

Texte pseudonymisé

**Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.**

**Jugement civil no 38/2012 (8<sup>e</sup> chambre)**

Audience publique du mardi, 14 février 2012.

**Numéro du rôle: 119486**

Composition:

Agnès ZAGO, vice-présidente,  
Danielle POLETTI, premier juge,  
Françoise HILGER, premier juge,  
Guy BONIFAS, greffier.

**ENTRE:**

la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE, institution européenne régie par l'article 8 du traité instituant la Communauté européenne, dont le siège est à D-60311 Frankfurt, Kaiser Strasse 29, (Allemagne) représentée par son Président,

**partie demanderesse** aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 10 novembre 2008,

comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

**ET:**

SOCIETE1.) Inc., société de droit commercial de l'état de New York, ayant son siège social à NY ADRESSE1.) (Etat de New York, Etats-Unis d'Amérique), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

**partie défenderesse** aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg.

---

## LE TRIBUNAL

Où la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE par l'organe de Maître Nicolas DECKER, avocat constitué.

Où SOCIETE1.) Inc. par l'organe de Maître Benjamin MARTHOZ, avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué.

### Faits et procédure

Le 16 janvier 1990, une demande internationale PCT (publiée sous le no NUMERO1.) de brevet relative à un « *procédé de production d'un document non reproductible* » a été déposée par PERSONNE1.). Cette demande revendiquait la priorité d'un brevet américain NUMERO2.) déposé le 18 janvier 1989 (le brevet américain a, par la suite, été annulé par décision de l'United States Court of Federal Claims en raison d'un défaut d'activité inventive).

Cette demande internationale, enregistrée sous le no NUMERO3.) valait également demande de brevet européen.

Le 18 juillet 1995, la division d'examen de l'Office Européen des Brevets (en abrégé l'OEB) a refusé la délivrance du brevet pour défaut d'activité inventive.

Le 5 février 1999, la Chambre de recours de l'OEB a accepté la délivrance du brevet sous réserve d'une modification de rédaction de la revendication principale no 1 et de plusieurs passages de la description.

Le 30 juin 2005, le brevet européen NUMERO3.) a été cédé, y compris en sa partie luxembourgeoise, à la société SOCIETE1.) Inc. (en abrégé SOCIETE1.) et a été inscrite au registre des brevets d'invention tenu par le service de la propriété intellectuelle.

Le 1<sup>er</sup> août 2005, la société SOCIETE1.) a assigné la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE (en abrégé BCE) devant le tribunal de première instance des communautés européennes en contrefaçon de son brevet européen NUMERO3.), alléguant que le design des billets de banque en euros constituait une contrefaçon de leur brevet.

En réponse, la BCE a engagé des actions en nullité dudit brevet européen devant différentes juridictions nationales ; c'est dans ce cadre que s'inscrit l'introduction de la présente procédure.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2008, la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE a fait donner assignation à la société commerciale de droit de l'Etat de New York SOCIETE1.) Inc. à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de

- prononcer la nullité de la revendication no 1 de la partie luxembourgeoise du brevet no NUMERO3.) pour défaut de nouveauté, d'activité inventive, pour extension de l'objet de brevet au-delà de la demande originale telle que déposée et pour défaut d'exposé suffisamment clair et complet de l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- prononcer la nullité des revendications nos 2 à 4 de la partie luxembourgeoise du brevet no NUMERO3.) pour absence d'activité inventive, pour extension de l'objet de brevet au-delà de la demande originale telle que déposée et pour défaut d'exposé suffisamment clair et complet de l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;
- ordonner l'inscription du jugement à intervenir au registre des brevets d'invention tenu auprès du service de la propriété intellectuelle à la demande du greffe du tribunal ;
- ordonner que mention du jugement à intervenir sera publiée au mémorial, recueil administratif et économique.

La demanderesse réclame encore une indemnité de 20.000.- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens de l'instance.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 119486.

L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 3 mai 2011.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l'audience du 11 octobre 2011.

### Motifs de la décision

- *recevabilité de la demande*

La partie défenderesse soulève divers moyens qui ont trait à la validité, sinon à l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance et à la recevabilité de la demande.

