

FAITS ET PROCEDURE

La société EUREXIM (ci-après EUREXIM) est propriétaire du brevet français n°96 12 365, déposé le 10 octobre 1996, délivré le 30 octobre 1998 et intitulé :
"Agent combustible solide de destruction de la suie et des goudrons, son procédé de fabrication et son utilisation."

Elle a découvert au début du mois de septembre 1998 que la société YASTO (ci-après YASTO) offrait à la vente des bûches de ramonage reproduisant selon elle les enseignements de son brevet.

Après y avoir été autorisée par ordonnance du 8 septembre 1998 du Président du Tribunal de Grande Instance de Chartres, EUREXIM a fait pratiquer des saisies-contrefaçons dans l'entrepôt dénommé "La base BRICOMARCHE" à Garancière en Beauce puis dans l'établissement à l'enseigne "BRICOMARCHE" route de Patay à Chartres.

Puis se fondant sur les constatations des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 15 septembre 1998, EUREXIM a assigné le 3 septembre 1998 YASTO aux fins de voir constater la contrefaçon des revendications 1 à 3, 5, 6, 11 à 16 et 19 de la demande de brevet n°96 12 365 et la voir condamner à réparer son préjudice.

Sur assignation d'EUREXIM et par ordonnance du 29 janvier 1999, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des référés, a fait droit à la demande d'interdiction provisoire à YASTO, sous astreinte, de fabriquer, d'offrir à la vente et/ou vendre des bûches ramonantes qui reproduiraient les revendications 1 à 3, 5, 6, 11 à 16 et 19 du brevet français n°96 12 365 ainsi que de faire usage des documents publicitaires destinés à la promotion des bûches litigieuses dénommées ACTIFEU.

Cette ordonnance a été confirmée le 27 octobre 1999 par la Cour d'Appel de Paris.

EUREXIM demande au Tribunal aux termes de ses dernières écritures du 23 mars 2000 de :

- débouter YASTO de ses demandes reconventionnelles, - dire que YASTO a commis la contrefaçon des revendications 1 à 3, 5, 6, 11 à 16 et 19 du brevet français n°96 12 365, en fabriquant, offrant en vente et vendant les bûches de ramonage, objets des saisies,
- prononcer contre elle des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation, - se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- condamner YASTO à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 francs à valoir sur son préjudice qui sera fixé définitivement après une expertise également sollicitée,
- ordonner la publication du jugement à intervenir
- ordonner l'exécution provisoire,
- et condamner la défenderesse à lui verser 50.000 francs au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

EUREXIM estime que les revendications qu'elle invoque sont valables, et qu'elles sont reproduites comme l'établit le rapport d'analyse d'une bûche saisie arguée de contrefaçon, rédigé le 6 janvier 1999 par le Laboratoire National d'Essais.

YASTO prie le Tribunal dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2000 de :

- dire qu'elle bénéficie d'un droit de possession personnelle antérieure remontant à 1995 conformément à l'article L 613-7 du code de la propriété intellectuelle sur le produit breveté par EUREXIM,
- déclarer nulles les revendications 1 à 3, 5, 6, 11 à 16 et 19 du brevet français n°96 12 365,
- dire que ces revendications ne sont pas contrefaites,
- condamner EUREXIM à lui payer la somme provisionnelle de 1.415.040 francs avec intérêts au taux légal, représentant la perte des ventes consécutives à la mise en oeuvre des mesures d'interdiction provisoire, la somme de 50.000 francs en réparation de l'atteinte portée à sa réputation ainsi que 100.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

YASTO soutient que la revendication est nulle pour absence de nouveauté en présence de la formule précitée de ses bûches KIMEM en date du 28 avril 1995 communiquée à Mr T et pour absence d'activité inventive du document précité, du brevet français Thibonnet n°83.17459 ainsi que du brevet US 4147518 et que les revendications subséquentes doivent être également annulées.

Elle conteste la contrefaçon reprochée, émettant des réserves sur le rapport d'analyse du Laboratoire National d'Essais (ci-après LNE) commandé par EUREXIM et établi de façon non contradictoire à son égard. Elle fait valoir qu'en tout état de cause la concentration des agents chimiques destructeurs de suie dans son produit argué de contrefaçon sort de la concentration revendiquée aux revendications 1 et 2.

DECISION

I - SUR LA PORTEE DU BREVET :

Le brevet français n°96 12 365 qui concerne le ramonage chimique et/ou catalytique des appareils de combustion et des conduits de fumée, a pour objet un "Agent combustible de destruction de la suie et des goudrons, son procédé de fabrication et son utilisation".

Le breveté expose que les dépôts (notamment des particules de matière carbonée, des cendres et surtout des goudrons) qui se forment dans les conduits de cheminée nuisent à leur bon fonctionnement et sont dangereuses. L'accumulation de ces dépôts peut en effet

provoquer des feux et est à l'origine du mauvais tirage des cheminées et appareils de combustion.

Il indique que le ramonage traditionnel ne permet pas de les éliminer. Plus particulièrement, les agents chimiques ou catalytiques utilisés sont pour certains dangereux car ils contiennent du soufre et pour les autres peu pratiques d'utilisation notamment lorsqu'ils sont présentés sous forme liquide ou de poudre (page 2 lignes 1 à 23).

