

COUR D'APPEL DE PARIS
ARRET DU 16 MAI 2014

Pôle 5 - Chambre 2
(n°, 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **12/06678**

Décision déferée à la Cour : jugement du 9 décembre 2011 -
Tribunal de grande instance de PARIS - RG n°09/1346 4

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. KNAUF INSULATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[...]

BP 19

10001 TROYES

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me Thomas B plaidant pour la SCP VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque T 767

INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES

S.A. SAINT-GOBAIN ISOVER, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[...]

92400 COURBEVOIE

Société SAINT-GOBAIN ISOVER G+H (GRÜNZWEIG + HARTMANN) AG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[...]

67059 LUDWIGSHAFEN

ALLEMAGNE

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistées de Me Denis M, avocat au barreau de PARIS, toque P 512

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET :
CONTRADICTOIRE

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Laureline D, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 11 décembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 3ème section),

Vu les appels interjetés les 11 avril et 19 juin 2012 par les sociétés Knauf Insulation et Knauf Insulation SPRL,

Vu l'ordonnance de jonction des procédures d'appel en date du 6 septembre 2012,

Vu les dernières conclusions des sociétés Knauf Insulation et Knauf Insulation SPRL, appelantes en date du 27 février 2014,

Vu les dernières conclusions de des sociétés Saint-Gobain Isover et Saint Gobain Isover G+H (Grüzweig + Hartmann), intimées et incidemment appelantes en date du 27 février 2014,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mars 2014,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

La société Saint-Gobain Isover G+H AG et la société Saint-Gobain Isover (ci-après les sociétés Saint-Gobain) font partie du pôle 'Produits pour la construction' du Groupe Saint-Gobain. Le Groupe Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux de construction. Il est également spécialiste de l'isolation depuis 1936 et fabrique en particulier des isolants d'origine minérale, tels que la laine de verre et la laine de roche.

La société Saint-Gobain Isover G+H AG est propriétaire du brevet européen n° 0 399 320 B2 intitulé

'Fibres de verre à compatibilité biologique élevée', demandé le 12 mai 1990 et délivré le 20 décembre 1995. Ce brevet bénéficie de la date de priorité du 25 mai 1989 afférente à la demande de brevet allemand n° DE 3917045. Le brevet n° 0 399 320 B2 est en vigueur en France, en Belgique et en Allemagne, entre autres pays et est arrivé à expiration le 12 mai 2010.

Il avait été initialement demandé par la société Bayer AG et a fait l'objet le 19 septembre 1996 d'une opposition introduite devant l'Office européen des brevets (OEB) par la société Grünzweig + Hartmann (devenue par la suite la société Saint-Gobain Isover G+H AG) qui a, en cours de procédure, préféré se rapprocher du titulaire pour devenir propriétaire du brevet. Ayant acquis le brevet, la société Saint-Gobain Isover G+H AG a retiré son opposition le 14 décembre 1998.

Cependant, la Division d'opposition a décidé de mener la procédure d'opposition jusqu'à son terme et, après un nouvel examen de la validité, de maintenir le brevet, sous une forme amendée. Cette version est à présent définitive et correspond à la version invoquée dans la procédure.

La demande de brevet n° 0 399 329 comportait initialement uniquement des revendications de produit mais la société Bayer a modifié la rédaction de ses revendications remplaçant finalement les revendications de produit par des revendications d'utilisation de fibres de verre, de composition et de diamètres particuliers.

Les sociétés Knauf Insulation S.P.R.L et Knauf Insulation (ci-après les sociétés Knauf) sont des sociétés allemandes concurrentes des sociétés Saint-Gobain. Elles font partie du groupe à capitaux allemands Knauf qui intervient dans les domaines du bâtiment et proposent notamment des produits pour la fabrication de planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, toitures, pour l'isolation thermique et phonique, pour la protection incendie ou pour la décoration.

Les sociétés Knauf Insulation S.P.R.L et Knauf Insulation fabriquent et commercialisent une gamme de produits d'isolation à partir de la laine de verre, laine de roche, laine de bois, polystyrène extrudé et polystyrène expansé pour les bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels existants et nouveaux. Elles commercialisent notamment des produits sous les dénominations Thermolan, Supafil et Acoustilaine fabriqués par la société Knauf Insulation S.P.R.L dans son usine de Visé en Belgique et vendus par, entre autres, la filiale nationale la société Knauf Insulation en France.

