

**Arrêt N°50/16 - I - CIV**

**Arrêt civil**

**Audience publique du neuf mars deux mille seize**

Numéro 39925 du rôle

Composition :

Nico EDON, président de chambre,  
Christiane RECKINGER, premier conseiller,  
Christiane JUNCK, premier conseiller,  
Brigitte COLLING, greffier.

**I.  
E n t r e :**

**la société anonyme de droit belge A)**, établie et ayant son siège social à .....,représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 25 juin 2012,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Fernand de VIISCHER, avocat inscrit au barreau de Bruxelles,

**e t :**

**la société à responsabilité limitée B)**, établie et ayant son siège social à L- ....., représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK,

comparant par Maître Katia MANHAEVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

**II.  
E n t r e :**

**la société à responsabilité limitée B)**, établie et ayant son siège social à L-....., représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit des huissiers de justice Pierre BIEL et Geoffrey GALLE de Luxembourg du 29 avril 2013,

comparant par Maître Katia MANHAEVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

**e t :**

**1. la société anonyme de droit belge A)**, établie et ayant son siège social à B-1170 Bruxelles, 166, chaussée de la Hulpe, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

**2. la société anonyme de droit belge A1) plus anciennement ...**, ayant élu domicile auprès du mandataire agréé, ..., exerçant auprès de la société anonyme ....., établie et ayant son siège social à L-....., représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du prédit exploit BIEL et GALLE,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Fernand de VIISCHER, avocat inscrit au barreau de Bruxelles.

-----

**LA COUR D'APPEL :**

La société anonyme de droit belge A) et la société à responsabilité limitée B) sont spécialisées dans la production de verres et de miroirs. La société A) est titulaire depuis le 2 octobre 1995 d'un brevet d'invention luxembourgeois no. 88.613 portant sur la « formation d'une couche d'argent sur un substrat vitreux ».

Accusant la société B) de contrefaçon du prédit brevet et se basant sur un rapport d'expertise du 21 juin 2007, la société A) a, par exploit d'huissier du 4 juillet 2007, fait donner assignation à la société B) aux fins de voir constater que la partie défenderesse est coupable de contrefaçon du brevet no. 88613 et aux fins de voir ordonner la cessation, sous peine d'astreinte, de toute fabrication et vente de miroirs contrefaits. La société A) réclame encore à la société B) des dommages-intérêts à hauteur d'un montant de 2.000.000 euros. Elle estime, notamment, que les revendications 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12 et 13 du brevet, telles que reformulées par elle dans son assignation, sont contrefaites par la société B).

La société B) a, par exploit d'huissier du 30 octobre 2007, assigné la société A) en annulation du brevet no. 88.613.

Par un jugement du 12 mai 2009, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, après s'être déclaré compétent pour connaître des demandes, les a déclarées recevables après avoir rejeté l'exception de libellé obscur de l'assignation soulevée par la société B), a retenu que la loi applicable au litige est la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d'invention et a, avant tout autre progrès en cause, institué une expertise.

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du jugement du 12 mai 2009, a donné acte aux parties de leur accord concernant la nullité du brevet initialement déposé, a constaté la nullité du brevet tel que reformulé pour défaut d'activité inventive et de nouveauté, a déclaré la demande en contrefaçon de la société A) non fondée, car sans objet et a déclaré irrecevable, car nouvelle la reformulation des revendications formulée par la société A) dans ses conclusions du 14 janvier 2011.

Par exploit d'huissier du 25 juin 2012, la société A) a relevé appel du jugement du 27 mars 2012 (rôle 39359). Elle conclut à voir débouter la société B) de sa demande en annulation du brevet reformulé, à voir déclarer valable le brevet dans ses revendications telles que reformulées par elle dans son assignation du 4 juillet 2007, à voir constater que la société B) a contrefait le brevet reformulé et à voir ordonner la cessation, sous peine d'astreinte, de ladite contrefaçon.

Par exploit d'huissier du 29 avril 2013, la société B) a relevé appel du jugement du 12 mai 2009 (rôle 39925). Elle reproche aux premiers juges d'avoir déclaré recevable la demande en contrefaçon de la société A) basée sur une reformulation des revendications du brevet et d'avoir admis, au moins implicitement, la possibilité pour la société A) de procéder, dans certaines circonstances, à une modification des revendications du brevet.

### Arguments des parties

#### *Arguments de la société B)*

La société B) précise, tout d'abord, que sont applicables au brevet en question la loi du 30 juin 1880 sur les brevets d'invention, telle que modifiée, ainsi que son arrêté ministériel d'exécution du 9 novembre 1945 fixant la procédure administrative à suivre en matière de brevets d'invention, tel que cet arrêté a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985.

