

Cas pratiques

Séminaire de droit de la propriété intellectuelle

Puisqu'un monopole d'exploitation exclusif est consenti aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, les tiers exploitant l'objet de ces droits (œuvre de l'esprit, invention, marque, etc.) en méconnaissance de ceux-ci sont des contrefacteurs ; ils sont auteurs du *délit de contrefaçon*.

Bien souvent, la question de la contrefaçon ne se pose que devant les juridictions civiles et ne donne lieu qu'à des sanctions civiles. Les procès civils alors intentés le sont le plus souvent à l'initiative des titulaires de brevet. Ils reprennent à peu près le même schéma.

Pour démontrer l'existence d'une contrefaçon, le titulaire de brevet demandera par requête au président du tribunal judiciaire l'autorisation de pratiquer une « saisie-contrefaçon ». La saisie-contrefaçon permet de rassembler des preuves.

L'ordonnance du juge ayant été rendue sur requête, c'est-à-dire sans débat contradictoire, la personne visée par la saisie-contrefaçon peut demander à ce juge de rétracter son ordonnance.

L'action en contrefaçon vise à faire constater celle-ci par le juge du fond, qui peut prononcer des dommages-intérêts si la contrefaçon a causé un préjudice au breveté. La personne accusée de contrefaçon peut au cours de la procédure demander l'annulation des revendications du brevet reconventionnellement.

L'annulation du brevet peut également être demandée par voie d'action.

1^{er} cas pratique

Par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel de Paris a annulé la décision du directeur général de l'INPI ayant constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur un certificat complémentaire de protection pour défaut de paiement de la quatrième annuité et la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté le recours de la société Daiichi contre sa première décision.

Aucun texte n'exclut la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI.

Le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits les sociétés Mylan et Qualimed pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance. La cour d'appel en a souverainement déduit que ces dernières, à qui il était ainsi causé préjudice, avaient intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt.

Dès lors, statuant sur la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed, la Cour d'appel de Paris rétractait son arrêt du 14 mars 2007 par un nouvel arrêt du 27 octobre 2017.

Cet arrêt du 27 octobre 2017 faisait l'objet d'un pourvoi de la société Daiichi.

Ce pourvoi est rejeté.

C'est par une interprétation souveraine des termes du mandat donné le 7 février 1992 par la société Daiichi au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix pour déposer la demande de CCP, que la cour d'appel a retenu que ce mandat ne comportait aucune stipulation excluant la réception des notifications.

L'obligation, pour le dépôt d'une demande de CCP, de constituer un mandataire incombe au titulaire personnellement, ce qui suppose que celui-ci, lorsqu'il entend procéder à son changement, effectue lui-même les formalités de constitution de son nouveau mandataire auprès de l'INPI.

Après avoir relevé que, lors du dépôt du CCP, la société Daiichi, soumise à cette obligation en tant que société de droit japonais, avait constitué le cabinet Lavoix, selon un pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, l'arrêt constate que cette société n'a donné aucune information à l'INPI pour mettre fin à ce mandat, tel que déposé, et le remplacer par un mandat constituant le cabinet Weinstein, avec une portée dépassant le simple paiement des redevances.

En cet état, c'est sans dénaturer les mentions portées par le cabinet Weinstein sur les récépissés de paiement des redevances que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au dernier mandataire constitué auprès de lui, le cabinet Lavoix.

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 décembre 2019, N° de pourvoi : 17-31737 18-11411. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 27 octobre 2017
--

2^e cas pratique

Mmes E... et J..., MM. B..., N..., T... et K..., la société Digitalice images et la société Bios, à laquelle ceux-ci avaient confié l'exploitation de leurs œuvres photographiques, reprochant à la société Botanic-serres du Salève d'avoir, sans autorisation, reproduit plusieurs de leurs œuvres sur son site Internet, l'ont assignée en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

La société Botanic-serres du Salève a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance d'Avignon, saisi, au profit de celui de Paris.

Pour rejeter cette exception, la Cour d'appel de Nîmes retient que l'assignation est fondée exclusivement sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

Son arrêt est censuré par la Cour de cassation, au motif que le Cour d'appel de Nîmes avait relevé qu'en réponse au moyen opposé par la société Botanic-serres du Salève, le bénéfice de la présomption de la qualité d'auteur prévue à l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle était revendiqué.

Dès lors, le tribunal de grande instance d'Avignon ne pouvait pas être compétent.

Cour de cassation, chambre civile 1, 4 juillet 2019, N° de pourvoi : 18-21554. Décision attaquée :
Cour d'appel de Nîmes, du 21 juin 2018

TEXTES :

Article L331-1 du code de propriété intellectuelle : les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Article L211-10 du code de l'organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales, d'indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

Annexe Tableau VI du code de l'organisation judiciaire

Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d'indications géographiques (annexe de l'article D. 211-6-1)

SIÈGE	RESSORT
Bordeaux.	Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
Lille.	Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
Lyon.	Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
Marseille.	Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.
Nanterre.	Ressort de la cour d'appel de Versailles.
Nancy.	Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.
Paris.	Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Rennes.	Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
Strasbourg.	Ressort de la cour d'appel de Colmar.
Fort-de-France.	Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.

Annexe Tableau XVI du code de l'organisation judiciaire

Siège et ressort des cours d'appel mentionnées à l'article R. 411-9 du code de la propriété intellectuelle compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques, de nullité ou de déchéance des marques, en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges (annexe de l'article D. 311-8) :

SIÈGE	RESSORT
Aix-en-Provence	Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.

Bordeaux	Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.
Colmar	Ressort de la cour d'appel de Colmar.
Douai	Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.
Fort-de-France	Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.
Lyon	Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
Nancy	Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon, Metz et Nancy.
Paris	Ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.
Rennes	Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.
Versailles	Ressort de la cour d'appel de Versailles.

Article R211-7 du code de l'organisation judiciaire : Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

Article D311-9 du code de l'organisation judiciaire : La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le [code monétaire et financier](#) ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le [code de la propriété intellectuelle](#) ;

4° Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les cas et conditions prévus par le [code des postes et des communications électroniques](#) ;

5° Les décisions prises par l'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse au titre des articles [18-12](#), [18-12-1](#) et [18-13](#) de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 ;

6° Les décisions prononcées par le collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle.

3^e cas pratique

La société Trikon Technologies Inc. (la société Trikon), devenue la société TTI Liquidating Inc. (la société TTI), était titulaire du brevet européen n° 570 484 enseignant un "système pour la production d'un plasma à densité élevée".

La société Alcatel Vacuum Technology France (la société AVTF) fabriquait et commercialisait des machines destinées à générer des plasmas de haute densité et utilisées pour la fabrication de circuits intégrés. Par traité d'apport partiel d'actifs du 31 mars 2006 prenant effet au 1^{er} janvier 2006, elle a transféré cette activité à sa filiale, la société Primelec, devenue la société Alcatel Micro Machining System (la société AMMS).

Soutenant que ces machines contrefaisaient son brevet, la société Trikon a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société AVTF en demandant de lui interdire de poursuivre cette activité et en réclamant l'indemnisation de ses préjudices, puis a fait appel du jugement rejetant ses demandes.

En septembre 2008, la société AMMS a vendu à la société Tegal son fonds de commerce relatif à son activité en la matière, en excluant les droits et obligations découlant du présent litige.

Le 26 février 2010, elle a été dissoute et absorbée par la société AVTF, aux droits de laquelle est venue la société Z... Vacuum.

Le brevet a été cédé à la société SPP Process Technology UK, devenue SPTS Technologies Limited (la société SPTS). Cette dernière est volontairement intervenue à l'instance d'appel, pour former, aux côtés de la société TTI, une action en contrefaçon de brevet contre la société Z... Vacuum, au titre de l'activité de la société AMMS.

La société AVTF ayant, le 6 mai 2014, assigné la société SPTS en rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon, celle-ci a renoncé à se prévaloir de cette saisie et a retiré les pièces s'y rapportant.

Les demandes en contrefaçon des sociétés TTI et SPTS étaient rejetées par arrêt du 10 mars 2017 de la Cour d'appel de Paris. En effet, après avoir constaté que les sociétés AVTF et AMMS appartenaient au même groupe, la seconde étant filiale à 100 % de la première, et qu'elles avaient le même siège social et le même commissaire aux comptes, la Cour d'appel de Paris relevait qu'elles n'avaient pas le même dirigeant, que chacune avait ses activités propres et individualisées

et retenait qu'il n'était pas établi que les deux sociétés auraient entretenu une confusion de leur activité réciproque, l'acquisition par la société Tegal de l'activité de la société AMMS montrant, au contraire, que ces personnes morales, distinctes, exerçaient des activités différentes.

L'assignation de la société AVTF par acte du 22 septembre 2006 n'avait pas eu d'effet interruptif à l'égard de la société AMMS et les faits de contrefaçon reprochés à cette dernière, au cours de la période entre le 1^{er} janvier 2006 et le 2 septembre 2008, invoqués par les sociétés TTI et SPTS, pour la première fois, dans leurs écritures du 7 mai 2013, étaient prescrits

Elles formaient un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, N° de pourvoi : 17-21205. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 10 mars 2017

4^e cas pratique

Résumé

Le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie qui a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile.

La société de droit britannique JC Bamford Excavators Limited (la société JCB), spécialisée dans la conception et la fabrication d'engins de travaux publics ou agricoles, a confié à deux conseils en propriété industrielle (CPI) la réalisation de tests sur une machine Manitou suspectée de contrefaçon, puis, s'appuyant sur le rapport d'expertise privée qu'ils ont déposé, décrivant les caractéristiques du matériel examiné, a assigné la société Manitou BF (la société Manitou) en contrefaçon des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 et 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965 dont elle est titulaire et obtenu, sur requête, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer, par un huissier assisté des mêmes CPI désignés comme experts, une saisie-contrefaçon portant sur le modèle examiné, dans les locaux de cette société.

La société Manitou a formé une demande de rétractation de cette ordonnance.

Le juge rétracte son ordonnance du 2 juin 2017 et ordonne l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la restitution des éléments saisis, la destruction immédiate par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l'ensemble des copies des éléments saisis, et interdire à la société JCB d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments saisis.

Pour ce faire, le juge relève que MM. M... et E... ont été désignés à deux reprises dans le même litige en contrefaçon opposant la société JCB à la société Manitou, d'abord pour procéder, à la demande de la société JCB, à des tests sur un véhicule Manitou qui ont donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques du matériel examiné, puis, par ordonnance du 2 juin 2017 les désignant comme "experts judiciaires", pour assister l'huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon portant notamment sur le matériel examiné au cours de l'expertise privée.

De même, il retient qu'à l'évidence, des CPI ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant sur le même matériel.

La Cour de cassation censure cette décision.

Elle considère que le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile.

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2019, N° de pourvoi : 18-15005. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 27 mars 2018
--

5^e cas pratique

La société Mastrad est titulaire du brevet français portant sur des ustensiles de cuisine en silicone pour four à micro-ondes et procédés pour rendre les aliments croustillants au moyen des dits ustensiles, déposé le 21 octobre 2011 sous le numéro 11 03 234, avec demande de priorité des brevets américains n° US 12 984 557 et US 131 176 719 des 4 janvier et 5 juillet 2011, et délivré le 18 janvier 2013 sous le numéro FR 2 969 906.

Ayant appris que la société Consortium ménager parisien (la société CMP) présentait dans des salons un produit dénommé « plateau de cuisson pour chips » ou « Cuitchips », la société Mastrad, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, l'a assignée en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet.

La société CMP a, notamment, reconventionnellement demandé l'annulation des revendications 1 à 6 du brevet FR 11 03 234, pour défaut de nouveauté, et des revendications 6 à 9, pour défaut d'activité inventive.

Par un arrêt en date du 16 mai 2017, la Cour d'appel de Paris rejette la demande d'annulation de la revendication 6 du brevet FR 11 03 234, pour défaut d'activité inventive, et des revendications 7 à 9 placées dans sa dépendance,

Elle retient pour ce faire qu'aucun des brevets américains antérieurs US 4 283 425 et US 2006/0000368 ne décrit une plaque de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant sans aucun apport de matière grasse.

La Cour de cassation censure cette décision en constatant que le brevet US 2006/0000368 divulgue, en ses revendications 1 et 4, une plaque de cuisson comprenant une surface en silicone et, notamment, deux tiges de support pour soutenir cette surface de cuisson, laquelle comporte une pluralité d'ouvertures adaptées pour permettre l'écoulement de la chaleur pendant le chauffage de la plaque de cuisson.

Elle considère que la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce brevet, a méconnu le principe par lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2019, N° de pourvoi : 17-23136. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 mai 2017

6^e cas pratique

Résumé

La contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue, la fonction du moyen étant définie comme l'action de produire, dans l'application qui lui est donnée, un premier effet technique.

La société Newmat, qui fabrique et commercialise des plafonds tendus, est titulaire du brevet européen EP 1 180 186 désignant la France, intitulé « matériau polymère en feuille souple pour structures tendues et faux plafonds comprenant ce matériau », déposé le 20 mars 2000, publié le 27 septembre 2001 et délivré le 26 janvier 2005 puis, après opposition devant l'Office européen des brevets (l'OEB), maintenu sous une forme modifiée le 30 septembre 2008.

Reprochant à la société Normalu de commercialiser des produits reproduisant les revendications 1 et 3 à 9 de ce brevet, la société Newmat l'a assignée en contrefaçon.

Par un arrêt du 30 juin 2017, la Cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.

La cour d'appel a constaté qu'était connu, à la date du dépôt du brevet, l'usage de toiles perforées avec maîtrise des perforations, telle la feuille Kaetaphon de 1992, ce dont il résultait que l'effet technique premier de la fonction brevetée était connu avant le dépôt du brevet.

Ayant relevé que la présence des microreliefs, formés par repoussage de la feuille de matériau jusqu'à sa micro-perforation, élevait le coefficient acoustique du matériau et que la fonction invoquée de la mise sous tension revendiquée était de permettre à l'utilisateur de maîtriser facilement la taille et la densité des perforations du plafond une fois celui-ci tendu, elle en a déduit que la fonction du moyen revendiqué n'était pas nouvelle, peu important que cette antériorité soit ou non compatible avec une utilisation pour de faux plafonds tendus.

La Cour de cassation l'approuve et rappelle que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue, la fonction du moyen étant définie comme l'action de produire, dans l'application qui lui est donnée, un premier effet technique.

Cour de cassation, chambre commerciale, 6 février 2019, N° de pourvoi : 17-21585. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 juin 2017

7^e cas pratique

La société Muller et Cie (la société Muller) est titulaire du brevet européen EP 1 067 822, déposé le 7 juillet 2000 et délivré le 16 novembre 2005, intitulé « Procédé de fabrication d'éléments chauffants pour appareil de chauffage et cuisson, élément chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi équipés », sous priorité d'une demande de brevet français du 9 juillet 1999, publiée le 10 janvier 2001.

Reprochant aux sociétés Texas de France et Carrera d'importer, détenir et offrir à la vente, en France, des appareils de chauffage sous la marque « Maestro » présentant des similitudes avec des appareils couverts par ce brevet, la société Muller a assigné ces deux sociétés en contrefaçon de ce dernier.

Elle a étendu la procédure aux appareils de chauffage commercialisés par ces deux sociétés sous l'appellation « Kuga ».

En cours de procédure, la société Muller a obtenu, le 16 mai 2012, une décision du directeur général de l'INPI acceptant une limitation de son brevet.

Les sociétés Texas de France et Carrera ont reconventionnellement demandé l'annulation, notamment pour insuffisance de description, de la partie française des revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP 1 067 822, tel que limité, invoquées contre elles.

1. Après avoir, par un premier arrêt daté du 6 septembre 2016, rejeté les demandes d'annulation du brevet, retenu que les actes de contrefaçon invoqués contre les sociétés Texas de France et Carrera étaient caractérisés, ordonné des mesures de communication de pièces et d'interdiction sous astreinte et rejeté la demande de publication, la cour d'appel de Paris, par un second arrêt également daté du 6 septembre 2016, a rejeté les demandes en réparation des préjudices économique et moral, formées par la société Muller.

Les sociétés Carrera et Texas de France saisissent la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 2016 rejetant leurs demandes d'annulation du brevet EP 1 067 822.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi.

Elle rappelle qu'une invention est suffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d'exécuter l'invention.

Cependant, le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l'invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l'invention revendiquée n'implique pas nécessairement que l'invention n'est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Elle observe qu'après avoir défini l'homme du métier comme étant un ingénieur spécialiste des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestiques, ayant des connaissances de base en science des matériaux et en technique de moulage par insertion, l'arrêt du 6 septembre 2016 de la Cour d'appel de Paris retient, d'abord, qu'il a une connaissance, au moins sommaire, du diagramme fer-carbone, lequel indique avec précision la température de fusion des fontes et des aciers en fonction de leur teneur en carbone, a été mis en évidence dès 1900 et figure dans les ouvrages destinés aux lycéens préparant le baccalauréat général « sciences et technologies industrielles », de sorte qu'il lui est aisé, au moins lorsque la gaine est métallique, de procéder à la sélection des deux matériaux ayant une « température de fusion sensiblement équivalente », l'un, pour l'alliage ferreux à couler, une fonte grise, par exemple, selon la description, et l'autre, pour l'enveloppe de la résistance.