Le breveté propose de remédier à ces inconvénients au moyen d'un agrégat solide combustible incorporant un agent de destruction de la suie et notamment des goudrons. Selon les enseignements du brevet, la combustion de cette masse permet à l'agent de destruction de la suie de se volatiliser au fur et à mesure de la combustion et de venir en contact des dépôts et des goudrons (page 2 lignes 24 à 32).

L'agent de ramonage, selon l'invention, est constitué d'un agrégat solide renfermant, comme constituants essentiels :

a - une matière combustible cellulosique particulière,

b - un agent chimique et/ou catalytique destructeur de suie,

c - un liant (page 2 ligne 33 à page 3 ligne 4).

Les proportions relatives des éléments a, b et c peuvent varier largement en fonction notamment de la nature de chacun de ces éléments, et pour l'agent destructeur de la suie, de son efficacité (page 5 lignes 24 à 28).

Dans la plupart des cas, les proportions pondérales relatives seront de 20 à 80% de a, 10 à 40% de b et 10 à 70% de c, pour 100 parties du mélange.

L'invention décrit la composition de :

- la matière combustible cellulosique solide particulière (page 3 ligne 27 à page 4 ligne 1) qui peut être de préférence des particules de bois ou des produits de broyage ou hachés de paille de céréales...

- l'agent chimique et/ou catalytique destructeur de suie et notamment de goudron (page 4 ligne 2 à page 5 ligne 12) qui peut être, sans que la liste soit limitative, les sels d'ammonium (le chlorure, le nitrate, l'acétate ou le sulfate d'ammonium), les acétates et nitrates de potassium et/ou magnésium, les phosphates (les phosphates d'ammonium et les phosphates de métaux alcalin...), des composés de métaux polyvalents (cuivre, manganèse, fer et cérium), ces divers composés pouvant être utilisés seuls ou en mélanges ;

- et du liant (page 5 lignes 12 à 23) qui est une matière quelconque capable de maintenir la cohésion du mélange des éléments et de préférence une cire de paraffine solide.

Des matières additionnelles (soit comme diluants : silice, silicate, soit comme additifs de combustion, soit comme agents modifiant l'esthétique..) peuvent être présentes dont la proportion ne dépassera pas la moitié des éléments a+b+c réunis et restera de préférence inférieure à 10%, et mieux, à 5% (page 5 ligne 28 à page 6 ligne 1).

L'agent de ramonage ainsi obtenu peut être utilisé sans autre combustible. Selon les enseignements du brevet, il est à la fois autonome, facile à utiliser en toute sécurité et performant.

Cet agent peut se présenter sous toute forme désirée. Dans le cas de foyers utilisant normalement le bois, le breveté préfère une forme en bûche ou bûchette dont les dimensions correspondent le plus souvent à une longueur de 10 à 40 cm.

Le procédé de fabrication des agrégats de l'invention peut être du même type que celui utilisé classiquement dans la fabrication d'une bûche en sciure de bois et paraffine ou dans la fabrication d'une bûche simplement compressée, à la différence près que la matière combustible (a) est additionnée d'agent anti-suie (b) avant encollage ou enrobage par l'agent (c) ou au cours de celle-ci.

Page 6 ligne 38 à page 7 ligne 10, le breveté décrit un exemple du procédé de fabrication d'un tel agrégat.

Les revendications opposées sont ainsi libellées :

Revendication 1 :

"Agent combustible solide de destruction de la suie, et notamment des dépôts goudronneux, constitué d'un agrégat solide renfermant, comme constituants, essentiels :
a) une matière combustible cellulosique particulaire,
b) un agent chimique et/ou catalytique destructeur de suie et notamment de dépôts goudronneux,
et c) un liant,
caractérisé en ce que les proportions relatives desdits constituants essentiels sont, en poids, de 20 à 80% de a), de 10 à 40% de b) et de 10 à 70% de c) pour 100 parties de (a+b+c)".

Revendication 2 :

"Agent selon la revendication 1, dans lequel les proportions relatives sont, en poids, de 25 à 45% de a), de 15 à 30% de b) et de 40 à 65% de c) pour 100 parties de (a+b+c)".

Revendication 3 :

"Agent selon la revendication 1 ou 2, présent sous la forme de bûche d'une longueur préférée de 10 à 40 cm.

Revendication 5 :

"Agent selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la matière combustible solide particulière a) est constituée de particules de bois et le liant c) est de la cire de paraffine, une colle, une résine thermoplastique, une matière amylacée ou de l'acide stéarique."

Revendication 6 :

"Agent selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel l'agent b) renferme un sel d'ammonium."

Revendication 11 :

"Procédé de fabrication de l'agent de l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que l'on mélange les composants a), b) et c) dans les proportions indiquées, de manière homogène ou hétérogène et en ce que le mélange résultant est mis en forme."

