme clairement que l'invention a trait au domaine technique des matériaux pour chaussures;

Considérant que l'homme du métier auquel il convient de faire référence pour cette invention est donc le technicien moyen spécialiste de la fabrication des matériaux pour chaussures; que cet homme du métier, fut-il chimiste de formation, n'a pas normalement connaissance de l'état de la technique dans la branche des procédés anti-corrosion, et n'a pas non plus normalement de raison de se référer à un brevet traitant d'une telle question;

Considérant que même si le brevet PONT-A-MOUSSON avait été accessible à cet homme du métier dans le cas particulier, il n'aurait nullement rendu évidente la solution apportée au problème traité par l'invention, parce qu'il ne permettait aucune déduction susceptible de conduire à cette solution qui consiste à augmenter le volume d'un matériau de remplissage en mélangeant ce matériau et un matériau synthétique fusible sous forme de poudres présentant une distribution granulométrique comparable;

Que la société GIULINI fait valoir avec raison que le brevet PONT-A-MOUSSON précise (revendication 2) que le revêtement obtenu, par mélange d'une résine et d'une charge minérale dure, est caractérisé en ce que "la quantité de charge minérale dure dans le mélange est de 10 à 60% en poids de résine"; que selon les indications, non contestées, données par la société, ces proportions, énoncées en poids, eu égard à la nature des charges minérales mentionnées par le brevet (silice, corindon, carborundum, spinelles, zircons...) et à leur densité élevée par rapport à celle de la résine, correspondent à une proportion allant de 2,5 à 25% du volume de résine; que cette proportion n'excédant pas la proportion de matériau de remplissage permise par l'art antérieur dans le domaine des produits servant

Ch 4ème A

date 29/1/199

6ème

d'éléments de raidissement pour chaussures, le procédé décrit par le brevet PONT-A-MOUSSON ne présentait pas dans ce domaine d'intérêt susceptible de retenir l'attention de l'homme du métier, et était même de nature à le dissuader de recourir aux moyens exposés;

Qu'au surplus le brevet PONT-A-MOUSSON ne comporte aucune indication sur la distribution granulométrique relative des deux poudres; que s'il énonce que "la granulométrie de la résine est comprise entre quelques dizaines et quelques centaines de microns, et que celle de la charge est comprise entre quelques dizaines et quelques centaines de microns", il ne précise nullement que les distributions granulométriques des deux matériaux doivent être comparables, alors que le brevet GIULINI insiste sur cette caractéristique et expose que les difficultés rencontrées dans l'art antérieur pour assurer un frittage satisfaisant lorsqu'on augmentait la proportion de matériau de remplissage tenaient au fait que la distribution granulométrique de ces matériaux sous leur forme habituellement disponible dans le commerce était très inférieure à celle de la matière synthétique fusible, de telle sorte que la surface des particules de matière synthétique était totalement recouverte de particules beaucoup plus petites de matériau de remplissage qui empêchaient la liaison des particules de matière synthétique;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la société BORDEN n'est pas fondée à invoquer le brevet PONT-A-MOUSSON pour contester la validité, sur le plan de l'activité inventive, de la revendication 1 du brevet GIULINI;

Considérant par ailleurs que le brevet UNITED SHOE n'est invoqué par la société BORDEN à l'appui de sa demande d'annulation de cette même revendication, en combinaison avec le brevet PONT-A-MOUSSON, que pour contester la validité de caractéristiques que cette société qualifie elle-même de secondaires; que dès lors que le raisonnement de la société appelante ne peut être suivi en ce qui concerne le brevet PONT-A-MOUSSON, il ne saurait par voie de conséquence être retenu pour le seul brevet UNITED SHOE; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré valable la revendication 1 du brevet GIULINI;

Sur les revendications 2 à 11

Considérant que le Tribunal n'a statué que sur les revendications 2 à 4, 6, 7, 10 et 11 seules expressément invoquées par la société GIULINI; qu'il a estimé que ces revendications de procédé, dépendantes de la revendication 1, présentaient, prises en combinaison avec elle, une activité inventive les rendant brevetables;

Considérant que la société BORDEN prie la Cour de prononcer l'annulation de l'ensemble des revendications 2 à 11; qu'à cet égard elle ne développe expressément dans ses écritures d'appel que le moyen suivant lequel cette annulation devrait résulter de celle de la revendication 1;

Considérant que, dans ces conditions, la confirmation du jugement du chef de cette première revendication, emporte

nécessairement le rejet des demandes de l'appelant concernant les revendications 2 à 11;

