

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

JUGEMENT rendu le 23 Juin 2000
3ème Chambre 2ème section

Nº RG : 98/10486

DEMANDEUR :

Monsieur Rachid L

représenté par : Me Thierry M, de la SCP DUCLOS, THORNE_MOLLET-VIEVILLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P. 75

DEFENDERESSES :

SOCIETE ZIMMER LIMITED

Siège social :

Dunbeath Road

Elgin Industrial Est- SWINDON SN2 6XY

GRANDE BRETAGNE

représentée par : Me Geoffroy G, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.17

SOCIETE ZIMMER SAS

Siège social :

La Grande Arche Nord 1

Parvis de la Défense

92800 PUTEAUX

et un Etablissement :

[...] 582

94663 - RUNGIS

représentées par : Me Geoffroy G, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R. 17

SOCIETE EMERGENCE

Siège social :

[...] 582

94663 RUNGIS

représentée par : Me Geoffroy G, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.17

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Alain G, Vice-Président

Dominique S, Premier-Juge

Pascale BEAUDONNET, Juge

GREFFIER : Monique BRINGARD

DEBATS :

A l'audience du 11 Mai 2000, tenue publiquement ;
Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 23 Juin 2000.

JUGEMENT :

Prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel et en premier ressort ;

Monsieur L est titulaire du brevet européen n°333 5 46 désignant la France déposé le 2 mars 1989 sous le bénéfice d'une priorité française du 3 mars 1988 et publié le 28 décembre 1994. Ce brevet a pour objet un tuyau intra-médullaire pour empêcher la rotation des fragments d'un os long fracturé.

Après y avoir été autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du 24 mars 1998, Monsieur L a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés ZIMMER et EMERGENCE à Rungis le 29 avril 1998.

Puis, se fondant sur les constatations du procès-verbal de saisie, Monsieur L a fait assigner, par actes des 11 et 12 mai 1998, les sociétés ZIMMER SAS, ZIMMER LIMITED et EMERGENCE en contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 de son brevet et en payement chacune pour les faits qui leur sont propres de la somme provisionnelle de 300 000 francs, les sociétés ZIMMER pour les faits qui leur sont communs une indemnité provisionnelle de 600 000 francs et les sociétés ZIMMER SAS et EMERGENCE pour les faits qui leur sont communs également une somme provisionnelle de 600 000 francs, une mesure d'expertise étant sollicitée ainsi que des mesures d'interdiction, de confiscation et de publication, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 100 000 francs étant en outre réclamée au titre des frais irrepetibles.

Les sociétés ZIMMER SAS et EMERGENCE ont soulevé la nullité des assignations délivrées le 11 mai 1998 au motif qu'elles ne comporteraient pas le nom de l'huissier qui les a délivrées et par voie de conséquence la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour défaut d'assignation dans le délai de quinzaine. La société EMERGENCE demande sa mise hors de cause sur le fondement de l'article L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle étant poursuivie en qualité de simple distributrice.

Elles concluent à la nullité de la revendication 1 en application de l'article 135 §c C.B.E. et de l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle comme s'étendant au-delà du contenu de la demande en ce que cette revendication prétend couvrir dans son préambule des "lamelles prévues à l'extrémité distale du tuyau" et des "éléments perforés... disposés vers l'intérieur du tuyau". Elles demandent également que soit prononcée la nullité des revendications 2 et 4 qui se réfèrent à la revendication 1.

Subsidiairement, elles dénie l'existence de la contrefaçon qui leur sont reprochés en arguant de ce que le dispositif ZIMMER ne présente pas les caractères de simplicité revendiqués par l'invention L, qu'il comporte un troisième élément indépendant du tube (une gerbe de tiges) et non constitué dans le tube lui-même,

que les tiges ne sont pas des lamelles et ne comportent pas de bossages et que, par ailleurs, elles ne sont pas rigides mais flexibles et que la différence de structure entre l'objet saisi et la revendication 1 entraîne une différence de fonction et donc de résultat industriel. Elles réclament la somme de 50 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur L conteste l'absence de mention du nom de l'huissier sur les actes du 11 mai 1998 de même que la nullité des revendications 1, 2 et 4 qu'il oppose aux défenderesses. Il rappelle que la demande de brevet vise expressément un tuyau intra-médullaire destiné à empêcher la rotation dans les fractures des os longs et comportant deux lamelles élastiques spontanément écartées l'une de l'autre et perforées d'un canal pour le passage d'un guide.

