

**COUR D'APPEL DE PARIS**  
**ARRÊT DU 07 MAI 2009**

**4ème Chambre - Section B**

Numéro d'inscription au répertoire général : **07/02653**

**APPELANTE**

**SOCIÉTÉ TREIBACHER SCHLEIFMITTEL GMBH**  
**agissant poursuites et diligences de son représentant légal.**

Ayant son siège Ferroweg - LAUFENBURG 1, 79725 (Allemagne)  
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULA Y, avoués à la Cour assistée de  
Maître Thomas B, avocat plaidant pour la SCP VERON et Associés, avocats au barreau de  
PARIS, toque : P 24

**INTIMÉE**

**La Société ALCAN ABRASIFS RÉFRACTAIRES CÉRAMIQUES,**  
anciennement dénommée **PEM ABRASIFS REFRACT AIRES**  
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux  
ayant son siège [...]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de  
Maître Marina C, avocat plaidant pour la SCP HOWREY, avocats au barreau de PARIS,  
toque : L 295

**COMPOSITION DE LA COUR :**

L'affaire a été débattue le 27 février 2009, en audience publique, devant la Cour  
composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, président  
Madame G REGNIEZ, conseillère  
Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère  
qui en ont délibéré

**Greffier :**

lors des débats : Madame Christiane B  
lors du prononcé : Madame Christelle B

---

**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 Monsieur Alain GIRARDET, président et par Mademoiselle  
Christelle BLAQUIÈRES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt  
a été remise par le magistrat signataire.

La société TREIBACHER SCHLEIFMITTEL, ci-après dénommée TREIBACHER, est  
titulaire d'un brevet européen intitulé « Abrasif » désignant la France, déposé le 19 juillet 1988  
et enregistré sous le numéro 0 304 616. Il a été délivré le 28 octobre 1992.

Ayant été informée de la fabrication et de la commercialisation par la société anonyme PEM ABRASIFS REFRACTAIRES de certains types d'alumine notamment ceux portant les références SE 154 CC et SE 154 M qui reproduiraient les caractéristiques de l'invention décrite dans le brevet, la société TREIBACHER a fait procéder à deux saisies-contrefaçon avant d'assigner la société PEM ABRASIFS REFRACTAIRES en contrefaçon de brevet.

Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2006, la troisième chambre, deuxième section, du tribunal de grande instance de Paris a donné acte à la société TREIBACHER de ce qu'elle limitait sa revendication 1 à un granule abrasif traité superficiellement avec une substance hygroscopique, la quantité de ladite substance étant de 0,01 jusqu'à 5% en poids rapportés à la quantité de granule abrasif, dit que l'objet de la revendication 1 ainsi limitée ne s'étendait pas au-delà du contenu de la demande initiale, prononcé la nullité des revendications 1 et 9 du brevet européen n° EP 03 304 616 pour défaut de nouveauté, déclaré sans objet l'action en contrefaçon, condamné la société TREIBACHER aux dépens ainsi qu'à verser à la société PEM ABRASIFS REFRACTAIRES la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2008, la société TREIBACHER, appelante, prie la cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte de la limitation de la revendication 1 du brevet, de l'infirmen en ce qui concerne l'annulation des revendications 1 et 9 du brevet et le rejet de l'action en contrefaçon, de condamner la société ALCAN ABRASIFS REFRACTAIRES à lui verser la somme provisionnelle, avant dires d'expert, de 250 000 euros au titre de la contrefaçon du brevet, de prononcer des mesures de publication et de condamner la société ALCAN ABRASIFS REFRACTAIRES à lui verser la somme de 80 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ALCAN ABRASIFS REFRACTAIRES, anciennement dénommée PEM ABRASIFS REFRACTAIRES, intimée, demande à la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2008, notamment de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, subsidiairement de dire que la contrefaçon n'est pas établie et de condamner la société TREIBACHER à lui payer la somme de 120 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

---

## SUR CE

### Sur la portée du brevet

Considérant que l'invention se rapporte à un granule abrasif traité en surface à base d'oxyde d'aluminium ainsi qu'au produit ou à l'agent abrasif en résultant et notamment à l'agent abrasif appliqué sur un support.