La partie appelante fait valoir que la loi de 1880, à l'instar des anciennes législations françaises et belges, dispensait le breveté de définir son invention et de la limiter et lui permettait de préciser, au moment d'une action en contrefaçon seulement, sur quel élément du brevet reposait la contrefaçon. Le règlement grand-ducal de 1985 a introduit, en droit luxembourgeois, l'obligation pour un demandeur en brevet de formuler des revendications qui définissent l'objet de la protection par le brevet. La conséquence directe de la délimitation stricte de l'objet de la protection d'un brevet par le contenu des revendications serait qu'une modification des revendications, y compris dans le sens d'une limitation de la protection, ne pourrait intervenir que dans des cas légalement prévus. Or, la loi de 1880 ne prévoirait pas la possibilité de procéder à une modification des

revendications par leur reformulation, même dans le sens d'une limitation de la protection accordée. Elle autoriserait seulement une renonciation totale ou partielle à des revendications du brevet postérieurement à la délivrance du brevet (article 16 de l'arrêté d'exécution du 9 novembre 1945), mais elle n'autoriserait pas une reformulation des revendications opérant une véritable modification de celles-ci. A fortiori, la loi de 1880 n'autoriserait pas de reformulation des revendications dans le cadre d'une assignation en contrefaçon. Autoriser une reformulation des revendications dans le sens d'une limitation, tel que l'ont admis les premiers juges, reviendrait à admettre que la protection assurée par le brevet peut atteindre des procédés industriels que ne permettait pas d'atteindre la protection assurée par le brevet initialement déposé et le titulaire du brevet pourrait accuser des tiers de contrefaçon pour des faits qui n'étaient pas constitutifs de contrefaçon en vertu des revendications originales du brevet.

Cette analyse serait corroborée par l'introduction d'un nouveau régime des brevets par la loi du 20 juillet 1992, abrogeant la loi de 1880. La nouvelle loi aurait introduit la possibilité de modifier des revendications dans des cas spécifiques. Ainsi, l'article 37 de la loi prévoirait la possibilité d'apporter, de façon limitée dans le temps, des modifications aux revendications dans le cadre d'une *demande* de brevet. En outre, concernant la possibilité de procéder à une modification des revendications après la délivrance d'un brevet, l'article 73 de la loi prévoirait la possibilité, pour un tribunal, de prononcer, dans le cadre d'une demande en *annulation* d'un brevet, une nullité partielle du brevet sous la forme d'une reformulation de revendications.

Le règlement de 1985 ne serait nullement contraire à la loi de 1880. Il ne ferait qu'apporter une précision, à savoir que la description d'une invention devait se faire par le biais de revendications définissant l'objet de la protection du brevet. En outre, le recours aux revendications aurait été rendu obligatoire au Luxembourg dès la Convention de Strasbourg du 27 novembre 1963 sur l'unification de certains éléments du droit des brevets, convention entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> août 1980, de même que par la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens et le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Au vu de la primauté des conventions internationales sur la loi nationale, les juridictions devraient interpréter la loi de 1880 et ses règlements d'exécution à la lumière des objectifs des traités internationaux.

La possibilité de prononcer la nullité partielle d'un brevet, invoquée par la société A), n'aurait été introduite que par la loi de 1992, non applicable en l'espèce, et encore seulement dans le cas précis de l'article 73 de la loi, à savoir dans le cadre d'une action en annulation du brevet, comme moyen de défense à une telle action, et non pas dans le cadre d'une assignation en contrefaçon, telle en l'espèce, l'action de la société A). La société A) se serait à tort référée aux anciennes législations et jurisprudences belges et françaises applicables avant l'introduction des revendications obligatoires dans ces pays, revendications introduites dans notre législation en 1985 et qui sont, dès lors, applicables au brevet en l'espèce. En outre, ces jurisprudences se limiteraient à confirmer qu'une annulation partielle d'un brevet par les tribunaux est possible sur demande du breveté confronté à une demande en annulation intégrale de son brevet. Elles n'évoqueraient

en rien la possibilité pour le breveté de restreindre lui-même son brevet dans le cadre d'une assignation en contrefaçon.

Le jugement du 12 mai 2009 serait, partant, à réformer et la demande en contrefaçon de la société A) basée sur le brevet modifié serait à déclarer irrecevable, sinon inopposable à la société B), sinon non fondée.