Sur les revendications 12 à 15

Considérant que la revendication 12 protège un "Produit plat revêtu de matière synthétique renforcée par un matériau de remplissage, en particulier produit destiné au renforcement de chaussures et parties de chaussures, caractérisé en ce que la couche de revêtement contient au moins un matériau de remplissage sous forme de poudre présentant une distribution granulométrique de 50 à 500  $\mu\text{m}$ , de préférence de 100 à 400  $\mu\text{m}$ "; que la revendication 13, dépendante de la revendication 12, ajoute à celle-ci en précisant que le produit en cause est caractérisé par la présence de pigments colorants;

Que les revendications 14 et 15 décrivent, la première un "Produit plat en matière synthétique renforcée par un matériau de remplissage, caractérisé en ce qu'il contient au moins un matériau de remplissage présentant une distribution granulométrique de 50 à 100  $\mu\text{m}$ , en particulier de 100 à 400  $\mu\text{m}$ " et la seconde un "Produit plat selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il contient en outre des pigments colorants";

Considérant que la société BORDEN, qui ne conteste pas la portée de ces revendications, sollicite leur annulation pour défaut de nouveauté au vu du brevet PONT-A-MOUSSON et subsidiairement pour défaut d'activité inventive;

Considérant que ces revendications concernent le produit obtenu par la mise en oeuvre du procédé; qu'elles doivent être interprétées à la lumière de la description de l'invention qui indique que la distribution granulométrique des matériaux de remplissage qu'on trouve dans le commerce se situe entre environ 0,5 et 10  $\mu\text{m}$ , alors que celle des poudres de matière synthétique se situe entre 100 et 500  $\mu\text{m}$ ; qu'il résulte ainsi de la caractéristique suivant laquelle le matériau de remplissage mentionné par ces revendications présente une distribution granulométrique située entre 100 et 400  $\mu\text{m}$ , que les revendications 12 à 15 reprennent en fait la caractéristique essentielle, précédemment examinée, selon laquelle les poudres de matériau de remplissage et de matière synthétique présentent une granulométrie comparable;

Considérant que cette caractéristique n'est pas enseignée par le brevet PONT-A-MOUSSON et ne pouvait pas être déduite de manière évidente dudit brevet, qui au surplus relève du domaine technique particulier des matériaux anti-corrosion auquel n'appartient pas l'invention couverte par le brevet GIULINI; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société appelante, le brevet PONT A MOUSSON ne constitue pas une antériorité susceptible de ruiner la nouveauté des revendications 12 à 15, ni d'en affecter la validité sur le plan de l'activité inventive;

Ch 4ème A

date 29/1/19

8ème

## SUR LA CONTREFAÇON

Considérant que le jugement, auquel il est ici expressément fait référence pour un plus ample exposé de cette question, décrit longuement les constatations effectuées par l'huissier au cours de la saisie contrefaçon pratiquée le 6 Avril 1988 dans l'usine de la société BORDEN; qu'il énonce notamment que l'huissier a constaté que les produits incriminés faisaient appel à un mélange en proportions sensiblement identiques en poids d'une poudre de PVC et de polycaprolactone, dont la granulométrie se situait "dans la même échelle", et que le mélange des deux poudres était déposé sur un support, puis passait sous une rampe infrarouge, qui selon les techniciens de l'usine permettait d'atteindre une température maximale de 170°, maintenue ensuite par passage dans des fours, jusqu'à l'introduction du support entre deux rouleaux d'une calandre pour donner l'épaisseur et affiner le mélange, refroidi, pour finir, et enroulé;

Considérant que le Tribunal a relevé que Monsieur DELEPLANQUE, technicien de l'usine, avait indiqué que le produit fusible de base était le polycaprolactone, le PVC étant un produit de remplissage, et qu'il a écarté l'argumentation de la société BORDEN faisant valoir, pour dénier la contrefaçon, que le produit saisi n'aurait pas comporté de charge et n'aurait été constitué que de matières synthétiques fusibles; qu'il a en effet estimé qu'aux températures indiquées le PVC ne peut fondre et constitue bien une charge neutre;

Considérant que la société BORDEN fait grief au jugement entrepris d'avoir retenu la contrefaçon en s'inspirant du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 6 avril 1986, alors que celui-ci n'a pas été signé par ses représentants et contiendrait des affirmations contraires à la réalité;

Qu'elle soutient que ce procès-verbal fait dire à tort à Monsieur DELEPLANQUE, que le produit de remplissage est du PVC, alors que ce produit est une matière plastique fusible; qu'elle verse aux débats devant la Cour une attestation, datée du 6 novembre 1990, dans laquelle Monsieur DELEPLANQUE indique que les réponses rapportées dans le procès-verbal lui ont été "pratiquement mises dans la bouche par les experts en propriété industrielle appointés par l'adversaire", et que c'est dans ces conditions qu'il a été amené à dire que le PVC constituait une charge, alors que ce produit est un thermoplastique qui entre en fusion au cours de sa mise en oeuvre dans le processus de fabrication de la société BORDEN;