- *indication erronée de l'organe légalement habilité à représenter la Banque Centrale européenne*

La défenderesse se prévaut des dispositions des articles 9.1 et 9.3 du protocole sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne que l'organe représentant la BCE est le Conseil des gouverneurs, sinon le Président du Directoire et non pas « *son président Monsieur PERSONNE2.)* » comme il est erronément indiqué dans l'assignation du 10 novembre 2008.

La demanderesse estime avoir respecté les prescriptions légales, Monsieur PERSONNE2.) étant le Président du Directoire de la BCE.

L'article 107, paragraphes 2 et 3, du Traité instituant la communauté européenne prévoit que la BCE est dotée de la personnalité juridique et que ses organes de décision sont le conseil des gouverneurs et le directoire.

Les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne sont définis dans un protocole annexé au prédit traité. Ceux-ci prévoient que la BCE, dotée de la personnalité juridique en vertu de l'article 107, par. 2, du traité, peut ester en justice (art. 9.1); que le conseil des gouverneurs, qui se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales, est censé prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la mission confiée à la SEBC et à la BCE (art. 10.2) ; que le directoire est responsable de la gestion courante de la BCE (art. 11.6) et que le président préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE (art. 13.1) et représente la BCE à l'extérieur (art. 13.2).

En désignant PERSONNE2.), président du conseil des gouverneurs et du directoire de la BCE, la partie demanderesse a justement indiqué la personne habilitée à la représenter.

*- défaut de pouvoir agir en justice devant les juridictions luxembourgeoises*

La défenderesse estime qu'en vertu de l'article 35.2 du protocole précité, la BCE aurait dû, avant d'introduire la présente procédure, disposer d'une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE l'autorisant à agir en justice devant les juridictions luxembourgeoises, tel que le texte le prévoit pour la saisine de la Cour de justice (de l'Union européenne).

La demanderesse invoque la clarté du texte invoqué ainsi que son caractère univoque pour soutenir que ses dispositions seraient applicables au seul cas de saisine de la Cour de justice.

L'article 35.5 du Protocole dispose que « *La décision de la BCE de saisir la Cour de Justice est prise par le conseil des gouverneurs* ». Il ressort clairement des termes employés que ceux-ci ne visent que la saisine de la Cour de justice, de sorte qu'on ne saurait, en-dehors de tout texte le prévoyant, étendre ces dispositions à la saisine d'autres juridictions.

*- indication erronée de l'organe légalement habilité à représenter la société SOCIETE1.) Inc.*

La défenderesse critique encore l'assignation du 10 novembre 2008 en ce qu'elle indiquerait de façon erronée l'organe légalement habilité à la représenter : au lieu

d'indiquer « *le conseil d'administration actuellement en fonctions* », la partie demanderesse aurait dû indiquer que la société SOCIETE1.) était représentée par son « *Board of Directors* », sinon par son « *Chief Executive Officer* ». Elle estime qu'une telle erreur porterait atteinte à ses intérêts ; que l'assignation du 10 novembre 2008 devrait, par conséquent, être déclarée nulle et l'action irrecevable.

S'il est certes prudent d'indiquer l'organe qualifié pour représenter la société en justice dans la terminologie de la loi qui régit la société et dans la langue de cette loi, on ne saurait cependant reprocher à la société demanderesse d'avoir traduit « *Board of Directors* » par le terme conseil d'administration, ce surtout qu'il s'agit d'une « *Inc.* » qui présente à l'analyse de fortes ressemblances quant à la structure et au fonctionnement avec la société anonyme de droit luxembourgeois.

Au regard de ces considérations de fait, il y a lieu d'écarter le moyen de nullité tiré de l'imprécision de l'indication de l'organe représentatif de la société défenderesse, laquelle n'a d'ailleurs subi aucun grief, résidant dans l'atteinte à ses intérêts, de ce fait, tel qu'exigé par l'article 264 du nouveau code de procédure civile.