Il fait valoir que la société EMERGENCE ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des dispositifs qu'elle commercialisait en raison des liens qu'elle entretient avec les sociétés ZIMMER et qu'elle n'est d'ailleurs qu'une émanation de la société ZIMMER ayant pour objet de commercialiser ses produits dans la région du sud-est de la France ; il ajoute qu'elle est dirigée par d'anciens dirigeants de cette société et qu'en tout état de cause elle a été mise en connaissance de cause par le procès-verbal et les assignations délivrées le 11 mai 1998 et ne conteste pas avoir poursuivi la vente des produits incriminés au-delà de cette date, ce que nie la société EMERGENCE.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur l'exception de nullité :

Attendu que les sociétés ZIMMER SAS et EMERGENCE excipent de la nullité des assignations du 11 mai 1998 pour défaut de mention de l'huissier les ayant délivrées ;

Attendu qu'il est indiqué sur ces deux actes les noms, prénoms et demeure des deux huissiers de la SCP MEUNIER et GENDRON ayant délivré les actes ainsi que la signature de l'huissier instrumentaire ;

que l'omission du nom de Maître G, qui a personnellement délivré les deux assignations, sur le seul original et non sur le second original placé, ne constitue qu'un vice de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'il affecte qu'à la condition qu'il soit justifié d'un grief ;

que les sociétés ZIMMER SAS et EMERGENCE n'allèguent aucun grief;

qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'exception de nullité et de déclarer valable la saisie-contrefaçon effectuée le 29 avril 1998 qui a été suivie dans les quinze jours d'une assignation valable, étant relevé que l'assignation remise à la société ZIMMER LIMITED comportait le nom de l'huissier qui l'a délivrée.

Sur la portée du brevet n°333 546 :

Attendu que l'invention concerne un tuyau intra-médullaire pour stabiliser la fracture d'un os long en empêchant la rotation des fragments l'un par rapport à l'autre ;

Attendu qu'il est rappelé dans la description que la plupart des éléments de soutien en forme de tuyau n'empêchent pas de façon stable la rotation des fragments d'un os fracturé et que ceux de ce genre qui empêchent cette rotation nécessitent une longue durée d'intervention chirurgicale et une utilisation excessive de rayons X, ce qui comporte des inconvénients pour le patient, le chirurgien et les auxiliaires opératoires ;

Attendu qu'après avoir cité des documents de l'art antérieur et notamment le brevet français n° 484 243 et le brevet FR-A1 416 585 pour en souligner les inconvénients, le breveté indique que l'invention a pour but de réaliser un élément de soutien simple à réaliser puisqu'il est composé de deux seules pièces à savoir le tuyau, qui par ses qualités propres bloque la partie distale de l'os, et la tige perforant ledit tuyau et l'os et destinée à empêcher la rotation du côté proximal ;

qu'il ajoute qu'elle présente l'avantage de réduire considérablement le temps opératoire puisque, à part le percement du canal médullaire, il est nécessaire de ne percer qu'un seul trou pour la pénétration de la tige et que pour la mise en place définitive il suffit de retirer le guide servant à rapprocher les lamelles élastiques situées à l'extrémité distale du tuyau qui, une fois libérées après la mise en place du dispositif, bloqueront l'os ;

Attendu que l'invention comporte cinq revendications dont seules sont invoquées les revendications 1,2 et 4 dont le libellé est le suivant :