Considérant qu'il est exposé dans la partie descriptive du brevet qu'étaient connus des produits abrasifs sous forme de papier abrasif obtenu en appliquant sur le support ou substrat une couche de résine synthétique ou de colle puis avant dispersion d'une certaine quantité de granules abrasifs par voie électrostatique en opposition à la force centrifuge et qui sont ainsi agencés dans une première couche de colle;

que l'inconvénient de ce type de procédé de fabrication consiste dans le mauvais comportement de saut et d'alignement des granules nus dans le champ électrique; qu'il a déjà été proposé d'empêcher la chute des granules imputable à une puissance trop faible de la charge électrostatique en appliquant une mince pellicule d'une substance à forte viscosité maintenant les granules en place jusqu'au moment de leur enrobage dans la couche de colle;

qu'un autre inconvénient tient au fait qu'il faille fortement élever la tension dans le champ électrique ce qui produit des décharges électriques indésirables ou bien encore au fait que l'humidité de l'air doit être élevée dans la zone de traitement;

qu'il est rappelé que de telles mesures ne suffisent pas néanmoins à empêcher que le revêtement du substrat comportant les granules abrasifs présente souvent des irrégularités et donne lieu à des déchets importants;

qu'il est souligné qu'existe un autre inconvénient à savoir l'insuffisance de la résistance de la liaison des granules abrasifs sur le substrat qui a pour effet de réduire la capacité abrasive de produit.

Considérant que l'objet du brevet est de proposer un granule abrasif ne comportant pas de tels inconvénients;

que pour ce faire, l'invention propose de traiter superficiellement le granule abrasif avec une substance hygroscopique et/ou hydrophile, la quantité de la substance étant de 0,001 jusqu'à 5% en poids rapportés à la quantité du granule abrasif; qu'il est indiqué que la quantité de substance est de préférence de 0,1 jusqu'à 0,5% en poids rapportés à la quantité du granule abrasif.

Attendu que l'invention se compose à cette fin de dix revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 et 9 libellées comme suit :

-revendication 1 :

« Granule abrasif à base d'oxyde d'aluminium, *caractérisé en ce qu'il est traité superficiellement avec une substance hygroscopique et/ou hydrophile, la quantité de la substance étant de 0,001 jusqu'à 5% en poids rapportés à la quantité du granule abrasif*»;

-revendication 9:

« Utilisation du granule abrasif selon la revendication 1, dans des moyens abrasifs sur support produit par revêtement électrostatique ».

Considérant que la société TREIBACHER fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'interprétation que fait la société ALCAN de la revendication 1 à savoir que l'objet de l'invention ne serait pas un grain ayant subi un traitement conférant des caractéristiques hygroscopiques au revêtement obtenu une fois le grain traité mais un grain d'alumine traité superficiellement avec une substance dont la caractéristique est d'être hygroscopique.

---

Considérant ainsi que l'a rappelé le tribunal, qu'il résulte de l'article 69 de la Convention du brevet européen que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications et que la description, et les dessins le cas échéant, servent à interpréter celles-ci ;

qu'en l'espèce, le but de l'invention est, comme il l'a été ci-dessus développé, d'obtenir un meilleur comportement de saut et d'alignement des granules nus dans le champ électrique

ainsi qu'une meilleure résistance de la liaison des granules abrasifs sur le substrat sans fortement élever la tension dans le champ électrique ni élever l'humidité de l'air dans la zone de traitement ; qu'il est nécessaire pour atteindre ce but que les granules conservent les propriétés de la substance hygroscopique avec laquelle ils sont traités afin d'être plus conducteurs et de mieux se projeter dans le champ électrostatique ; que tel est le sens des explications données dans la partie descriptive du brevet page 3 lignes 17 à 19, où il est dit que les granules abrasifs doivent, pour atteindre le but de l'invention, « être revêtus d'une substance hygroscopique et/ou hydrophile » ; qu'il est encore fait état de « revêtement » page 4 ligne 5 ;

que c'est donc à tort que le tribunal a dit que le brevet protégeait seulement un grain traité avec une substance hygroscopique.