Revendication 12 :

"Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que le composant c) est de la cire de paraffine et en ce que le mélange est effectué avec la cire de paraffine fondue, ce mélange étant suivi d'un refroidissement au moins partiel, pour solidifier au moins partiellement la cire de paraffine, et de l'extrusion du mélange."

Revendication 13 :

"Utilisation d'un agent de destruction de la suie et notamment des dépôts goudronneux des appareils de combustion et des conduits de fumée d'un foyer, ladite utilisation comportant la mise en place dans le foyer, qui n'est pas déjà allumé et entretenu, d'un agent combustible solide constitué d'un agrégat solide renfermant, comme constituants essentiels,

a) une matière combustible cellulosique solide particulière,

b) un agent chimique et/ou catalytique destructeur de suie et notamment de dépôts goudronneux

et c) un liant, et l'inflammation et la combustion dudit agent dans ledit foyer."

Revendication 14 :

"Utilisation selon la revendication 13, dans laquelle l'agent combustible solide qui renferme les constituants a), b) et c) est sous forme de bûche et constitue le seul matériau combustible présent dans le foyer, les proportions pondérales respectives des constituants étant de 20 à 80% de a), de 10 à 40% de b) et de 10 à 70% de c) pour 100 parties de (a+b+c) "

Revendication 15 :

"Utilisation selon la revendication 13 ou 14, dans laquelle le liant est de la cire de paraffine, une colle, une résine thermoplastique, une matière amylacée ou de l'acide stéarique."

Revendication 16 :

"Utilisation selon l'une des revendications 13 à 15, dans laquelle l'agent combustible solide est tel que défini dans la revendication 2."

Revendication 19 :

"Agent combustible solide de destruction de la suie, et notamment des dépôts goudronneux, comprenant un agent chimique et/ou catalytique destructeur de suie, caractérisé en ce qu'il renferme, comme constituants essentiels :

- a) une matière combustible cellulosique particulaire constituée de particules de bois,
- b) un agent chimique et/ou catalytique destructeur de suie, constitué de sulfate, de phosphate ou d'acétate d'ammonium
- et c) un liant constitué par de la cire de paraffine, sous forme de bûche.

II - SUR LA POSSESSION PERSONNELLE ANTERIEURE :

YASTO soutient qu'elle est libre de commercialiser sa bûche ACTIFEU, arguée de contrefaçon, et plus généralement, toute bûche ayant une composition identique ou quasi-identique à la dite bûche dès lors qu'elle bénéficie d'un droit de possession personnelle antérieure remontant à 1995 sur le produit breveté par EUREXIM et ce, par application de l'article L613-7 du code de la propriété intellectuelle.

Elle expose posséder depuis mai 1995 la composition de ses bûches de ramonage ACTIFEU, communiquée à Mr Raymond T qui a en accusé réception dans un document intitulé "Formule bûche de ramonage" et signé par lui. Ce document mentionne, selon la défenderesse, une composition qui correspond, aux approximations près du rapport d'expertise du LNE, à la composition des bûches ACTIFEU saisies.

Elle ajoute que l'utilisation des produits, dénommés KIMEM en 1995, ne souffre aucun doute dès lors que le bon à tirer de leur emballage daté du 9 mars 1995 comporte un résumé de leur description et des explications de leur utilisation.

EUREXIM réplique que le premier moyen de défense de YASTO est dépourvu de pertinence dans la mesure où elle est incapable de prouver que ces bûches de ramonage KIMEM présentaient en 1995 les caractéristiques des bûches ACTIFEU saisies.

Pour elle, les documents versés aux débats ne constituent pas une preuve admise par l'article L613-7 du code de la propriété intellectuelle puisqu'ils ne présentent aucune authenticité et qu'aucun d'eux ne permet d'identifier la nature et la composition des bûches de ramonage auxquels ils se rapportent et n'établit leur commercialisation à une date antérieure au dépôt de son brevet le 10 octobre 1996.

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L613-7 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par la défenderesse : "Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet."

Une personne a la possession personnelle antérieure d'une invention lorsque, sans l'avoir brevetée, elle la détient secrètement depuis une date antérieure au dépôt de la demande d'un tiers portant sur la même invention.

La possession doit porter sur la technique même couverte par le brevet et l'invention doit être connue complètement.

La preuve de la possession incombe à celui qui l'invoque.

La possession antérieure étant un fait, sa preuve peut être établie par tous moyens qui doivent d'évidence présenter un caractère de sincérité et de certitude suffisant, sans qu'il soit possible d'établir un parallèle avec les conditions imposées pour la preuve d'une antériorité entraînant la nullité du brevet dès lors que celle-ci étant tirée du domaine public, la preuve de son existence peut être rapportée de manière objective.

Le bénéfice de la possession personnelle antérieure empêche toute action en contrefaçon.

