

GRAPI 13 décembre 2006
Chronique jurisprudence brevet

Cour de Cassation, chambre commerciale, 31 octobre 2006, Time Sport International c. Bell Sports - Site Internet de la Cour de cassation

La société Time Sport International, estimant que la société Euro Bell (devenue entre temps Bell Sports) contrefaisait son brevet français relatif à un dispositif de fixation occipital d'un casque de cycliste, a fait procéder à une saisie-contrefaçon à l'encontre de la société Euro Bell en juin 1998, afin de rassembler des preuves de la contrefaçon alléguée. Puis elle a assigné au fond dans le délai de quinzaine.

Bell Sports, conclut à l'irrecevabilité de la requête en saisie-contrefaçon et de l'action en contrefaçon, pour défaut de qualité à agir de Time Sport International. Elle conclut également à la nullité de la saisie.

Pourquoi ? En fait, Time Sport International est la cessionnaire du brevet français qu'elle oppose à Bell Sports. Cette cession a été inscrite au RNB en juillet 1997, soit avant les opérations de saisie-contrefaçon. Mais Time Sport International est également cessionnaire d'une demande de brevet européen relative à la même invention que le brevet français, déposée sous priorité de la demande de brevet français, et cette cession n'a été inscrite au REB qu'en octobre 1999.

Donc, selon Bell Sports, l'inscription de la cession du brevet français au RNB n'était pas opposable aux tiers au moment de la requête en saisie contrefaçon puisque les effets de cette inscription étaient suspendus à l'inscription de la cession du brevet européen au REB (article L. 614-14 CPI).

Au contraire, selon Time Sport International, comme la recevabilité de l'action en contrefaçon a pu être rétablie par l'inscription de la cession du brevet européen au REB, il doit en être de même pour la saisie-contrefaçon, les opérations de saisie-contrefaçon étant « partie intégrante de l'action en contrefaçon. »

La Cour fait droit à Bell Sports et indique que « l'instance en contrefaçon n'étant introduite que par la demande soumettant au juge cette prétention, les opérations antérieures de saisie-contrefaçon n'en sont pas partie intégrante ». En effet, la demande initiale, celle qui introduit l'instance, est le point de départ du litige. C'est l'article 53 NCPC. Ce qui s'est produit avant la demande initiale ne fait pas partie du litige.

En conséquence, « la régularisation ultérieure, qui rendait recevable son action en contrefaçon, était sans incidence sur son absence de qualité à requérir une saisie, faute d'opposabilité de ses droits aux tiers à la date de sa requête ». La Cour ne fait qu'appliquer *a contrario* l'article 126 NCPC qui dispose que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Cet arrêt confirme ainsi la solution qui avait pu être dégagée par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 31 octobre 1991 (CA Paris, 4^e ch., sect. B, 31 octobre 1991, *Ann. propr. ind.* 1992, 144) : « Considérant que le saisissant invoque en vain les dispositions de l'article 126

NCPC, l'irrecevabilité n'ayant pas disparu à la date à laquelle il a été statué sur l'autorisation de saisie-contrefaçon, ni à la date de la saisie-contrefaçon qui n'est pas un acte de procédure de première instance, que la saisie-contrefaçon sera annulée. »

* * * * *

***TGI Paris, 3^e ch., 2^e sect., 6 juillet 2006, Deprat Jean SA et Paul Schlagmuller (intervenant volontaire) c. Icaunaise de Service Bâtiment et Etablissements Zurfluh Feller
PIBD 839 III 692***

La société Deprat bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation d'un brevet français dont M. Schlagmuller est titulaire. La société Deprat a fait procéder à deux saisies contrefaçon, la première avant l'expiration du brevet et la seconde, après assignation au fond, sur requête déposée après expiration du brevet.

Le fait que l'instance ait été introduite par le licencié exclusif ne pose pas de difficulté car le titulaire a donné son accord à l'action en contrefaçon et il est intervenu volontairement à l'instance.

La principale question est celle de la validité de la seconde saisie-contrefaçon.

