

TGI PARIS 12 SEPTEMBRE 1990
Brevet n.78 02829
FASSETA c.GEISMAR
PIBD 1991.491.III.7

DOSSIERS BREVETS 1991.V.3

GUIDE DE LECTURE

- NOUVEAUTE :	- DIVULGATION - PUBLIC	*
- ESSAIS		**

2°) *Enoncé du problème*

Le dispositif breveté a-t-il été divulgué - au sens du Droit des brevets - lors d'essais effectués en un lieu accessible au public avant la date du dépôt du brevet ?

B - LA SOLUTION

1°) *Enoncé de la solution*

"Attendu que la société Fasseta ne justifie pas avoir assorti la communication de l'appareil aux agents de la S.N.C.F. d'une quelconque obligation de confidentialité, qu'elle soutenait inexactement que des essais ou expérimentations sont par leur nature même effectués sous la condition du secret;

Attendu qu'en tout état de cause, les essais ont été effectués en un lieu accessible au public, la voie de chemin de fer Lyon-Genève, que le secret du mécanisme se révélait à la seule vue de tout indiscret;

Attendu que le marteau objet du brevet est particulièrement simple, que l'huissier, lors de la saisie-contrefaçon n'a pas été contraint de le démonter pour le décrire, que la vue de l'appareil suffit pour en trahir le secret et à en rendre l'exécution possible par un homme de l'art;

Attendu que l'essai du marteau M.R.76, avant la date du dépôt du brevet, en un lieu public et sans précaution pour assurer le secret de fabrication, constitue la publicité destructrice de nouveauté; que dès lors l'invention n'est pas nouvelle et ne peut être brevetable"

2°) *Commentaire de la solution*

- Le Tribunal relève tout d'abord que des essais ou expérimentations ne sont pas, **par nature**, effectués sous la condition du secret.

- D'autre part, le breveté n'avait pas assorti la communication de l'appareil aux agents de la S.N.C.F. d'une **obligation de confidentialité**, l'utilisateur n'était donc pas contractuellement tenu au secret.

- Enfin, les essais en cause ont été effectués **en un lieu** ouvert à tous - la voie de chemin de fer Lyon-Genève - et le secret du mécanisme se révélait à la seule vue de tout indiscrets.

Il résulte de ces circonstances que la divulgation réalisée en un lieu public sans précaution pour assurer le secret était donc bien **publique**.

L'attention des entreprises doit être, une fois de plus, attirée sur les précautions à prendre pour assurer le secret des essais souvent nécessaire à la mise au point des inventions avant leur dépôt... et sur le quasi-formalisme exigé des accords de confidentialité.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3° CHAMBRE 1° SECTION

JUGEMENT RENDU LE 12 SEPTEMBRE 1990

N° du Rôle Général

10.760/88 /

Assignation du

30 AVRIL 1986

CONTREFACON DE BREVET

N° 12

DEMANDEUR : Société des Entreprises
FASSETA & Cie

S.A. dont le siège est Avenue Gabriel
Péri - 13400 AUBAGNE

représentée par :

S.C.P. COURTEAULT, LECOCQ, RIBADEAU-DUMAS,
Avocats E 1065

Pleidant : *H. Hatzely*

DEFENDERESSE : Société des anciens
Etablissements GEISMAR

dont le siège est 113 bis avenue Charles
de Gaulle - 92200 NEUILLY S/ SEINE

représentée par :

Me Jean NOUEL, Avocat B 303

Pleidant : *H. Courbeau*

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré

Madame ANTOINE Président

Madame REGNIEZ Juge

Madame BERMANN Juge

grosses délivrées le 13.9.90

à S.C.P. Courteault Lecoq, Ribadeau-Dumas
expédition 1°

à

2 copie/le 13.9.90

GREFFIER :

Madame RINGRESSI

page première

DEBATS : à l'audience publique du 25 Juin 1990.

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

La Société FASSETA est titulaire d'un brevet d'invention français n° 78.02.829 demandé le 27 Janvier 1978, délivré et publié le 22 Janvier 1982. Ce brevet a pour objet un marteau mécanique à frapper les rails.