Le même arrêt du 6 septembre 2016 de la Cour d'appel de Paris retient, ensuite, qu'il suffit à l'homme du métier, après avoir procédé à ladite sélection, de choisir une température de coulée de l'alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l'enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner, et de déterminer l'épaisseur suffisante de la gaine, laquelle contribue à son inertie thermique, par simples essais de mise au point, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer d'un protocole opératoire particulier.

Enfin, si la mise en œuvre de la technique de moulage par insertion est délicate et impose, selon la description, que « *la conduite de la coulée [soit] menée de façon à ne pas créer de zones de surchauffe de gaine* », la description, tout en indiquant que d'autres techniques peuvent être utilisées, propose une technique de coulée en source.

En l'état de ces motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié la suffisance de la description, au regard des indications du brevet et des connaissances techniques de l'homme du métier.

Après avoir considéré que la fusion superficielle de l'enveloppe assurait une liaison intime entre les matériaux thermiques, de sorte qu'elle ne devait pas supporter d'interstices ou lame d'air et qu'il devait y avoir une solidarisation entre l'enveloppe de la résistance et l'alliage ferreux afin

d'obtenir une cohésion entre la résistance et son dissipateur, l'arrêt du 6 septembre 2016 de la Cour d'appel de Paris retient qu'il ressort du rapport d'expertise amiable que le corps de chauffe « Maestro » a été réalisé par voie de fonderie et que la résistance a été placée dans le moule préalablement à son remplissage par la fonte liquide, laquelle s'est ensuite solidifiée, provoquant, par sa chaleur lors de la coulée, la fusion de la gaine de la résistance.

Cet arrêt retient, en outre, que, selon les constatations de ce rapport, la présence de discontinuités entre la fonte et la gaine est uniquement due à un défaut de fonderie, par manque de savoir-faire dans la réalisation du procédé breveté.

Enfin, qu'il ressort du second rapport d'expertise amiable que le corps de chauffe « Kuga » a été réalisé par fonderie, que la résistance a été placée dans le moule préalablement à son remplissage par la fonte liquide, laquelle s'est solidifiée, et que l'examen métallographique montre qu'il y a localement continuité entre la gaine de résistance et la fonte, celle-ci ayant, par la chaleur apportée lors de la coulée, provoqué la fusion de la gaine et de la résistance, qui a créé une liaison intime.

Ayant ainsi, par une appréciation souveraine, retenu que les corps de chauffe incriminés reproduisaient les éléments essentiels des revendications 1 et 4 du brevet et que le résultat imparfait obtenu pour l'appareil « Maestro » n'était que la conséquence d'un manque de savoir-faire du fabricant dans la réalisation du procédé breveté, la cour d'appel en a exactement déduit que la contrefaçon était caractérisée.

2. La société Muller fait grief, dans le pourvoi qu'elle a introduit de son côté, au second arrêt de la Cour d'appel de rejeter sa demande en réparation de son préjudice économique.

La Cour de cassation fait droit à son pourvoi.

La Cour d'appel n'aurait pas dû refuser de prendre en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 615-7, alinéa 1^{er}, du code de la propriété intellectuelle, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2004/48/CE vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, qui tient compte des spécificités de chaque cas et est basé sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à rencontrer ces spécificités (CJUE, 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, point 24), dont le choix relève de la partie lésée.

Ainsi, l'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation.

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 janvier 2019, N° de pourvoi : 16-28322 17-14673.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 9 décembre 2016.

8^e cas pratique

La société Acumass, qui intervient auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) pour effectuer, pour le compte de ses clients, le paiement des annuités afférentes aux brevets, a émis à cette fin, le 30 juin 2016 sur le site internet de l'INPI, un ordre de prélèvement d'un montant de 389 400 euros, à partir de son compte client, qui n'a pas été suivi d'effet, faute de provision suffisante.

Elle a, le 7 juillet 2016, formé un recours gracieux et demandé à l'INPI de prendre en compte un règlement à la date du 30 juin 2016 et de l'exonérer du paiement du supplément de redevance pour paiement tardif.

Par décision du 29 juillet 2016, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande.

La société Acumass a formé un recours contre cette décision.

Après que son recours a été rejeté, la société Acumass s'est pourvue en cassation.

La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi pour les raisons exposées ci-après.

Elle approuve la cour d'appel d'avoir déduit que le compte client de la société Acumass à l'INPI, ouvert auprès du Trésor public, avait été crédité le 1^{er} juillet 2016 et ne pouvait l'avoir été à la date du 30 juin 2016, comme il eût été nécessaire pour payer à temps les annuités dues, de la constatation que les relevés bancaires produits par la société Acumass mettaient en évidence qu'elle avait procédé à deux virements et que les dates de débit de ceux-ci étaient différentes, 28 juin pour celui de 100 000 euros et 30 juin pour celui de 410 000 euros, de sorte que ce dernier virement ne pouvait pas figurer sur son compte ouvert sur le portail de l'INPI le même jour.

La cour d'appel a relevé que la décision du directeur général de l'INPI du 26 février 2016 fixant les modalités de paiement des annuités de brevet prévoyait une alternative, à savoir un prélèvement sur compte client ou un règlement par carte bancaire, et que, par ailleurs, le compte client pouvait être alimenté en numéraire ou par carte bancaire auprès des guichets de l'INPI, ou encore par chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'INPI, ou enfin par virement à son ordre.

Elle a retenu qu'il n'était pas démontré que ces modalités de paiement fussent contraires aux dispositions du code monétaire et financier et qu'il appartenait à la société Acumass de tenir compte des dates d'effet différentes des modes de paiement, prévues par ce code.

Le supplément de redevance pour paiement tardif n'avait pas pour objet de sanctionner une faute du titulaire du brevet mais de lui permettre de conserver ses droits, dont il encourait la déchéance. Fixée à 50 % du montant de la redevance impayée, ce supplément suivait dans une proportion identique les annuités de maintien en vigueur, qui augmentent avec l'âge du brevet.

Dès lors, la cour d'appel a à juste titre déduit de ces constatations que le supplément de redevance pour paiement tardif ne portait pas atteinte au principe de proportionnalité.

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 janvier 2019, N° de pourvoi : 17-21481. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 juin 2017

9^e cas pratique

La société Gemalto, titulaire du brevet européen EP 1 062 634, déposé le 19 janvier 2000 sous priorité du brevet français FR 99 00486 déposé le 19 janvier 1999, intitulé « Carte à puce munie d'une antenne en boucle, et micromodule associé » et délivré le 12 août 2009, a assigné les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France (les sociétés Avery Dennison) en contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française de ce brevet.

Les sociétés Avery Dennison ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces revendications.

Le 13 août 2015, la société Gemalto a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une requête en limitation de la partie française du brevet, qui a été acceptée par une décision du 1^{er} octobre 2015 du directeur général de l'INPI contre laquelle les sociétés Avery Dennison ont formé un recours devant la Cour d'appel de Paris.

La Cour d'appel de Paris a déclaré leur recours irrecevable.

Les sociétés Avery Dennison se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi.

En effet, l'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet.

La cour d'appel a exactement retenu que le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet s'étendait aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description, ce dont il résultait que le recours était irrecevable.

Ayant déclaré le recours irrecevable, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'examiner le moyen pris de l'inconventionnalité de la procédure de limitation du brevet, que soulevaient les sociétés Avery Dennison.

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 janvier 2019, N° de pourvoi : 17-14906, Publié au bulletin. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 10 février 2017.

10^e cas pratique

La société Jean Chéreau (la société Chéreau) est titulaire du brevet européen n° 1 612 126 désignant la France, intitulé « dispositif de châssis de véhicule automobile », déposé le 1^{er} juillet 2004, dont elle a modifié les revendications au cours de la procédure d'examen par l'Office européen des brevets (l'OEB), et dont la délivrance, sous sa forme modifiée, publiée le 23 septembre 2009, a été suivie d'une opposition, qui fut rejetée par l'OEB.

Elle a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la partie française de ce brevet la société Frappa, qui a reconventionnellement demandé l'annulation desdites revendications, pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande.

Par un jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la partie française du brevet EP 1 612 126 dont la société Chéreau est titulaire en ses revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10.

La Cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt en date du 28 février 2017.

Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Paris rappelle que l'invention a pour but de proposer un dispositif de châssis de véhicule automobile permettant d'accroître la fiabilité et la durée de vie des éléments amortisseurs.

Elle relève, d'abord, que la description et les figures du brevet EP 1 612 126 enseignent un bras de butée, articulé autour d'un axe de rotation commandant le pivotement de ce bras de butée, lequel, lorsqu'il y a contact entre les rouleaux et le quai de chargement, se déplace vers l'avant, par rotation de quelques degrés autour de l'axe en écrasant l'amortisseur.

Elle relève, ensuite, que le paragraphe 41 de la description précise que, si le véhicule automobile continue de reculer, le déplacement vers l'arrière du châssis provoque un pivotement des bras de butée, respectivement autour des axes d'articulations, vers l'avant par rapport au corps de châssis, à l'intérieur des guides, les bras de butée se rapprochant respectivement des longerons jusqu'à ce que l'élément amortisseur élastique de chacun desdits bras soit entièrement comprimé, qu'une telle compression correspond sensiblement à un déplacement longitudinal des bras de butée de l'ordre de 40 mm et que le déplacement des bras de butée correspond en réalité à une rotation de quelques degrés pouvant être assimilé à un déplacement longitudinal.

Elle relève, enfin, que, dans la demande de brevet telle que déposée, la caractéristique de la mobilité longitudinale du bras de butée figure dans la revendication 2 qui porte sur un « dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'élément de butée comprend un bras de butée (19) mobile sensiblement longitudinalement par rapport au corps de châssis (2) ».

Elle en déduit que, dans la demande telle que déposée, la caractéristique de la mobilité longitudinale du bras de butée a été divulguée comme étant indissociable de la caractéristique d'un pivotement du bras de butée.

La cour d'appel, en se fondant sur les dessins illustrant l'invention, retient qu'au lieu d'un déplacement sensiblement longitudinal correspondant à une rotation ou un pivotement de quelques degrés, la revendication 1 du brevet telle que modifiée protégeait désormais, grâce à l'omission de l'adverbe « sensiblement », toute mobilité longitudinale des bras de butée.

Elle a donc annulé cette revendication, ainsi que les revendications 3, 4, 5, 7, 8 et 10, couvrant également des dispositifs dans lesquels le déplacement du bras de butée est longitudinal, pour extension de l'objet au-delà de la demande.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi de la société Chéreau.

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 décembre 2018, N° de pourvoi : 17-16419. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 28 février 2017.
--

11^e cas pratique

M. Y... a été salarié des Laboratoires Cernep Synthélabo Egic (la société Synthélabo) entre 1985 et 1991, puis de la société Clintec Technologies.

À compter du mois de mars 1996, il a été employé par la société de droit suisse Clintec International Operations Ltd.

Au mois de septembre 1996, il a rejoint la société Baxter.

Il a assigné la société Baxter, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, afin de se voir reconnaître la qualité d'inventeur salarié de diverses inventions de mission, notamment celle couverte par le brevet [...] décrivant un "procédé de purification de l'huile d'olive" destiné à améliorer l'alimentation parentérale, déposé par la société Synthélabo le 23 juillet 1987, et d'obtenir en conséquence le paiement d'une rémunération supplémentaire.

La Cour d'appel de Paris a jugé que M. Y... est l'inventeur du procédé objet du brevet ainsi que de ses extensions. Après avoir admis que l'invention de M. Y... est une invention de mission, en application de la convention collective des industries pharmaceutiques applicable, la Cour a jugé qu'elle ouvrait droit à rémunération supplémentaire et a ordonné une expertise en condamnant la société Baxter à payer à M. Y... une provision sur le montant de la rémunération supplémentaire.

La Cour de cassation approuve l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.

L'intérêt exceptionnel pour l'entreprise d'une invention de mission, tel qu'exigé par la convention collective applicable, doit être apprécié au regard de l'ensemble des éléments de la cause. Il résultait de l'attestation d'un ancien responsable du développement pharmaceutique de la société Synthélabo qu'à la différence de l'huile de soja, l'huile d'olive n'avait encore jamais été utilisée en nutrition parentérale et qu'afin de répondre aux exigences toxicologiques et éviter des effets cliniques indésirables, M. Y... avait mis au point un procédé de purification de l'huile d'olive afin de la rendre injectable en quantité importante.

La Cour d'appel de Paris retient que l'invention en cause avait permis la réalisation d'une émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive constituant une innovation sur le marché de la nutrition parentérale et, en outre, qu'il n'était pas démontré que les essais cliniques ayant permis la mise au point du produit Clinoléic correspondant à cette innovation n'avaient pas été réalisés sur la base du brevet couvrant cette invention.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel et rejette le pourvoi.

Cour de cassation, chambre sociale, 21 novembre 2018, N° de pourvoi : 16-24044. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 juin 2016

12^e cas pratique

La société Nergeco était titulaire du brevet européen n° EP 0 398 791 désignant la France, déposé sous priorité d'une demande de brevet français et intitulé "porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales".

Elle a conclu avec la société Nergeco France, le 6 décembre 1990, un contrat de management, puis une annexe et des avenants portant sur l'exploitation de ces brevets en France.

Se prévalant, pour la première, de ses droits de brevet et, pour la seconde, de sa qualité de licenciée, les sociétés Nergeco et Nergeco France (les sociétés Nergeco) ont assigné la société Mavil, devenue la société Gewiss France, et la société Maviflex, en leur reprochant d'avoir mis en œuvre, sans autorisation, les enseignements de ce brevet.

Un arrêt irrévocable rendu par la Cour d'appel de Lyon le 2 octobre 2003 a dit que le modèle de porte "Fil'up" des sociétés Mavil et Maviflex est une contrefaçon du brevet européen n° EP 0 398 791.

Statuant sur l'évaluation des préjudices résultant de cette contrefaçon, la Cour d'appel de Lyon a condamné, par un arrêt du 15 décembre 2005, les sociétés Mavil et Maviflex à indemniser les sociétés Nergeco à hauteur de 1 563 214 €.

Cet arrêt ayant été cassé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, par un arrêt rendu le 10 juillet 2007 (944 F-P), mais en ses seules dispositions ayant alloué des dommages et intérêts à la société Nergeco France, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait cette société n'avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que ce n'est qu'à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers, la juridiction de renvoi — la Cour d'appel de Paris — a accueilli, en son principe, par un arrêt rendu le 21 juin 2013 les demandes indemnitaires des sociétés Nergeco.

Sa décision a cependant été à son tour cassée par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique civile de la Cour de cassation rendu le 7 décembre 2014, en ce qu'elle déclarait la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 et en ce qu'elle condamnait les sociétés Maviflex et Gewiss France à lui payer diverses sommes.

La Cour d'appel de Paris était alors saisie sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique civile de la Cour de cassation rendu le 7 décembre 2014 (pourvoi n° R13-23.986), d'un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d'appel de Paris rendu le 21 juin 2013 (RG n° 11/20436) saisie suite à l'arrêt de renvoi N° 852F-P+B du 20 septembre 2011 de la Cour de cassation annulant et cassant un arrêt du 1^{er} juin 2010 de la 1^{ère} chambre du pôle 5 (07/16086) autrement composée, rendu sur appel d'un jugement du 21 décembre 2000 du tribunal de grande instance de LYON (1998/00555).

Par arrêt en date du 18 octobre 2016, la Cour d'appel de Paris a déclaré la société Nergeco France irrecevable en sa demande, en tant que fondée sur l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, et a prononcé la nullité du contrat conclu entre cette société et la société Nergeco.

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt.

1. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 2 octobre 2003, ne tranchait pas, dans son dispositif, le litige portant sur le fondement de la demande d'indemnisation présentée par la société Nergeco France.

La Cour de cassation en déduit que la Cour d'appel de Paris a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile, en affirmant que la demande d'indemnisation de la société Nergeco France ne pouvait être fondée que sur la contrefaçon, et en déclarant irrecevable la demande de cette société.

Art. 1355 C.civ. : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Art. 480 C.proc.civ. : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »

Art. 4 C.proc.civ. : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

2. Les demandes successivement formées par la société Nergeco France sur le fondement de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle puis sur celui de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tendaient toutes deux à obtenir réparation du préjudice qui lui avait été causé par la contrefaçon du brevet.

La Cour de cassation en déduit que la Cour d'appel de Paris a violé l'article 565 du code de procédure civile, en affirmant que la demande d'indemnisation de la société Nergeco France ne pouvait être fondée que sur la contrefaçon, et en déclarant irrecevable cette société en sa demande en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

3. L'arrêt est cassé, mais seulement en ce qu'il dit la société Nergeco France irrecevable en sa demande de réparation du préjudice fondée sur l'article 1382 du code civil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 septembre 2018, N° de pourvoi : 16-25937, Publié au bulletin. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 18 octobre 2016.

13^e cas pratique

Résumé

L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant.