Selon le tribunal,

« les dispositions de l'article L. 615-5 CPI qui prévoient la possibilité pour le propriétaire d'un brevet de faire diligenter une procédure de saisie-contrefaçon sur autorisation du président du tribunal de grande instance, supposent que le titre soit en vigueur au moment où ladite autorisation est sollicitée ;

que la circonstance que l'action en contrefaçon puisse encore être engagée postérieurement à l'expiration du titre pour les faits antérieurs non couverts par la prescription est sans incidence sur la perte de la possibilité de faire la preuve de ces faits par voie de saisie-contrefaçon ;

qu'en conséquence, la saisie-contrefaçon dont s'agit doit être annulée. »

Arguments en faveur de cette solution :

Selon l'article L. 615-5 CPI, le propriétaire d'un brevet est en droit de faire procéder à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits. Le mot « propriétaire » suppose que la propriété existe, ce qui n'est plus le cas après l'expiration du brevet.

En outre, l'article R. 615-1 CPI relatif aux formalités prescrites pour la requête en saisie-contrefaçon, dispose que l'ordonnance de saisie-contrefaçon est rendue sur simple requête et sur présentation du brevet. On peut considérer que cette disposition implique l'existence d'un brevet en vigueur. Après son expiration, les droits conférés par le brevet cessent d'exister. Même si le requérant peut présenter le brevet (le document physique), cela n'empêche pas le juge de constater que 20 années se sont écoulées depuis le dépôt de la demande, et donc, que le brevet n'existe plus en tant que droit privatif.

En outre, la procédure de saisie-contrefaçon est exorbitante du droit commun. Il est donc logique que les conditions d'autorisation de la saisie soient strictement encadrées.

Enfin, étant donné que la preuve de la contrefaçon peut être établie par tous moyens, ne pas donner suite à la requête en saisie-contrefaçon n'interdit pas au breveté de prouver la contrefaçon, mais le prive simplement d'un moyen de preuve parmi d'autres.

Arguments contre cette solution :

Le tribunal indique que l'article L. 615-5 CPI suppose que le titre soit en vigueur au moment où l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon est sollicitée. Cette condition n'apparaît explicitement ni dans cet article, ni dans l'article R. 615-1 CPI relatif aux formalités prescrites pour la requête.

On peut interpréter les termes « sur présentation du brevet » comme visant simplement fourniture du brevet, le document physique, dont la contrefaçon est alléguée. Dans ce cas, seule importe la considération suivante, les prétendues contrefaçons doivent avoir eu lieu avant l'expiration du brevet présenté et ne pas être prescrites.

On pourrait donc imaginer que l'ordonnance de saisie-contrefaçon limite les pouvoirs d'investigation de l'huissier instrumentaire aux faits antérieurs à l'expiration du brevet, par exemple :

- la saisie de documents antérieurs à l'expiration du brevet ;
- la saisie d'objets fabriqués avant cette date ;
- l'autorisation d'interroger le saisi sur des faits antérieurs à cette date.

En outre, on peut considérer que le droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon est un accessoire de l'action en contrefaçon, laquelle est ouverte au breveté même après l'expiration du brevet, dans les limites de l'article L. 615-8 CPI. Si l'action en contrefaçon n'est pas prescrite, cela doit aussi être le cas de la saisie-contrefaçon. Ne pas autoriser le breveté à procéder à une saisie-contrefaçon le priverait d'un moyen de preuve efficace, alors que l'action principale n'est pas encore prescrite.

Enfin, la situation d'un brevet expiré est différente de celle d'un brevet annulé. L'annulation d'un brevet a un effet absolu et rétroactif (article L. 613-27 CPI), tandis que l'expiration ou la déchéance d'un brevet n'a d'effet qu'à compter de la date d'expiration ou de déchéance et ne préjuge pas de la validité du brevet avant cette date.

Conclusion

Les juges de première instance ont choisi d'annuler une saisie-contrefaçon opérée sur la base d'un brevet expiré. La doctrine ne semble pas s'être penchée précisément sur cette question. Reste à savoir ce qu'en penseront les cours d'appel et la Cour de cassation.

* * * * *

CA Paris, 4^e ch., sect B., 30 juin 2006, Laboratoires Fournier SA c. Ethypharm SA PIBD 839 III 685

La société Ethypharm a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Laboratoires Fournier et dans ceux de l'AFSSAPS, puis a assigné les Laboratoires Fournier au fond dans le délai de quinzaine.

Les Laboratoires Fournier soulèvent divers arguments de nullité des opérations de saisie-contrefaçon, que la Cour écarte.

Tout d'abord, les Laboratoires Fournier soutiennent que les saisies ont été réalisées en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, en raison de la présence du conseil habituel de la société requérante lors des opérations de saisie-contrefaçon.

La Cour relève au contraire que « le conseil en propriété industrielle (...) exerce une profession indépendante, dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants NCPC » et qu'il n'est pas sorti du rôle qui lui avait été fixé par l'ordonnance de saisie-contrefaçon.

