

Grosses délivrées
aux parties le :

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS**

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 MARS 2010

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **08/09140**

Décision déferée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS - RG n° 2006/5848

APPELANTES

Société DOCUMENT SECURITY SYSTEM INC
société de droit américain
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 28 Main Street East - Suite1525 - Rochester
État de New York
ETATS UNIS d'AMÉRIQUE

Société TREBUCHET CAPITAL PARTNERS
Intervenante Forcée
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège 609-3 Cantiague Rock Road Westbury
11590 NEW YORK
ÉTATS-UNIS

dont le domicile est élu en l'Etude SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistées de Me Denis SCHERTENLEIB, avocat au barreau de PARIS, toque W03

INTIMÉE

BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Kaiser Strasse 29
60311 FRANKFORT (ALLEMAGNE)

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255
plaidant pour le cabinet d'avocats BIRD & BIRD AARPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2009, en audience publique, devant la Cour
composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu 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 Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Vu l'appel relevé par la société de droit américain DOCUMENT SECURITY SYSTEM INC (ci-après : DSS) du jugement du tribunal de grande instance de Paris (3^{ème} chambre, 3^{ème} section, n° de RG : 06/05848), rendu le 9 janvier 2008 ;

Vu les dernières conclusions (12 juin 2009) de la société appelante et de la société TREBUCHET CAPITAL PARTNERS, intervenante forcée, comme telle appelante ;

Vu les dernières conclusions (9 novembre 2009) de la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (ci-après : BCE) intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2009 ;

**

SUR QUOI

Considérant que la société DSS, titulaire du brevet européen EP 0 455 750 relatif à « un procédé de production d'un document non reproductible », ayant accusé la BCE de contrefaçon à raison de la fabrication et la diffusion des billets de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros, cette dernière a engagé des actions en nullité du brevet invoqué devant les juridictions nationales compétentes ; que c'est ainsi que la BCE a assigné la société DSS devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation de la revendication n° 1 de la partie française de ce brevet pour défaut de nouveauté, d'activité inventive et pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande originale telle que déposée et en annulation des revendications n°s 2 à 4 de ce même brevet pour absence d'activité inventive et pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande originale telle que déposée ; que le tribunal, par le jugement dont appel, a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 3 et 4 du brevet pour extension de leur objet au-delà de la demande telle que déposée ;

Considérant que, après que la décision déférée a été rendue, le brevet a été en partie cédé à la société TREBUCHET CAPITAL PARTNERS, appelée en intervention forcée ;

Considérant qu'il est renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties pour une connaissance plus détaillée des circonstances de l'espèce, de l'état des diverses procédures terminées ou en cours auxquelles ce litige a donné lieu devant des juridictions d'autres États et des données techniques de bases pertinentes telles que, notamment, le fonctionnement des dispositifs de copie à balayage et le moyen d'obtenir un effet de moiré pour distinguer un document original de sa reproduction par un système de trame ;

Qu'il suffit de rappeler que la demande de brevet européen EP 0 455750 a d'abord été rejetée le 18 juillet 1995 par la division d'examen de l'OEB et que, pendant l'instruction du recours formé contre cette décision, de nouvelles caractéristiques, désignées par les lettres F et G, ont été ajoutées à la revendication initiale et que le brevet a été délivré à la suite des modifications ainsi apportées ;

Considérant que les appelantes prient la cour de réformer le jugement, de débouter la

BCE de toutes ses demandes et de juger, comme l'ont déjà fait le Tribunal fédéral des brevets en Allemagne et le Tribunal de La Haye aux Pays-Bas, que les caractéristiques ajoutées ne constituent pas une extension de l'objet du brevet délivré au delà du contenu de la demande telle que déposée, de sorte que le motif d'annulation allégué par la BCE et retenu par le jugement déféré n'est pas constitué ;

Que la BCE demande au contraire à la cour de confirmer la décision querellée et de statuer ainsi dans le même sens que le Tribunal de première instance de Bruxelles, le Tribunal des brevets de la High Court of Justice et la Supreme Court of Judicature en appel en Grande Bretagne ;

Considérant, comme l'ont exactement exposé les premiers juges, que les règles de droit applicables au litige résultent :