M. Y... a été recruté en qualité de responsable de projets, le 1^{er} août 2005, par la société Icare développement, dont le dirigeant, M. B..., avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2 847 727 et intitulée "dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique".

Il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société Télécom Design, le 4 février 2008, en qualité d'ingénieur développement.

Parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement, comprenant le brevet susvisé dont elle était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la société Info Networks Systems (la société INS), holding de la société Télécom Design, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d'alerte.

La société INS a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français intitulé "procédé de détection de chute", désignant M. Y... comme co inventeur avec MM. C... et D... et qui a été publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127.

Prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle, M. Y... a assigné les sociétés INS et Télécom Design pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet.

Les sociétés INS et Télécom Design lui ayant opposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée pendant qu'il était salarié de la société Icare développement, aux droits de laquelle venait la première, tandis que la seconde venait elle-même aux droits de la société INS, en qualité de cessionnaire dudit brevet, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre.

Le brevet européen désignant la France, intitulé "procédé et dispositif de détection de chute", qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s'est substitué au brevet français FR 09 50127 le 19 juillet 2012.

La demande de M. Y... est rejetée par la Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 30 juin 2015.

La Cour d'appel a considéré en effet que l'invention, objet du brevet européen EP 2 207 154, substitué au brevet français FR 09 50 127, était une invention de mission.

Elle a donc rejeté les demandes formées à titre principal par M. Y... tendant au transfert de propriété de ce brevet.

Statuant sur ses demandes subsidiaires, l'arrêt, après avoir considéré que l'objet de ce brevet était dans la continuation du brevet FR 2 847 727 et que M. Y... avait réalisé ses travaux à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement, la Cour d'appel a retenu qu'en raison de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de cette société, comprenant le premier brevet, à la société INS, celle-ci venait aux droits de l'ancien employeur quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à la société Télécom Design, selon un acte inscrit au registre national des brevets, opposable à M. Y...

M. Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.

La Cour de cassation lui donne satisfaction.

Elle considère que l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur.

De la sorte, ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant.

Cour de cassation, chambre commerciale, 31 janvier 2018, N° de pourvoi : 16-13262, Publication : Bull. 2018, IV, n° 18. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 juin 2015
--

14^e cas pratique

Résumé

Titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, l'employeur est libre de céder ce droit à un tiers, lequel peut déposer le brevet et opposer au salarié inventeur, qui en revendique l'attribution, la nature d'invention de mission de l'invention protégée, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-13262), M. Y... a été recruté en 2005 en qualité de responsable de projets par la société Icare développement, dont le dirigeant, avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2 847 727 et intitulée « dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique ». Il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société Télécom Design, le 4 février 2008, en qualité d'ingénieur développement.

Parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement, comprenant le brevet susvisé dont cette société était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la société Info Networks Systems (la société INS), holding de la société Télécom Design, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d'alerte

La société INS a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français intitulé « procédé de détection de chute », désignant M. Y... comme co-inventeur, qui a été publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127.

Le brevet européen désignant la France, intitulé « procédé et dispositif de détection de chute », qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français FR 09 50127 et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s'est substitué à ce brevet français le 19 juillet 2012.

Le 9 novembre 2012, la société INS a cédé ses droits sur les brevets français FR 09 50127 et européen EP 2 207 154 à la société Télécom Design.

Prétendant que le brevet français FR 09 50127 reprenait les revendications issues de travaux effectués avec ses propres moyens et contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle, M. Y... a assigné les sociétés INS et Télécom Design pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet et du brevet européen EP 2 207 154 s'y étant substitué.

Après avoir été débouté par la cour d'appel de renvoi, M. Y... forme un nouveau pourvoi.

Il fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en revendication de brevets, de provision et d'expertise, alors « *que l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant ; qu'ajoutant que la société Télécom Design justifiait d'une chaîne régulière de droits lui conférant les propriétés de la demande de brevet FR 09 50127 et du brevet EP 2 207 154, peu important qu'elle ait ou non la qualité d'ayant droit de l'employeur de M. Y..., de sorte qu'elle était fondée à opposer ces droits de propriété à ce dernier pour faire échec à son action en revendication portant sur ces deux brevets, tout en relevant que M. Y... avait réalisé ses travaux à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement qui avait déposé un premier brevet, que la société INS avait repris les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de cette société comprenant ce brevet et en avait déposé un autre dans la continuité du premier, puis avait cédé le second à la société Télécom Design, lequel constituait les brevets FR 09 50127 et EP 2 207 154, la cour d'appel a violé les articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code.* »

La Cour de cassation rejette son pourvoi.

Pour elle, en effet, il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, que si l'inventeur est un salarié et que l'invention est faite dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur.

Aucune disposition n'empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers.

Par conséquent, ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d'invention de mission de l'invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n'a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle.

Ayant retenu que l'invention développée par M. Y... avait la nature d'invention de mission, que le droit au brevet sur cette invention appartenait donc à la société Icare développement, que l'ensemble des actifs incorporels de cette société avaient été cédés à la société INS, laquelle avait déposé les brevets français FR 09 50127 et européen EP 2 207 154, ensuite cédés à la société Télécom Design, c'est à juste titre que la cour d'appel en a déduit que la société Télécom Design, ayant cause du premier titulaire du droit au brevet sur l'invention, était fondée à opposer son droit de propriété sur ces brevets à M. Y... pour faire échec à son action en revendication desdits brevets.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, N° de pourvoi : 19-22030, Publié au bulletin. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 2 juillet 2019
--

ANNEXES

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039621866>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 4 décembre 2019

N° de pourvoi: 17-31737 18-11411

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président

Me Bertrand, SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ortscheidt, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal n° A 18-11.411 formé par la société Teva santé que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Mylan et Qualimed, et joignant ces pourvois au pourvoi n° Y 17-31.737, qui attaque le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Daiichi Sankyo Company Limited (la société Daiichi), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° 80 11190 ; que par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel ; que la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que les sociétés Mylan et Qualimed, qui avaient obtenu, les 23 janvier et 2 mai 2006, des autorisations de mise sur le marché de médicaments comprenant le même principe actif et entrepris, en juillet 2006, leur commercialisation, ont formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 17-31.737 :

Attendu que la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition alors, selon le moyen :

1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que les sociétés Mylan et Qualimed n'auraient aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre des sociétés Mylan et Qualimed une action en contrefaçon et, son licencié, une action en concurrence déloyale » et que « si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater que l'arrêt annulant cette décision a créé pour les tiers une situation juridique nouvelle, dans la mesure même où le titulaire du CCP rétabli dans ses droits a engagé une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été privé », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

relatives au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par les sociétés Mylan et Qualimed leur donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° 92CO224 pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte n'excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits les sociétés Mylan et Qualimed pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces dernières, à qui il était ainsi causé préjudice, avaient intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° Y 17-31.737 :

Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », et de dire que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ qu'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats, que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que l'INPI « n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé » et qu'aucune information ne lui a été donnée lui permettant de considérer que la portée du mandat donnée au cabinet Weinstein « n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances » la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine des termes du pouvoir du 7 février 1992, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, et rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu que le mandat donné par la société Daiichi au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix pour déposer la demande de CCP ne comportait aucune stipulation excluant la réception des notifications ;

Et attendu, en second lieu, que l'obligation, pour le dépôt d'une demande de CCP, de constituer un mandataire incombe au titulaire personnellement, ce qui suppose que celui-ci, lorsqu'il entend procéder à son changement, effectue lui-même

les formalités de constitution de son nouveau mandataire auprès de l'INPI ; qu'après avoir relevé que, lors du dépôt du CCP, la société Daiichi, soumise à cette obligation en tant que société de droit japonais, avait constitué le cabinet Lavoix, selon un pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, l'arrêt constate que cette société n'a donné aucune information à l'INPI pour mettre fin à ce mandat, tel que déposé, et le remplacer par un mandat constituant le cabinet Weinstein, avec une portée dépassant le simple paiement des redevances ; qu'en cet état, c'est sans dénaturer les mentions portées par le cabinet Weinstein sur les récépissés de paiement des redevances que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'INPI d'avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, notifié sa décision de déchéance au dernier mandataire constitué auprès de lui, le cabinet Lavoix ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° Y 17-31.737, le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal n° A 18-11.411 et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° A 18-11.411, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

Attendu que la tierce opposition, qui n'est ouverte que contre le dispositif d'une décision et non contre ses motifs, remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que l'arrêt rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92C0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;

Qu'en statuant ainsi, en rétractant, non pas le dispositif, mais un motif de l'arrêt du 14 mars 2007, et sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société Daiichi contre les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92C0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », l'arrêt RG n° 14/03777 rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Teva santé la somme de 3 000 euros et aux sociétés Mylan et Qualimed la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° Y 17-31.737 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daiichi Sankyo Company Limited,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition, dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92C0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la société Daiichi soutient que la tierce opposition formée par les sociétés Mylan et Qualimed à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2007 est irrecevable car celui-ci est revêtu de l'autorité absolue de

chose jugée et que, pris en application d'une procédure spéciale, il n'est pas susceptible de tierce opposition, ajoutant que les sociétés Mylan et Qualimed ne développent aucun moyen nouveau et qu'elles ont eu la possibilité d'intervenir volontairement devant la cour d'appel de Paris à l'occasion du recours formé par la société Daiichi. Elle fait valoir que la tierce opposition n'est pas fondée car la décision constatant la déchéance n'a pas été valablement notifiée alors que l'INPI était informé du changement de mandataire qu'elle avait opéré de sorte qu'aucun délai ne pouvait lui être opposé. Elle produit deux consultations juridiques, l'une sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013, l'autre sur le régime procédural de la tierce opposition. Les sociétés Mylan et Qualimed soutiennent la recevabilité de leur tierce opposition, faisant valoir que la décision de déchéance a été valablement notifiée au cabinet Lavoix ce qui a fait courir les délais de recours et que dès lors le directeur de l'INPI était fondé à le rejeter en raison de leur expiration. Le directeur de l'INPI soutient que la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed est recevable et qu'elle est fondée car la notification de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP a été régulièrement faite le 27 janvier 2005 au cabinet Lavoix et a donc fait courir les délais de recours, contrairement à ce qui a été retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007. L'article 585 du Code de procédure civile dispose : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement ». Aucun texte ne limite ainsi le recours à la tierce opposition contre un jugement ou un arrêt ayant annulé une décision administrative, l'autorité de la chose jugée n'y faisant pas obstacle ; il importe peu que le recours soit spécifique en ce que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation d'une décision qui serait entachée d'illégalité. L'article 583 du Code de procédure civile dispose que "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque". Les sociétés Mylan et Qualimed n'étaient ni parties ni représentées dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2007 ; nul ne plaçant par procureur, la présence du directeur de l'INPI et du Ministère public ne saurait valoir représentation de celles-ci. Si les sociétés Mylan et Qualimed comme les autres génériqueurs avaient la possibilité d'intervenir devant la cour dans le cadre du recours formé par la société Daiichi à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI, il ne s'agit que d'une faculté et, à défaut de l'avoir utilisée, elles ne sauraient être privées du droit de former tierce opposition. La société Daiichi prétend que le rétablissement de la légalité par l'annulation des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 ne serait pas source de dommages pour les sociétés Mylan et Qualimed. Le préjudice doit s'analyser au regard de la situation personnelle du tiers opposant, qui doit prétendre à un intérêt distinct et personnel. La société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que les sociétés Mylan et Qualimed n'auraient aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre des sociétés Mylan et Qualimed une action en contrefaçon et, son licencié, une action en concurrence déloyale ; si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater que l'arrêt annulant cette décision a créé pour les tiers une situation juridique nouvelle, dans la mesure même où le titulaire du CCP rétabli dans ses droits a engagé une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été privé. En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed incriminés pour actes de contrefaçon ont un intérêt propre à solliciter que l'arrêt du 14 mars 2007 leur soit déclaré inopposable. Par ailleurs, en raison même de la cassation intervenue à l'occasion de l'arrêt rendu sur la tierce opposition de la société Biogaran, les sociétés Mylan et Qualimed ont une analyse juridique différente de celle déjà présentée puisque celle-ci prend nécessairement en compte l'arrêt de cassation intervenue à l'occasion de la tierce opposition de la société Biogaran. En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed seront déclarées recevables en leur tierce opposition.

1°) ALORS QUE la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que les sociétés Mylan et Qualimed n'auraient aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre des sociétés Mylan et Qualimed une action en contrefaçon et, son licencié, une action en concurrence déloyale » et que « si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater que l'arrêt annulant cette décision a créé pour les tiers une situation juridique nouvelle, dans la mesure même où le titulaire du CCP rétabli dans ses droits a engagé une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été privé », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relatives au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondé sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par les sociétés Mylan et Qualimed leur donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° 92CO224 pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition, dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet La voix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours; elles s'appuient sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007. La société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière. La société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé. L'article 582 du Code de procédure civile dispose que "La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit". Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991. L'article 2 disposait que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret....". Le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992. L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R 612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances. Dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire. L'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications". Il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications. Le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances. L'article R618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que : "Toute notification est régulière si elle est faite : Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; Soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut". En conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé. La cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005", d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP N°92CO224 avaient été réglées. Comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix; dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; or celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux. Les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant. Les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI; dès lors il n'y a pas lieu

d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP. En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QU'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats (pièces 46, 47, 48, 49, 50), que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que l'INPI « n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé » et qu'aucune information ne lui a été donnée lui permettant de considérer que la portée du mandat donnée au cabinet Weinstein « n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances » la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 5 mai 2017, la société Daiichi faisait expressément valoir que la connaissance par l'INPI de ce que le cabinet Weinstein était constitué pour recevoir les notifications résultait notamment d'un courrier adressé par l'INPI au cabinet Weinstein, le 6 juin 2006, faisant expressément état de sa qualité de mandataire (concl. app. p. 53) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition, dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours ; elles s'appuient sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007. La société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière. La société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé. L'article 582 du Code de procédure civile dispose que "La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit". Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991. L'article 2 disposait que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux

conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret...". Le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992. L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances. Dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire. L'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications". Il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications. Le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances. L'article R618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que : "Toute notification est régulière si elle est faite : Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; Soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut". En conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé. La cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005, d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP n°92CO224 avaient été réglées. Comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix ; dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; or celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux. Les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant. Les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI ; dès lors il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP. En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005.

ET AUX MOTIFS QUE les sociétés Mylan et Qualimed, la société Teva et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité. Il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; en l'espèce la notification de déchéance ne peut être considérée à la fois comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et irrégulière et ne faisant courir aucun délai, constituant ainsi une contrariété irréductible. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed et de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties en ce qu'il a dit la notification de la décision de déchéance irrégulière.