Cela étant posé, les documents produits par YASTO à l'appui de sa démonstration sont les suivants :

- une attestation du 18 juin 1999 de la société AS CO PACKAGING à laquelle sont jointes deux factures du 30 mars 1995 concernant "les frais de création et de réalisation d'étuis et jaquettes pour "bûche de ramonage" et du 26 juillet 1995 relative à "la fabrication de 1000 emballages pour échantillonnage concernant la "bûche de ramonage" ainsi qu'en original, un emballage susvisé avec son bon à tirer du 9 mars 1995 ;
- une attestation de l'entreprise "Le Palais de la Cheminée" en date du 18 mai 1999 à laquelle sont jointes les factures du 21 septembre 1995 relative à l'acquisition de 300 bûches ramonage et du 12 juin 1995 concernant celle de 200 bûches de ramonage ;
- une attestation de Mr T du 18 juin 1999 à laquelle sont joints deux lettres de YASTO des 10 avril et 4 mai 1995, un document intitulé "confidentiel - Formule de bûche de ramonage" signé par le représentant de YASTO et Mr T le 6 mai 1995, une "convention de clause de confidentialité" signée par les mêmes le 28 avril 1995 ainsi qu'une commande du 20 juin 1995 par Mr T d'un carton de bûches de ramonage (50 pièces) et la facture correspondante du 23 juin suivant.

Examiner isolément et successivement ces documents comme le fait EUREXIM, ampute la démonstration de YASTO et jette le trouble dessus de façon illégitime alors qu'EUREXIM ne s'inscrit nullement en faux contre eux et que les dates desdits documents extrêmement proches et même concomitantes, associées à leur contenu, démontrent qu'ils participent aux mêmes faits caractérisés par la conception et la tentative de commercialisation d'une bûche de ramonage présentant une composition particulière.

Il convient d'ajouter que l'enquête commandée par EUREXIM au Groupe Pouey qui l'a remise les 24 et 30 septembre 1998, et donc effectuée concomitamment aux opérations de saisie-contrefaçon, ne fait pas tomber la preuve de ce que YASTO a démontré grâce aux documents précités et n'établit pas la mauvaise foi de celle-ci, grief sous entendu dans les écritures de la défenderesse.

Grâce aux documents précités, YASTO prouve avoir été en possession dès avril 1995 de l'invention, objet du brevet n°96 12 365 puisqu'elle avait communiqué le 4 mai 1995 le "document confidentiel - formule bûche de ramonage" à Mr T après en avoir fait état dans le courrier précité du 10 avril 1995.

Il est démontré que Mr T a signé le document confidentiel le 6 mai 1995 après avoir signé le 28 avril 1995 une "convention de clause de confidentialité" aux termes de laquelle il s'est "engagé, au reçu de la formule du produit "bûche de ramonage"... à garder par de vers lui ces informations et n'en faire bénéficier ni aucune société, ni aucune personne sans accord express de YASTO pris en la personne de Mr Jacques I."

La composition de la bûche de ramonage que Mr T s'était engagé à vendre pour le compte de YASTO est bien couverte par la revendication 1 du brevet opposé, tant en ce qui concerne son préambule que sa partie caractérisante, dès lors que, suivant le "document confidentiel - formule bûche de ramonage" précité et les autres pièces qui la concernent, il s'agit bien d'un agent combustible solide de destruction de la suie, et notamment de dépôt goudronneux, constitué d'un agrégat solide renfermant, comme constituants essentiels :

- de la sciure de bois représentant 30% d'un poids de 1kg et qui correspond bien à "a) une matière combustible cellulosique solide particulière" du brevet ayant une proportion relative, en poids, de 20 à 80%,
 - de l'ammonitrate, du nitrate de potassium, du sulfate de cuivre et du phosphate trisodique représentant 10% d'un poids de 1 kg et qui correspondent à "b) un agent chimique et/ou catalytique destructeur de suie et notamment de dépôts goudronneux" du brevet d'EUREXIM ayant une proportion relative, en poids, de 10 à 40%,
 - et de la paraffine représentant 60% d'un poids de 1 kg et qui correspond à "c) un liant" du même brevet ayant une proportion relative, en poids, de 10 à 70%,
- dans les deux cas, les proportions additionnées faisant 100/100.

La description de la composition de la bûche ACTIFEU de YASTO saisie en septembre 1998, effectuée par le LNE, est quasi-identique à celle de la bûche KIMEM de 1995 dès lors que la première présente (teneurs exprimées en pourcents en masse) :

- 6, 4% de nitrate d'ammonium, 3, 5% de nitrate de potassium, 0, 6% d'autres sels dosés (sulfates, phosphates de sodium, magnésium calcium, cuivre), soit en tout 10, 5%,
- 54, 6% de paraffine,
- et la différence, soit 34, 9% de bois.

Il est établi dans ces conditions que la bûche ACTIFEU, commercialisée par YASTO ainsi qu'il est décrit dans les deux procès-verbal de saisie-contrefaçon, est la bûche de ramonage dénommée KIMEM de 1995, dont la mise en vente a été interrompue entre cette dernière année et 1998.

Il est enfin démontré par les pièces produites concernant la société As Co Packaging et l'entreprise "Le Palais de la Cheminée" que YASTO avait engagé de sérieux préparatifs en vue de la commercialisation de sa bûche KIMEN, même si elle ne rapporte pas la preuve d'une divulgation au public de sa composition qui ne figure pas d'ailleurs sur l'emballage produit de 1995.