- Revendication 1 : "Clou intra-médullaire pour empêcher la rotation dans les fractures d'os longs comportant un dispositif destiné à empêcher la rotation des fragments de l'os fracturé l'un par rapport à l'autre à sa partie distale et à sa partie proximale, constitué d'un tuyau présentant un passage longitudinal et un passage transversal pour une tige destinée à empêcher la rotation du côté proximal et deux lamelles (2,2') prévues à l'extrémité distale, caractérisé en ce que les lamelles sont élastiques, spontanément écartées l'une de l'autre, et munies à proximité de leur extrémité distale d'éléments (3,3') perforés d'un canal (4,4') selon l'axe du tuyau et disposés vers l'intérieur du tuyau, éléments dans lesquels en passant par le passage longitudinal on introduit pour l'installation dans l'os long un guide (7) rapprochant les lamelles, et libérant celles-ci, qui s'écartent, lorsque le guide (7) est retiré hors du clou".

- Revendication 2 : "Clou intra-médullaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'élément (3,3') perforé d'un canal est un bossage (3,3') perforé d'un canal (4,4')".

- Revendication 4 : "Clou intra-médullaire selon la revendication 3, caractérisé en ce que le passage de la tige est fileté et que la tige est une vis".

Sur la validité du brevet :

Attendu que les sociétés défenderesses prétendent que les revendications du brevet n°333 546 tel que délivré ont étendu l'objet du brevet au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée et seraient donc nulles en application de l'article 138 de la Convention de Munich et de l'article L.613-25 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'elles font valoir que dans la description de la demande il était indiqué que le dispositif est caractérisé en ce qu'il est exclusivement constitué d'un tuyau et d'une tige perforant le tuyau et que c'est le tuyau qui, par ses qualités propres, bloque la partie distale de l'os, ce dispositif étant constitué de deux lamelles spontanément écartées l'une de l'autre ; qu'elles insistent sur le fait qu'aux termes de la description de la demande c'est le tuyau qui est constitué en lui-même, pour assurer la fonction d'immobilisation du côté distal et sans l'adjonction d'aucun autre élément ; qu'elles ajoutent que cela est confirmé par le passage indiquant que les lamelles élastiques peuvent être munies "à l'intérieur du tuyau" de bossages perforés permettant le passage du guide qui maintient les lamelles rapprochées ;

Attendu qu'elles en déduisent que la revendication I du brevet qui leur est opposé est nulle en ce qu'elle prétend couvrir dans son préambule des lamelles prévues "à l'extrémité distale du tuyau" dès lors que c'est sur cet adjectif que s'appuierait Monsieur L pour tenter d'étendre la portée de cette revendication par rapport à la demande de brevet ;

Mais attendu que le mot "prévues" n'a pas la signification que semblent lui donner les parties au soutien de leurs prétentions respectives, qu'il s'agisse de Monsieur L dans l'argumentation qu'il développe dans ses conclusions du 23 juin 1999 au titre de la contrefaçon et qu'il n'a pas reprise dans ses dernières conclusions, à savoir l'existence de lamelles ne faisant pas nécessairement partie intégrante du tuyau intra-médullaire, ou les sociétés défenderesses pour répondre à cette argumentation abandonnée par Monsieur L ;

que le fait de prévoir deux lamelles à l'extrémité du tuyau ne signifient nullement que ces lamelles peuvent être rapportées ;

qu'il suffit d'ailleurs de se reporter à la description du brevet délivré pour constater qu'il est expressément indiqué que le dispositif ne comporte que deux pièces : le tuyau et la tige (colonne 2 lignes 13 à 17), et que dans des conditions préférentielles de mise en œuvre, le tuyau est constitué de deux lamelles (colonne 2 lignes 18 à 24) ; que ces deux passages sont repris dans leur intégralité de la description de la demande de brevet.