1°) ALORS QUE la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables aux tiers-opposants ; que la tierce opposition n'est donc ouverte que contre le dispositif des décisions de justice et non contre les motifs ; qu'en rétractant l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris « en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement

notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005" », cependant que dans son dispositif, cet arrêt a uniquement prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited » et que dans ses motifs, il a constaté « qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'ayant pas été valablement notifiée, c'est à tort que celui-ci a, aux termes de sa décision du 3 juillet 2006, rejeté la requête de la société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 », la cour d'appel, qui a ainsi rétracté, non pas le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, mais une partie de ses motifs, a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; qu'en disant que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties aux motifs inopérants qu'il « est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; en l'espèce la notification de déchéance ne peut être considérée à la fois comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et irrégulière et ne faisant courir aucun délai, constituant ainsi une contrariété irréductible », sans caractériser l'impossibilité d'exécuter en même temps l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2007, en ce qu'il « prononce la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited » et l'arrêt attaqué, en ce qu'il rétracte l'arrêt précité en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 584 et 591 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi principal n° A 18-11.411 par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Teva santé

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 14/03777) d'avoir prononcé la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le certificat complémentaire de protection n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » et d'avoir ainsi rejeté la demande de l'exposante tendant à voir rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle relative au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Daiichi Sankyo Company limited ;

Aux motifs que « les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours ; elles s'appuient sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 ; que la société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière ; que la société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé ; que l'article 582 du code de procédure civile dispose que « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit » ; que les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991 ; que l'article 2 disposait que « Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret

» ; que le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992 ; que l'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances ; que dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire ; que l'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux

demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications ; qu'il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications ; que le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; qu'en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances ; que l'article R.618-1 du code de la propriété industrielle dispose que « toute notification est régulière si elle est faite, soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets, soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut » ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé ; que la cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005, d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP n°92CO224 avaient été réglées ; que comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix ; que dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; que celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux ; que les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; qu'en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant ; que les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI ; que dès lors il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP ; qu'en conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; qu'il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;

1°) Alors, premièrement, que la tierce opposition est ouverte contre le dispositif des décisions et non contre leurs motifs ; qu'en ordonnant la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », visant ainsi les motifs de la décision et non son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

2°) Alors, deuxièmement, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé, dans ses motifs, que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ; qu'en limitant cependant la portée et les effets de ladite rétractation à la seule régularité de la notification de la décision de déchéance sans statuer à nouveau en fait et en droit sur la régularité en résultant de la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92 C 022, au motif inopérant pris de ce que les sociétés Mylan et Qualimed s'en seraient tenues à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI (arrêt attaqué, page 9), la cour d'appel a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

3°) Alors, troisièmement et en tout état de cause, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en ordonnant la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », sans statuer à nouveau en fait et en droit sur la régularité en résultant de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle prononçant la déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224, la cour d'appel a limité la portée de ladite rétractation en violation des articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

4°) Alors, quatrième, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 devait être rétracté (arrêt attaqué, page 9), ce qui impliquait la soustraction du dispositif de la décision litigieuse, tout en limitant la rétractation aux motifs mentionnant que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » (arrêt attaqué, page 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, méconnaissant ainsi les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) Alors, cinquième, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les tiers opposants ainsi que la société Teva Santé, en qualité d'intervenante, ont sollicité la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a conclu à l'irrégularité de la notification de la décision du 26 janvier 2005 relative à la déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224 et à la nullité subséquente des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle (conclusions d'appel des sociétés Qualimed et Mylan, page 17 et conclusions d'appel de la société Teva Santé, page 36) ; qu'en limitant cependant la portée de la rétractation prononcée à la seule notification de la décision du 26 janvier 2005, au motif erroné que les tiers opposants s'en tenaient à cette question et, qu'ainsi, il n'y avait pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du certificat complémentaire de protection (arrêt attaqué, page 9), la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° A 18-11.411 par SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mylan et Qualimed

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il avait jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92 C 0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005" et, ainsi, d'AVOIR maintenu le chef de dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007 ayant prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224 dont était titulaire la société Sankyo Company Limited ;

AUX MOTIFS QUE, au fond, sur la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed, les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours ; qu'elles s'appuient sur l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 ; que la société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière ; que la société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé ; que l'article 582 du code de procédure civile dispose que "La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit" ; que les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991 ; que l'article 2 disposait que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret...." ; que le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; que cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992 ; que l'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances ; que dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire ; que l'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications ; qu'il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications ; que le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; qu'en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances ; que l'article R. 618-1 du code de la propriété industrielle dispose que : "Toute notification est régulière si elle est faite : -

Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; – Soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut" ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé ; que la cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP no 92 C 0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005", d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP no 92 C 0224 avaient été réglées ; que comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix ; que dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; qu'or celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux ; que les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant ; que les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI ; dès lors il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP ; qu'en conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; qu'il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP no 92 C 0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 ; que les sociétés Mylan et Qualimed, la société Teva et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité ; qu'il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; qu'en l'espèce la notification de la décision de déchéance ne peut être considérée à la fois comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et irrégulière et ne faisant courir aucun délai, constituant ainsi une contrariété irréductible ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed et de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties en ce qu'il a dit la notification de la décision de déchéance irrégulière ;

1°) ALORS QUE la tierce opposition remet en question le dispositif d'un jugement pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant, sur la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed qui sollicitaient que soit « prononc[ée] la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris » (dispositif des conclusions, p. 18, dernier paragraphe), à rétracter les seuls motifs de cet arrêt, sans statuer à nouveau sur le recours en annulation formé le 18 juillet 2006 par la société Daiichi Sankyo ni même prononcer l'anéantissement du chef de dispositif dont les motifs rétractés constituaient le soutien nécessaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en maintenant le dispositif de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 en ce qu'il avait prononcé l'annulation des deux décisions par lesquelles le directeur de l'INPI avait, le 26 janvier 2005, constaté la déchéance du certificat complémentaire de protection dont était titulaire la société Daiichi Sankyo et, le 3 juillet 2006, rejeté comme tardif le recours gracieux formé par cette société, après avoir pourtant énoncé que la notification de la première décision « a[vait] été régulièrement faite au cabinet Lavoix », que, « dès lors[,] elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés », que « celle-ci n'a[vait] engagé un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance [était] intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés », que « c'[était] donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a[vait] notifié un rejet de son recours gracieux » (arrêt, p. 9, § 1er) et que, « les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter » (arrêt, p. 9, § 4), motifs dont il résultait que l'annulation des décisions du directeur de l'INPI prononcées par l'arrêt du 14 mars 2007 devait être rétractée et le recours en annulation formé le 18 juillet 2006 par la société Daiichi Sankyo rejeté, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les sociétés Mylan et Qualimed demandaient à la cour d'appel, dans le dispositif de leurs conclusions, de « prononcer la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, 4e chambre A (RG 2006/13425) » (conclusions, p. 18, dernier paragraphe) ; qu'en affirmant qu'« elles s'en t[enaient] à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI [et que] dès lors il n'y a[vait] pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a[vait] annulé la décision de déchéance du CCP » (arrêt, p. 9, § 3), et en considérant ainsi que les tiers opposants auraient limité l'objet du litige à la rétractation du seul chef de dispositif par lequel l'arrêt précédent avait annulé la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'INPI avait rejeté le recours gracieux formé par la société Daiichi Sankyo, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés Mylan et Qualimed et violé les

articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'expiration d'un délai de recours ; qu'en retenant qu'« il n'y a[vait] pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a[vait] annulé la décision de déchéance du CCP », quand elle constatait elle-même que la société Daiichi Sankyo « n'a[vait] engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance [était] intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés », ce dont il résultait que le recours en annulation formé le 18 juillet 2006 devant la cour d'appel de Paris par la société Daiichi Sankyo contre la décision du 26 janvier 2005 (arrêt, p. 3, § 9) était tardif, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever d'office l'irrecevabilité du recours de ce chef, a violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00942

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 27 octobre 2017



Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038762769>

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 4 juillet 2019

N° de pourvoi: 18-21554

Non publié au bulletin

Cassation

Mme Batut (président), président

SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, SCP Gouz-Fitoussi, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes E... et J..., MM. B..., N..., T... et K..., la société Digitalice images et la société Bios, à laquelle ceux-ci avaient confié l'exploitation de leurs oeuvres photographiques, reprochant à la société Botanic-serres du Salève (la société) d'avoir, sans autorisation, reproduit plusieurs de leurs oeuvres sur son site Internet, l'ont assignée en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; que la société a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance d'Avignon, saisi, au profit de celui de Paris ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que l'assignation est fondée exclusivement sur l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en réponse au moyen opposé par la société, le bénéfice de la présomption de la qualité d'auteur prévue à l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle était revendiqué, de sorte que la juridiction saisie était contrainte d'apprécier si les exigences posées par ces dispositions étaient remplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne Mmes E... et J..., MM. B..., N..., T... et K..., la société Digitalice images et la société Bios aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour la société Botanic-serres du Salève

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance d'Avignon au

profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et l'examen de la procédure ne fait apparaître aucune cause d'irrecevabilité que la cour se devrait de relever d'office.

Nul ne dénie la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Botanic - Serres du Saleve.

Le premier juge après avoir rappelé les articles L 331-1 et D 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle ainsi que D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire a, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance d'Avignon, estimé que l'action indemnitaire intentée par les demandeurs dans leur acte introductif d'instance et dans leurs dernières conclusions au fond du 9 janvier 2017 est fondée sur l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, non sur les dispositions spécifiques au droit d'auteur.

Soutenant que les intimés ont modifié leur fondement dans leurs dernières conclusions et qu'ils excipent désormais des règles du droit d'auteur, la SAS Botanic-Serres du Saleve fait valoir qu'au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Paris, qui figure dans la liste des tribunaux compétents dressé par ledit code au contraire du tribunal de grande instance d'Avignon, est compétent pour connaître du litige, puisque le fait dommageable s'est produit dans son ressort, les demandeurs ayant fait établir à Paris le procès-verbal de constat sur lequel ils fondent leurs demandes.

La jurisprudence la plus récente définit le parasitisme économique comme « l'ensemble des comportements par lequel un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ». Concrètement, il consiste à profiter d'une réputation, d'un investissement, d'un concept, d'un brevet, d'une technique. Le produit, la marque, le concept parasité n'est pas forcément protégé par un dépôt de brevet ou par la propriété intellectuelle, ou par tout autre protection légale spécifique : mais le préjudice existe bien, et le parasitisme appartient, en droit, à la typologie de la concurrence déloyale, avec pour caractéristique de ne pas venir d'un concurrent.

Extension du droit commun de la responsabilité civile, l'action en parasitisme obéit toutefois aux règles de procédure issues du code de procédure civile auxquelles doit donc se plier le parasité demandeur, lequel en effet doit avoir intérêt légitime, juridiquement protégé, mais aussi né et actuel et qualité pour agir c'est à dire disposer du titre lui conférant le pouvoir d'arguer en justice du droit bafoué dont il demande la sanction ou pouvoir justifier d'un intérêt personnel et direct, à savoir prouver la faute qu'il a personnellement subi et l'intérêt direct et évident qu'il a à la faire cesser.

Ratione loci, l'action en parasitisme est soumise aux règles du droit commun de la responsabilité civile qui suppose que le demandeur puisse, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, saisir à son gré, soit la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit celle du lieu d'accomplissement du fait dommageable, soit encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En l'espèce, il n'est pas discuté que l'assignation délivrée le 10 avril 2015 à la requête de la SAS Bios et des photographes est fondée exclusivement sur l'article 1382 ancien devenu 1240 du code civil reprochant à la SAS Botanic-Serres du Salève des faits de parasitisme. La SAS Bios et les photographes y font valoir qu'en reproduisant sur son site, sans autorisation, les images qu'elle exploite comme lui ayant été confiées aux fins d'exploitation par la SARL Digitalice images et les photographes, la SAS Botanic-Serres du Salève s'est rendue coupable d'actes de parasitisme engageant sa responsabilité.

Il est tout aussi constant que dans leurs dernières écritures au fond du 9 janvier 2017 et plus particulièrement dans le dispositif de ces écritures, ils ne visent toujours comme fondement de leur action que le seul article 1382 ancien devenu 1240 du code civil et s'ils font effectivement référence aux règles de la propriété intellectuelle en page 12 de leurs conclusions et plus particulièrement à la présomption de la qualité d'auteur de l'article L113-1 du code de la propriété intellectuelle c'est pour répondre exclusivement au moyen d'irrecevabilité de leur action pour défaut d'intérêt à agir des photographes, non de la SAS Bios, qui leur est opposé par la SAS Botanic-Serres du Salève.

Un tel visa ne peut suffire pour autoriser le juge de la mise en état, qui n'est pas le juge du fond et n'a pas le pouvoir comme ce dernier de requalifier les faits au visa de l'article 12 du code de procédure civile tel que suggéré par l'appelante, à affirmer qu'en arguant de la présomption établie par l'article L113-1 du code de la propriété intellectuelle tout en maintenant leurs demandes sur le fondement des actes de parasitisme dont ils s'estiment victimes, les photographes ont déplacé leur action sur le terrain de la protection légale du droit d'auteur. Reste au surplus que la SAS Bios n'invoque pas de telles dispositions.

La décision déferée mérite donc confirmation en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance d'Avignon au profit de celui de Paris soulevée par la SAS Botanic-Serres du Salève. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« Au terme de l'article 771-1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seule compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance.

L'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle énonce, dans son premier alinéa, que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété intellectuelle et artistique, y compris lors qu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par

voie réglementaire.

L'article D. 331-1-1 du même code précise que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique en application de l'article L. 331-1 sont fixés conformément à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.

L'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande Instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et de modèles, de marques et d'indications géographiques, dans les cas et conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.

Ainsi, toutes les actions et demandes relative à la propriété littéraire et artistique auxquelles se rattache éventuellement une demande connexe de concurrence déloyale sont attribuées à des tribunaux de grande Instance spécialement désignés pour en connaître.

Mais ces dispositions n'ont pas pour objet de transférer aux tribunaux de grande instance désignés toutes les actions et demandes de réparation d'actes de parasitisme fondées exclusivement sur la responsabilité civile délictuelle de droit commun de l'article 1382 du code civil ayant pour objet de sanctionner des comportements fautifs indépendamment de toute appréciation relative aux droits de propriété intellectuelle qu'ils soient ou non invocables.

Ce n'est en effet que lorsque l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme est intentée subsidiairement à une action tendant à la protection de la propriété artistique ou intellectuelle que les tribunaux de grande Instance énumérés par l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire sont compétents pour connaître du tout.

En l'espèce, il ressort des dernières conclusions notifiées au fond par les demandeurs le 9 janvier 2017 qu'ils fondent toujours leur action indemnitaire exclusivement sur l'article 1382 du code civil en faisant valoir que la société BOTANIC-SERRES DU SALEVE a reproduit sur son site internet sans autorisation et sans bourse déliée des photographies issues de leur travail exploité indument, ce qu'ils analysent en des actes de parasitisme.

II convient de préciser qu'il importe peu que le produit ou la valeur parasitée soit protégée par un droit de propriété intellectuelle car le parasitisme est une action autonome dont dispose l'auteur, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'opérateur économique qui s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, ne relevant pas du droit de la propriété Intellectuelle.

Or, ce n'est qu'en réponse au moyen tiré du défaut de leur qualité à agir que les photographes demandeurs invoquent la présomption de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle en vertu duquel la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.

Toutefois, s'ils invoquent la titularité des droits de propriété Intellectuelle, leurs demandes demeurent exclusivement fondées, non pas sur des atteintes à cette titularité, mais sur les actes de parasitisme dont ils s'estiment victimes.

Ils n'ont donc pas, à l'occasion de leurs écritures en défense, modifié l'objet du litige puisque leurs prétentions restent fondées sur le parasitisme qui est une action distincte de celles visant à réprimer la violation des droits de propriété intellectuelle.

Dès lors, l'article L. 331-1 du code de la propriété Intellectuelle n'est pas applicable au litige et l'exception d'incompétence soulevée par la société BOTANIC-SERRES DU SALEVE sera rejetée. » ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que les actions engagées sur le fondement du parasitisme relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque l'appréciation de leur recevabilité ou de leur bien-fondé impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'en retenant, par motif adopté, que ce n'est « que lorsque l'action en concurrence déloyale ou en parasitisme est intentée subsidiairement à une action tendant à la protection de la propriété artistique ou intellectuelle que les tribunaux de grande instance énumérés par l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire sont compétents pour connaître du tout », la cour d'appel a violé l'article L 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que les actions engagées sur le fondement du parasitisme relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque l'appréciation de leur recevabilité ou de leur bien-fondé impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Botanic-Serres du Salève, tout en constatant elle-même que les intimés invoquaient la présomption de la qualité d'auteur de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle pour défendre au moyen d'irrecevabilité de l'action des photographes opposé par cette société, ce dont il résultait que l'examen de la recevabilité de l'action en parasitisme imposait au tribunal de statuer sur une question mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique, la cour d'appel a violé l'article L 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant que dans leurs dernières écritures au fond devant le tribunal, les intimés « ne visent toujours comme fondement de leur action que le seul article 1382, devenu 1240, du code civil », que s'ils font référence aux règles du droit de la propriété intellectuelle, et plus particulièrement à la présomption de la qualité d'auteur de l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, « c'est pour répondre exclusivement au moyen d'irrecevabilité de leur action pour défaut d'intérêt agir des photographes, non de la SAS Bios, qui est opposé par la SAS Botanic-Serres du Salève », et qu'un tel visa ne peut suffire à autoriser le juge de la mise en état « à affirmer qu'en arguant de la présomption établie par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle tout en maintenant leurs demandes sur le fondement des actes de parasitisme dont ils s'estiment victimes, les photographes ont déplacé leur action sur le terrain de la protection légale du droit d'auteur », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'invocation, par les intimés, de cette disposition du code de la propriété intellectuelle n'était pas de nature à imposer au tribunal de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-1, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2019:C100648

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes , du 21 juin 2018

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038488730>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 7 mai 2019