#### Sur la validité du brevet

#### Sur la demande en nullité de la revendication 1 pour extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande

Considérant qu'au vu des antériorités communiquées par la société ALCAN, la société TREIBACHER a renoncé devant le tribunal à défendre la validité de la revendication 1 dans toute sa portée; qu'elle demande à la cour de limiter la portée de cette revendication afin qu'elle ne couvre plus que les grains traités superficiellement avec une substance hygroscopique dont la quantité est de 0,01% jusqu'à 5% en poids rapportés à la quantité du granule abrasif.

Considérant que la société ALCAN, tout en demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, critique dans le corps de ses dernières conclusions la limitation de l'objet de la revendication 1 du brevet en ce que cet objet ainsi limité s'étendrait au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée de sorte que cette « nouvelle » revendication serait nulle au regard de l'article 138 c) de la Convention sur le brevet européen alors que le tribunal a écarté le grief d'extension de la portée du brevet.

Considérant cependant qu'ainsi que l'a justement jugé le tribunal, la plage hygroscopique que la société TREIBACHER propose de limiter de 0,01% à 5% en poids rapportés à la quantité du granule abrasif entre bien dans la plage de valeurs décrite dans la demande telle que déposée, à savoir 0,001% à 5%; que l'exemple 3 figurant page 9 de la description vise expressément un échantillon Durai HT granule 36 avec 0,01 % en poids d'hydrogénocarbonate de sodium lequel constitue une substance hygroscopique;

que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté le grief d'extension de la portée du brevet.

#### Sur la demande en nullité de la revendication 1 pour défaut de nouveauté

Considérant que la société TREIBACHER critique la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la revendication 1 au regard du brevet italien Fratelli Galtarossa n°612 401 déposé le 7 juillet 1959 ;

que ce brevet a pour but de résoudre le problème de l'adhérence des granules abrasifs entre eux ou des granules au support et propose pour ce faire de recourir à un double revêtement consistant tout d'abord à traiter les granules avec un produit chimique inorganique

ayant un point de fusion relativement bas et ayant la propriété d'attaquer chimiquement la surface du granulé puis à faire adhérer à cette petite couche de liant des pigments inorganiques constitués de composés dits inertes tels par exemple que des oxydes métalliques (cuivre, fer, chrome, manganèse, titane), puis à consolider par un traitement thermique l'union physico-chimique entre la couche de composé liant et la surface du granulé ainsi que la jonction entre la couche liante et le pigment qui vient constituer une couche opaque et poreuse et provoque l'insolubilisation dudit composé liant ;

qu'il est précisé que les composés liants sont de préférence (mais pas exclusivement) constitués de phosphates de calcium, de magnésium, d'aluminium, de sodium et/ou de potassium, de silicate de sodium ou de potassium (...) et d'autres métaux ;

que la société ALCAN considère que dès lors que les composés liants peuvent être du phosphate ou du silicate de sodium, substances hygroscopiques, dont la quantité est comprise entre 0,5% et 3%, le brevet italien priverait de nouveauté la revendication 1 du brevet litigieux.

Mais considérant que le traitement thermique auquel sont soumis les granulés a pour effet de priver ces derniers de toute propriété hygroscopique ; que dès lors le brevet italien Fratelli Galtarossa ne constitue pas une antériorité susceptible de détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet de la société TREIBACHER contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