Estimant que les sociétés Knauf commettaient des actes de contrefaçon de son brevet, la société Saint-Gobain G+H a fait

pratiquer le 7 juillet 2009 un procès verbal de constat d'achat et le 16 juillet 2009 une saisie-description dans les locaux de la société Knauf Insulation SPRL à Visé en Belgique, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Liège du 25 juin 2009 et l'expert, M. H, désigné par 1^e président du tribunal de commerce de Liège pour effectuer la saisie-description, a déposé un rapport définitif le 16 décembre 2009.

Le 16 juillet 2009, deux procédures en contrefaçon ont été engagées par les sociétés Saint-Gobain l'encontre des sociétés Knauf concernées, l'une en Belgique, l'autre en Allemagne et les sociétés Saint-Gobain Isover G+H et Saint-Gobain Isover ont, par acte du même jour, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Knauf Insulation S.P.R.L et Knauf Insulation en contrefaçon de la revendication n°1 de la partie française du brevet européen n°0 399 320 B2, les produits argués de contrefaçon étant les produits d'isolation commercialisés notamment sous les dénominations Thermolan, Supafil et Acoustilaine.

Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :

- déclaré la société Saint-Gobain Isover irrecevable en ses demandes ;
- débouté les sociétés Knauf Insulation S.P.R.L. et Knauf Insulation de leurs demandes en nullité de la partie française du brevet européen n°EP 0 399 320 B2 ;
- dit que les sociétés Knauf Insulation S.P.R.L. et Knauf Insulation ont contrefait la revendication 1 de la partie française du brevet européen n°EP 0399 320 B2 ;
- condamné in solidum les sociétés Knauf Insulation S.P.R.L. et Knauf Insulation à payer à la société Saint-Gobain Isover G+H AG a titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon la somme de 15.000 euros ;
- sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
- avant dire droit, sur le préjudice, ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur Michel B, avec mission de donner tous éléments utiles permettant d'établir la masse contrefaisante ;
- ordonné une mesure de publication de la décision dans des journaux et magazines ;
- rejeté la demande de publication de la décision sur le ou les sites internet des sociétés Knauf Insulation SPRL et Knauf Insulation ;

- condamné in solidum les sociétés Knauf Insulation S.P.R.L. et Knauf Insulation à payer à la société Saint-Gobain Isover G+H AG la somme de 70.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'exception des mesures de publication judiciaire ;
- condamné les sociétés Knauf aux entiers dépens.

En cause d'appel les sociétés Knauf Insulation et Knauf Insulation SPRL appelantes demandent essentiellement dans leurs dernières écritures du 26 février 2014 :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Saint Gobain Isover irrecevable en ses demandes ;
- de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
- de déclarer nul le brevet Saint Gobain n° 0 399 320 pour insuffisance de description, extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, extension de la protection conférée si l'interprétation du brevet par 'le tribunal' devait être retenue, défaut d'activité inventive ;

à titre subsidiaire,

- de débouter les sociétés Saint-Gobain de leur demande de contrefaçon, faute d'actes de contrefaçon par les sociétés Knauf ;

en tout état de cause,

- de rejeter la demande d'évocation des sociétés Saint Gobain sur la question de l'évaluation du préjudice ;

- à titre subsidiaire,

- de prononcer la réouverture des débats sur cette question ;
- de condamner in solidum les sociétés Saint Gobain à payer aux sociétés Knauf la somme de 400.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de distraction.

Les sociétés Saint Gobain Isover et Saint Gobain Isover G+H (Grünzweig + Hartmann) intimées s'opposent aux prétentions des appelantes, et pour l'essentiel, demandent dans leurs dernières écritures portant appel incident en date du 27 février 2014:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Saint Gobain Isover irrecevable en ses demandes, et en ce qu'il n'a pas jugé

contrefaisants tous les produits comportant les fibres de verre réalisée avec la composition utilisée dans l'usine de visé et commercialisés en France ;

en conséquence,

- de déclarer la société Saint-Gobain Isover recevable en ses demandes, y faire droit ;

- de dire que sont contrefaisants tous les produits comportant les fibres de verre réalisées avec la composition utilisée dans l'usine de Visé et commercialisés en France ;

- ajoutant au jugement, d'ordonner aux sociétés Knauf de communiquer sous astreinte tous les documents et informations nécessaires à l'évaluation du préjudice subi par chacune des sociétés Saint Gobain ;

- de rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Knauf ;

- de confirmer le jugement pour le surplus,

- de condamner in solidum les sociétés Knauf à verser à :

* la société Saint Gobain Isover G+H :