- *fond*

Le brevet litigieux a trait à une invention de procédé de détection de documents falsifiés ou contrefaits et en particulier un procédé d'impression ou de réalisation d'un document non reproductible par un dispositif de reproduction de type à balayage tel qu'un photocopieur, un copieur optique vidéo et d'autres appareils similaires.

La demanderesse sollicite l'annulation des revendications 1 à 4 du brevet NUMERO3.) telles que délivrées au motif que

- l'objet du brevet s'étend au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée (art. 138 c) CBE)
- défaut de nouveauté (art. 54 et 138 CBE)
- défaut d'activité inventive (art. 56 et 138 CBE)
- défaut d'exposé suffisamment clair et complet de l'invention pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter (art. 83 et 138 CBE).

L'article 123(2) CBE dispose qu' « *une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée* ». Toute transgression de l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet constitue une cause de nullité suivant l'article 138(1)c) CBE.

La revendication indépendante no 1 ayant servi de fondement à la requête en délivrance du brevet européen NUMERO3.) était initialement formulée ainsi : « *procédé de*

*production d'une image non reproductible, comprenant le placement sur un support adéquat de réglures visibles et distinctes formées en divers motifs de lignes, de points et de spirales pour créer ladite image, lesdites réglures ayant un pas de réglure prédéterminé qui diffère d'un pas de balayage d'un copieur classique de seulement l'épaisseur d'une ligne de balayage dudit copieur et de jusqu'à 50% de l'espacement entre les lignes de balayage dudit copieur, dans lequel, lorsqu'on copie ladite image au moyen dudit copieur, on obtient une copie moirée de l'image qui compromet ainsi la duplication par photocopie de ladite image non reproductible ».*

Ladite revendication était accompagnée des revendications 2 à 13. La délivrance du brevet a été refusée par la division d'examen de l'Office Européen des Brevets pour défaut d'activité inventive.

La revendication no 1 a été modifiée au cours de la procédure d'appel et a été délivrée, à l'issue du recours introduit devant la Chambre des recours de l'OEB, en la forme suivante :

*« procédé d'élaboration d'un document non fidèlement reproductible par un dispositif de reproduction de type à balayage (A), ce document comprenant une image originale visible comprenant un dessin, une photographie et/ou une image constitué de lignes courbes, de points et/ou de spirales (B), ce procédé comprenant les étapes suivantes :*

- déterminer le pas (p) d'analyse et la largeur des lignes de balayage (36) du dispositif de reproduction (C) ;*
- produire un motif de grille de lignes parallèles (32), ayant un pas (d) très peu supérieur ou inférieur au pas de balayage (p)(D), la différence entre le pas (d) des lignes parallèles et le pas de balayage (p) étant dans une plage d'environ la moitié de la largeur des lignes de balayage à environ la moitié du pas de balayage (p)(E) ; et*
- 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 (F) et dans laquelle le motif d'impression n'est normalement pas discernable à l'œil nu, de sorte que l'image originale et l'image imprimée apparaissent à l'œil nu comme globalement identiques (G), le motif d'impression amenant des motifs d'interférence discernables à l'œil nu (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 (H) ».*

La demanderesse soutient que la demande originale ne comprenait pas les caractéristiques F et G, mais que celles-ci ont été ajoutées à la revendication initiale pendant l'instruction du recours formé contre la décision du 18 juillet 1995 et le brevet a été délivré à la suite des modifications ainsi apportées.

La société SOCIETE1.) fait valoir que l'invention se déduirait de la demande de brevet et spécialement de la lecture combinée de la description générale et de la revendication no 13, laquelle livrerait incontestablement tous les éléments de l'invention litigieuse et

spécialement les caractéristiques F et G, c'est-à-dire le recouvrement par une grille indiscernable à l'œil nu.

La question qui se pose est celle de savoir s'il y a eu extension de l'objet protégé par les revendications nouvellement formulées au cours de la procédure devant la Chambre des recours de l'OEB.