La Société FASSETA, autorisée par une ordonnance en date du 5 Mars 1986 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de COLMAR, a fait procéder le 16 Avril 1986 aux Ets. de COLMAR de la Société GEISMAR à une saisie-contrefaçon concernant les marteaux mécaniques fabriqués par cette dernière qui reproduisaient les caractéristiques de leur brevet.

Se fondant sur les constatations du procès-verbal de saisie dressé le 16 Avril 1986, la Société FASSETA, le 30 Avril 1986, a assigné la Société des Anciens Etablissements L. GEISMAR (Société GEISMAR) aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications I à 5 du brevet, sollicitant outre les mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication habituelles, une indemnité provisionnelle de 500.000 Fr à valoir sur la réparation de leur préjudice à évaluer après expertise, également requise, une somme de 50.000 Fr en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'exé-

cution provisoire.

Dans ses écritures du 26 Novembre 1986, la Société GEISMAR a demandé au Tribunal de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon pour inobservation des dispositions de l'article 56 de la loi du 2 janvier 1962 et de l'article 2 alinéa 2 du Décret 69.190 du 15 Février 1969 et de prononcer également la nullité des revendications I à 5 du brevet 78.02.829 pour défaut d'activité inventive et de description.

Le 18 Novembre 1988 la Société FASSETA a réfuté les moyens de nullité de la saisie-contrefaçon soulevée par la Société GEISMAR. Elle a soutenu que l'invention revendiquée dans son brevet est suffisamment supportée par la description, qu'elle relève d'une activité inventive, qu'elle est valable en toutes ses revendications et qu'elle est identiquement reproduite par la machine fabriquée et commercialisée par la Société GEISMAR. Elle a conclu au mal fondé des demandes en nullité de la Société GEISMAR et de la demande reconventionnelle du chef de procédure abusive.

Par conclusions signifiées le 3 Mai 1989, la Société GEISMAR a demandé au Tribunal de prononcer la nullité du brevet n° 78.02.829 pour défaut de nouveauté, arguant de sa divulgation à un tiers par la Société FASSETA avant la date du dépôt. Elle a sollicité un complément de dommages-intérêts de 300.000 Fr.

La Société FASSETA, dans ses écritures du 19 Septembre 1989 a fait valoir que la divulgation n'était pas établie et demandé de dire la Société GEISMAR pas fondée en sa demande reconventionnelle en nullité du brevet pour défaut de nouveauté et en dommages-intérêts. Elle a requis l'adjudication du bénéfice de son exploit introductif d'instance et de ses conclusions.

La Société GEISMAR a réitéré ses moyens de défense et maintenu ses prétentions.

SUR LA VALIDITE OU NON DE LA SAISIE-CONTREFAÇON

Attendu que l'huissier qui procède à une saisie-contrefaçon sur le fondement de la loi du 2 Janvier 1968 modifiée et du Décret du 15 Février 1969 doit pratiquer la saisie dans le strict respect des dispositions légales et des prescriptions de l'ordonnance la décidant.

Attendu que la Société GEISMAR soulève en premier lieu la nullité de la saisie-contrefaçon au motif que lors des opérations de saisie l'huissier instrumentaire était assisté de deux hommes de l'art, Mrs. PHILIP et BEROGIN, conseils en brevet, alors que l'ordonnance n'en prévoyait qu'un seul.

Mais attendu que l'article 56 de la loi de 1968 dispose qu'il peut être procédé à la saisie-contrefaçon "par tous huissiers assistés d'experts" du choix du requérant ;

qu'il s'ensuit que, bien que la Société FASSETA ait dans sa requête sollicité l'assistance d'un seul homme de l'art, l'huissier choisi par elle pouvait légalement se faire assister de plusieurs experts.

Attendu que l'ordonnance rendue conformément à la requête n'invoque aucun motif propre aux circonstances de la cause imposant la présence d'un expert unique, que si l'huissier en se faisant assister par deux conseils en brevet a méconnu les termes de l'ordonnance du 5 Mars 1986, il a cependant respecté les dispositions de l'article 56 de la loi de 1968.

Attendu que le moyen de nullité de la saisie, tiré de la présence de deux experts, n'est pas fondé dès lors que le nombre d'experts assistant le ou les huissiers n'est pas limité par la loi et ne peut être restreint par l'ordonnance autorisant la saisie.