- la somme provisionnelle de 13 406 977,95 euros en réparation de son préjudice économique,

- la somme de 1 500 000 euros en réparation de son préjudice moral,

* la société Saint Gobain Isover :

- la somme de 4.000 000 euros en réparation de son préjudice commercial,

- 750.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- de condamner in solidum les sociétés Knauf à leur payer la somme de 300.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner in solidum les sociétés appelantes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de distraction ;

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des demandes de la société Saint-Gobain Isover,

Selon les articles L 615-2 et L 613-9 du code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d'un brevet d'invention ou le licencié exclusif sont en droit d'agir en contrefaçon du brevet si leurs droits sont inscrits au Registre national des brevets.

En application de l'article L 615-2 du même code tout licencié peut se joindre à l'action en contrefaçon engagée par le titulaire.

Les sociétés Knauf sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'irrecevabilité des demandes de la société Saint-Gobain Isover qui, selon elles, ne justifient ni de sa qualité de licenciée du brevet objet du litige, ni de distributeur des produits mettant en œuvre ce brevet.

Elles font valoir que les sociétés Saint Gobain ne justifient pas que cette prétendue licence de brevet ait été inscrite au Registre national des brevets et ajoutent que le contrat qu'elles versent aux débats ne contient pas de licence au profit de la société Saint Gobain Isover.

Elles prétendent en effet que le contrat de licence produit par les sociétés Saint Gobain concerne la société Saint Gobain Isover qui concède une licence a Saint Gobain G+H et non l'inverse, pour des brevets autres que celui dont s'agit.

Sur la qualité de distributeur de la société Saint-Gobain Isover, elles soutiennent que celle-ci ne démontre pas distribuer précisément les produits mettant en œuvre ledit brevet.

Les sociétés Saint-Gobain répliquent que les droits de la société Saint-Gobain Isover sur le brevet en cause résultent de l'article 4 du contrat de licence qui prévoit qu'elle sera titulaire des brevets sur les perfectionnements qu'elle pourra réaliser et que surtout, il est établi par la documentation commerciale de la société Saint-Gobain Isover qu'elle est le distributeur pour la France des produits mettant en œuvre l'invention brevetée.

Ceci rappelé il convient de relever qu'il résulte du contrat de licence conclu entre la société Saint-Gobain Isover et la société Grünzweig + Hartmann que la société Saint-Gobain Isover a concédé des licences à la société G + H sur des brevets portant sur les produits d'isolation dont l'article 4 relatif à des perfectionnements de ces dits produits, prévoit que la société Saint Gobain doit indiquer à Isover toutes inventions toutes améliorations concernant le domaine du contrat et informer Isover qui décidera s'il y a lieu de maintenir ou pas la demande de brevet, étant précisé que c'est la société Saint Gobain G+H qui sera titulaire du brevet.

Le contrat comme relevé avec justesse par le tribunal ne prévoit que la communication des inventions de perfectionnements et l'avis de la

société Isover mais n'indique pas expressément que celle-ci bénéficiera d'une licence sur ces brevets de perfectionnement.

Le brevet européen en cause a été acquis par la société Saint Gobain G+H et ne peut constituer un perfectionnement d'un précédent brevet et il n'est pas précisé quel brevet objet de la licence communiquée aurait été perfectionné par le brevet en cause.

Aucun contrat de licence accordé par la société Saint-Gobain G +H-I à la société Saint-Gobain Isover et relatif au brevet dont s'agit n'est produit aux débats.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les sociétés Saint Gobain ne rapportent pas la preuve de l'existence de la qualité de licenciée de la société Saint-Gobain Isover, pas plus qu'elle ne rapporte cette preuve en cause d'appel.

Par ailleurs s'il ressort de la documentation commerciale produite par les sociétés Saint Gobain que la société Saint-Gobain Isover est le distributeur des produits Saint-Gobain H+G en France, rien dans ces documents ne permet d'établir que les produits distribués reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 0 399 320, à défaut de connaître la composition et le diamètre des fibres entrant dans leur composition, et si ces produits mettent en oeuvre le brevet alors qu'au contraire, la société Saint Gobain Isover G+H a expressément confirmé à l'expert qu'elle n'exploite pas son brevet.

C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré l'ensemble des demandes formées par la société Saint-Gobain Isover, irrecevable tant au titre de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale.