L'examen du tribunal consistera, dès lors, en la comparaison du contenu de la demande déposée (d'où la nécessité de déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet selon la demande initiale) avec l'objet de la protection recherchée dans la demande modifiée au cours de la procédure devant la Chambre des recours de l'OEB. (voir en ce sens, décision de la Grande Chambre de recours de l'OEB, 11 décembre 1989, G 2/88).

La notion de « *contenu de la demande* » utilisée à l'article 123(2) CBE se rapporte aux parties de la demande de brevet européen telle qu'elle a été déposée qui sont déterminantes pour la divulgation de l'invention, à savoir la description, les revendications et les dessins (cf. décisions G 11/91, G 2/95, T 382/94).

Si des éléments ajoutés devaient se révéler, le tribunal devra, afin de déterminer si une modification conformément à l'article 123 CBE est admissible, se fonder sur ce que l'homme du métier pouvait objectivement, directement et sans ambiguïté, déduire de la description, des revendications et des dessins de la demande de brevet européen à la date de dépôt, ce sur base des connaissances générales existant à la date de dépôt dans le domaine considéré (cf. décision G 3/89 du 19 novembre 1992, décision dont le principe ainsi retenu se trouve régulièrement repris par les juridictions de l'OEB).

Même la divulgation contenue implicitement dans la demande initiale, pourvu qu'elle soit une conséquence claire et non ambiguë de ce qui est explicitement exposé dans la description, les revendications et les dessins de la demande déposée pourra être prise en compte.

Ainsi, l'examen de ces questions requiert les lumières d'un homme du métier. La référence à l'homme du métier pour déterminer l'objet de la demande (tout comme pour apprécier l'activité inventive ou la nouveauté d'une invention brevetable) impose, par conséquent, de préciser ce qu'il faut entendre par homme du métier.

Les directives d'examen de l'OEB font état d'un « *praticien normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée* » (OEB directives, partie C, chap. IV, 11.3). Il est également censé avoir eu accès à tous les éléments de l'état de la technique dans le domaine pertinent et avoir eu à sa disposition les moyens et la capacité dont on dispose normalement pour procéder à des travaux et expériences courants.

Dans son rapport d'expertise, le Dr PERSONNE3.), chargé par la BCE d'une expertise unilatérale, explique de façon détaillée que, dans le cas d'espèce, l'homme du métier est un « *spécialiste technique des techniques d'impression sécurisées* » soutenu d'un artiste/concepteur et de plusieurs techniciens qualifiés. Ainsi, le concepteur serait un artiste concepteur ayant plusieurs années d'expérience dans le secteur de l'impression

sécurisée ; le spécialiste technique aurait l'équivalent d'un diplôme supérieur dans l'une des sciences physiques concernées par la matière en question, devrait posséder quelques connaissances en optique et une expérience certaine dans le secteur de l'impression sécurisée. Le Dr PERSONNE<sup>3</sup>.) explique également que le terme d'impression sécurisée vise des documents de valeur comme, entre autres, les billets de banque, passeports, chèques, permis (cf. points 17 à 21 du rapport, pièce no 11 de la farde I de Me Decker).

Cette conception est partagée par M. PERSONNE<sup>4</sup>.), expert amiable chargé par la partie SOCIETE<sup>1</sup>.), (cf. points 47 ss. du rapport – pièce no 4 de la farde I de Me Reuter). Le Bundesgerichtshof a d'ailleurs pareillement retenu, dans son arrêt du 8 juillet 2010, que l'homme du métier était « *den das Patentgericht zutreffend als einen auf Optik spezialisierten Diplom-Physiker mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von fälschungssicheren Dokumenten charakterisiert hat* ».

Les problèmes qui se posent dans le présent litige s'adressent, par conséquent, à la compréhension de l'homme du métier tel que défini ci-avant.