La possession personnelle antérieure de YASTO ne se limite pas aux caractéristiques de la revendication 1, mais également à celles des revendications 3, 5, 13, 14, 15, 16 et 19 :

En effet, la bûche KIMEN de YASTO reproduit les caractéristiques de :

- la revendication 3 en ce que, selon l'emballage de la bûche produite aux débats, elle mesure environ 27 cm et est donc d'une longueur comprise entre 10 à 40 cm comme indiqué dans ladite revendication ;
- la 5ème revendication dès lors que la matière particulière a) de la bûche KIMEN est constituée de particules de bois et que le liant c) est de la cire de paraffine, un de ceux énumérés dans la dite revendication ;
- la 6ème revendication puisque l'agent b) de la bûche KIMEN renferme un sel d'ammonium qu'est l'ammonitrate ;
- la revendication 13 en ce que, selon les mentions figurant sur l'emballage de la bûche KIMEN et conformément aux caractéristiques de la dite revendication, la bûche est mise en place dans le foyer qui n'a pas déjà été allumé et entretenu, puis enflammée et enfin fait l'objet d'une combustion dans ledit foyer ;
- la revendication 14 dès lors que l'agent combustible solide de YASTO a la forme d'une bûche, constitue le seul matériau combustible présent dans le foyer comme indiqué précédemment et que les proportions pondérales respectives de ses constituants a), b) et c) sont de 20 à 80% de a) (plus précisément de 30%), de 10 à 40% de b) (dans la bûche KIMEN de 10%) et de 10 à 70% de c) (en effet de 60%) pour 100 parties de a+b+c ;
- la 15ème revendication puisque le liant se trouvant dans la bûche KIMEN est bien de la cire de paraffine, un des composants énumérés dans la dite revendication ;
- la revendication 16 en ce que l'agent combustible solide de la bûche KIMEN est tel que défini dans la revendication 2, c'est à dire que ses proportions en poids sont comprises entre 25 et 45% puisque, "la formule de bûche de ramonage" de 1995 indique que la sciure de bois représente 30% d'un poids en kg ;
- la 19ème revendication dès lors que l'agent combustible solide KIMEN, sous la forme de bûche, est caractérisé en ce qu'il renferme, comme constituants essentiels :
 - a) une matière combustible cellulosique particulière constituée de particules de bois qu'est la sciure de bois,
 - b) un agent chimique et/ou catalytique destructeur de suie, constitué de sulfate, de phosphate ou d'acétate d'ammonium, que sont l'ammonitrate, le nitrate de potassium, du sulfate de cuivre et du phosphate trisodique cité dans la "formule bûche de ramonage" KIMEM de 1995 ;
 - et c) un liant constitué par de la cire de paraffine.

Il n'existe pas en revanche de possession personnelle antérieure de YASTO pour les revendications 2 et 12 dès lors que son produit KIMEN de 1995 ne reproduisait pas leurs caractéristiques.

Il est constant que l'élément b) de la bûche de ramonage KIMEN ne comporte pas les proportions en poids indiquées par la revendication 2 dès lors qu'elle est de 10% alors que dans l'invention, elle doit être comprise entre 15 à 30%.

Il n'est nullement démontré que la bûche KIMEN reproduit les caractéristiques de la revendication 12 qui décrit le procédé de fabrication et plus particulièrement du mélange des trois composants a), b) et c) de la bûche ramonante brevetée. Aucun des documents produits ne permet de savoir de quelle façon a été fabriquée la bûche KIMEN.

YASTO bénéficiant de la possession personnelle antérieure de l'invention brevetée par EUREXIM, celle-ci est irrecevable à la poursuivre en contrefaçon des revendications 3, 5, 13, 14, 15, 16 et 19 de son brevet, à l'exclusion des revendications 2 et 12 qui ne font pas l'objet d'une possession personnelle antérieure de la défenderesse comme décrit précédemment.

III - SUR LA VALIDITE DE LA REVENDICATION 1 :

Cette revendication ne porte pas sur un agent combustible solide de destruction de la suie composée des trois constituants cités, lequel était connu, mais couvre, dans un tel agent, les proportions relatives à ces constituants.

YASTO conclut à la nullité de la revendication 1 pour absence de nouveauté en présence de la formule précitée de ses bûches KIMEM en date du 28 avril 1995 communiquée à Mr T et qui constitue, selon elle, une antériorité de toutes pièces, ainsi que pour défaut d'activité inventive au vu de ce document, du brevet français Thibonnet n°83 17 459 et du brevet américain n°US4147518.

EUREXIM conclut à la validité de la revendication 1 faisant valoir :

- que la prétendue transmission à Mr T des formules chimiques de bûches ramoneuses ne saurait avoir d'effet puisqu'elle était assortie d'une clause de confidentialité signée par celui-ci le 28 avril 1995,
- que le brevet US 4147518 ne concerne pas un produit de ramonage et ne contient aucun produit actif à ce titre,
- et que s'il est vrai que le brevet Thibonnet, qui est tombé dans le domaine public en 1991 faute de paiement des annuités, décrit certains produits censés agir pour éliminer les dépôts de combustion et en empêcher la formation, ni la paraffine ni les sels d'ammonium ne sont cités parmi les composants du produit alors breveté.