Mais considérant qu'il doit être observé que la signature du procès-verbal par un représentant de la partie saisie n'est pas obligatoire, et que la société appelante ne prétend pas que les propos rapportés par l'huissier n'ont pas été tenus par son salarié et ne demande pas la nullité de la saisie; que les contestations qu'elle émet à ce sujet ne sauraient donc être retenues;

Considérant, sur le fond, que la société BORDEN soutient essentiellement, à nouveau, que le procédé qu'elle met en oeuvre et le produit obtenu présentent des différences profondes exclusives de contrefaçon des procédés et produits protégés par le brevet GIULINI, parce que, tandis que ledit brevet consiste à

mélanger une matière thermoplastique fusible avec une charge inerte, son propre procédé consiste à mélanger deux matières synthétiques thermofusibles;

Qu'elle maintient que le PVC fond au moins partiellement aux températures atteintes dans les procédés qu'elle met en oeuvre, et verse aux débats des photographies qui représenteraient, selon elle, l'état des mélanges incriminés aux températures de traitement et démontreraient l'entrée en fusion du PVC;

Considérant que la société GIULINI conteste la valeur probante de ces documents, mais ne produit pas d'éléments techniques pour établir leur inexactitude; qu'elle sollicite la confirmation du jugement ayant écarté l'argumentation de la société BORDEN et fait valoir que la circonstance que le PVC soit une matière plastique n'exclut pas qu'il puisse être utilisé comme charge ou comme matériau de remplissage; qu'elle oppose sur ce point à son adversaire les déclarations faites par ses salariés à l'occasion de la saisie, et le fait que dans un autre litige concernant un brevet différent, la société appelante a pris des écritures qualifiant de matériau de remplissage une matière plastique fondant à une température encore plus basse que le PVC;

Considérant que les parties s'opposent ainsi en réalité sur le point de savoir si le PVC constitue un matériau de remplissage au sens du brevet invoqué;

Considérant que si les revendications du brevet n'explicitent pas les mots "matériau de remplissage" et ne définissent ni la nature ni la fonction de ce matériau, elles le distinguent clairement de la matière synthétique fusible, en des termes qui impliquent que chacun de ces éléments remplit des fonctions différentes; qu'il résulte de la description du brevet que, par opposition à la matière synthétique "fusible", le matériau de remplissage se caractérise en ce qu'il reste inerte dans les procédés revendiqués; qu'il ressort d'ailleurs des écritures prises tant en première instance qu'en appel par la société GIULINI que celle-ci retient elle-même cette interprétation;

Considérant que les éléments versés aux débats ne permettent pas à la Cour de trancher les contestations qui opposent les parties quant à l'emploi fait du PVC dans les procédés et produits argués de contrefaçon; qu'avant dire droit au fond sur l'appel des chefs du jugement relatifs à la contrefaçon et aux mesures de réparation, d'interdiction et de publication, il convient donc de recourir à une mesure d'instruction;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valables les revendications 1 à 4, 6, 7, 10 et 11 à 15 du brevet N° 77.15186 dont la société GIULINI est titulaire;

Avant dire droit au fond sur le surplus de l'appel, ordonne une expertise;

Désigne en qualité d'expert, après consultation de L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, conformément au Decret du 10 juin 1965:

Monsieur Jean-Baptiste LEONETTI  
168, Boulevard Saint-Germain  
75006 - PARIS  
TEL 46 33 84 45

avec mission de se rendre à l'usine de PREMERY de la société BORDEN FRANCE, de prendre connaissance de tous documents détenus par les parties ou par des tiers et de

- décrire de manière précise les procédés de fabrication argués de contrefaçon par la société GIULINI,
- préciser le rôle du PVC dans les procédés considérés en indiquant notamment si la consistance physique de ce produit se trouve affectée et de quelle manière,
- fournir à la Cour tous éléments d'information utiles à la solution du litige;

Dit que faute de constater l'accord des parties, l'expert dressera un rapport qu'il déposera au greffe de cette Cour avant le 11 octobre 1991;

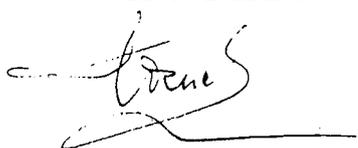
Dit que la société GIULINI consignera au greffe de la Cour la somme de 15.000 F à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 11 mars 1991;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti l'affaire sera retirée du rôle de la Cour;

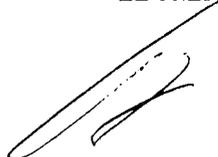
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 mars 1991 de Monsieur BOVAL, Conseiller chargé de suivre les opérations d'expertise, pour vérification de la consignation;

Réserve les dépens;

LE PRESIDENT



LE GREFFIER



Approuvé *mot*  
nul et *Orenv*  
en marge

Ch 4ème A

date 29/1/1991

11ème ... pa