Attendu qu'au soutien de son second moyen de nullité, la Société GEISMAR fait valoir que l'huissier n'a pas laissé le jour même de la saisie, immédiatement après avoir terminé ses opérations, une copie du procès-verbal au saisi, puisqu'il lui a signifié cette copie le lendemain 17 Avril ; qu'il n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 2, alinéa 2 du Décret du 15 Février 1969 qui prescrit "A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et le cas échéant de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie".

Attendu que si la signification préalable de l'ordonnance rendue sur requête par le juge constitue une règle de droit qui conditionne l'exercice du droit de saisie et dont l'omission constitue non une nullité de forme, mais une nullité de fond, il n'en est pas de même de la formalité relative à la remise du procès-verbal au détenteur des objets saisis.

Attendu en effet que la loi de 1968 ne prescrit pas la remise immédiate de ce document, qu'il suffit que le détenteur ait connaissance dans un délai raisonnable des constatations décrites par l'huissier afin d'en référer au magistrat ayant ordonné la saisie au cas où l'huissier n'aurait pas respecté les prescriptions de l'ordonnance.

Attendu que contrairement aux prétentions de la Société GEISMAR, il ne saurait être déduit de l'emploi du verbe "laisser" l'obligation de remettre aussitôt le procès-verbal de saisie à la partie saisie.

Attendu que le § 3 de l'ordonnance du 5 Mars 1986 n'imposait pas à l'huissier de consigner à la suite du procès-verbal, les protestations et réserves du saisi, mais prévoyait seulement : "dresser procès-verbal de tous les renseignements recueillis et des déclarations des réponses faites par toute

personne au cours de ses opérations".

Attendu que la Société GEISMAR à laquelle le procès-verbal a été signifié 24h. après que l'huissier ait procédé à la saisie, a eu la faculté dans un très bref délai, d'exprimer ses protestations ou oppositions au Président du Tribunal de COLMAR statuant en référés ainsi que le prévoyait le § 7 de l'ordonnance ;

que le prétendu retard de l'huissier à lui laisser la copie du procès-verbal ne lui a causé aucun grief, que le moyen de nullité tiré de la signification du procès-verbal, non le 16 Avril 1986 mais le 17 Avril, n'est pas fondé et sera rejeté.

SUR LA NULLITE DU BREVET POUR DEFAUT DE NOUVEAUTE

Attendu que l'objet de l'invention concerne un dispositif de marteau mécanique à frapper les rails, destiné à être utilisé sur les voies ferrées pour les chemins de fer pour permettre l'équilibrage des rails.

Attendu que, selon le préambule du brevet, la frappe manuelle à l'aide de masses, employée antérieurement, procurait une puissance de frappe faible et un travail plus ou moins régulier.

Attendu que pour remédier à ces inconvénients, le dispositif suivant l'invention assure une frappe constante en puissance et en cadence avec un impact simultané sur les faces internes et externes des deux rails, c'est-à-dire sur leurs deux fils.

Attendu que le marteau mécanique décrit au brevet n° 78.02.829 est constitué par un châssis sur lequel est placé un moto-réducteur qui entraîne au moyen de manetons excentrés, deux bielles reliées par des disques à un arbre, qui trans-

mettent un mouvement de basculement alterné haut et bas, avec bras parallèles symétriquement opposés (revendication 1).

Attendu que ce dispositif se caractérise par le fait que le châssis est monté sur quatre roues supportant l'ensemble moto-réducteur dont l'arbre moteur pourvu de manetons entraîne deux bielles opposées (revendication 2).

Attendu que les bielles sont reliées à la périphérie des disques ou flasques circulaires, dont l'une entraîne les bras porteurs de marteaux (revendication 3).

Attendu que les bras sont porteurs à chaque extrémité d'un marteau dont la masse percutante est pourvue d'une garniture évitant le marquage des rails (revendication 4).

Attendu enfin que le dispositif se caractérise par le fait que les manetons, bielles, disques et bras ont des courses synchronisées assurant l'alternance et la cadence des percussions hautes et basses des marteaux (revendication 5).

Attendu qu'au soutien de son moyen de nullité du brevet 78.02.829 pour défaut de nouveauté, la Société GEISMAR expose que l'objet du brevet a été communiqué à un tiers avant la date du dépôt de celui-ci.