- *étendue de la protection conférée par la demande de brevet initiale*

Dans la partie descriptive de son titre retraçant le cheminement de son invention, le breveté explique :

- qu'il existe de très nombreux procédés pour vérifier l'authenticité de titres sécurisés (billets de banque, chèques, permis et images d'identification) et que la solution la plus simple est celle dans laquelle le document contient en son sein les moyens qui empêcheraient sa duplication ;
- que jusqu'ici, personne n'avait trouvé de façon de prévoir un billet de banque original ou un document important qui met en œuvre les deux caractéristiques souvent recherchées d'un instrument ne pouvant être copié ; que le brevet en question devait permettre de produire des billets de banque légaux, des chèques de voyage originaux, des timbres poste originaux, des documents importants, qui à l'œil nu, sont identiques à des éléments antérieurs (initiaux) du même type, mais qui contiennent des caractéristiques qui se révèlent, lors d'une reproduction au photocopieur comme des contrefaçons évidentes ;
- que l'apparition sur le marché du photocopieur couleur moderne, spécialement de type laser, pouvant réaliser une reproduction très crédible de billets de banque, chèques de voyage, permis de conduire et cartes d'identité entraînera une hausse exponentielle de documents contrefaits, augmentation que les moyens conventionnels d'identification de documents ne suffiront pas à contrer ;
- qu'il a découvert accidentellement qu'une reproduction par copieur couleur d'un chèque de voyage originel ne pouvait elle-même être utilisée pour produire une nouvelle copie ressemblante, puisque celle-ci présentait toujours des témoins indicateurs importants (imperfections, défauts apparents) visibles à l'œil nu ;

- qu'il en a déduit que ces copieurs étaient munis d'une grille dans le format de pas fixes à balayage parallèle qui pouvait être utilisée avec l'inclusion de lignes, points et/ou courbes dans les images pour empêcher la copie des documents originaux, les copies étant affectées de motifs ou couleurs d'interférence décelables à l'œil nu.

Il découle des éléments retenus ci-avant que le procédé de l'invention comprend, par conséquent, l'étape de fabrication d'un certificat original « *en prévoyant sur un papier mat un motif linéaire de lignes visibles définissant une image qui soit d'un pas prédéterminé produisant un moiré en relation avec un protocole de balayage de machine de reproduction électro-optique* » et l'étape de détermination d'un pas produisant « *un moiré par rapport aux lignes ou motifs d'analyse d'une machine de reproduction électro-optique* ».

Ainsi, c'est le simple décalage des pas entre le copieur et les linéatures du document qui produit l'interférence dans la copie contrefaite ; la seule grille évoquée est la grille d'analyse de lecture du photocopieur à balayage. Cette analyse correspond à celle du Bundesgerichtshof qui a retenu que « *das an dieser Stelle (in den Ausführungen am Beginn der Beschreibung des Streitpatents) erwähnte Gittermuster entspricht dem Abtastmuster beim Einscannen des Dokuments im Rahmen eines Kopiervorgangs* » (cf. p. 24 de l'arrêt du 8 juillet 2010).

- *objet de la protection conférée par le brevet délivré*

La société SOCIETE1.) fait valoir que les caractéristiques ajoutées F) et G) portent sur des modes de réalisation de l'invention différents de ceux visés dans la revendication 1 telle que déposée, mais se retrouvent dans la description de l'invention, notamment dans les dessins des figures 1 et 3 accompagnés de la description y relative, ainsi que dans la revendication 13, de sorte que le grief d'extension de l'objet des revendications, telles que délivrées suite au recours au-delà de l'objet de la demande telle que déposée ne serait pas justifié.

La BCE maintient que les revendications de la demande d'origine visent toutes la reproduction d'une image constituée d'un simple agencement de linéatures d'un pas bien déterminé, lequel se trouve en décalage avec le pas du copieur à balayage et produit l'interférence dans la copie contrefaite et non l'apposition d'une grille pour créer une image combinée.

La caractéristique F de la revendication 1 telle que délivrée prévoit une troisième étape au procédé initial délimité ci-avant : « *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* ».

Si l'on considère la version originale dudit texte, qui dit que le procédé comprend l'étape « (of) *overlaying the grid patterns on the original image (...)* », cela démontre que le

sens du terme ‘*recouvrir*’ employé par les traducteurs correspond à celui de ‘*poser sur*’ l’image originale.