- de l'article 123 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 (CBE) selon lequel, si « la demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets » (alinéa 1), il ne peut toutefois l'être « de manière que son objet s'étende au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée » (alinéa 2),

- de l'article 138, paragraphe 1, c, de la même CBE d'où il résulte que le brevet européen peut être déclaré nul si « l'objet du brevet européen s'étend au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée »,

- de l'article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention de Munich » ;

Qu'en vertu de ces règles, une caractéristique ajoutée dans une revendication doit être divulguée dans la demande initiale de façon directe, même implicite pourvu qu'elle soit une conséquence claire et non ambiguë - son évidence éventuelle n'étant pas suffisante - de ce qui est explicitement exposé ;

Considérant qu'il incombe dès lors à la cour, comme l'a fait le tribunal, de comparer l'objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués dans les pièces de la demande telle que déposée, puis de rechercher si les éléments ajoutés peuvent être déduits objectivement, par l'homme du métier précisément identifié, de tous les éléments (description, revendications, dessins) divulgués dans la demande déposée ;

Considérant que les appelantes ne contestent pas que c'est conformément à ces règles et à ces principes que le litige doit être tranché ;

Que les parties ne critiquent pas le portrait de l'homme du métier dessiné par le tribunal comme celui d'un technicien travaillant pour une organisation ayant besoin de sécuriser les titres qu'elle émet (banques, services de police etc...) ou pour les imprimeurs réalisant ces titres, possédant un diplôme technique en optique ou en physique ou ayant une très grande expérience dans l'industrie de l'impression de sécurité, pouvant être appelé à travailler en équipe avec le personnel du donneur d'ordre, connaissant les différents systèmes de sécurité, notamment les motifs de sécurité imprimés, les pièges à écran utilisant une méthode de tramage en demi-teintes, ainsi que la reproduction offset tramée ;

Considérant que les sociétés DSS et TREBUCHET CAPITAL PARTNERS reprochent en définitive au tribunal d'avoir fait une interprétation trop restrictive et une application trop formaliste des articles 138, paragraphe 1, c, et 123 de la CBE et font valoir, en synthèse, que les revendications telles que délivrées, en ce qu'elles comprennent notamment les caractéristiques ajoutées F et G, portent sur des modes de réalisation de l'invention différents de ceux visés dans la revendication telle que déposée mais se retrouvent dans la description de l'invention, de sorte que le grief d'extension de l'objet des revendications telles que délivrées au delà de l'objet de la demande telle que déposée n'est pas caractérisé et que le brevet, au regard des antériorités opposées, notamment celles du billet de banque suisse de 20

francs de 1976, du billet de 10 livres sterling de 1975 et des brevets « Canadian bank note company » et « Kurowski », comporte un réel élément de nouveauté et repose sur une activité inventive certaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de vérifier en suivant la méthode qui s'infère des règles et principes rappelés ci-dessus, si les caractéristiques F et G ajoutées à la revendication I du brevet délivré sont divulguées dans la demande initiale de façon directe, même implicite pourvu qu'elle soit une conséquence claire et non ambiguë de ce qui est explicitement exposé dans la description, les revendications ou les dessins de la demande telle que déposée ;

Considérant que les caractéristiques F et G qui constituent l'objet du litige portent sur les éléments suivants :

F : « recouvrir l'image originale par le motif de grille pour produire sur le document une image imprimée qui comprend l'image originale sur laquelle est superposé un motif d'impression transmis ou obstrué conformément au motif de grille dans laquelle le motif d'impression n'est normalement pas discernable à l'œil nu. »

G : « de sorte que l'image originale et l'image imprimée apparaissent à l'œil nu comme globalement identiques, le motif d'impression amenant des motifs d'interférence discernables à l'œil (par exemple des moirés) et/ ou de fausses teintes, des couleurs ou des omissions à se produire dans l'image imprimée dans des copies du document faites par les dispositifs de reproduction. »

Considérant que les appelantes exposent que l'origine de l'invention réside dans la découverte fortuite par l'inventeur du fait que la copie d'un document original effectuée au moyen d'un photocopieur couleur ne peut être utilisée pour produire une autre copie fidèle, phénomène qui s'explique par le fait que la copie première, si elle a été réalisée en utilisant un appareil à balayage, incorpore des lignes, apportées lors de la lecture de l'original par le copieur, dont l'espacement horizontal ou vertical diffère très peu du format d'impression du document authentique et qui, ne pouvant être reproduites à l'identique par des opérations de copie subséquentes parce que deux photocopieurs ne peuvent avoir rigoureusement le même pas de balayage, créent sur les copies de seconde génération des distorsions ou effet de moiré qui en révèlent le caractère frauduleux ;