Attendu que les sociétés défenderesses allèguent une autre extension qui serait contenue dans la partie caractérisante de la revendication 1 et qui consisterait dans le fait que les lamelles élastiques sont "munies, à proximité de leur extrémité distale, d'éléments perforés d'un canal dans l'axe du tuyau et disposés vers l'intérieur du tuyau", alors que la description de la demande prévoit que les lamelles comportent des "bossages perforés" et que ces bossages sont disposés "à l'intérieur des tuyaux" et non pas "vers l'intérieur des tuyaux" ;

Mais attendu que les défenderesses ne développent pas en quoi l'utilisation du terme " éléments " étendrait la portée de la revendication 1 au-delà du contenu de la demande alors qu'il est précisé dans la description du brevet délivré comme dans la demande que les lamelles comportent des bossages perforés (page 2, colonne 2 lignes 27) ;

Attendu, par ailleurs, que l'expression "vers l'intérieur" ne peut s'entendre différemment de celle utilisée dans la demande de brevet ; qu'en effet, dès lors qu'il est expressément fait état tant dans la demande que dans le brevet délivré d'un tuyau intra-médullaire composé d'une seule pièce, les bossages perforés destinés à laisser passer le guide rapprochant les lamelles sont nécessairement situés à l'intérieur dudit tuyau ; que d'ailleurs l'expression " à l'intérieur " est utilisée dans la description du brevet délivré (page 2, colonne 2, lignes 26,27) ; que les deux expressions ont à l'évidence le même sens ;

Attendu, en conséquence, qu'il n'est pas démontré que l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ; que ce moyen non fondé sera rejeté ;

Sur la contrefaçon :

Attendu que Monsieur L fait grief aux défenderesses d'avoir reproduit les caractéristiques des revendications 1, 2 et 4 de son brevet ;

qu'il fait valoir que contrairement à ce qu'avancent les défenderesses, il importe peu que les lamelles qui composent le clou commercialisé par celles-ci ne fassent pas partie intégrante du tuyau dès lors que la revendication I précise seulement que les lamelles sont élastiques, perforées vers ou à l'intérieur pour laisser passer le guide qui les rapproche et les libère, à l'extrémité distale du dispositif et qu'elles s'écartent en raison de leur propre élasticité de manière spontanée ; qu'il affirme que les lamelles du dispositif ZIMMER exercent la même fonction.

Attendu que lors de la saisie-contrefaçon pratiquée le 29 avril 1998 dans les locaux des sociétés ZIMMER et EMERGENCE, [...], il a été procédé à la saisie réelle de deux clous centro-médullaires pour tibia ; que l'huissier instrumentaire en a fait la description suivante :

le clou comprend à une extrémité, dite proximale, un lobe métallique légèrement coudé, délimitant un passage axial, possédant deux passages transversaux et parallèles destinés, selon la documentation, à recevoir des vis ; cinq brins, de section circulaire et parallèles, sortent du tube et se terminent par une tête arrondie, les cinq têtes étant décollées axialement pour être maintenues rassemblées par des œillets respectifs traversés par une tige métallique laquelle traverse le tube proximal et dépasse du côté distal d'environ deux centimètres les têtes des brins ; que cette tige est destinée à être extraite par l'extrémité proximale à l'aide d'un outil ;

que l'huissier indique que lorsqu'on tire sur la tige, celle-ci libère les brins qui s'écartent spontanément par effet élastique après être sortie des œillets.

Attendu qu'il ressort de ces constatations ainsi que de la documentation saisie qui présente des clous intra-médullaires à quatre, cinq ou six brins, que le dispositif commercialisé par les sociétés ZIMMER et EMERGENCE reproduit les caractéristiques des revendications 1,2 et 4 du brevet n°333 546 ;

qu'en effet, les brins sont élastiques à l'instar des lamelles du brevet, s'écartent spontanément les uns des autres au retrait de la tige qui traverse des œillets situés, tout comme les bossages perforés visés à la revendication 2, sur l'extrémité distale de chacun des brins aux fins de rapprocher ces derniers pour permettre l'introduction du clou dans l'os multi-fracturé ; que ce faisceau de brins permet le verrouillage automatique de la partie distale ; que la partie proximale est verrouillée par une vis, ce qui constitue la contrefaçon de la revendication 4 du brevet.

Attendu que les moyens mis en œuvre dans le dispositif contrefaisant exercent la même fonction que celle exercée par les moyens des revendications 1, 2 et 4 du brevet en vue d'éviter pareillement la rotation des fragments de l'os fracturé ; qu'il importe peu dès lors que les éléments par lesquels est introduite la tige destinée à rapprocher les brins soient des œillets et non des bossages ou que les brins n'aient pas la forme de lamelle et soient fixés sur l'embout du clou.