Sur la portée du brevet européen N°0 399 320 B2

C'est en regard de la langue de procédure, en l'espèce, l'allemand, que doit s'apprécier le brevet. Les sociétés Knauf ont communiqué aux débats une traduction en français effectuée par un expert assermenté près la Cour d'appel de Riom qui a procédé aux rectifications contenues dans la traduction officielle communiquée à l'INPI, sans que les sociétés Saint Gobain ne communiquent une traduction en français par un expert assermenté.

Il convient de se référer à la traduction du brevet publiée à l'INPI et la rapprocher avec ces deux textes.

En application de l'article 69 de la Convention sur le brevet européen du 29 novembre 2000 l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

Les revendications doivent être interprétées à la lumière de la description et des dessins en prenant en compte la technique considérée.

Le brevet est intitulé fibres de verre à compatibilité biologique élevée.

Les propriétés cancérigènes de l'amiante ont été reconnues vers la fin de la décennie 1950-1960. Par la suite, des travaux ont permis de découvrir que les poussières fibreuses à l'état de particules de forme allongée pouvaient déclencher des mécanismes d'action cancérigène. Les fibres inhalables susceptibles de posséder des propriétés toxicologiques ont été définies comme étant des fibres ayant un diamètre inférieur à 3 µm une longueur supérieure à 5 µm et un rapport longueur/diamètre supérieur à 3:1, définition dans laquelle les fibres de verre peuvent entrer.

A la date de priorité du brevet, le 25 mai 1989 la laine de verre était classée par le Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC) dans la catégorie 2B c'est à dire 'l'agent est peut être cancérigène pour l'homme'.

Pour de nombreuses applications techniques, on utilise de préférence des fibres minérales artificielles (FMA) dont le diamètre est nettement inférieur à 3 µm voire à 1 µm. A l'issue d'études, il ressort que les propriétés cancérigènes seraient dues à l'effet combiné des deux facteurs suivants : la forme de la fibre et la durée de persistance dans les poumons.

On sait que les FMA telles que les fibres de verre minces peuvent être cancérigènes, que les fibres de verre épaisses et les fibres de verre instables ne sont pas cancérigènes, que la stabilité des FMA dépend essentiellement de leur composition chimique, que la durée de persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses et que la durée de persistance est d'autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre des fibres est plus grand.

Ainsi, des fibres de verre dont le diamètre est très inférieur à 1 µm sont très cancérigènes en raison de leur haute stabilité chimique due à la composition chimique des verres.

Il a été prouvé que les propriétés cancérigènes des FMA étaient fonction dans une mesure importante des possibilités d'une évacuation hors des poumons qui est fonction de deux facteurs : le transport (par exemple sous l'action des macrophages) et la solubilité des fibres. Il peut également se produire une évacuation alvéolaire.

Les fabricants de fibres minérales synthétiques ont cherché à modifier la composition de leurs fibres afin d'éliminer le plus possible ce risque dont les facteurs sont la forme fibreuse et la persistance.

L'invention est basée sur cet état de connaissance et vise un choix approprié de fibres de verre *dépourvues de propriétés cancérigènes* par *l'utilisation de fibres de verre* possédant les caractéristiques de *composition* du verre et les caractéristiques de *diamètre* indiquées dans la revendication I. Le brevet indique qu'on constate qu'après instillation intratrachéale dans les poumons du rat de fibres de verre, selon cette revendication, la période d'évacuation est de 42 jours et le taux de tumeurs mesuré au bout d'une durée de 2 années est inférieur à 5 %.

Plus particulièrement, la revendication 1 porte sur l'utilisation de fibres de verre d'une certaine composition et ayant un diamètre inférieur à 8 µm, parmi lesquelles plus de 10% des fibres ont un diamètre inférieur à 3µm, en tant que fibres *dépourvues de propriété cancérigène*.

Ces fibres de verre ont une excellente solubilité physiologique, et cette solubilité est l'un des facteurs influençant la possibilité d'évacuation hors des poumons.

La revendication I du brevet maintenue après opposition est rédigée comme suit :

1. Utilisation des fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol%:

SiO₂ : 55-70 de préférence 58-65

B₂O₃ : 0-5 de préférence 0-4

Al₂O₃ : 0-3 de préférence 0-1

TiO₂ : 0-6 de préférence 0-3

Oxydes de fer : 0-2 de préférence 0-1

MgO : 1-4

CaO : 8-24 de préférence 12-20

Na₂O : 10-20 de préférence 12-18

K₂O : 0-5 de préférence 0,2-3

Fluorure : 0-2 de préférence 0-1

et ayant un diamètre inférieur à 8 microm, où plus de 10 % des fibres de verre ont un diamètre inférieur à 3 microm, en tant que fibres de verre, qui ne présentent aucun potentiel cancérigène, où les proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO et ZrO₂ sont inférieures à 1 mol %..