Les revendications de la demande initiale ont été ainsi libellées par le breveté :

1. (...) *placement sur un support adéquat de réglures visibles et distinctes formées en divers motifs de lignes, de points et de spirales pour créer ladite image, lesdites réglures ayant un pas de réglure prédéterminé (...)*

2. (...) *placement sur ledit support adéquat, par des procédés classiques, des réglures visibles et distinctes comprenant divers motifs de lignes, points et spirales à un pas de réglure prédéterminé (...)*

5. (...) *placer des réglures, dont le pas a été déterminé dans l’étape de détermination sur un support adéquat tout en donnant auxdites réglures la forme de divers motifs voulus*

8. *image d’un document déposée sur un support adéquat, ladite image comprenant des réglures dont le pas varie (...)*

9. (...) *déposer ladite image sur ledit support sous la forme de réglures, lesdites réglures ayant un azimuth variable (...)*

10. (...) *placer sur un substrat un motif réglé de lignes visibles définissant une image, ledit motif réglé ayant un pas prédéterminé désaligné, créant des omissions et produisant un moirage par rapport au pas de balayage et à l’azimut de pas d’un copieur électro-optique*

12. *document non-reproductible par des procédés électro-optique, comprenant une image définie par une pluralité de réglures qui comprennent des lignes, points et spirales, lesdites réglures ayant un pas et un azimuth de pas prédéterminés (...).*

La revendication 13 a trait à un procédé de production d’un duplicata destiné à être reproduit qui n’est pas protégé par les revendications précédentes. Cette copie de première génération (duplicata) est issue de la copie d’un document original et devient, en fait, comme un document authentique mais de forme non reproductible puisque les tentatives de copier par la suite ce duplicata au moyen d’un photocopieur à balayage électro-optique donneront une copie visiblement non authentique (cf. revendication 13, pages 19 et 20).

Les revendications doivent définir avec clarté, en indiquant les caractéristiques techniques de l’invention, l’objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Il y a dès lors lieu de vérifier si l’homme du métier défini ci-avant pouvait déduire, directement et de façon non ambiguë, des revendications la caractéristique F, à savoir l’étape de ‘*superposition*’ d’une grille sur l’image originale pour créer une image combinée.

La grille du duplicata du document original mentionnée dans la revendication 13 est celle issue du photocopieur à balayage et non celle déterminée par la revendication 1 en son point F). De plus, les éléments divulgués dans la revendication 13, notamment l'impossibilité d'obtenir une copie sans interférence du duplicata, c'est-à-dire de la copie de première génération d'un document original, par un photocopieur à balayage ont amené l'inventeur à inclure des lignes, points et spirales dans les images artistiques, dessins ou autres types d'images originaux (cf. résumé de l'invention p. 7 et 8) et non pas à utiliser une grille proche de celle de l'appareil à balayage à superposer sur l'image originale.

SOCIETE1.) se prévaut encore des figures 1a à 1c et 3a à 3d afin d'établir que la caractéristique F) avait été divulguée dans la demande initiale.

Les figures en question se trouvent définies comme suit :

- la figure 1a est le motif de lignes, points et courbes d'une intaille ou impression de gravure,
- la figure 1b est un recouvrement en forme de grille,
- la figure 1c est la vue de la figure 1a à travers le recouvrement en forme de grille de la figure 1b.

Suivant la description détaillée du mode de réalisation, la figure 1a représente un motif imprimé typique consistant en points, lignes et courbes périodiquement espacés fournissant « des résultats de moiré satisfaisants » ; la figure 1b représente une grille de recouvrement consistant en un réseau de bandes noires parallèles également espacées et orthogonales analogue à une « barrière de neige » et la figure 1c résulte de la superposition de 1b sur 1a.

Le tribunal n'est pas d'avis, contrairement aux développements de SOCIETE1.), que les figures 1a à 1c ne divulguent pas l'étape de recouvrement par une grille pour créer une image combinée puisque la figure 1b correspond à la grille d'analyse de lecture du photocopieur à balayage et non à la grille à poser sur l'image avant photocopie. Cette analyse se trouve confirmée par le descriptif de l'invention ou le breveté explique que la grille de l'appareil à balayage agit comme une barrière de neige et provoque sur la copie de deuxième génération des effets de moiré (cf. p. 4 et 5).