1 - Sur l'absence de nouveauté :

Une invention est considérée comme nouvelle, selon l'article L611-11 du code de la propriété intellectuelle, si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.

Son alinéa 2 précise que "l'état de la technique est constituée par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen."

Seul le document précité de Mr T de 1995 classé "confidentiel - formule de bûche de ramonage" est opposé au titre de l'absence de nouveauté de la revendication 1.

Dès lors que ce document a permis, parmi d'autres, d'établir que YASTO avait la possession personnelle antérieure de l'invention n°96 12 365 et la détenait donc secrètement depuis le mois d'avril 1995, YASTO est irrecevable à invoquer le bénéfice de ce document sur le fondement de l'article précité qui nécessite la justification de son accessibilité au public.

La transmission par YASTO à Mr T de la composition de la bûche KIMEN ne peut pas détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet n°96 12 365 puisqu'elle était assortie d'une clause de confidentialité signée par Mr T le 28 avril 1995 comme décrit précédemment.

2 - Sur l'absence d'activité inventive :

Aux termes de l'article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de la technique.

Il convient de décider si l'homme du métier qui est en l'espèce un technicien possédant des connaissances en chimie et en combustion des matériaux dans les cheminées et leur conduit, a dû vaincre ou non un préjugé pour aboutir à l'invention n°96 12 365 en présence des trois documents précités par la défenderesse.

Pour les mêmes motifs développés précédemment, le document confidentiel signé par Mr T en 1995 est écarté des débats et ne peut pas être considéré comme faisant partie de l'état de la technique dès lors qu'il était couvert par une clause de confidentialité.

Ne reste dans ces conditions que le brevet français Thibonnet n°83 17 459 et le brevet américain n°US4147518.

Ce dernier déposé le 2 mars 1977 et enregistré le 3 avril 1979 concerne un dispositif allume-feu et spécialement des feux de bois tels que des feux de cheminée ou autres ainsi qu'un procédé d'extrusion et un appareil d'extrusion pour fabriquer ce dispositif. Ses 13 revendications sont exclusivement consacrées à la description de l'appareil d'extrusion.

Selon l'invention, le dispositif allume-feu est composé de particules ou de copeaux de bois de tailles prédéterminées et de cire inflammable de préférence de la cire de paraffine selon un rapport d'environ deux parts de cire pour une part de bois en poids ainsi que d'une mèche inflammable s'étendant à travers ledit dispositif.

Le procédé de fabrication comprend les étapes consistant à mélanger des quantités de particules de bois et de cire fondue, à laisser solidifier le mélange, à extruder le mélange solidifié sous une chaleur contrôlée et à insérer une mèche à travers le produit fini.

L'avantage du procédé et de l'appareil, objets de l'invention, est de rendre possible la fabrication en continu des dispositifs allume-feu ayant chacun une qualité et une consistance qui leur permettent de brûler régulièrement et uniformément à une température suffisante et pendant une durée suffisante pour allumer de grands feux.

Force est de constater que le brevet US4147518 ne concerne pas le même domaine d'invention que celui du brevet 96 12 365 dès lors que le premier est relatif à l'amorçage des feux et non au ramonage chimique des cheminées et de leur conduit.

Cette différence essentielle entre les deux brevets explique la différence existant entre la composition des produits qu'ils décrivent.

Certes celui du brevet US4147518 est composé de copeaux de bois et de cire de paraffine dans la proportion en poids de 2/3 de celle-ci et d'1/3 de copeaux, ce que reprend le brevet 96 12 365.

Mais le produit du brevet US4147518 ne contient nullement d'agents chimiques tels que décrits dans le brevet d'EUREXIM.

Cette absence s'explique par l'objectif poursuivi par l'inventeur du brevet US : il souhaitait faciliter et optimiser la fabrication de dispositifs allume-feu brûlant régulièrement et uniformément. Il ne cherchait pas à ramoner les cheminées et leur conduit à l'instar d'EUREXIM.

En revanche, la présence d'agents chimiques dans les proportions décrites à la revendication 1 du brevet 96 12 365 s'avère indispensable pour répondre à l'objectif de ramonage efficace clairement affirmé dans la description dudit brevet.

Le brevet français déposé le 3 novembre 1983 et qui n'a jamais pu être exploité, porte sur un complexe combustible de nettoyage à calcination retardée dont l'action améliore la combustion des combustibles solides et évite la formation de dépôts et de suie dans les générateurs de chaleur ainsi que sur les procédés de fabrication et d'utilisation de ce nouveau produit qui est destiné à être ajouté au combustible et non à être utilisé de façon autonome.

Le complexe de nettoyage, objet de l'invention, est destiné à lutter contre les dépôts déjà formés dans les générateurs, à éliminer les imbrûlés de la combustion et à réduire les

cendres minérales des cheminées, des gazogènes de poids lourds, des machines agricoles, de la batellerie et des moteurs stationnaires.