Cette revendication protège de manière cumulative l'utilisation des fibres de verre caractérisées par la composition du verre et le diamètre des fibres, en tant que fibres de verre pour ne présenter aucun potentiel cancérigène.

Il convient de relever qu'à la date des faits litigieux, et ce depuis 2002, la laine de verre d'isolation est classée par le CIRC dans le groupe 3 c'est-à-dire parmi les agents 'inclassables quant à leur cancérogénicité'.

La Directive européenne 97/69/CE relative à l'ensemble des familles de fibres, définit les conditions d'exonération de classement cancérigène des fibres qui a valeur réglementaire en France et oblige à apposer sur l'emballage des laines minérales un étiquetage. Si le produit répond aux tests précisés dans la directive, il peut être exonéré d'étiquetage.

Sur la demande de nullité de la partie française du brevet n°0 399 320 pour insuffisance de description

L'article 83 de la convention de Munich sur le brevet européen dispose que ' l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier comprenne l'objet protégé.'

L'article 138-1b) prévoit que le brevet européen est déclaré nul par les tribunaux d'un Etat contractant ' si le brevet européen n'expose pas de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.'

Les sociétés Saint Gobain ont considéré sans être contredites par les sociétés Knauf que l'homme du métier est une équipe composée d'un chimiste ayant une bonne connaissance des fibres de laine minérale et d'un pathologiste/toxicologue pour les questions relatives au caractère cancérigène des fibres.

Les sociétés Knauf soutiennent que le brevet est nul pour insuffisance de description.

Elles exposent à cet effet que la revendication 1 du brevet porte sur l'utilisation de fibres de verre, en tant que fibres de verre, dépourvues de potentiel cancérigène, et la description explique que 'la cancérogénicité dépend de la persistance', laquelle 'est d'autant plus

longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand'.

Or, les propriétés pour les fibres données dans la revendication 1 et 2 sont contraires à cette règle, selon les résultats du même titre. Cette incohérence des résultats par des exemples réalisés sur des fibres hors champ du brevet ou par des études non décrites relatives à des fibres conformes au brevet, est soulignée par les deux experts, le Professeur Alain B et madame Isabelle S qu'elles ont consultés et qui ont examiné les enseignements du brevet.

Les sociétés Saint Gobain répliquent qu'il n'y a aucune incohérence dans les résultats rapportés car la description n'indique pas que les fibres de la revendication 1 auraient toutes une demi vie de 42 jours mais seulement que des fibres de la revendication n°1 ont une demi-vie de 42 jours et que les fibres de la revendication n°2 auraient une demi-vie de 115 jours mais que les fibres de la revendication N° 2 ont une demi-vie inférieure à 115 jours.

Mais ces précisions ne donnent pas plus de cohérence aux résultats présentés par le brevet car les exemples de réalisation n'enseignent pas l'invention telle que protégée.

Aucun exemple de la description ne concerne des fibres ayant la composition donnée aux revendications 1 et 2.

Aucune information technique soutient l'enseignement du brevet et rien n'indique que la société Saint Gobain a réalisé des tests avec des fibres conformes au brevet.

Les études aboutissant aux résultats revendiqués ne sont pas décrites.

Les exemples de réalisation n'illustrent donc pas la description qui présente certaines incohérences avec les revendications.

Aussi l'homme du métier ignore s'il est préférable d'utiliser des fibres ayant un diamètre plus faible, comme l'indique expressément la description, ou un diamètre plus important comme le suggèrent les propriétés attribuées aux fibres des revendications 1 et 2. Il existe une incohérence relativement au diamètre des fibres comme examiné ci-dessous.

Les sociétés Knauf ajoutent relativement à l'insuffisance de description que le brevet ne définit pas l'expression 'qui ne présentent aucun caractère cancérigène' qui est la caractéristique essentielle de la revendication 1.

Elles indiquent que cette expression n'est pas suffisamment définie pour permettre à l'homme du métier d'en déterminer les limites car le

brevet ne renvoie à aucune norme qui la définirait et qui se distingue de la classification du CIRC alors que la description ne donne aucune explication sur le sens de celle-ci

Il ressort des avis des experts consultés ci-dessus cités que cette expression n'est jamais utilisée dans le domaine de la cancérologie.