Considérant que la société ALCAN oppose également le brevet US 3 029 160 VAN D BECK déposé le 21 octobre 1957 et délivré le 10 avril 1962 qui a pour objet, à l'instar du brevet Treibacher, d'améliorer la capacité de projection des particules abrasives dans un champ électrostatique pour leur application sur un support encollé ;

que pour ce faire, le brevet enseigne de traiter les grains en utilisant une solution de silice colloïdale ; qu'il est développé que la solution préférée pour ce traitement est une solution de silice qui a été diluée avec suffisamment d'eau pour mouiller la granulation de façon à laisser à la surface des particules un dépôt essentiellement uniforme de silice colloïdale d'environ 1% de silice en poids de particules sèches ;

que la silice colloïdale concentrée employée en fonction de l'invention est facile à trouver sous forme de solutions aqueuses contenant environ 1 à 30% de SiO<sub>2</sub> ; qu'il est expliqué que les solutions commerciales à 30% ont en général une composition chimique contenant notamment 0,15% au maximum de sulfates sous forme de sulfate de sodium (Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), substance hygroscopique comme la qualifie la société TREIBACHER dans son brevet ;

qu'il en résulte comme le fait justement remarqué la société ALCAN que la quantité de sulfate de sodium présente en matière sèche sur le grain final est de  $(1 \times 0,15 / 30) 0,005\%$  ;

qu'il est précisé que les deux types de silice colloïdale du commerce employés contiennent jusqu'à 3% en poids de silice pour le LUDOX et jusqu'à 5,2% en poids de silice pour le SYTON de sorte que pour une concentration de 0,15% en sulfate de sodium dans les solutions commerciales, les quantités de sulfate de sodium sont de 0,015% dans l'hypothèse d'utilisation du LUDOX et de 0,026% dans la seconde hypothèse d'utilisation du SYTON ; qu'ainsi ces quantités entrent dans la plage de valeurs de 0,01% à 5% revendiquée par la société TREIBACHER dans la revendication 1 modifiée de son brevet ;

que c'est vainement que cette société objecte que le traitement accidentel des granules abrasifs avec des impuretés (sulfate de sodium) n'est pas susceptible de détruire la nouveauté

de cette revendication dès lors que les granules fabriqués suivant le brevet Van Der B présentent les caractéristiques du granule décrit dans la revendication 1 et que de tels granules relevaient donc pour la personne du métier de l'état de la technique ;

que c'est tout aussi vainement que la société TREIBACHER verse aux débats une plaquette sur le produit LUDOX puisque celle-ci a été établie au mois de février 1998, soit plus de quarante ans après le dépôt du brevet VAN D BECK, de même qu'un rapport émanant du professeur G, rédigé le 27 juin 2008, et une attestation de Monsieur F, en date du 13 juin 2006, qui font état du LUDOX tel que produit à la date de ces documents ;

que l'antériorité VAN D BECK privant de nouveauté la revendication 1 du brevet litigieux, le jugement entrepris sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré nulle cette revendication.

#### Sur la demande en nullité de la revendication 9 pour défaut de nouveauté

Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que dès lors que la revendication principale est annulée, les revendications qui en dépendent dont la revendication 9 doivent être tenues pour indépendantes et leur validité appréciée isolément ;

que la société ALCAN oppose à nouveau le brevet VAN D BECK ; que ce brevet dont il a été dit ci-dessus qu'il avait pour objet d'améliorer la capacité de projection des grains abrasifs dans un champ électrostatique divulgue l'utilisation décrite dans la revendication 9 la privant ainsi de nouveauté ;

qu'il suit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a annulé la revendication pour défaut de nouveauté.

#### Sur la contrefaçon

Considérant que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit sans objet l'action en contrefaçon par suite de l'annulation des revendications 1 et 9 du brevet et a rejeté la demande de publication.

#### Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l'équité commande d'allouer à la société ALCAN la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

#### **PAR CES MOTIFS**

Confirme le jugement par substitution de motifs s'agissant de la nullité de la revendication 1.

Condamne la société TREIBACHER SCHLEIFMITTEL à verser à la société ALCAN ABRASIFS REFRACTAIRES CERAMIQUES, anciennement dénommée PEM ABRASIFS REFRACTAIRES, la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens qui pourront être recouverts conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP BOMMART FORSTER & FROMANTIN, avoués.