Ceci est dans la lignée de la décision de la Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2005 (Miniplus SA c. Capitole Carton SA) qui s'était prononcée de façon similaire dans le cadre d'une saisie-contrefaçon en matière de marque de fabrique. Cela dit, la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'a pas encore été saisie de cette question.

Puis, les Laboratoires Fournier ajoutent que n'étant pas présent ou représenté lors de la saisie dans les locaux de l'AFSSAPS, cette saisie avait été réalisée en violation de son droit à un procès équitable. La Cour relève que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon ne requièrent pas la présence du contrefacteur présumé ou de son représentant lorsque la saisie n'a pas lieu dans ses locaux.

Enfin, les Laboratoires Fournier soutenaient que la saisie dans les locaux de l'AFSSAPS avait été autorisée par le président d'un TGI dans le ressort duquel aucun acte de contrefaçon ne pouvait avoir été commis.

La Cour, conformément aux jurisprudences antérieures relatives aux lieux de saisie, considère que « le lieu de la contrefaçon présumée » de l'article L. 615-5 CPI doit être entendu « du lieu où la matérialité de la contrefaçon présumée est susceptible d'être établie, à savoir du lieu où se trouvent les produits ou procédés prétendument contrefaisants et tout document relatif à leur fabrication ou leur composition. » En l'espèce, l'AFSSAPS détient les dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits incriminés et ces dossiers comportent des éléments de nature à établir la composition de ces produits, et donc la matérialité de la contrefaçon présumée.

Rappelons cependant qu'il a été décidé que des essais de bioéquivalence d'un médicament, nécessaires à l'obtention d'une AMM, bénéficient de l'exception de l'article L. 613-5 b) CPI, selon lequel les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas (...) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée (TGI Paris, 20 février 2001, PIBD 2001 III 530 ; TGI Paris, 12 octobre 2001 ; TGI Paris, 25 janvier 2002). De tels actes ne constituent pas une contrefaçon du brevet (article L. 615-1 1^{er} al. CPI).

On peut donc se demander comment la matérialité de la contrefaçon présumée peut être établie sur la base d'informations relatives à des actes qui ne constituent pas une contrefaçon dudit brevet...

* * * * *

***TGI Paris, 3^e ch., 1^e sect., 21 juin 2006, Amoena Medizin Orthopädie Technik GmbH et Amoena France SAS c. Laboratoires Eurosilicone SA
PIBD 840 III 729***

Cette affaire oppose deux fabricants de prothèses mammaires adhésives sur la peau. Le premier, Amoena, estime que le second, Eurosilicone, contrefait son brevet européen et l'a assigné en contrefaçon après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon.

Ce jugement n'appelle pas de commentaire particulier, hormis deux critiques des motifs :

1° Le présumé contrefacteur soutient que ses droits sont antérieurs à ceux du demandeur à l'action en contrefaçon, étant donné qu'il est lui-même titulaire d'un brevet français déposé avant la validation en France du brevet européen sur la base duquel l'action a été engagée. Le tribunal rappelle au présumé contrefacteur qu'il ne faut pas confondre la date à partir de laquelle existent les droits (date de dépôt de la demande de brevet européen) et la date à partir de laquelle ces droits peuvent être exercés (date de publication de la traduction du brevet européen).

Le tribunal affirme alors que « la date d'effet de la protection instaurée par le brevet européen remonte à la date de priorité allemande » Ici, le tribunal commet une erreur, puisque la date de priorité allemande correspond en réalité à la date de fixation de l'état de la technique, et non à la date d'effet de la protection instaurée par le brevet européen.

2° S'agissant de la contrefaçon du brevet Amoena par les prothèses mammaires Eurosilicone, le tribunal s'appuie sur la théorie de la contrefaçon par équivalence et retient que la prothèse est fabriquée conformément à la revendication 1 du brevet Eurosilicone, laquelle revendication a été annulée pour défaut d'activité inventive au vu du brevet Amoena. Ce défaut d'activité inventive caractérise, selon le tribunal, la contrefaçon par équivalence.

Cette motivation est critiquable car, après avoir relevé que les moyens mis en œuvre dans la prothèse Eurosilicone (des pastilles adhésives disposées sur le pourtour de la face arrière de la prothèse) étaient équivalents aux moyens revendiqués par Amoena (une surface adhésive périphérique sur la zone de bordure de la face arrière de la prothèse), le tribunal aurait dû vérifier si la fonction de ces moyens était ou non protégée par le brevet Amoena.