D'ailleurs, le brevet initial aurait été déclaré nul par le tribunal dans son jugement du 27 mars 2012 et la société A) aurait tenté, par son assignation en contrefaçon, dans laquelle elle a procédé à une limitation de la portée du brevet par l'ajout de caractéristiques, de rendre valable un brevet qui était manifestement nul dès son dépôt.

A titre subsidiaire, la partie appelante argumente que faute d'inscription du brevet modifié au registre des brevets d'invention auprès du Service National de la Propriété Intellectuelle, la modification du brevet opérée par la société A) serait inopposable aux tiers.

#### *Arguments de la société A)*

La société A) reconnaît que l'ancienne loi sur les brevets de 1880 s'applique au brevet en l'espèce et elle reconnaît que les revendications, qui n'étaient pas obligatoires sous l'empire de la loi de 1880, ont été rendues obligatoires par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985.

La société A) considère, contrairement aux arguments de la société B), que l'application du règlement grand-ducal de 1985 n'empêche pas le breveté de modifier, dans une assignation en contrefaçon, les revendications pour en limiter la portée et, partant, pour limiter la portée du brevet lui-même.

La société A) considère que le règlement grand-ducal de 1985 ne peut pas limiter, ni empêcher ou restreindre un droit ou une faculté résultant de la loi elle-même, à savoir celle de 1880. Il en résulterait deux conséquences. D'une part, même si le règlement de 1985 énonce que la description de l'objet de l'invention doit se terminer par des *revendications définissant l'objet de la protection demandée*, les principes issus de la loi de 1880 ne s'en trouveraient pas modifiés, principes selon lesquels *la protection se définit par le brevet dans son ensemble*. La fonction conférée aux revendications par le règlement de 1985 relèverait de la procédure administrative de délivrance du brevet. La loi de 1880 ignorerait les revendications au sens de la législation actuelle de 1992 et les revendications, telles que prescrites au règlement grand-ducal de 1985, ne seraient pas celles prévues par la loi de 1992. La nouvelle loi luxembourgeoise de 1992 (article 44) formulerait la règle que seules les revendications définissent, au sens strict du terme, l'objet de la protection demandée, règle qui serait absente du règlement grand-ducal de 1985. Le règlement de 1985 contiendrait l'exigence *formelle* d'énoncer les revendications définissant l'invention (tout comme la loi de 1880 exigeait d'énoncer les *caractères* de l'invention), l'étendue de la protection étant définie par le juge à l'aide de l'ensemble du texte du brevet, contrairement à la loi de 1992 qui donne aux revendications une portée de fond en ce qu'elles et elles seules définissent l'invention.

L'approche aurait été la même sous l'empire de l'ancienne loi française de 1844 et de l'ancienne loi belge de 1854 admettant que l'objet et donc l'étendue de la protection sont définis par le texte du brevet dans son ensemble, sans qu'il soit besoin de revendications spéciales.

La Convention de Munich à laquelle se référerait la société B) pour soutenir que les revendications définissent la protection ne serait applicable qu'aux brevets européens et le traité de Washington, de même que la Convention de Strasbourg contiendraient la même règle purement formelle ou administrative d'énoncer les revendications, mais ils ne contiendraient pas la règle de fond selon laquelle seules les revendications déterminent l'étendue de la protection.

D'autre part, le règlement de 1985 n'aurait pas pu modifier le régime de la nullité des brevets, ni celui de la renonciation prévue par la loi de 1880. Le juge pourrait prononcer la nullité totale ou partielle d'un brevet, donc les parties pourraient introduire une demande en nullité partielle ou en limitation d'un brevet par voie principale ou par voie d'exception. Si la nullité prononcée est totale, elle porterait sur toutes les revendications du brevet et la nullité partielle serait prononcée sous la forme d'une limitation ou reformulation des revendications. Le breveté, en défense à une demande en nullité du brevet, devrait pouvoir restreindre son brevet d'invention, proposer une limitation des revendications, renoncer partiellement à certaines revendications et les reformuler par l'introduction de restrictions. Le breveté devrait, dès lors, également pouvoir le faire par voie d'assignation, la seule condition de fond à respecter étant celle que la modification des revendications ne doit pas avoir pour effet d'étendre l'objet de la protection.

Le moyen de la société B) tiré de l'absence de déclaration auprès du Service National de la Propriété Intellectuelle serait non fondé. La limitation des revendications aurait été portée à la connaissance de la société B) par l'assignation en contrefaçon et elle porterait effet au jour de la délivrance du brevet, puisqu'elle l'annulerait partiellement, de sorte que la société B) n'aurait aucun intérêt à soulever le préjudice moyen. Par ailleurs, la société B) n'étant pas un tiers, ni le ministère public, elle n'aurait pas qualité pour invoquer le prétendu non-respect d'une règle de publicité. En tout état de cause, la décision judiciaire à venir sur la validité du brevet serait publiée.