Sur les responsabilités encourues :

Attendu que la société EMERGENCE affirme qu'elle n'a pas agi en connaissance de cause étant simple distributrice du dispositif argué de contrefaçon et sollicite sa mise hors de cause ;

Attendu qu'il ne suffit pas comme le fait Monsieur L de soutenir que cette société ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des dispositifs qu'elle offrait à la vente en raison de ses liens avec les sociétés ZIMMER qui connaissaient le brevet L depuis plusieurs années et de ce qu'elle est dirigée par d'anciens dirigeants de la société ZIMMER, encore faut-il en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas ;

qu'elle ne justifie pas davantage de ce que la société EMERGENCE a continué de commercialiser les dispositifs litigieux après la délivrance de l'assignation et donc après sa mise en connaissance de cause ;

Attendu que faute par Monsieur L de démontrer que la société EMERGENCE a agi en connaissance du fait que ces dispositifs étaient la contrefaçon des revendications 1, 2 et 4 du brevet n°333 546, il y a lieu de mettre cette société hors de cause ;

Attendu que seules les responsabilités de la société ZIMMER LIMITED, qui a fabriqué, et de la société ZIMMER SAS qui a importé et offert à la vente les dispositifs contrefaisants seront donc retenues ;

Sur les mesures réparatrices :

Attendu qu'il sera fait droit aux mesures d'interdiction et de publication sollicitées dans les conditions définies ci-après au dispositif;

que la confiscation demandée n'apparaît pas nécessaire eu égard à l'interdiction prononcée ;

Attendu qu'il convient d'ordonner une mesure d'instruction pour que soit fourni au tribunal tous éléments lui permettant d'apprécier l'ampleur de la contrefaçon ;

qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés ZIMMER LIMITED et ZIMMER SAS à verser d'ores et déjà à Monsieur LOUTFI la somme de 100 000 francs à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts qui lui sera alloué.

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire sera ordonnée du seul chef des mesures d'interdiction et d'expertise ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur LOUTFI la somme de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- . Rejette l'exception de nullité ;
- . Déclare valable la saisie-contrefaçon du 29 avril 1998 ;
- . Déclare valables les revendications 1, 2 et 4 du brevet européen n°333 546 ;
- . Met hors de cause la société EMERGENCE ;

. Dit que la société ZIMMER LIMITED en fabricant, et la société ZIMMER SAS en important et en offrant à la vente des dispositifs reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2 et 4 du brevet européen n°3 33 546, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de Monsieur L titulaire de ce brevet ;

En conséquence.

. Interdit à ces sociétés la poursuite de tels agissements sous astreinte de 3 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;

. Condamne in solidum les sociétés ZIMMER LIMITED et ZIMMER SAS à verser à Monsieur LOUTFI la somme de 100 000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice ;

. Avant dire droit sur la fixation des dommages-intérêts :

désigne Monsieur Michel D en qualité d'expert avec mission :

- d'entendre les parties en leurs dires et y répondre,
- se faire communiquer tous documents utiles,

- donner au tribunal tous éléments d'information permettant d'apprécier l'étendue du préjudice subi par le demandeur.

. Dit que Monsieur L devra consigner au service du contrôle des expertises la somme de 15 000 francs à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 15 septembre 2000 ;

. Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;

. Renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 19 octobre 2000 à 13 heures pour vérification de la consignation et, à défaut, constatation de la caducité de la mission de l'expert ;

. Autorise Monsieur L à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des sociétés ZIMMER LIMITED et ZIMMER SAS sans que le coût total de ces insertions à la charge de celles-ci n'excède la somme de 60 000 francs ;

. Ordonne l'exécution provisoire du chef des mesures d'interdiction et d'expertise ;

. Rejette le surplus des demandes ;

. Condamne in solidum les sociétés ZIMMER LIMITED et ZIMMER SAS à verser à Monsieur LOUTFI la somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

. Les condamne sous la même solidante aux dépens qui pourront être recouverts par la SCP DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVTLLE, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;