N° de pourvoi: 17-21205

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited, que sur le pourvoi incident relevé par la société Z... Vacuum ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que la société Trikon Technologies Inc. (la société Trikon), devenue la société TTI Liquidating Inc. (la société TTI), était titulaire du brevet européen n° 570 484 enseignant un "système pour la production d'un plasma à densité élevée" ; que la société Alcatel Vacuum Technology France (la société AVTF) fabriquait et commercialisait des machines destinées à générer des plasmas de haute densité et utilisées pour la fabrication de circuits intégrés ; que par traité d'apport partiel d'actifs du 31 mars 2006 prenant effet au 1er janvier 2006, elle a transféré cette activité à sa filiale, la société Primelec, devenue la société Alcatel Micro Machining System (la société AMMS) ; que, soutenant que ces machines contrefaisaient son brevet, la société Trikon a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, puis a assigné la société AVTF en demandant de lui interdire de poursuivre cette activité et en réclamant l'indemnisation de ses préjudices, puis a fait appel du jugement rejetant ses demandes ; qu'en septembre 2008, la société AMMS a vendu à la société Tegal son fonds de commerce relatif à son activité en la matière, en excluant les droits et obligations découlant du présent litige ; que le 26 février 2010, elle a été dissoute et absorbée par la société AVTF, aux droits de laquelle est venue la société Z... Vacuum ; que le brevet a été cédé à la société SPP Process Technology UK, devenue SPTS Technologies Limited (la société SPTS) ; que cette dernière est volontairement intervenue à l'instance d'appel, pour former, aux côtés de la société TTI, une action en contrefaçon de brevet contre la société Z... Vacuum, au titre de l'activité de la société AMMS ; que la société AVTF ayant, le 6 mai 2014, assigné la société SPTS en rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon, celle-ci a renoncé à se prévaloir de cette saisie et a retiré les pièces s'y rapportant ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés TTI et SPTS font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en contrefaçon alors, selon le moyen, que si la prescription n'est en principe interrompue qu'à l'égard du défendeur visé par la citation, l'interruption produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'assignation délivrée le 22 septembre 2006 à la société AVTF était sans effet à l'égard de la société AMMS, que cette dernière avait une activité propre individualisée, sans rechercher si l'identité de siège social, de dirigeants, d'établissement principal, de commissaire aux comptes, d'adresses e-mail ou encore de coordonnées téléphoniques, d'une part, et l'apparence créée par l'utilisation par la société AMMS de la dénomination Micro Machining Systems, empruntée à la société AVTF, et par les courriers rédigés à l'en-tête et sous la signature de l'une ou l'autre des sociétés AMMS et AVTF ou utilisant les appellations Alcatel ou Alcatel Vacuum, ne caractérisaient pas une confusion des intérêts aux yeux des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés AVTF et AMMS appartenaient au même groupe, la seconde étant filiale à 100 % de la première, et qu'elles avaient le même siège social et le même commissaire aux comptes, l'arrêt relève qu'elles n'avaient pas le même dirigeant, que chacune avait ses activités propres et individualisées et retient qu'il n'est pas établi que les deux sociétés auraient entretenu une confusion de leur activité réciproque, l'acquisition par la société Tegal de l'activité de la société AMMS montrant, au contraire, que ces personnes morales, distinctes, exerçaient des activités différentes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'absence de circonstance propre à établir que les sociétés AVTF et AMMS auraient entretenu une confusion de leurs activités, ainsi que l'inexistence

de toute immixtion de l'une dans la gestion de l'autre, la cour d'appel, qui a retenu que l'assignation de la société AVTF par acte du 22 septembre 2006 n'avait pas eu d'effet interruptif à l'égard de la société AMMS et que les faits de contrefaçon reprochés à cette dernière, au cours de la période entre le 1er janvier 2006 et le 2 septembre 2008, invoqués par les sociétés TTI et SPTS, pour la première fois, dans leurs écritures du 7 mai 2013, étaient prescrits, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que les sociétés TTI et SPTS font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a affirmé que les sociétés TTI et SPTS, ayant renoncé à se prévaloir du procès-verbal de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Philips le 7 septembre 2006, ne versaient plus aux débats, pour établir la contrefaçon du brevet EP 0 570 484, que des documents techniques, la thèse de doctorat de Mme M... intitulée "Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium", une attestation du directeur financier de la société SPTS, des catalogues de machines et des articles scientifiques ; qu'en rejetant les prétentions des sociétés TTI et SPTS sans examiner le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2014 et les factures des ventes réalisées par les sociétés AVTF et AMMS, qui démontraient la contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que les sociétés TTI et SPTS ne produisaient pas de preuve de la réalité et de la date de la fabrication des machines arguées de contrefaçon et de l'identité de leur fabricant, cependant que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2014, reproduisait une étiquette apposée sur un modèle de machine AMS 110 portant la mention "manufacturing date : 2007-12-10", que les trois factures de la société AVTF attestaient de la vente de modèles 601E et AMS 100 et que la thèse de Mme M... relatait l'utilisation d'une machine 601E, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées par omission et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits de la cause ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, par simple affirmation, que les sociétés TTI et SPTS n'établissaient pas la reproduction des caractéristiques du brevet EP 0 570 484, sans examiner la portée des manuels d'utilisation et de spécifications techniques et de la thèse de doctorat de Mme M... intitulée "Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium", qui relatait de manière détaillée le fonctionnement de la machine 601E arguée de contrefaçon, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant, pour dénier toute valeur probante aux catalogues de vente présentant les machines litigieuses et aux articles scientifiques les concernant, qu'ils étaient purement descriptifs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon, notamment l'offre et la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant ; que les sociétés TTI et STPS faisaient valoir que la société Z... Vacuum avait commis des actes de contrefaçon du brevet EP 0 570 484 en fabricant, offrant à la vente, vendant et livrant des machines destinées à générer des plasmas haute densité, et notamment des machines du type Alcatel 601E, AMS 100, AMS 110, AMS 200, AMS 3200 et AMS 4200 ; qu'en se bornant à énoncer, pour les débouter de leurs demandes au titre de la contrefaçon, que la preuve de la fabrication des machines litigieuses par la société AVTF n'était pas rapportée, sans rechercher si cette dernière ne les avait pas offertes à la vente ou vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer particulièrement sur les pièces qu'elle ne jugeait pas pertinentes pour l'examen de l'atteinte au droit du titulaire de brevet, ni d'entrer dans le détail de son argumentation, et qui n'a commis aucune dénaturation d'une pièce qu'elle n'a pas citée, a retenu que la matérialité des faits incriminés n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne les sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Z... Vacuum la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés TTI Liquidating Inc. et SPTS Technologies Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en contrefaçon de la société Trikon Technologies Inc., devenue TTI Liquidating Inc., et de la société SPTS Technologies Limited,

AUX MOTIFS QUE la société Alcatel prétend que les actes de contrefaçon allégués à l'encontre de son ancienne filiale, la société AMMS au cours de la période entre le 1er janvier 2006 et le 2 septembre 2008 sont en tout état de cause prescrits dans la mesure où la procédure de première instance était uniquement dirigée contre la société AVTF et ne visait donc pas la société AMMS, les faits allégués à son encontre ayant été invoqués pour la première fois par les concluantes dans leurs écritures du 7 mai 2013 de sorte que les faits antérieurs au 7 mai 2010 étaient prescrits, et l'assignation du 22 septembre 2006 n'ayant pas en tout état de cause interrompu la prescription en ce qui concerne la société AMMS ; que les sociétés appelantes soutiennent que la société AVTF a organisé son impunité en opérant un transfert de son activité litigieuse vers sa filiale, la société AMMS et que le traité d'apport partiel entre ces deux sociétés est frauduleux, exposant qu'il existe une confusion d'intérêts entre elles d'un point de vue tant structurel qu'opérationnel ; que, si les deux sociétés appartiennent au même groupe et que la société nouvellement créée, AMMS, était une filiale à 100% de la société AVTF, elles constituaient deux personnes morales distinctes ; que la société AVTF (devenue Adixen puis Z...) a transmis son activité litigieuse à sa filiale AMMS par le biais d'un apport partiel d'actifs du 31 mars 2006 rétroagissant au 1er janvier de la même année ; que, le 2 septembre 2008, la société AMMS a vendu cette branche d'activité à la société Tegal, cession excluant le litige avec la société Trikon Technologies ; qu'elle a été absorbée par la société AVTF aux termes d'une décision du 26 février 2010 prenant effet le 31 mars ; que, si la société AMMS était filiale à 100% de la société AVTF, avait le même siège social, le même commissaire aux comptes, elle n'avait pas le même dirigeant et le traité d'apport partiel du 31 mars 2006 a précisé que "pour favoriser le développement de cette activité (le micro machining system), il a été jugé opportun de l'accueillir dans une structure spécifique permettant une meilleure identification des orientations techniques et commerciales à prendre, et de la doter des moyens nécessaires à son développement" ; que la société AVTF a ainsi conservé les activités liées aux pompes à vide, aux détecteurs de fuite alors qu'ont été transférés à la société AMMS les systèmes de gravure profonde par plasma ou "micro machining systems", de sorte que chacune a eu des activités propres parfaitement individualisées ; que l'existence de pertes très importantes de la société AMMS pour 2006, 2007 et 2008 démontre seulement que l'activité de micro machining présentait des risques financiers qui pouvaient justifier que celle-ci soit isolée dans une structure juridique distincte ; que, de plus, l'apport partiel d'activité a fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce et a donné lieu à publicité ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que les deux sociétés auraient entretenu une confusion de leur activité réciproque qui se serait poursuivie jusqu'à l'acquisition par la société Tegal de l'activité de la société AMMS, cette acquisition démontrant au contraire qu'il s'agissait d'activités distinctes réalisées par deux personnes morales distinctes ; que, si lors de la cession de cette activité à la société Tegal, ont été exclues de celle-ci "les procédures pendantes ou imminentes" et précisément le présent litige et que la société AMMS a alors fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine en date du 31 mars 2010 au profit de la société Alcatel, il ne s'ensuit pas davantage la démonstration du caractère frauduleux de l'apport partiel, ni d'une confusion dans la gestion des deux structures sociales ; que les appelantes ne sauraient dès lors prétendre à l'inopposabilité à leur encontre du transfert d'actifs opéré en 2006 ; que, dès lors, l'assignation délivrée à la société Alcatel était inopérante à l'égard de la société AMMS, personne morale autonome, de sorte que les actes allégués à l'encontre de la société AMMS avant le 6 mai 2010 étaient prescrits ; que les premières demandes formées à l'encontre la société AMMS l'ont été dans les conclusions des appelantes du 7 mai 2013, alors que la société AMMS avait été dissoute, ce qui n'est pas contesté, sans que soit assignée la société Alcatel comme venant aux droits de celle-ci ; qu'en conséquence, ces conclusions ne sauraient avoir interrompu le cours de la prescription pour l'ensemble des faits allégués à l'encontre de la société AMMS ;

ALORS QUE, si la prescription n'est en principe interrompue qu'à l'égard du défendeur visé par la citation, l'interruption produit effet à l'égard de toute personne avec laquelle le défendeur se trouve dans une confusion d'intérêts ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'assignation délivrée le 22 septembre 2006 à la société AVTF était sans effet à l'égard de la société AMMS, que cette dernière avait une activité propre individualisée, sans rechercher si l'identité de siège social, de dirigeants, d'établissement principal, de commissaire aux comptes, d'adresses e-mail ou encore de coordonnées téléphoniques, d'une part, et l'apparence créée par l'utilisation par la société AMMS de la dénomination « Micro Machining Systems », empruntée à la société AVTF, et par les courriers rédigés à l'en-tête et sous la signature de l'une ou l'autre des sociétés AMMS et AVTF ou utilisant les appellations « Alcatel » ou « Alcatel Vacuum », ne caractérisaient pas une confusion des intérêts aux yeux des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2241 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en contrefaçon de la société Trikon Technologies Inc., devenue TTI Liquidating Inc., et de la société SPTS Technologies Limited,

AUX MOTIFS QUE les appelantes ont renoncé à se prévaloir du procès-verbal de contrefaçon réalisé dans les locaux de la société Philips le 7 septembre 2006, soutenant néanmoins rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée par un certain nombre de documents à savoir : pour la machine Alcatel 601E, par un extrait du manuel utilisation et une copie des spécifications techniques ; pour la machine AMS 100, par des extraits du manuel d'utilisation et un document de formation pour l'utilisation de la machine ; pour la machine AMS 110, par des extraits du manuel d'utilisation et une copie des spécifications techniques ; pour la machine AMS 200, par un extrait du manuel d'utilisation, une brochure de présentation, des schémas de la machine AMS 200, une copie des spécifications techniques, un plan source procédé et un plan d'adaptation RF source ; pour la machine AMS 3200, par une copie des spécifications techniques ; pour la machine AMS 4200, par une copie des spécifications techniques ; qu'elle produit également une thèse de doctorat intitulée « Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium » présentée par Mme K... M... à l'Université d'Orléans le 27 mai 2009 et une attestation du directeur financier de la société SPTS ; qu'à la suite de la demande de rétractation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon et du retrait par les appelantes de leurs pièces, il n'est

produit que des catalogues de machines, avec des dates diverses et des articles scientifiques ; que ces documents sont purement descriptifs ; que la société SPTS indique disposer des documents techniques et financiers qu'elle produit par suite du rachat de la société Tegal ; que l'attestation du directeur financier et vice-président de la société SPTS, qui fait état de tableaux provenant de la documentation de la société Alcatel et qui atteste que « la société Alcatel a fabriqué et vendu 129 machines litigieuses au cours de la période litigieuse », ne permet pas d'identifier les machines visées et ne saurait du fait même de la qualité de son auteur constituer une preuve objective ni de la fabrication, ni de la commercialisation de machines qui reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 484 ; que la cour observe qu'au vu des éléments dont se prévaut la société SPTS sur le nombre de machines prétendument fabriquées et commercialisées, elle n'a procédé à aucune diligence permettant d'identifier physiquement l'une quelconque des machines alléguées de contrefaçon ; que les documents techniques ne démontrent pas la réalité de la fabrication effective des machines décrites et quand bien même celles-ci auraient-elles été fabriquées, ne permettent pas d'en déterminer la date de fabrication, ni le fabricant ; que les appelantes ne sauraient pallier leur défaillance dans la production de la preuve qui leur incombe par une expertise ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a affirmé que les sociétés TTI et SPTS, ayant renoncé à se prévaloir du procès-verbal de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société Philips le 7 septembre 2006, ne versaient plus aux débats, pour établir la contrefaçon du brevet EP 0 570 484, que des documents techniques, la thèse de doctorat de Mme M... intitulée « Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium », une attestation du directeur financier de la société SPTS, des catalogues de machines et des articles scientifiques ; qu'en rejetant les prétentions des sociétés TTI et SPTS sans examiner le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2014 (pièce SPTS 103, prod. 5) et les factures des ventes réalisées par les sociétés AVTF et AMMS (pièce SPTS 126, prod. 6), qui démontraient la contrefaçon, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que les sociétés TTI et SPTS ne produisaient pas de preuve de la réalité et de la date de la fabrication des machines arguées de contrefaçon et de l'identité de leur fabricant, cependant que le procès-verbal de constat d'huissier du 20 mai 2014 (pièce SPTS 103, prod. 5, p. 4) reproduisait une étiquette apposée sur un modèle de machine AMS 110 portant la mention « manufacturing date : 2007-12-10 », que les trois factures de la société AVTF (pièce SPTS 126, prod. 6) attestaient de la vente de modèles 601E et AMS 100 et que la thèse de Mme M... (pièce SPTS 74, prod. 7) relatait l'utilisation d'une machine 601E, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées par omission et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits de la cause ;

3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, par simple affirmation, que les sociétés TTI et SPTS n'établissaient pas la reproduction des caractéristiques du brevet EP 0 570 484, sans examiner la portée des manuels d'utilisation et de spécifications techniques (pièces SPTS 85 à 102) et de la thèse de doctorat de Mme M... intitulée « Etude de nouvelles voies de passivation non polymérisante pour la gravure profonde du silicium », qui relatait de manière détaillée le fonctionnement de la machine 601E arguée de contrefaçon (pièce SPTS 74), la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QU' en énonçant, pour dénier toute valeur probante aux catalogues de vente présentant les machines litigieuses et aux articles scientifiques les concernant, qu'ils étaient purement descriptifs, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon, notamment l'offre et la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant ; que les sociétés TTI et STPS faisaient valoir que la société Z... Vacuum avait commis des actes de contrefaçon du brevet EP 0 570 484 en fabricant, offrant à la vente, vendant et livrant des machines destinées à générer des plasmas haute densité, et notamment des machines du type Alcatel 601E, AMS 100, AMS 110, AMS 200, AMS 3200 et AMS 4200 ; qu'en se bornant à énoncer, pour les débouter de leurs demandes au titre de la contrefaçon, que la preuve de la fabrication des machines litigieuses par la société AVTF n'était pas rapportée, sans rechercher si cette dernière ne les avait pas offertes à la vente ou vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00414

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 10 mars 2017

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038373294>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 27 mars 2019

N° de pourvoi: 18-15005

Publié au bulletin

Rejet et cassation

Mme Mouillard, président

SCP Hémerly, Thomas-Raquin, Le Guerer, Me Bertrand, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

LM

COUR DE CASSATION

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 325 FS-P+B+R

Pourvoi n° H 18-15.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société JC Bamford Excavators Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Manitou BF, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

En intervention :

1°/ la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI),

2°/ l'Association des conseils en propriété industrielle (ACPI), ayant toutes deux leur siège [...];

La société Manitou BF a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigny, Sudre, conseillers, M. Gauthier, Mmes de Cabarrus, Lion, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société JC Bamford Excavators Limited, de Me Bertrand, avocat de la société Manitou BF, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et de l'Association des conseils en propriété industrielle, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société JC Bamford Excavators Limited que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Manitou BF;

Reçoit la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et l'Association des conseils en propriété industrielle en leur intervention volontaire accessoire au soutien des prétentions de la société JC Bamford Excavators Limited;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit britannique JC Bamford Excavators Limited (la société JCB), spécialisée dans la conception et la fabrication d'engins de travaux publics ou agricoles, a confié à deux conseils en propriété industrielle (CPI) la réalisation de tests sur une machine Manitou suspectée de contrefaçon, puis, s'appuyant sur le rapport d'expertise privée qu'ils ont déposé, décrivant les caractéristiques du matériel examiné, a assigné la société Manitou BF (la société Manitou) en contrefaçon des revendications 1 à 12 de la partie française du brevet européen n° 1 532 065 et 1 à 4, 6 à 10 et 13 de la partie française du brevet européen n° 2 263 965 dont elle est titulaire et obtenu, sur requête, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer, par un huissier assisté des mêmes CPI désignés comme experts, une saisie-contrefaçon portant sur le modèle examiné, dans les locaux de cette société; que la société Manitou a formé une demande de rétractation de cette ordonnance;

Attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 7-1 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et son application aux faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi incident éventuel:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal:

Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance du 2 juin 2017 et ordonner l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la restitution des éléments saisis, la destruction immédiate par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l'ensemble des copies des éléments saisis, et interdire à la société JCB d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ainsi que les éléments saisis, l'arrêt relève que MM. M... et E... ont été désignés à deux reprises dans le même litige en contrefaçon opposant la société JCB à la société Manitou, d'abord pour procéder, à la demande de la société JCB, à des tests sur un véhicule Manitou qui ont donné lieu au dépôt d'un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques du matériel examiné, puis, par ordonnance du 2 juin 2017 les désignant comme "experts judiciaires", pour assister l'huissier instrumentaire au cours des opérations de saisie-contrefaçon portant notamment sur le matériel examiné au cours de l'expertise privée; qu'il retient qu'à l'évidence, des CPI ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant sur le même matériel;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie saisissante ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation

ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Manitou BF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société JC Bamford Excavators Limited la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour la société JC Bamford Excavators Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du 5 octobre 2017, rétracté l'ordonnance du 2 juin 2017, ordonné l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juin 2017 à 9 h 30 au 17 juin 2017 à 2 h 15, la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution, qu'ils soient en possession de l'huissier instrumentaire, de la société JCB, de ses conseils ou de toute autre personne à qui ces éléments ont été communiqués, la destruction immédiate par la société JCB du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16-17 juin 2017 et de l'ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais, l'interdiction à la société JCB d'utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l'étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16-17 juin 2017, ainsi que l'ensemble des éléments saisis et condamné la société JCB aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Manitou une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui, ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

Que pour rejeter le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité résultant de ce que les conseils en propriété industrielle cités dans la requête avaient préalablement établi un rapport pour le compte de la société JC Bamford, le premier juge a estimé que le caractère déloyal de la requête n'était pas démontré dès lors que les conseils en propriété industrielle, du fait de leur statut déontologique, même si ce sont les conseils habituels du saisissant, sont autorisés à assister aux opérations de saisie-contrefaçon ; qu'il a ajouté qu'alors que c'est l'huissier instrumentaire qui doit diriger les opérations, une éventuelle irrégularité sur ce point pourrait être soulevée devant le juge du fond et éventuellement justifier une annulation des opérations de saisie ;

Que pour demander l'infirmer de l'ordonnance du 5 octobre 2017 et la rétractation de celle du 2 juin 2017, la société Manitou soutient qu'en établissant un rapport d'essai privé conjointement avec les salariés de JCB, les experts ont pris parti pour JCB avant la saisie, ce qui ne permet plus de garantir que les experts exécuteront la saisie-contrefaçon avec toute l'impartialité requise pour préserver le droit à un procès équitable ;

Que la société JCB sollicite la confirmation de l'ordonnance pour les motifs qu'elle contient ; qu'elle ajoute que les conseils ayant assisté l'huissier ne sont pas ses conseils habituels ; que le fait que ces conseils auraient rédigé le rapport des tests peu de temps avant la saisie, en présence de deux salariés de JCB, sur le site de JCB et avec des instruments de mesures fournis par JCB, ne serait pas de nature à remettre en cause leur impartialité ; qu'elle avait bien présenté les tests dans sa requête en les produisant comme pièce n° 12 et le juge des requêtes avait alors pu autoriser nommément, en parfaite connaissance de cause, la présence des deux CPI dans son ordonnance ; que même à supposer que leur intervention durant la saisie-contrefaçon ait été partielle, cette question ne saurait justifier une rétractation de l'ordonnance rendue mais seulement l'annulation de l'ordonnance rendue, ce qu'elle conteste ;

Que ceci étant exposé, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à une mesure de saisie-contrefaçon ; que le droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que l'expert qui assiste l'huissier soit indépendant

des parties ; que le juge de la rétractation a le pouvoir de vérifier que les mesures ordonnées sont légalement justifiées au regard de la requête et des informations que le défendeur peut lui apporter ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que la société JCB, qui avait pris en location pour les besoins de la cause un véhicule MANITOU MT 1840, a mandaté Q... E... et U... M..., conseils en propriété industrielle du cabinet Beau de Loménie, pour suivre la réalisation de test sur ce véhicule et établi un rapport sur ces tests ; que ceux-ci ont été réalisés les 26 et 27 avril 2017, sur le site de la société JCB, au [...], en présence de deux salariés de cette société, F... G... et C... D..., tous deux ingénieurs de développement, lesquels ont fourni, monté sur le véhicule et démonté les instruments de mesure utilisés pour les tests ;

Que les deux experts ont déposé leur rapport le 4 mai 2017 ; que celui-ci comprend une première partie sur la description du véhicule analysé, une deuxième partie sur les instruments de mesure, une troisième partie sur la description des tests, comprenant une vérification de conformité, un test dans des conditions normales d'utilisation, charge 2015 kg, un test dans des conditions normales d'utilisation, charge 1015 kg, un test sur des mesures transitoires, puis des mesures correctrices, puis de la valve progressive pour terminer enfin par la désactivation de la coupure des mouvements hydrauliques aggravants ;

Que cette mission d'expertise privée a d'abord été utilisée à l'appui de l'assignation en contrefaçon délivrée le 5 mai 2017 par la société JCB à la société Manitou ; que celle-ci, après une description des brevets revendiqués, écrit notamment qu'« afin de confirmer l'existence d'actes de contrefaçon sur le sol français, les sociétés JCB ont loué un engin MANITOU MT1840 plusieurs séries de tests et de mesures ont alors été poursuivis sur cet engin les tests ont été réalisés les 26 et 27 avril 2017, en présence de deux conseils en propriété industrielle par messieurs F... G... et C... D..., salariés de la société JC Bamford » ;

Que ce rapport a aussi été produit au soutien de la requête à fin de saisie-contrefaçon du 1er juin 2017 ; que celle-ci, après avoir décrit les brevets revendiqués, expose que « nonobstant ses droits privatifs, elle [JCB] a appris que la société de droit français Manitou fabriquait et commercialisait en France plusieurs modèles reproduisant l'enseignement de ses deux brevets, comme les modèles de la gamme MT 1840 ; que la société JC Bamford a fait procéder à des tests à Sarcelles, sur un modèle MT 1840, afin de démontrer la contrefaçon de ses deux brevets ; que ces tests confirmant la contrefaçon de ses brevets, la société JC Bamford a alors assigné la société Manitou en contrefaçon par acte en date du 5 mai 2017

Que les atteintes ainsi portées à ses droits constituent des actes de contrefaçon que dès lors, elle est recevable et fondée à faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon ci-dessous exposées » ; que cette requête requiert ensuite l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon, portant aussi bien sur le modèle MT 1840 que d'autres modèles de la société Manitou, par tous huissiers de son choix, précisant « Autoriser l'huissier instrumentaire à se faire assister par un ou plusieurs experts autres que les subordonnés de la requérante, notamment par tous conseils en propriété industrielle du cabinet Beau de Loménie (), notamment Monsieur Q... E... et Monsieur U... M..., dont il enregistra les explications sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant nettement dans son procès-verbal les énonciations résultant de ses constatations personnelles de celles émanant du ou des experts qui l'assisteront » ;

Que par ordonnance du 2 juin 2017, la présidente de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris a, visant la requête et les pièces à l'appui, autorisé cette saisie-contrefaçon, portant tant sur le modèle MT 1840 que d'autres modèles de la société Manitou, autorisant particulièrement « l'huissier instrumentaire à se faire assister par deux experts autres que les subordonnés de la requérante, notamment par tous conseils en propriété industrielle du cabinet Beau de Loménie (), notamment Monsieur Q... E... et Monsieur U... M..., dont il enregistra les explications sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant nettement dans son procès-verbal les énonciations résultant de ses constatations personnelles de celles émanant du ou des experts qui l'assisteront » ;

Qu'il sera précisé qu'en exécution de cette ordonnance, un huissier de justice a procédé par procès-verbal du 16 juin 2017 à 9:30 au 17 juin 2017 à 2:15 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Manitou à Ancenis (44150), accompagné notamment de U... M... et Q... E..., conseils en propriété industrielle du cabinet Beau de Loménie ;

Qu'il résulte de ce qui précède que U... M... et Q... E... ont été désignés à deux reprises dans un même litige en contrefaçon opposant la société JC Bamford à la société Manitou ; d'abord le 26 avril 2017 à la demande de la société JC Bamford pour procéder à des tests sur un véhicule MANITOU MT 1840, déposant le 4 mai 2017 un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques du matériel examiné ; ensuite par ordonnance du 2 juin 2017, les désignant comme experts judiciaires pour assister l'huissier instrumentaire au cours d'opérations de saisie-contrefaçon portant aussi bien sur le modèle MT 1840, déjà examiné au cours de l'expertise privée, que d'autres modèles de la société Manitou ; qu'à l'évidence, et indépendamment de leur statut qui leur impose des obligations déontologiques, des conseils en propriété industrielle ne peuvent, sans qu'il soit nécessairement porté atteinte au principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être désignés comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire, en l'espèce relative à des faits de contrefaçon de brevet portant notamment sur le véhicule MT 1840 ; que cette désignation étant irrégulière, l'ordonnance du 2 juin 2017 sera rétractée et celle du 5 octobre 2017 infirmée » (cf. arrêt p. 7 à 9) ;

ALORS QUE le conseil en propriété industrielle, fût-il le conseil de la partie saisissante, 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 de brevet ; que la mission du conseil en propriété industrielle qui est désigné par le saisissant en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile ; que l'établissement par un conseil en propriété industrielle d'un rapport décrivant, à la demande de la partie saisissante, les caractéristiques d'un matériel ne fait donc pas obstacle à la désignation ultérieure de ce conseil comme expert du saisissant dans le cadre d'une saisie-contrefaçon portant notamment sur le même matériel ; qu'en retenant au contraire en l'espèce que MM. U... M... et Q... E..., conseils en propriété industrielle ayant établi un rapport d'expertise privée décrivant les caractéristiques d'un véhicule MANITOU MT 1840, ne pouvaient être ensuite désignés par ordonnance du 2 juin 2017 "comme experts judiciaires pour assister l'huissier instrumentaire au cours d'opérations de saisie-contrefaçon" portant notamment sur le modèle MT 1840 déjà examiné au cours de l'expertise privée dès lors que cela conduisait, en méconnaissance du principe d'impartialité exigé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à les désigner comme experts par l'autorité judiciaire alors qu'ils étaient antérieurement intervenus comme experts pour le compte de l'une des parties dans la même affaire relative à des faits de contrefaçon de brevet portant notamment sur le véhicule MT 1840, la cour d'appel a violé ensemble par fausse interprétation les articles 615-5 du code de la propriété intellectuelle et 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyens produits au POURVOI INCIDENT EVENTUEL par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Manitou BF.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Manitou tendant à voir écarter les pièces 2-8 et 4-4 de la société JC Bamford Excavators Limited ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société JC Bamford (lire : la société Manitou) sollicite que ces pièces relatives au procès-verbal de signification des brevets EP065 et EP965, ainsi qu'au paiement de la 8ème annuité ne pourront plus être prises en compte, comme étant des pièces nouvelles ; cependant, ces pièces ayant été régulièrement communiquées conformément au principe de la contradiction, il n'est pas justifié de les écarter des débats ;

ALORS QUE le principe du contradictoire est garanti en matière de saisie-contrefaçon par la procédure de référé-rétractation qui permet au saisi d'exposer ses arguments afin de faire rétracter ou modifier l'ordonnance rendue en son absence, au vu des seules pièces produites au pied de la requête ; que le juge de la rétractation doit donc se placer au jour où le juge des requêtes a statué pour vérifier le bien-fondé de la requête aux fins de saisie-contrefaçon ; que le requérant ne peut donc régulariser sa requête initiale en produisant des pièces complémentaires dans le cadre du référé-rétractation ; qu'en retenant dès lors que la production, dans le cadre de l'instance de référé-rétractation, des pièces nouvelles 2-8 et 4-4, non visées dans la requête initiale, étaient recevables dès lors qu'elles avaient été "régulièrement communiquées", la cour d'appel a violé les articles 16, 494 et 497 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 fondé sur la nullité de la requête aux fins de saisie-contrefaçon ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Manitou reproche à la société JC Bamford de ne pas avoir justifié que le directeur était son représentant légal ; cependant, dans sa requête du 1er juin 2017, la société JC Bamford a produit un extrait du Registre des sociétés d'Angleterre et Pays de Galles (pièce 1-1) permettant de donner des précisions suffisantes sur la qualité à agir du requérant ; en outre, il n'est pas démontré l'existence d'un grief pour le saisi qui connaît parfaitement la société JC Bamford, au vu des procédures encore en cours opposant les parties, notamment devant l'OEB ; ce moyen de nullité de la requête sera rejeté ;

ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une pièce versée aux débats par les parties ; que l'extrait du Registre des sociétés d'Angleterre et Pays de Galles (pièce 1-1 produite aux débats par la société JC Bamford Excavators Limited) ne mentionne ni les représentants légaux de la société, ni son directeur ; qu'en retenant toutefois que cette pièce permettait "de donner des précisions suffisantes sur la qualité à agir du requérant", en l'occurrence le directeur de la société JC Bamford Excavators Limited, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et a violé l'article 1192 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE l'irrégularité relative au pouvoir du représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond, qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief ; qu'en l'espèce, était en cause la question de l'identité de l'organe censé représenter la société JC Bamford Excavators Limited devant les juridictions françaises et la question de l'étendue des pouvoirs de cet organe ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, le fait que la société Manitou

ne démontrait pas l'existence d'un grief né de l'incertitude sur l'organe censé représenter le saisissant et sur les pouvoirs de celui-ci quand, s'agissant d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, aucun grief n'était requis, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 fondé sur l'inopposabilité du brevet EP 065 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la requête en saisie contrefaçon était fondée sur deux titres de la société JC Bamford : le brevet EP065 et le brevet EP965 ; selon la société Manitou, la société JC Bamford a fait croire au juge des requêtes en saisie-contrefaçon lors de sa requête du 1er juin 2017 que le brevet modifié avait déjà fait l'objet d'une décision de maintien, alors que la publication de la décision de la Chambre de Recours de l'OEB n'est intervenue que le 18 août 2017 ; la société JC Bamford réplique à bon droit que le brevet EP065 n'a jamais cessé d'être opposable à la société Manitou en faisant valoir que ce brevet a été délivré par l'OEB le 7 novembre 2007 (pièce 2-1), que le 23 janvier 2012, la Division de l'Opposition a rejeté les prétentions de la société JC Bamford (lire : Manitou) et maintenu le Brevet tel qu'accordé, et que le 30 mars 2017, la Chambre de Recours de l'OEB a maintenu le brevet sous une forme amendée (pièces 2-2, 2-3 et 2-4) et que d'ailleurs cette forme amendée a été produite devant le juge des requêtes le 1er juin 2017 qui était donc informé de l'état de la procédure d'opposition devant l'OEB initiée par la société Manitou (pièce 6-2 au pied de la requête) ; la société JC Bamford justifie en outre avoir porté à la connaissance de la société Manitou ladite forme amendée du brevet EP065 dès le 5 mai 2017, soit avant la date de publication de la décision, et ce, dans une procédure où la société Manitou est l'opposant et donc parfaitement informée de cette procédure (pièce 2-8) ; peu importe que le 4 août 2017, soit ultérieurement à la requête objet de la rétractation, la société Manitou ait déposé une requête en révision devant la Grande Chambre, cette requête n'ayant pas d'effet suspensif ; ce moyen sera rejeté ;

ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'une pièce versée aux débats par les parties ; qu'en affirmant que le brevet EP 065 invoqué par la société JC Bamford Excavators Limited n'avait jamais cessé d'être opposable à la société Manitou, dès lors que ce brevet avait été délivré par l'OEB le 7 novembre 2007, que la Division de l'Opposition avait rejeté les prétentions de la société Manitou le 23 janvier 2012 et que la Chambre des recours de l'OEB avait "maintenu le brevet sous une forme amendée" par décision du 30 mars 2017, quand cette dernière décision annulait en réalité la décision de la Division de l'opposition de l'OEB maintenant le brevet tel que délivré et renvoyait l'affaire devant la Division d'opposition pour maintenir le brevet sous une forme amendée, ce maintien n'étant du reste nullement acquis en raison du grand nombre de formalités à accomplir, de sorte qu'il ne restait rien du brevet tel que déposé le 7 novembre 2007 par la société JC Bamford Excavators Limited, qui n'était donc pas opposable à la société Manitou à la date du 1er juin 2007, date de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a dénaturé cette décision et a violé l'article 1192 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 décembre 2017, p. 21), la société Manitou faisait valoir que la société JC Bamford Excavators Limited ne pouvait, à la date de sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, soit à la date du 1er juin 2017, justifier de la forme amendée du brevet EP 065 dans la mesure où, d'une part, ce n'est que le 18 août 2017 que la Division d'opposition avait statué sur cette question et avait maintenu le brevet tel que modifié, sa décision étant publiée le 13 septembre 2017 et, d'autre part, qu'il restait encore des formalités à accomplir avant que la décision de maintien du brevet puisse être rendue opposable aux tiers ; que la société Manitou ajoutait que la pièce produite par la société JC Bamford Excavators Limited devant le juge de la rétractation pour justifier de l'existence et de l'opposabilité de ce brevet amendé (pièce n° 5-15) ne pouvait être prise en considération dans la mesure où toutes les justifications utiles doivent être apportées au stade du dépôt de la requête aux fins de saisie-contrefaçon ; qu'en affirmant que la société JC Bamford justifiait "avoir porté à la connaissance de la société Manitou ladite forme amendée du brevet EP065 dès le 5 mai 2017, soit avant la date de publication de la décision, et ce, dans une procédure où la société Manitou est l'opposant et donc parfaitement informée de cette procédure", sans répondre aux conclusions de la société Manitou faisant valoir que le juge saisi sur requête ne pouvait avoir reçu aucune information utile sur l'existence et la validité d'un brevet sous une forme amendée, dès lors que les décisions concernant cette question étaient intervenues postérieurement à sa saisine, et que les pièces produites sur ce points devant le juge de la rétractation étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 fondé sur l'absence de validité du brevet EP 965 à la date de la présentation de la requête ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Manitou reproche au requérant de ne pas avoir justifié du maintien en vigueur

de son titre lors de la présentation de sa requête du 1er juin 2017 ; s'il est vrai que le bordereau des annuités produit devant le juge des requêtes ne mentionnait que la dernière annuité payée au 1er juin 2016 (pièce 9 JCB), néanmoins, ce jour il est justifié du paiement de l'annuité de 2017 échue au 1er juin 2017 ; or, la société JC Bamford prouve qu'elle n'a pas été déchue de ses droits sur ce brevet EP965 puisqu'elle justifie avoir payé l'annuité 2017 dès le 23 mai 2017 (pièce 4-4 JCB) ; le brevet EP965 était donc valide au jour de la requête ;

ALORS QUE le requérant doit justifier au stade de la présentation de la requête que son brevet est en vigueur, en justifiant notamment du paiement des annuités dues à la date de la requête ; que la déchéance du brevet prend effet à la date d'échéance de la redevance annuelle non acquittée, à savoir le dernier jour du mois de la date anniversaire de dépôt ; qu'en considérant que la société JC Bamford Excavators Limited avait pu justifier de l'existence de ses droits sur le brevet EP 965 au stade de la procédure de référé-rétractation, notamment du paiement de l'annuité de 2017, en produisant une pièce n° 4-4 qui n'avait pas été jointe à la requête aux fins de saisie-contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles 16 et 494 du code de procédure civile, outre les articles L. 612-19, L. 613-22 et R. 613-46 du code de la propriété intellectuelle.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 fondé sur un manquement de la société JC Bamford Excavators Limited au principe de loyauté ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Manitou soutient que la requête a été présentée de façon déloyale en faisant valoir, d'une part, que le requérant a passé sous silence certains éléments de la procédure pendante devant la Chambre de recours de l'OEB et l'a donc présentée de façon fallacieuse () ; la présentation de la procédure devant l'OEB : au vu de la requête du 1er juin 2017 et des pièces en annexe, il en ressort que le juge a été suffisamment informé du contentieux existant entre les parties par le requérant, lequel a notamment produit l'assignation au fond du 17 mai 2017 (pièce 13 de la requête) ainsi qu'une traduction de la version amendée de la Chambre de recours (pièce 6-2 à l'appui de la requête) ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 20 décembre 2017, p. 30), la société Manitou faisait valoir que la requête de la société JC Bamford Excavators Limited aux fins de saisie-contrefaçon, en date du 1er juin 2017, avait été présentée de façon déloyale, puisque cette dernière avait dissimulé au juge que la Chambre des recours de l'OEB avait annulé le 30 mars 2017 la décision de la Division d'opposition qui maintenait le brevet litigieux tel que délivré à la société JC Bamford Excavators Limited, que le brevet tel que délivré n'existait donc plus, que le brevet qu'elle invoquait n'avait toujours pas fait l'objet d'une décision de maintien et que la pièce n° 6-2 produite le 1er juin 2017 ne pouvait par définition correspondre à la version amendée de ce brevet, puisque ce n'est que le 18 août 2017 que la Division d'opposition a maintenu le brevet tel que modifié, sa décision étant publiée le 13 septembre 2017 ; qu'en retenant que le juge de la requête avait pu acquérir, notamment au vu d'une "traduction de la version amendée de la Chambre de recours" invoquée par la société JC Bamford Excavators Limited (pièce 6-2 à l'appui de la requête), une connaissance suffisante des droits de cette société, sans répondre aux écritures de la société Manitou démontrant que cette pièce ne pouvait par nature faire la preuve des droits de la requérante au jour de la requête, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de rétractation partielle de l'ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2017 en ce qu'elle vise les machines autres que les machines MT 1440 et 1840 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les moyens de rétractation totale ou partielle autres que celui ci-après examiné, tiré du fait d'avoir requis la désignation de deux experts en violation du principe d'impartialité, l'argumentation développée par la société Manitou est identique à celle présentée en première instance ; que la cour confirmera l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté ces moyens pour les justes motifs qu'elle contient ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Manitou fait valoir que le requérant n'a fourni aucune pièce à l'appui de ces allégations de contrefaçon à l'exception des machines MT 1440/1840, elle demande donc la rétractation partielle pour toutes les machines autres que les MT 1440 et 1840 et ajoute que cette mesure ne respectait pas le principe de proportionnalité ; la société JC Bamford réplique qu'elle n'était pas tenue au stade de la requête de rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée ni même d'un commencement de preuve ; s'il est vrai que dans le rapport amiable produit à l'appui de la requête les tests n'ont porté que sur la machine MT 1840 de la société Manitou, néanmoins, lors de la présentation de la requête, il a été argumenté le fait que toutes les machines citées dans l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon correspondaient à des machines vendues par la société Manitou et sur lesquelles le système de commande pour appareil de manipulation de charge et le procédé de commande d'une machine de travail protégés par les deux brevets fondant la requête étaient susceptibles de s'adapter ; l'ordonnance d'autorisation du 2 juin 2017 était donc justifiée dans son intégralité et n'était pas entachée d'une atteinte au principe de proportionnalité ;

ALORS QU' en application des dispositions de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, telles qu'interprétées à la lumière de l'article 7, alinéa 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la partie qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon doit

présenter "des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations" ; que la saisie-contrefaçon doit être ordonnée dans le respect du principe de proportionnalité ; qu'en considérant que l'exigence relative à la présentation d'éléments de preuve raisonnablement accessibles avait été satisfaite en l'espèce par la société JC Bamford Excavators Limited, au seul motif qu' "il a été argumenté" sur les points litigieux, sans constater que la société JC Bamford Excavators Limited avait produit des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations de contrefaçon relatives aux machines autres que les machines MT 1440/1840, la cour d'appel ne pouvait refuser de rétracter la saisie dont le champ s'étendait à des machines pour laquelle aucune preuve n'avait été fournie, sans violer les textes susvisés, ensemble le principe de proportionnalité.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00325

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 27 mars 2018

Titrages et résumés : PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Règles d'action en justice - Saisie-contrefaçon - Devoir d'impartialité - Expert assistant l'huissier - Conseil en propriété industrielle ayant un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé à l'initiative de la partie requérante - Désignation - Validité

Le fait que le conseil en propriété industrielle de la partie qui a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon ait, à l'initiative de celle-ci, établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne fait pas obstacle à sa désignation ultérieure, sur la demande du saisissant, en qualité d'expert pour assister l'huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet, sa mission n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile

BREVET D'INVENTION ET CONNAISSANCES TECHNIQUES - Brevets d'invention - Règles d'action en justice - Saisie-contrefaçon - Déroulement - Personnes pouvant assister aux opérations de saisie-contrefaçon - Conseil en propriété industrielle ayant établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé à l'initiative de la partie requérante

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Exclusion - Conseil en propriété industrielle assistant un huissier dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-15.871, Bull. 2005, IV, n° 53 (cassation sans renvoi)

Textes appliqués :

▶ articles 232 et suivants du code de procédure civile

CAS 5



Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038426830>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 27 mars 2019

N° de pourvoi: 17-23136

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mastrad est titulaire du brevet français portant sur des ustensiles de cuisine en silicone pour four à micro-ondes et procédés pour rendre les aliments croustillants au moyen des dits ustensiles, déposé le 21 octobre 2011 sous le numéro 11 03 234, avec demande de priorité des brevets américains n° US 12 984 557 et US 131 176 719 des 4 janvier et 5 juillet 2011, et délivré le 18 janvier 2013 sous le numéro FR 2 969 906 ; qu'ayant appris que la société Consortium ménager parisien (la société CMP) présentait dans des salons un produit dénommé « plateau de cuisson pour chips » ou « Cuitchips », la société Mastrad, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, l'a assignée en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet ; que la société CMP a, notamment, reconventionnellement demandé l'annulation des revendications 1 à 6 du brevet FR 11 03 234, pour défaut de nouveauté, et des revendications 6 à 9, pour défaut d'activité inventive ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la revendication 6 du brevet FR 11 03 234, pour défaut d'activité inventive, et des revendications 7 à 9 placées dans sa dépendance, l'arrêt retient qu'aucun des brevets américains antérieurs US 4 283 425 et US 2006/0000368 ne décrit une plaque de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant sans aucun apport de matière grasse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le brevet US 2006/0000368 divulgue, en ses revendications 1 et 4, une plaque de cuisson comprenant une surface en silicone et, notamment, deux tiges de support pour soutenir cette surface de cuisson, laquelle comporte une pluralité d'ouvertures adaptées pour permettre l'écoulement de la chaleur pendant le chauffage de la plaque de cuisson, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce brevet, a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 janvier 2013 et rejette la demande d'annulation du brevet français FR 11 03 234, pour défaut de nouveauté, formée par la société Consortium ménager parisien, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mastrad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Consortium ménager parisien la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Consortium ménager parisien.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SAS Consortium Ménager Parisien de ses demandes de nullité formées à l'encontre du brevet FR 11 03234 délivré le 18 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; que la SAS CMP soutient que la revendication 1 du brevet porte sur une surface de cuisson en silicone étirée et maintenue en tension par une périphérie incurvée et que cette caractéristique est déjà divulguée par le brevet américain US 2006/0000368 déposé le 21 juin 2005 par la SA Mastrad elle-même ; Qu'elle fait valoir que si ce brevet a pour objet de faire cuire du pain et non pas croustiller des chips, l'homme du métier trouvera dans ce document l'intégralité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet pour parvenir aux résultats obtenus par l'invention revendiquée ; que la SA Mastrad réplique que le brevet américain n'a pas le même objet, la fonction de croustiller ne pouvant être confondue avec celle de cuire, un aliment cuit n'étant pas forcément croustillant et que la plaque de cuisson du brevet américain est un récipient muni de poignées et n'est pas maintenue sous tension, reposant sur le fond du four ; que le brevet américain Mastrad US 2006/0000368 divulgue une plaque de cuisson en silicone soutenue par deux tiges de support auxquelles sont couplées deux poignées thermorésistantes ; Qu'il résulte des revendications de ce brevet et de ses illustrations qu'au contraire de la revendication 1 du brevet litigieux, la surface de cuisson ne comprend aucun trou et repose directement sur le fond du four, son dispositif de support n'ayant pas pour objet de maintenir cette surface en tension à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci ; dès lors que ce brevet ne constitue pas une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté la revendication 1 de l'invention objet du brevet contesté ; que la revendication 6 est une revendication indépendante de procédé pour laquelle la SAS CMP invoque l'antériorité du brevet américain US 2001/00328423 déposé le 09 mars 2001 décrivant un support pour cuire une pizza dans un four à micro-ondes, comprenant des trous et une surface de cuisson en silicone, divulguant toutes les caractéristiques de la revendication 6 ; que la SA Mastrad réplique qu'à la différence de la revendication 6, ce brevet a pour effet de cuire une pizza et on de la rendre croustillante, la plaque support en silicone n'étant pas isolée de la source de chaleur mais à l'inverse collée à elle de manière à permettre la cuisson de la pâte de la pizza ; Qu'elle ajoute que ce brevet comprend une couche métallique constituant un susceptible, exclu de son propre brevet ; que le brevet américain Aronsson et al. US 2001/0032843 divulgue un susceptible de four à micro-ondes, pour chauffer des produits alimentaires, comportant une plaque métallisée ayant une pluralité d'ouvertures formant des zones perméables au gaz et à l'énergie de micro-ondes ; qu'il résulte des revendications de ce brevet et de ses illustrations qu'au contraire de la revendication 6 du brevet litigieux, la surface de cuisson repose directement sur la source de chaleur et non pas à distance, au-dessus de celle-ci, et qu'elle est un susceptible expressément exclu de l'invention objet du brevet litigieux (page 20 de la description : "il n'est pas souhaitable d'utiliser le plateau susceptible (...) Non seulement les chips de pommes de terre cuites sur ce dernier sont brûlées, noircies et friables, mais il est impossible de les décoller du plateau susceptible car les parties brûlées restent collées sur ce dernier"), qu'enfin cette invention est destinée à la cuisson d'une pâte à pain et non pas à rendre un aliment croustillant en le chauffant en une seule étape ; dès lors que ce brevet ne constitue pas une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté la revendication indépendante 6 de l'invention objet du brevet contesté ; La demande de nullité des revendications 2 à 5 du brevet pour défaut de nouveauté : que la SAS CMP soulève également la nullité des revendications 2 à 5 du brevet pour défaut de nouveauté ; Mais que les revendications 2 à 5 se trouvent placées sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient directement ; qu'elles tirent donc leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ; Qu'en conséquence les revendications 2 à 5 du brevet litigieux sont nouvelles ; La demande de nullité des revendications 6 à 9 du brevet pour défaut d'activité inventive : qu'aux termes des dispositions de l'article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; que la SAS CMP soutient que la revendication indépendante 6 est également dépourvue d'activité inventive pour être antériorisée par la combinaison des brevets US 2006/0000368 et US 4 283 425, ce dernier décrivant un procédé de cuisson des chips dans un micro-ondes supprimant l'étape d'immersion des chips et utilisant une seule étape de cuisson pour retirer l'eau et faire un produit croustillant avec une couleur uniforme et le goût d'une chip cuite à l'huile ; Qu'elle fait valoir que l'homme du métier qui voudrait utiliser ce procédé chercherait naturellement un dispositif adapté pour rendre le produit croustillant et favoriser la circulation de l'air et arriverait ainsi à utiliser la plaque de cuisson revendiquée par le brevet US 2006/0000368 sans faire preuve d'activité inventive ; Qu'elle ajoute que la revendication 6 est également antériorisée par le brevet US 2004/234653 qui décrit un moule de cuisson au micro-ondes dont les bords présentent des ouvertures et qui peut être utilisé de façon à surélever une pizza lors de sa cuisson et que même si ce brevet ne divulgue pas de moule en silicone, l'utilisation de ce matériau pour la cuisson au micro-ondes fait partie des

connaissances générales de l'homme du métier ; que la SA Mastrad réplique que son brevet n'utilise aucun additif et exclut le procédé de production de chaleur par susceptible à la différence des brevets US 4 283 424 et US 2004/234653 pour lesquels l'utilisation de silicone serait impossible ; que le brevet américain Yuan et al. US 4 283 425 déposé le 11 août 1981 divulgue un procédé de préparation d'un produit à base de pommes de terre comprenant l'application d'une couche d'huile sur la surface du revêtement de tranches de pommes de terre crues puis le chauffage par micro-ondes de ces tranches pour donner un produit ayant substantiellement le même goût, la même couleur et le même croustillant que des chips frites dans de la friture et ayant une teneur en matières grasses ajoutées allant jusqu'à environ 10 % ; Qu'il sera rappelé que le brevet Mastrad US 2006/0000368 divulgue une plaque de cuisson en silicone soutenue par deux tiges de support auxquelles sont couplées deux poignées thermorésistantes ; Qu'aucun de ces deux brevets ne décrit une plaque de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant sans aucun apport de matière grasse ; que le brevet Cogley et al. US 2004/0234653 déposé le 25 novembre 2004 divulgue un kit à pizza pour micro-ondes comprenant un plateau susceptible et une surface de susceptible sur la face tournée vers l'extérieur du plateau susceptible, ce dernier étant adapté pour soulever le produit alimentaire au-dessus du plancher du four à micro-ondes ; Que ce brevet ne décrit donc pas une surface de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous mais une surface de susceptible expressément exclue du procédé décrit par la revendication 6 du brevet litigieux ainsi qu'il l'a été rappelé précédemment ; qu'aucun des enseignements de ces trois brevets ne divulgue les caractéristiques de l'invention de procédé objet de la revendication indépendante 6 du brevet litigieux et ne suggère à l'homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, compte tenu du problème à résoudre qui n'est pas suggéré par l'enseignement de ces brevets ; dès lors que l'invention faisant l'objet de la revendication indépendante 6 du brevet litigieux qui résout la difficulté technique de parvenir à cuire et rendre croustillants rapidement des aliments fragiles ou découpés en tranches ou en rondelles fines, tels que des chips de pommes de terre, dans un four à micro-ondes sans l'absorption d'huile associée au processus de friture et sans que les chips de pommes de terre brûlent ou collent sur la surface de cuisson, nécessitait davantage que le simple exercice par l'homme du métier de ses capacités professionnelles d'exécutant et l'utilisation des enseignements de l'état de la technique pertinent ; en conséquence que la revendication indépendante 6 du brevet contesté présente bien une activité inventive » ;