Enfin, concernant l'argument relatif à la sécurité juridique des tiers et à la possibilité, pour un brevet dont les revendications ont été limitées, d'atteindre des procédés industriels que ne permettait pas d'atteindre l'ancien brevet, la société A) fait valoir que le champ de protection du brevet limité ne débordera jamais celui du brevet original dont il n'est qu'une partie déjà présente à l'origine, puisque toutes les caractéristiques d'une revendication doivent être reproduites pour qu'il y ait contrefaçon. Un nouveau chef de contrefaçon ne pourrait, partant, pas naître.

La société A) conclut, partant, à voir déclarer l'appel de la société B) non fondé, la limitation du brevet dans l'assignation étant permise par la loi et opposable à la société B) et l'action en contrefaçon intentée sur cette base étant recevable.

Appréciation de la Cour

Il y a lieu de joindre l'appel du 25 juin 2012 de la société A) contre le jugement du 27 mars 2012 (rôle 39359) et l'appel du 29 avril 2013 de la société B) contre le jugement du 12 mai 2009 (rôle 39925) pour y statuer par un seul et même arrêt.

Conformément aux conclusions des parties, il convient, dans un premier temps, de statuer sur l'appel relevé par la société A) contre le jugement du 12 mai 2009.

L'appel contre le jugement du 12 mai 2009, qui est un jugement avant dire droit dans la mesure où le tribunal, après s'être prononcé sur sa compétence et sur la recevabilité des demandes des parties, a institué une expertise, est recevable, en application des dispositions de l'article 580 du nouveau code de procédure civile, dès lors que le jugement sur le fond du 27 mars 2012 a été également entrepris suivant exploit d'huissier du 25 juin 2012 et que les deux appels ont été joints.

A l'appui de son appel, la société B) critique la mission dont le tribunal a chargé l'expert ....., notamment en ce que, chargeant l'homme de l'art de déterminer si, par la reformulation des revendications du brevet, la protection assurée par celui-ci avait été étendue ou simplement limitée, les premiers juges auraient, admis, au moins implicitement, la possibilité pour le breveté de procéder, dans certaines circonstances, à une modification des revendications du brevet par voie de reformulation. Or, d'après la partie appelante, une telle modification serait contraire aux dispositions légales applicables au brevet en l'espèce. Il s'en suivrait que la demande en contrefaçon basée sur le brevet tel que reformulé et modifié serait à déclarer irrecevable, sinon inopposable à la société B), sinon non fondée.

C'est, tout d'abord, à bon droit que les premiers juges ont retenu que c'est la loi modifiée du 30 juin 1880 sur les brevets d'invention, de même que le règlement grand-ducal d'exécution du 24 décembre 1985, qui s'appliquent au présent litige, dès lors que le brevet en question a été délivré le 2 octobre 1995 et que la loi du 20 juillet 1992 sur les brevets d'invention qui a abrogé la loi de 1880 n'est entrée en vigueur que le 1<sup>er</sup> janvier 1998.

Indépendamment de la question de savoir si, sous l'empire de la législation luxembourgeoise antérieure à la loi de 1992, le breveté était autorisé à modifier les revendications énoncées à l'appui de sa demande de brevet, question qui sera toisée lors de l'examen au fond de l'action en contrefaçon de la société A) qui fait l'objet de son appel contre le jugement au fond du 27 mars 2012, force est de constater que les premiers juges étaient parfaitement en droit de charger l'expert de vérifier si la reformulation des revendications opérée par la société A) n'avait pas restreint la protection assurée par le brevet. Les premiers juges étaient, en effet, saisis également d'une demande de la société B) en annulation du brevet no. 88613 sur base des dispositions de l'article 16 de la loi de 1880, demande à laquelle la société A) entend opposer, à titre de défense, une limitation des revendications afin d'échapper à l'annulation.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer et l'appel de la société B) est à déclarer non fondé.

## P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

joint les appels des 25 juin 2012 et 29 avril 2013 ;

reçoit l'appel du 29 avril 2013 en la forme ;

le dit non fondé ;

partant, **confirme** le jugement entrepris du 12 mai 2009;

réserve les frais et la demande en indemnité de procédure ;

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure concernant l'appel du 25 juin 2012.