Attendu qu'en réplique la Société FASSETA soutient que le marteau mécanique breveté a été mis à la disposition de la S.N.C.F. pour effectuer des essais, lesquels sont par nature confidentiels, qu'ainsi l'objet du brevet n'a pas fait l'objet d'une publicité destructrice de nouveauté.

Attendu qu'en vertu de l'article 6 de la loi de 1968 une invention, pour être brevetable, doit être nouvelle.

Attendu que selon la loi, la nouveauté est détruite lorsque l'invention brevetée ou bien a été publiée ou bien se trouve déjà décrite dans une demande de brevet français non publiée.

Attendu qu'est considérée comme ayant reçu une publicité une invention mise à la disposition du public et qui n'a pas été conservée secrète.

Attendu qu'il ressort des documents mis aux débats que la Société FASSETA a, en 1976, étudié et mis au point un marteau à rails type M.R. 76, qui est le marteau objet de son brevet, comme elle le reconnaît dans sa lettre de réclamation du II Décembre 1984 adressée à la Société GEISMAR.

Attendu que ce marteau a fait l'objet d'une demande d'agrément auprès de la S.N.C.F. par lettre du 1er Mars 1977.

Attendu qu'il résulte de la lettre de la S.N.C.F. du 6 Décembre 1977 que cette entreprise avant d'accorder son agrément a fait procéder à des essais sur le chantier de la voie LYON-GENEVE, qu'à cette fin 3 appareils M.R. 76 avaient été mis à la disposition de la S.N.C.F. par la Société FASSETA.

Attendu que la Société FASSETA ne justifie pas avoir assorti la communication de l'appareil aux agents de la S.N.C.F. d'une quelconque obligation de confidentialité, qu'elle soutient inexactement que des essais ou expérimentations sont par leur nature même effectués sous la condition du secret.

Attendu qu'en tout état de cause, les essais ont été effectués en un lieu accessible au public, la voie de chemin de fer LYON-GENEVE, que le secret du mécanisme se révélait à la seule vue de tout indiscret.

Attendu que le marteau objet du brevet est particulièrement simple, que l'huissier, lors de la

saisie-contrefaçon n'a pas été contraint de le démonter pour le décrire ; que la vue de l'appareil suffit pour en trahir le secret et à en rendre l'exécution possible par un homme de l'art.

Attendu que l'essai du marteau M.R. 76, avant la date du dépôt du brevet, en un lieu public et sans précaution pour assurer le secret de fabrication, constitue la publicité destructrice de nouveauté ; que dès lors l'invention n'est pas nouvelle et ne peut être brevetable ;

qu'il s'ensuit que les demandes de la Société FASSETA sont mal fondées et doivent être rejetées.

Attendu qu'ayant succombé en ses prétentions, la demande de la Société FASSETA formée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera également rejetée.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Attendu que la Société GEISMAR est bien fondée à solliciter l'annulation des revendications I à 5 du brevet n° 78.02.829 pour défaut de nouveauté en raison de la divulgation dont elles ont été l'objet, qu'il y a lieu de prononcer cette mesure.

Attendu que la Société FASSETA a pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ses droits ;

que, dans ces conditions, la demande en dommages-intérêts de la Société GEISMAR pour procédure abusive, n'est pas fondée et sera rejetée.

Attendu que la Société GEISMAR a dû dans la présente procédure effectuer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il convient de condamner la Société FASSETA à lui payer la somme

de 20.000 Fr en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du présent jugement de débouté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire :

Rejette les moyens de nullité de la saisie du 16 Avril 1986.

Déclare mal fondées les demandes de la Société FASSETA.

Prononce la nullité des revendications I à 5 du brevet n° 78.02.829 pour défaut de nouveauté.

Ordonne la notification du présent jugement à l'I.N.P.I. aux fins d'inscription au Registre National des Brevets.

Ordonne la main-levée de la saisie-contrefaçon du 16 Avril 1986.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne la Société FASSETA à payer à la Société GEISMAR la somme de 20.000 Fr en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AUDIENCE DU
12 SEPTEMBRE 1990

MINUTE

G 4

3ème CHAMBRE
1ère SECTION

N° 12

Condamne la Société FASSETA aux entiers dépens.

Fait à PARIS le 12 SEPTEMBRE 1990

Le Greffier

Le Président



Madame RINGRESSI



Madame ANTOINE