Les figures 3a, b, c et d sont ainsi décrites : la figure 3a représente un motif d'impression d'une image imprimée familière ; la figure 3b est la distorsion de moiré du motif d'impression de la figure 3a ; la figure 3c est un flou ou une défocalisation du motif de la figure 3b à titre d'anticipation d'une reconstitution et la figure 3d est l'image balayée de la figure 3c en préparation d'une réimpression.

L'interprétation de ces figures, telle que le voyait le breveté, résulte de la description qu'il en a faite (cf. p. 14) : la figure 3a est une illustration non protégée par l'invention, la figure 3b est une illustration protégée par l'invention, donc après insertion de réglures à fréquence déterminée d'après le pas de l'appareil de balayage, la figure 3c représente

le motif de la figure 3b mais délibérément défocalisé ou rendu flou et la figure 3d qui est le résultat de la tentative de reproduction de la figure 3c.

Ces éléments ne sont pas davantage de nature à divulguer la superposition par une grille d'une image originale pour réaliser une image combinée. Aucun des éléments fournis ne permet à l'homme du métier de déduire de ces figures la superposition d'une grille sur l'image originale ; l'inclusion dans l'image de réglures remplace celle des points et lignes du dessin original, ce qui empêche le contrefacteur de reconstituer l'image initiale ; la défocalisation et le flouté constituent un obstacle supplémentaire pour le contrefacteur, puisqu'ils entraînent une dégradation des détails et des couleurs des copies générées à partir de la figure 3c.

Concernant la caractéristique G) libellée ainsi « (grille) *dans laquelle le motif d'impression n'est normalement pas discernable à l'œil nu, de sorte que l'image originale et l'image imprimée apparaissent à l'œil nu comme globalement identiques* », celle-ci n'est pas non plus divulguée par le brevet initial dès lors que le motif d'impression est le résultat du recouvrement de la grille de l'image originale qui n'est pas divulgué.

Selon un principe généralement appliqué, l'ajout d'une caractéristique dans une revendication qui n'a pas été divulguée de façon explicite dans la demande d'origine, est possible si elle est « *la conséquence claire et non équivoque de ce qui est mentionné explicitement* » (cf. décision OEB T 823/96).

Aux termes de cet examen, le tribunal considère que les caractéristiques F) et G) ont été ajoutées, étendant ainsi l'objet de l'invention au-delà de la demande initiale par l'ajout d'une étape supplémentaire au procédé de l'invention. Il s'ensuit que SOCIETE1.) a, ce faisant, transgressé l'interdiction que pose l'article 138.c) CBE de sorte que la revendication 1, ainsi que les revendications 2, 3 et 4, qui lui sont subordonnées, encourent la nullité.

Le tribunal ordonnera l'inscription du présent jugement au registre des brevets d'invention tenu auprès du service de la propriété intellectuelle.

Par contre, la partie demanderesse n'ayant pas précisé en quoi il serait opportun de publier mention du jugement au Mémorial B, il ne sera pas fait droit à ce volet de la demande.

– *demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile*

La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de 10.000.- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de la décision à intervenir, SOCIETE1.) est à débouter de sa demande qui n'est pas fondée.

La BCE réclame de son côté une indemnité à hauteur de 20.000.- EUR. Le tribunal rejette cette demande, estimant que la condition de l'iniquité requise par la loi n'étant pas remplie.

### **PAR CES MOTIFS**

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande ;

la déclare partiellement fondée ; partant,

prononce la nullité des revendications 1), 2), 3) et 4) de la partie luxembourgeoise du brevet no NUMERO3.) pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande originale telle que déposée ;

ordonne l'inscription du jugement au registre des brevets d'invention tenu auprès du service de la propriété intellectuelle ;

dit la demande non fondée pour le surplus ;

déboute chacune des parties de sa demande en obtention d'une indemnité sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société SOCIETE1.) Inc. aux frais et dépens de l'instance.