Qu'elles expliquent que ce constat a permis à l'inventeur de concevoir un document original comportant une image constituée des lignes, points ou spirales disposés de manière à présenter un écartement régulier très peu différent du pas de balayage d'un système de copie déterminé, de telle sorte que des distorsions ou effets de moiré apparaissent nécessairement sur les copies, d'en déduire l'usage possible d'un photocopieur pour détecter les contrefaçons puisque la copie d'un document suspect révélera aussitôt si ce dernier est un original ou une copie, d'utiliser enfin les propriétés de la copie de première génération pour faire de celle-ci un original non reproductible ;

Qu'elles font valoir que les caractéristiques F et G, qui ne font que définir un mode de réalisation de l'invention en ce qu'elles prévoient le recouvrement du document original par un motif de grille conçu en fonction du pas de balayage d'un appareil de reproduction déterminé et normalement non discernable à l'œil nu, sont donc divulguées dans les éléments de la demande telle que déposée ;

Mais considérant que la description de l'invention explique comment concevoir une image originale non reproductible incorporant des lignes, points et spirales agencés selon un pas horizontal ou vertical très peu différent du pas des grilles linéaires des dispositifs de copie à balayage, de telle sorte que la copie de l'image originale par un tel dispositif comporte nécessairement des distorsions ; que sont ainsi décrits les principes qui doivent guider la conception d'une image pour que celle-ci ne puisse être fidèlement reproduite, lesquels n'ouvrent aucune perspective sur l'idée de recouvrir une image originale quelconque par un motif de grille spécialement conçu en fonction du pas de balayage d'un copieur déterminé et normalement non discernable à l'œil nu, de sorte que l'image originale et l'image recouverte par ce motif apparaissent globalement identiques ;

Considérant que les appelantes s'efforcent vainement de démontrer que cette idée était contenue dans l'exposé de la particularité de la copie de première génération dont la découverte fortuite est à l'origine de l'invention ;

Considérant en effet que le brevet tend à protéger un procédé de fabrication d'un document original non reproductible ; que, par définition, la fabrication d'une copie, fût-elle non duplicable elle-même, n'entre pas dans les prévisions de la demande de brevet puisqu'elle suppose un document original préexistant ;

Considérant, en réalité, que toute l'argumentation des appelantes consiste à tenter de faire passer, non sans malice, la trace laissée sur la copie de première génération par le balayage effectué par le dispositif de copie lors de la lecture du document original pour le motif de grille décrit dans les caractéristiques ajoutées F et G, spécialement conçu pour être superposé, avant toute copie, sur le document original pour le rendre lui-même non fidèlement reproductible ;

Mais considérant que ce subterfuge est voué à l'échec puisque, si le motif de grille ainsi conçu pour recouvrir l'image s'y ajoute et la laisse intacte, de sorte que son retranchement permettrait de la retrouver dans son intégralité, tout au contraire, la copie de première génération est définitivement différente de l'image originale puisqu'elle substitue à celle-ci une image irrémédiablement modifiée par la trace laissée par le balayage du copieur ;

Considérant, en définitive, qu'aucun des éléments de la description, de la revendication ou des dessins composant la demande telle que déposée ne permettait à l'homme du métier de déduire, à la date du dépôt de la demande, le procédé de superposition à une image originale d'un motif de grille spécialement conçu comme indiqué dans les caractéristiques ajoutées F et G ;

Considérant qu'il en résulte que le tribunal n'encourt pas le reproche que lui font les appelantes d'avoir fait une interprétation trop restrictive et une application trop formaliste des articles 138, paragraphe 1, c, et 123 de la CEB ; que l'appel n'est pas fondé et que le jugement entrepris sera confirmé ;

* *

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE la société de droit américain DOCUMENT SECURITY SYSTEM INC et la société TREBUCHET CAPITAL PARTNERS aux dépens d'appel qui pourront être recouverts conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 60.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,