Selon l'invention, le complexe de nettoyage est composé d'un support constitué de déchets de bois comprimés ou de produits végétaux, auxquels sont mélangés des produits actifs destinés pour certains, tels les sels minéraux de chrome et/ou de cuivre, les chromates alcalins et/ou alcalins terreux du chrome et les chlorures cuivriques et/ou cuivreux, à lutter contre les dépôts déjà formés dans les générateurs, pour d'autres, tels les composés organe-métalliques, carboxylates de fer et/ou de zinc, oléates et naphthénates de fer et/ou de zinc, sulfonates de calcium et/ou de barium surbasés, à éliminer les imbrûlés de la combustion, et pour d'autres encore, comme les carbonates mixtes de magnésium, de calcium et/ou de zinc, à réduire les cendres.

Après sa fabrication, le complexe de nettoyage se présente soit sous la forme de briquettes, appelées "bûchettes de ramonage" d'une longueur de quelques centimètres à une 30 ène de centimètres, soit en granulés ou pellets de 10 à 20 mm.

La première revendication du brevet Thibonnet couvre un complexe constitué d'un support composé de déchets de bois comprimés auquel se trouve mélangé intimement, en quantité variable, l'un au moins de ces composés.

La revendication 12 porte sur un complexe selon la revendication 1, "caractérisé en ce qu'un liant est incorporé au mélange intime, support plus composant".

Si le brevet Thibonnet décrit, comme dans le brevet n°96 12 365, un agent combustible solide de destruction de la suie, constitué d'un agrégat solide, renfermant, comme constituants essentiels, une matière combustible cellulosique solide particulaire, d'un agent chimique ou catalytique destructeur de suie, et éventuellement d'un liant, il ne divulgue aucunement les proportions relatives des trois composants revendiqués dans la revendication 1 du brevet n°96 12 365. Il précise d'ailleurs page 4 lignes 7 à 9 : "les teneurs en produits actifs des différents composés, sont dosées en fonction des problèmes à résoudre et des résultats à obtenir avec le produit fini, et suivant la dose d'emploi préconisée."

Il mentionne seulement à titre indicatif page 4 lignes 10 à 13 du brevet Thibonnet que pour le traitement d'une tonne de combustible, il faut ajouter un kilo de complexe de combustible contenant 5 à 25 grammes de chrome et/ou de cuivre, 10 à 30 grammes de fer et/ou de calcium, et 10 à 30 grammes de magnésium.

La teneur en produits actifs préconisée, de quelques grammes à quelques dizaines de grammes par kilo, est donc bien inférieure à celle revendiquée dans le brevet n°96 12 365.

Il y a lieu de relever enfin que le brevet Thibonnet ne décrit pas le liant.

YASTO, sur qui pèse la charge de la preuve, n'indique pas comment en présence des deux antériorités qu'elle oppose, l'homme du métier était naturellement conduit à associer

les constituants indiqués, dans les proportions revendiquées, et à prévoir en particulier un pourcentage minimum de 10% de produit actif, et de 10% de liant, de façon à obtenir un agent de ramonage à la fois autonome, sûr et efficace.

La combinaison des deux antériorités ne permettait pas à l'homme du métier de trouver cette solution par une simple opération d'exécution. Il a dû effectuer des recherches et réaliser des expériences pour arriver à poser des pourcents des différents composants d'un agent combustible efficace tel que décrit dans le brevet.

Le brevet US, d'un domaine différent, ne le mettait pas particulièrement sur la voie en l'absence de la mention d'un seul agent chimique combustible.

Le défaut d'activité inventive de la revendication 1 n'étant pas démontré, celle-ci est déclarée valable.

IV - SUR LA VALIDITE DES AUTRES REVENDICATIONS :

YASTO soutient que toutes les autres revendications opposées par la demanderesse sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou défaut d'activité inventive en présence des brevets US4147518 et français 83/7459.

1 -

Ces revendications, prises dans la dépendance de la 1 ère revendication valable, présentent un caractère de nouveauté et une activité inventive. Elles sont donc valables.

2 - Sur la validité des revendications 13, 14, 15 et 16 :

YASTO conclut à la nullité de la revendication 13, qui n'est dans la dépendance d'aucune revendication précédente, pour défaut de nouveauté en présence du brevet Thibonnet qui enseignait déjà l'utilisation d'un agent de destruction de suie devant être mis en place dans le foyer d'une cheminée avant son allumage.

Cette affirmation de la défenderesse est contredite par le contenu du brevet Thibonnet. L'utilisation de la brique d'allumage et de ramonage dans un foyer qui n'est pas déjà allumé et entretenu, et indépendamment de tout autre combustible, n'y est pas revendiqué ni même évoqué.

EUREXIM indique justement que le brevet Thibonnet n'enseigne pas l'utilisation autonome de l'agent destructeur (ou de la brique précitée) consistant à le mettre en place dans un foyer qui n'est pas allumé et entretenu.

Le brevet opposé ne constituant pas dans ces conditions une antériorité de toutes pièces, la nouveauté de la revendication 13 du brevet 96 12 365 n'est pas détruite et la dite revendication est valable.

Les revendications 14, 15 et 16 qui sont dans la dépendance de la revendication 13, sont également valables.