Ici, rien n'est moins sûr. Mais le tribunal était probablement lié par les conclusions des parties, du moins celles du défendeur.

* * * * *

***Décision T 242/05 de la Chambre de recours technique 3.2.03 du 20 septembre 2006
Site Internet de l'OEB***

M. Lahire a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande de brevet européen. La division d'examen, estimant que le recours était recevable et fondé, y a fait droit au titre de la révision préjudicielle, article 109 CBE. Puis, M. Lahire a présenté une requête en remboursement de la taxe de recours en se prévalant d'un vice substantiel de procédure. Estimant ne pas pouvoir y faire droit, la division d'examen a transmis la requête à la Chambre de recours.

Cette affaire se rapproche de la décision G 3/03 de la Grande chambre de recours (28 janvier 2005, JO OEB 6/2005, 344). Dans cette affaire, la Grande chambre avait décidé qu'en cas de révision préjudicielle, le département de première instance est tenu de statuer d'office sur le remboursement de la taxe de recours, que le requérant ait déposé ou non une requête à cet effet, mais qu'il n'a pas compétence pour refuser le remboursement de la taxe de recours. En effet, dans le cadre de la révision préjudicielle, le département de première instance ne peut rendre que des décisions favorables au requérant. S'il estime que les conditions de remboursement ne sont pas remplies et si une requête en remboursement a été présentée, le département de première instance doit transmettre l'affaire à la chambre de recours normalement compétente pour qu'elle prenne une décision sur cette question. Par contre, s'il estime que les conditions de remboursement ne sont pas remplies et si une requête en remboursement n'a pas été présentée, le département de première instance n'a pas à s'exprimer sur cette question. Il peut alors accorder la révision préjudicielle sans faire grief au requérant, en l'absence de requête explicite.

Dans l'affaire T 242/05, la requête en remboursement n'a été présentée qu'après la décision accordant la révision préjudicielle. La Chambre de recours estime :

- 1) que conformément à la décision G 3/03, la division d'examen était tenue d'examiner la question du remboursement de la taxe de recours, bien que le requérant n'ait pas présenté de requête à cet effet ;
- 2) que le requérant n'ayant pas demandé le remboursement de la taxe de recours, la division d'examen n'était pas tenue de se prononcer sur cette question si elle estimait que les conditions de remboursement n'étaient pas remplies ;
- 3) qu'en conséquence, la division d'examen a pu prendre sa décision sans faire grief au requérant, de sorte que la procédure de recours était close ;
- 4) ainsi, la division d'examen était compétente pour juger de l'irrecevabilité de la requête en remboursement de la taxe de recours, aucune disposition de la CBE n'envisageant une telle requête indépendamment d'un recours pendant ;
- 5) et donc, conclusion incisive de la Chambre de recours, la division d'examen « devrait statuer et s'abstenir de soumettre inutilement ce type d'affaires aux chambre de recours. »

Conclusion pratique :

Ne jamais omettre de demander le remboursement de la taxe de recours, en même temps que le recours est formé, dans le cas où les conditions de remboursement semblent réunies. Cela permet d'éviter les mésaventures de M. Lahire.

* * * * *

Décision T 1212/04 de la Chambre de recours technique 3.4.02 du 12 juillet 2006 Site Internet de l'OEB

Lors d'une procédure de recours contre une décision de la division d'examen, le mandataire du déposant a demandé le report d'une procédure orale en raison d'un problème de santé de l'inventeur. Cette demande de report a été rejetée pour différentes raisons :

- 1) tout d'abord, en raison du caractère tardif de la demande, celle-ci n'étant parvenue à la Chambre que la veille de la procédure orale ;

- 2) ensuite, en raison du fait que le mandataire n'avait pas informé la Chambre au préalable qu'il entendait se faire assister par l'inventeur en tant qu'expert, ni de son intention de le faire intervenir au cours de l'exposé oral ;
- 3) enfin, en raison du fait que le mandataire n'avait pas expliqué en quoi la présence de l'inventeur au cours de la procédure orale pouvait être indispensable, par exemple en raison de difficultés techniques spéciales, le Chambre s'étant assurée par ailleurs qu'il n'existait pas de telles difficultés dans les questions restant à élucider au cours de la procédure orale.