Elles ajoutent que relativement à l'étiquetage l'obligation d'apposer la mention 'possibilité d'effets irréversibles' ne saurait s'assimiler à l'affirmation que des fibres 'ne présentent aucun potentiel cancérogène.'

Elles indiquent également que le brevet ne donne aucune valeur du taux de cancer pour une population de référence d'animaux non exposés et que seules les constatations chez l'homme permettent d'écarter ou d'affirmer qu'un produit est cancérogène chez l'homme.

Les sociétés Saint Gobain, font valoir que les caractéristiques des fibres de verre dont l'utilisation est requise sont décrites dans les revendications 1 et 2 pour obtenir l'effet technique revendiqué, le seuil, le comptage des fibres, le mesurage et la distribution des diamètres invoqués par les sociétés Knauf sont donc sans incidence sur la compréhension du brevet par l'homme du métier qui connaît par le brevet européen n° 0 279 286, par ailleurs opposé, par les sociétés Knauf, la méthode de réalisation et d'utilisation des fibres de verre.

Elles précisent que la description du brevet cite deux tests (0013) et (0018) qui permettent de conclure que les fibres de verre concernées ne montrent pas de potentiel cancérogène, de sorte que l'homme du métier, sur la base de ses connaissances générales, est apte à comprendre ce que signifie 'dépourvue de potentiel cancérogène'.

Cependant l'expression 'qui ne présentent aucun potentiel cancérogène' ou 'qui sont dépourvues de propriétés cancérogènes' qui est une définition fonctionnelle de l'invention n'est pas suffisamment définie car le brevet n'en donne aucune définition, il ne renvoie à aucune norme, notamment la classification du CIRC qui la définirait, et ne correspond pas à une utilisation de cette expression dans le domaine de la cancérologie, alors qu'il s'agit d'une revendication d'utilisation.

Les tests décrits dans le titre sont hors du champs de celui-ci.

Il est par ailleurs laissé à l'homme du métier le soin de déterminer si le taux de tumeur obtenu est ou non jugé significatif car le brevet n'indique pas quel serait le taux de tumeur de rats n'ayant pas été en contact avec les fibres de verre.

Il en ressort que l'ensemble des enseignements du brevet n'exposent pas de façon suffisamment claire et complète l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter, sans avoir à le compléter.

Sur la demande de nullité de la partie française du brevet pour extension de la demande initiale

En application de l'article 123 (2a) de la convention sur le brevet européen, une demande de brevet européen ou un brevet européen, ne peuvent être modifiés de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Aux termes de l'article 138-1-c) de la Convention sur le brevet européen un brevet est nul si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

Le brevet européen a fait l'objet d'une demande initiale déposée par la société Bayer AG et la société Saint-Gobain Isover G+H AG a fait le 19 septembre 1996 opposition devant l'OEB qu'elle a retirée le 14 décembre 1998 après avoir acquis 1^{er} brevet. La division d'opposition a maintenu la procédure d'opposition et après nouvel examen a maintenu le brevet sous une forme amendée.

La revendication principale n°1 de la demande initiale de brevet était rédigée comme suit:

' Fibres de verre avec compatibilité biologique élevée, caractérisée en ce que les fibres présentent un diamètre moyen inférieur à 8 µm, de préférence inférieur à 3 µm et une portion de plus de 10 % avec un diamètre inférieur à 3 µm, et en ce que pour la fabrication des fibres on utilise du verre comprenant les composants suivants dans 1^{es} proportions indiquées en mol %.'

SiO₂ 55-70 de préférence 58- B₂O₃ 0-5 de préférence 0-4
Al₂O₃ 0-3 de préférence 0-1

TiO₂ 0-6 de préférence 0-3

Oxydes de fer 0-2 de préférence 0-1

MgO 0-5 de préférence 1-4

CaO 8-24 de préférence 12-20

Na₂O 10-20 de préférence 12-18

K₂O 0-5 de préférence 0,2-3

Fluorure 0-2 de préférence 0-1

Dans la demande de brevet initiale la revendication 2 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 1, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 2,0 um et les conditions supplémentaires suivantes pour les proportions molaires de Al₂O₃, B₂O₃, CaO et Na₂O :

Al₂O₃ inférieur à 1 mol % B₂O₃ inférieur à 4 mol % CaO supérieur à 11 mol % Na₂O supérieur à 4 mol %

Dans la demande de brevet initiale la revendication 3 était rédigée comme suit :

Fibres de verre selon la revendication 2, caractérisées par un diamètre moyen des fibres inférieur à 1,0 um et par des proportions de TiO₂, BaO, ZnO, SrO₂ et ZrO₂, inférieures à 1 mol %.