3 - Sur la validité de la revendication 19 :

Pour la défenderesse, la revendication 19, est nulle pour défaut d'activité inventive en présence des deux antériorités invoquées et dès lors qu'elle est la redite, sous une formulation différente, des précédentes revendications.

Force est de constater que cette revendication qui n'est dans la dépendance d'aucune autre revendication du brevet 96 12 365, ne communique aucune proportion relative des trois composants constituant l'agent combustible solide de destruction qui se présente sous forme de bûche.

L'homme du métier, en présence des deux antériorités US4147518 et française 83/7459, qui divulguent respectivement :

- pour la première : un liant qui est de préférence de la cire de paraffine ayant comme propriété d'allumer facilement un feu,
- et pour la seconde : un agent combustible solide de destruction de la suie, constitué d'un agrégat solide, renfermant, comme constituants essentiels, une matière combustible cellulosique solide particulière dérivés notamment du bois, d'un agent chimique ou catalytique destructeur de suie, et éventuellement d'un liant sous la forme de "bûchette de ramonage" pouvant avoir une longueur entre quelques centimètres et une 30 ène de centimètres,

était amené sans aucune difficulté et sans avoir à vaincre un quelconque préjugé à concevoir l'agent combustible solide décrit à la revendication 19.

Les deux antériorités le permettaient par de simples opérations d'exécution sans qu'il ait à faire preuve d'activité inventive.

Il suit que la revendication 19, dépourvue d'activité inventive, n'est pas valable et est en conséquence annulée.

V - SUR LA CONTREFAÇON DES REVENDICATIONS 2 ET 12 :

En référence à la partie du présent jugement consacrée à la possession personnelle antérieure par YASTO de l'invention brevetée, il ne reste que les revendications 2 et 12 sur lesquelles la défenderesse ne peut revendiquer aucun droit.

Les dites revendications étant valables comme démontré précédemment, il suit qu'EUREXIM est recevable à agir en contrefaçon de celles-ci.

Mais la preuve n'étant pas rapportée tant par les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 15 septembre 1998 que les autres documents précités dont le rapport du LNE de ce que la bûche ACTIFEU reproduit les revendications 2 et 12 et plus particulièrement :

- les proportions relatives en poids de l'agent chimique et/ou catalytique destructeur de

suie et notamment de dépôts goudronneux dénommé b) qui sont entre 15 et 30% dans la revendication 2 puisque dans la bûche ACTIFEU, le composant b) représente 10, 5% de 100 parties de a+b+c,
- et le procédé de fabrication de la bûche ramonante décrit dans la revendication 12, il convient de débouter la demanderesse de son action en contrefaçon.

VI - SUR LES MESURES REPARATRICES :

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'EUREXIM qui est soit irrecevable, soit déboutée de son action en contrefaçon.

A titre reconventionnel, YASTO réclame une somme provisionnelle représentant la perte des ventes consécutives à la mise en oeuvre des mesures d'interdiction provisoire.

Certes, comme cela a été indiqué précédemment, la défenderesse a fait l'objet de deux mesures d'interdiction provisoire de poursuite de la vente des bûches ramonantes ACTIFEU en exécution d'une ordonnance rendue en la forme de référé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Paris.

Mais YASTO ne produisant aucune pièce justifiant la perte commerciale qu'elle invoque alors que lui incombe d'apporter la preuve de son préjudice, est dès lors déboutée.

Pour les mêmes motifs, est également rejetée la demande de dommages et intérêts pour réparer, selon YASTO, l'atteinte portée à sa réputation.

Il n'est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire.

L'équité commande en revanche d'allouer à YASTO la somme de 40.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

EUREXIM qui succombe et est condamnée aux dépens, est en revanche déboutée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Annule la revendication 19 du brevet n°96 12 356 pour défaut d'activité inventive ;

Déclare valables les revendications 1, 2, 3, 5, 6 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du brevet n°96 12 365 ;

Dit que la société YASTO détient depuis le mois d'avril 1995 la possession personnelle antérieure au brevet n°96 12 365 de l'invention d'une bûche ramonante décrite dans les revendications 1, 3, 5, 13, 14, 15 et 16 dudit brevet ;

Déclare en conséquence la société EUREXIM irrecevable à agir en contrefaçon des revendications 1, 3, 5, 13, 14, 15, 16 et 19 du brevet n°96 12 365 contre la société YASTO qui fabrique et offre à la vente des bûches "ACTIFEU" ayant fait l'objet de deux saisies-contrefaçon le 15 septembre 1998 ;

Déboute la société EUREXIM de son action en contrefaçon des revendications 2 et 12 de son brevet n°96 12 365 par les mêmes bûches "ACTIFEU" ;

Dit que le présent jugement, devenu définitif, sera transmis par le greffier à l'INPI, sur réquisition de la partie la plus diligente ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la société EUREXIM à verser à la société YASTO la somme de 40.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la société EUREXIM aux dépens et fait application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile à LOVELLS, représentée par Me Marie-Aimée de Dampierre, avocate, qui en a fait la demande et ce, pour les dépens dont il a fait l'avance et pour lesquels il n'a pas reçu de provision.