Conclusions pratiques :

Conformément au Communiqué des Vice-Présidents chargés des DG 2 et 3, en date du 1^{er} septembre 2003, relatif à la tenue des procédures orales devant l'OEB (JO 2000, 456), la maladie grave peut être un motif sérieux qui justifie le report d'une procédure orale. Cette requête doit être présentée dès que possible après la survenance de ces motifs et doit être motivée. Dans le cas du mandataire, la requête doit en outre être accompagnée d'une déclaration expliquant pourquoi le mandataire indisposé ne peut pas être remplacé par un collègue.

On peut déduire de la décision T 1212/04 qu'il aurait été possible de reporter la procédure orale en raison d'une maladie grave de l'inventeur, si plusieurs conditions avaient été remplies :

- 1) avoir informé la Chambre de la présence de l'inventeur et des raisons pour lesquelles sa présence était indispensable ;
- 2) si l'inventeur devait assister le mandataire au cours de la procédure orale, une partie de l'exposé étant confiée à l'inventeur, avoir obtenue l'autorisation de la Chambre conformément aux principes établis dans la décision G 2/94 (JO OEB 1996, 401) ;
- 3) informer la Chambre dès que possible des motifs de report et expliquer en quoi l'inventeur ne pouvait pas être remplacé par une autre personne.

* * * * *

Décision J 18/04 de la Chambre de recours juridique 3.1.01 du 4 mars 2005 JO OEB 11/2006, 560

La société Microsoft Corporation s'est vue délivrer un brevet européen relatif à une « Architecture de gestion des alertes ». Après la publication de la mention de la délivrance du brevet, elle a déposé une demande présentée comme divisionnaire ainsi qu'une requête selon l'article 122 CBE, visant la demande initiale, en vue de restaurer le droit de déposer une demande divisionnaire.

La section de dépôt a constaté que la demande seconde ne pouvait pas être traitée comme une demande divisionnaire étant donné qu'elle avait été déposée postérieurement à la délivrance du brevet initial. Microsoft a requis une décision en l'espèce en faisant référence à sa requête en restauration. La section de dépôt a rendu la décision de rejet de la requête en restauration, décision qui fait l'objet du recours.

Cette décision analyse finement l'article 122 CBE, la notion de délai selon la CBE (articles 120 CBE et règle 83 CBE), et la règle 25 CBE relative au dépôt d'une demande divisionnaire, pour conclure :

- 1) La notion de délai implique deux éléments conceptuels : une date de départ et une période exprimée en années, mois ou jours, et si l'un de ces éléments manque, les limites de temps imposés aux parties ne peuvent être considérées comme des délais aux fins de l'article 122 CBE.
- 2) La règle 25 CBE n'impose pas un délai car elle ne comporte pas de date de départ, mais une condition de fond qui doit être remplie au moment du dépôt d'une demande divisionnaire.
- 3) Aucun droit substantiel ne peut résulter d'une demande divisionnaire avant sa date de dépôt effectif. Les droits substantiels perdus quant à une demande initiale ne sauraient être rétablis quant à une demande divisionnaire par application de l'article 122 CBE.

Elle entre dans la lignée des décisions J 24/03 (17 février 2004, JO OEB 11/2004, 544) et J 28/03 (4 octobre 2004, JO OEB 12/2005, 597), rendues par la même Chambre de recours mais dans des compositions différentes.

Dans la décision J 24/03, le requérant avait déposé une demande présentée comme divisionnaire après publication de la mention de la délivrance du brevet, accompagnée d'une requête en restauration visant ladite demande « divisionnaire ». La Chambre a suivi le même raisonnement que dans la décision présentée ci-dessus.

Dans la décision J 28/03, le requérant avait formé recours contre la décision de délivrance du brevet initial et avait tenté de faire valoir que le dépôt d'une demande divisionnaire pendant la période de recours devait être considéré comme valable en raison de l'effet suspensif du recours sur la décision de délivrance du brevet initial.

La Chambre en a décidé autrement : la décision de délivrance du brevet initial ne faisant pas grief au demandeur, le recours contre cette décision a été jugé irrecevable. De plus, l'effet suspensif du recours ne signifie pas que la décision de première instance est annulée, mais simplement que ses effets ne se produisent pas immédiatement. Seule la Chambre de recours a le pouvoir d'annuler ou de confirmer la décision de première instance. En l'occurrence, l'irrecevabilité du recours a pour conséquence de rétablir le requérant dans la situation où il se trouvait avant de former recours, c'est-à-dire avec un brevet délivré et une demande présentée comme divisionnaire mais déposée tardivement, donc rejetée.