Dans sa version finale, la revendication n°1 du brevet Saint-Gobain n°0 399 320 est rédigée comme suit :

'Utilisation de fibres de verre consistant en un verre à la composition suivante en mol %':

SiO₂ : 55-70 de préférence 58-65

B₂O₃ : 0-5 de préférence 0-4

Al₂O₃ : 0-3 de préférence 0-1

TiO₂ : 0-6 de préférence 0-3

Oxydes de fer : 0-2 de préférence 0-1

MgO : 1-4

CaO : 8-24 de préférence 12-20

Na₂O : 10-20 de préférence 12-18

K₂O : 0-5 de préférence 0,2-3

Fluorure : 0-2 de préférence 0-1

et ayant un diamètre inférieur à 8 um, plus de 10 % des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à

3 um, en tant que fibres de verre, qui ne présentent aucun potentiel cancérigène, où les proportions de TiO_2 , BaO , ZnO , SrO et ZrO_2 sont inférieures à 1 mol %. »

Les sociétés KNAUF reprochent aux sociétés Saint Gobain les extensions suivantes :

- incorporation d'une partie seulement de la revendication n°3, telle que déposée dans la revendication n°1 ;
- la modification du mode d'appréciation du taux de tumeur ;
- la suppression de la référence au diamètre moyen des fibres ;
- la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 um;
- l'ajout à la revendication 3 d'une caractéristique absente de la demande telle que déposée;

* Sur l'incorporation d'une partie seulement de la revendication n°3 telle que déposée, dans la revendication n°1

Par ailleurs, les sociétés Knauf soulignent que les caractéristiques de proportion TiO_2 , BaO , ZnO , SrO et ZrO_2 ont été détachées de la revendication 2 et de la caractéristique de diamètre moyen encore plus limitée (1um) de la revendication 3 d'origine et que cette modification des textes des revendications s'est accompagnée d'une modification des textes de la description.

Elles indiquent que cette incorporation a entraîné une modification essentielle de l'invention car l'obtention de la propriété d'être dépourvue de caractère cancérigène est due uniquement dans le brevet délivré aux proportions TiO_2 , BaO , ZnO , SrO et ZrO_2 et plus au diamètre des fibres. Elles ajoutent que ce qui était présenté dans la demande comme de nature à diminuer la cancérogénicité et maintenant présentée comme de nature à l'augmenter.

Les sociétés Saint Gobain font valoir en réponse que ces affirmations ne sont pas démontrées et que la modification est intervenue devant la division d'opposition qui l'a acceptée comme étant conforme à l'article I23 de la CB1-3, que l'OEB a relevé que la caractéristique relative aux proportions de TiO_2 , BaO , ZnO , SrO et ZrO est indépendante de la restriction supplémentaire de diamètre moyen < à 1,0 um et que par ailleurs, la demande de brevet d'une part introduit bien une distinction entre la composition et le diamètre des fibres et d'autre part mentionne que c'est la composition de la revendication 3 qui est importante pour réduire le taux de tumeurs, l'homme du métier est de ce fait conscient que la composition et la

finesse sont deux paramètres qu'il peut faire varier de manière totalement indépendante.

Ceci étant exposé, la composition prévue dans la revendication 3 a en effet été intégrée dans la revendication 1 sans que ne soit reprise la caractéristique relative au diamètre moyen des fibres < 1,0 um.

Or, dans la demande de brevet, l'action cancérigène serait due à l'action combinée de deux facteurs (page 2 lignes 28 à 30) la forme fibreuse et la persistance.

La persistance dans les poumons dépend de la composition et de la dimension des poussières fibreuses. La persistance est d'autant plus longue que la stabilité chimique est plus forte et que le diamètre géométrique des fibres est plus grand. (Page 2 lignes 37 à 41).

Il s'ensuit que l'objet du brevet a profondément changé les caractéristiques présentées comme essentielles.

En effet, selon le brevet (paragraphe 9) les propriétés cancérigènes sont fonctions de deux facteurs combinés : le transport, qui dépend de la taille et du diamètre, et la solubilité des fibres alors que rien dans le brevet ne suggérerait que la caractéristique essentielle résiderait dans la teneur particulière en TiO₂, BaO, ZnO, SrO et ZrO₂ ajoutée à la revendication 1, indépendamment de la teneur en Al₂O₃, B₂O₃, CaO et Na₂O de la revendication 2, ni que la teneur particulière de ces dernières proportions serait un facteur aggravant le potentiel cancérigène.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Saint Gobain l'homme du métier ne pouvait comprendre qu'il existait une décorrélation dans la demande de brevet entre la composition et le diamètre médian des fibres et qu'il n'était en rien incité à combiner la combinaison des fibres et leur diamètre.

*Sur la modification du mode d'appréciation du taux de tumeur

Selon les sociétés Saint Gobain la modification de l'expression 'après instillation intrapéritonéale' par l'expression 'après instillation intratrachéale' répond à la nécessité de rectifier une erreur matérielle.

Cependant les exemples d'évaluation du taux de tumeur présentés par le brevet correspondent à une injection intrapéritonéale qui est d'ailleurs le mode usuel d'appréciation de celui-ci, selon les experts précités, de sorte que le brevet n'enseigne pas le mode d'appréciation du taux de tumeur.

* sur la référence au diamètre des fibres

Le brevet européen opposé concerne l'utilisation des fibres de verre ayant un diamètre inférieur à 8

um alors que la demande telle que déposée se rapportait à des fibres de verre ayant un diamètre moyen inférieur à 8 um.

Les sociétés Saint Gobain font valoir que l'homme du métier soucieux de donner un sens au brevet cernerait d'emblée qu'il n'y a pas de différence sur le fond entre les deux formulations et précisent que ce qui importait c'était le changement de catégorie de revendication de produit à une revendication d'utilisation alors que ce qui est important c'est la composition des fibres.

Elles ajoutent que s'agissant d'une population de fibres celles-ci ont nécessairement un diamètre irrégulier et que selon la description du brevet et ses illustrations la distribution des diamètres est large et l'on parle clairement d'un diamètre médian.

Cependant selon les caractéristiques du brevet les fibres, ne doivent pas présenter un diamètre supérieur à 8 um, ce qui est illustré dans la figure 3 du brevet alors que dans la demande il ne s'agit que d'une moyenne, de sorte qu'il y a eu une modification de l'objet du brevet au-delà de la demande, le diamètre combiné à la composition, constituant une invention nouvelle ou, à défaut, une incohérence entre la revendication 1 et la description et les dessins, et donc, une incertitude sur la portée du brevet et une insuffisance dans la description.

* sur la modification du mode de calcul du pourcentage de fibres ayant un diamètre inférieur à 3 um

Dans la demande originale la revendication 1 portait notamment sur des fibres de verre...caractérisées par des fibres présentant un diamètre moyen inférieur à 8 um, de préférence inférieur à 3um et plus de 10% avec un diamètre inférieur à 3um..

Dans le brevet délivré seules les fibres dont le diamètre est inférieur à 8um sont prises en considération et plus de 10% d'entre elles doivent être caractérisées par leur diamètre inférieur à 3um de sorte que la proportion de fibres prise en compte a été modifiée et l'objet du brevet a été étendu.

* Ajout de la revendication 3

La revendication 3 a été rédigée comme suit, suite à l'opposition :

Utilisation de fibres de verre selon les revendications 1et 2, ayant une longueur intérieure à 200um .

Les sociétés Knauf soutiennent que la demande de brevet ne contenait pas de précision concernant la longueur des fibres de verre revendiquées de sorte qu'il y a eu extension de l'objet du brevet.

Cependant cette caractéristique est visible aux figures 2 à 4 de la demande initiale et était donc comprise dans la demande initiale.

Il ressort de l'ensemble de ces développements qu'il existe une insuffisance de description du brevet et qu'il y a eu une extension de la portée du brevet.

Il convient en conséquence, réformant le jugement de prononcer la nullité du brevet EP n°0 399 320 B2 dont est titulaire la société Saint Gobain Isover G+H pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description.

Sur les autres demandes

En l'absence de titre opposable les demandes de contrefaçon et les demandes subséquentes ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

L'équité commande d'allouer aux sociétés Knauf Insulation et Knauf Insulation SPRL la somme de

150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par les sociétés intimées.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge in solidum des sociétés intimées qui succombent et seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré la société Saint Gobain Isover, irrecevable en ses demandes ;

Réforme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité du brevet du brevet EP n°0 399 320 B2 dont est titulaire la société Saint Gobain Isover G+H pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande initiale et défaut de description ;

En conséquence,

Rejette l'ensemble des demandes des sociétés intimées ;

Condamne in solidum les sociétés intimées à payer aux sociétés appelantes la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouverts par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.