1°) ALORS QUE le brevet américain Mastrad US 2006/0000368 divulgue notamment « une plaque de cuisson comprenant une surface en silicone des première et deuxième tiges de support pour soutenir la surface de cuisson et, 4, une plaque de cuisson selon la revendication 1, dans laquelle la surface de cuisson en silicone comprend une pluralité d'ouvertures adaptées pour permettre l'écoulement de la chaleur par les ouvertures pendant le chauffage de la plaque de cuisson » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de nullité de la revendication 1 et de la revendication indépendante 6 du brevet litigieux pour défaut de nouveauté, qu'il résulte des revendications de ce brevet et de ses illustrations qu'au contraire du brevet litigieux, la surface de cuisson ne comprend aucun trou et repose directement sur le fond du four, son dispositif de support n'ayant pas pour objet de maintenir cette surface à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, lorsqu'il résultait des revendications du brevet US 2006/0000368 et de ses illustrations que la plaque de cuisson en silicone était supportée par des tiges ayant pour effet de l'isoler de la surface du four et pouvait comporter une pluralité d'ouvertures permettant la circulation de la chaleur, la Cour d'appel a dénaturé le brevet US 2006/0000368, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE le brevet américain Mastrad US 2006/0000368 divulgue notamment « une plaque de cuisson comprenant une surface en silicone des première et deuxième tiges de support pour soutenir la surface de cuisson et, 4, une plaque de cuisson selon la revendication 1, dans laquelle la surface de cuisson en silicone comprend une pluralité d'ouvertures adaptées pour permettre l'écoulement de la chaleur par les ouvertures pendant le chauffage de la plaque de cuisson » ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de nullité des revendications 6 à 9 du brevet litigieux pour défaut d'activité inventive, qu'aucun des brevets constituant l'état des techniques à la disposition de l'homme de métier ne décrit une plaque de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant sans aucun apport de matière grasse, lorsqu'il résultait des revendications du brevet US 2006/0000368 et de ses illustrations que la plaque de cuisson en silicone est supportée par des tiges ayant pour effet nécessaire de l'isoler de la surface du four et pouvait comporter une pluralité d'ouvertures permettant la circulation de l'air, la Cour d'appel a dénaturé le brevet US 2006/0000368, en violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE l'état des techniques à la disposition de l'homme de métier au regard duquel doit être appréciée l'activité inventive peut résulter de la combinaison de plusieurs brevets ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 30 novembre 2015, p. 18-19), si la revendication 6 du brevet litigieux portant sur « un procédé pour rendre les aliments croustillants consistant à placer une couche d'aliment sur le dessus d'une surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, la surface de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air et rendre l'aliment croustillant en chauffant l'aliment en une seule étape qui consiste à exposer l'aliment à une énergie de micro-ondes pendant une durée prédéterminée » n'était pas antériorisée par la combinaison des brevets US 2006/000036836 et US 4 283 42537, le brevet US 4283 425 décrivant un procédé de cuisson des chips dans un four à micro-ondes qui supprime l'étape d'immersion des chips et utilise une seule étape de cuisson pour retirer l'eau et faire un produit croustillant avec une couleur uniforme et le goût d'une chip cuite à l'huile, le procédé de cuisson des chips à micro-ondes durant une période suffisante pour produire une chip qui a substantiellement le même goût, la même couleur et avec le même croustillant qu'une chip cuite dans l'huile, le micro-ondes permettant de réduire l'eau dans la chip, ce brevet divulguant un procédé de cuisson de chips utilisant une seule étape de cuisson au micro-ondes pendant une durée suffisante pour produire des chips et si l'homme du métier qui voudrait utiliser ce procédé chercherait naturellement un dispositif adapté pour rendre le produit croustillant et favoriser la circulation de l'air, et arriverait donc à utiliser la plaque de cuisson

revendiquée par le brevet US 2006/0000368 sans faire preuve d'activité inventive, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la SAS Consortium Ménager Parisien, en important et en commercialisant des dispositifs reproduisant les revendications 1, 2, 5 et 6 du brevet 11 03234 a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la SA Mastrad, titulaire de ce brevet ;

AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « La société CMP conteste la reproduction de la revendication 6 qui se lit comme suit : "Procédé pour rendre des aliments croustillants, comprenant les étapes de : placer une couche d'un aliment sur le dessus d'une surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base, au-dessus de celle-ci, la surface de cuisson en silicone comprenant une pluralité de trous pour permettre la circulation de l'air ; et rendre l'aliment croustillant en chauffant l'aliment en une seule étape qui consiste à exposer l'aliment à une énergie de micro-ondes pendant une durée prédéterminée." la revendication précise que les aliments sont placés sur le dessus d'une surface de cuisson. Il s'ensuit que, peu importe qu'ils soient posés à plat ou à la verticale dans les encoches selon l'utilisation offerte par l'ustensile de la société CMP, dans la mesure où dans les deux cas les aliments sont bien au-dessus de la surface. La société CMP ne peut sérieusement soutenir que l'effet recherché du croustillant se réalise par le refroidissement, alors que cette étape est suggérée dans une recette de dessert de pommes figurant au dos de la boîte d'emballage et qu'au contraire, il est indiqué sur le dessus de la boîte, que le produit est "idéal pour préparer des chips de légumes ou de fruits légères et croustillantes en quelques minutes" et qu'il suffit "de couper les aliments et de les mettre au micro-ondes sur l'ustensile 2 à 3 minutes, pour les déguster." En conséquence la revendication 6 apparaît reproduite et contrefaite » ;

ALORS QUE la contrefaçon suppose une atteinte aux droits du propriétaire du brevet, droits dont l'étendue est déterminé par les revendications ; que le procédé pour rendre les aliments croustillants objet de la revendication 6 du brevet FR 11 03234 comprend une étape consistant à placer une couche d'aliment sur le dessus de la surface de cuisson en silicone disposée à distance par rapport à une surface de base ; qu'en jugeant que l'ustensile commercialisé par la société CMP qui comporte des encoches destinées à recevoir des aliments ainsi placés à la verticale par rapport à la surface de cuisson en silicone contrefaisait le procédé consistant à placer les aliments en couche sur la surface en silicone, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00248

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 16 mai 2017

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038137146>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 6 février 2019

N° de pourvoi: 17-21585

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président

SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2017), que la société Newmat, qui fabrique et commercialise des plafonds tendus, est titulaire du brevet européen EP 1 180 186 désignant la France, intitulé « matériau polymère en feuille souple pour structures tendues et faux plafonds comprenant ce matériau », déposé le 20 mars 2000, publié le 27 septembre 2001 et délivré le 26 janvier 2005 puis, après opposition devant l'Office européen des brevets (l'OEB), maintenu sous une forme modifiée le 30 septembre 2008 ; que, reprochant à la société Normalu de commercialiser des produits reproduisant les revendications 1 et 3 à 9 de ce brevet, la société Newmat l'a assignée en contrefaçon ;

Attendu que la société Newmat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la contrefaçon par équivalence est caractérisée lorsque deux moyens de forme différente exercent la même fonction en vue d'un résultat de même nature et que cette fonction est nouvelle ; que pour être privée de nouveauté, la fonction doit avoir été divulguée, telle quelle, dans tous ses éléments, dans une ou plusieurs antériorités ; qu'en l'espèce, pour écarter la reprise de la caractéristique E de la revendication 1 par équivalence, la cour d'appel, après avoir relevé que la mise sous tension revendiquée « permet de contrôler la densité et la taille des perforations lors de leur utilisation finale dans un plafond tendu » et que la société Newmat indique que la mise sous tension revendiquée a pour fonction de « permettre à l'utilisateur de maîtriser facilement la taille et la densité des perforations du plafond une fois celui-ci tendu », retient qu'il serait justifié « que la fonction revendiquée en l'espèce n'est pas nouvelle puisque des toiles perforées avec maîtrise des perforations telles la feuille Kaetaphon de 1992 étaient connues à la date de dépôt du brevet, le fait que cette antériorité soit incompatible ou non avec une utilisation pour des faux plafonds tendus comme l'a relevé l'OEB dans sa décision du 10 juin 2008 ne conférant pas de caractère nouveau à la fonction du moyen » ; qu'en écartant ainsi la nouveauté de la fonction revendiquée, sans relever l'existence de la moindre antériorité qui aurait enseigné un moyen ayant pour fonction la maîtrise de la taille et la densité des perforations d'une toile tendue, la cour d'appel a violé l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en affirmant que le fait que la feuille Kaetaphon soit incompatible ou non avec une utilisation pour des plafonds tendus ne conférerait pas de caractère nouveau à la fonction du moyen et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la feuille Kaetaphon ne présentait pas un caractère rigide, indéformable et était apte et destinée à être utilisée dans une structure tendue, et si elle était ainsi susceptible d'exercer la fonction revendiquée, consistant à permettre à l'utilisateur de maîtriser les perforations de la toile une fois celle-ci tendue, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas justifié en quoi la feuille Kaetaphon constituerait une antériorité destructrice de la nouveauté de la fonction revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la contrefaçon peut être prouvée par tout moyen, notamment par la production de la documentation commerciale relative aux produits incriminés ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt, la caractéristique F de la revendication 1 est constituée par le fait que la toile présente un coefficient d'absorption acoustique plus élevé que la même toile dépourvue desdites microperforations ; que pour écarter la reproduction de cette caractéristique, la cour d'appel a retenu que « se contentant d'affirmer dans ses dernières écritures que la société Normalu elle-même explique dans sa documentation commerciale que ses gammes de produits « Acoustics » et « Lumière Acoustic » présentent un

coefficient d'absorption acoustique plus élevé que les autres gammes de toiles non microperforées, sans autre démonstration en ce sens, [la société Newmat] ne démontre pas plus la reproduction de la caractéristique F dudit brevet » ; qu'en statuant ainsi, sans justifier en quoi la documentation commerciale relative aux produits incriminés ne serait pas de nature à rapporter la preuve de la reproduction de la revendication F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 615-1 et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en s'abstenant ainsi de préciser en quoi la documentation commerciale de la société Normalu ne serait pas de nature à rapporter la preuve de la reproduction de la caractéristique F de la revendication 1, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes pour contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 1 180 186 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes pour contrefaçon des revendications dépendantes 3 à 8 de ce brevet, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la contrefaçon par équivalence de moyens suppose que le moyen breveté n'exerce pas une fonction connue, la fonction du moyen étant définie comme l'action de produire, dans l'application qui lui est donnée, un premier effet technique ; qu'ayant relevé que la présence des microreliefs, formés par repoussage de la feuille de matériau jusqu'à sa micro-perforation, élevait le coefficient acoustique du matériau et que la fonction invoquée de la mise sous tension revendiquée était de permettre à l'utilisateur de maîtriser facilement la taille et la densité des perforations du plafond une fois celui-ci tendu, la cour d'appel, qui a constaté qu'était connu, à la date du dépôt du brevet, l'usage de toiles perforées avec maîtrise des perforations, telle la feuille Kaetaphon de 1992, ce dont il résultait que l'effet technique premier de la fonction était connu, en a exactement déduit, sans être tenue d'effectuer la recherche invoquée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, que la fonction du moyen revendiqué n'était pas nouvelle, peu important que cette antériorité soit ou non compatible avec une utilisation pour de faux plafonds tendus ;

Attendu, en deuxième lieu, que, dans la mesure où l'une des caractéristiques de la revendication 1 du brevet n'est pas contrefaite, le moyen, qui, en ses troisième et quatrième branches, critique les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré que la caractéristique dite « F » n'était pas reproduite, est inopérant ;

Attendu, en troisième lieu, que le rejet du moyen, pris en ses quatre premières branches, rend le grief de la cinquième branche sans portée ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'il n'est formulé aucun grief contre les motifs, propres et adoptés, par lesquels la cour d'appel a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon par reproduction de la revendication 9 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Newmat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Normalu la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Newmat

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes fondées sur la contrefaçon des revendications 1 et 3 à 9 du brevet EP 1 180 186 et rejeté le surplus des demandes de la société Newmat et notamment la demande d'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon la société appelante, les produits "A10 MICROPERF", "A15 NANOPERF", "A20 ACOPERF", "A30 MICROACOUSTIC" et "A40 MINIPERF" référencés dans les gammes LES ACOUSTICS ou BARRISOL ACOUSTICS par la société Normalu ainsi que les produits "BARRISOL LUMIERE NANOPERF A15" et "A15 NANOPERF" référencés dans la gamme LUMIERE ACOUSTIC reproduisent les caractéristiques des revendications 1 et 3 à 9 du brevet EP 186 dont elle est titulaire s'agissant de produits constitués d'une toile souple présentant une épaisseur inférieure à un demi-millimètre (caractéristique A), destinés à la réalisation de plafonds tendus (caractéristique B), d'une toile comportant des micro-reliefs s'étendant sur une hauteur de quelques microns à 100 microns (caractéristique C), de micro-reliefs obtenus par une étape d'aiguilletage repoussant localement la matière constitutive de la feuille jusqu'à sa microperforation (caractéristique D), d'une microperforation conduite alors que la feuille de matériau est placée sous une tension de l'ordre de celle de son utilisation finale dans une structure tendue (caractéristique E), et de toile présentant un coefficient d'absorption acoustique plus élevé que la même toile dépourvue des dites microperforations (caractéristique F) ; que s'agissant de la caractéristique E dont la reprise est contestée, elle ajoute que celle-ci est établie par le fait que c'est la seule solution plausible sur un plan technique, ce qui est reconnu par la société Normalu elle-même par le rapport de l'Institut Français du Textile et le rapport de l'expert allemand qui s'est rendu sur le site où la micro-perforation est réalisée ainsi que par l'existence d'une contraction de la toile dans le sens de la largeur ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient qu'il y a contrefaçon par équivalence ; que la société Normalu conteste reproduire dans ses

produits les caractéristiques E et F du brevet Newmat de sorte que la société Newmat, à qui appartient la charge de la preuve de la contrefaçon alléguée, ne peut pas tirer des explications de l'intimée sur l'insuffisance de description du brevet, un quelconque aveu de la reproduction de la caractéristique E du brevet ; que dans son rapport d'expertise technique établi à la demande de la société Newmat le 10 juin 2012, l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH), qui a examiné des échantillons de films enduits perforés A10, A20 et A30 appartenant à la gamme « acoustics » de la marque Barrisol placés sous scellés par l'huissier de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon, a conclu à la présence sur ces trois références, des caractéristiques suivantes :

- une épaisseur inférieure à un demi-millimètre des films enduits,
- des micro-reliefs provoqués par un reflux localisé de l'enduction dont la hauteur a pu être mesurée entre 5 et 35 microns,
- des profils de perforation allongés provoqués très probablement par des tensions des films enduits à l'opération de micro-perforations qui conduit à supposer l'emploi fort probable de la technologie de l'aiguilletage ;

que le rapport d'expertise daté du 28 décembre 2012, réalisé en Allemagne par le laboratoire d'essai Plasplan dans le cadre de la procédure d'inspection de l'opération de microperforation réalisée chez Bickel sous-traitante de la société Normalu, sur décision de la juridiction allemande compétente, conclut que l'existence d'une tension de la feuille de l'ordre de celle subie lors de l'utilisation finale ne pouvait être confirmée, car « il n'y avait pas de structure tendue de référence disponible » ; que l'argument selon lequel la contraction même de la toile dans sa largeur, mesurée par l'expert à hauteur de 2,1 cm, révélerait sa mise en tension n'est pas plus pertinent dès lors que l'expert indique qu'en raison de la température élevée du cylindre à aiguilles, la feuille se chauffe, puis se rétracte au cours du refroidissement ; qu'il résulte de ces énonciations que la preuve que les perforations de la toile ont eu lieu par l'utilisation du procédé couvert par le brevet Newmat, à savoir par aiguilletage sous tension, et que cette tension est « du même ordre » que celle de son utilisation finale dans une structure tendue, n'est pas rapportée ; que la contrefaçon par reproduction de la revendication n°1 du brevet Newmat, telle que modifiée à la suite de la procédure d'opposition devant l'OEB, n'est donc pas caractérisée ; qu'à titre subsidiaire l'appelante, qui indique que la mise sous tension revendiquée a pour fonction de permettre à l'utilisateur de maîtriser facilement la taille et la densité des perforations du plafond une fois celui-ci tendu, invoque pour la première fois en cause d'appel la contrefaçon par équivalence de la caractéristique E de la revendication 1 ; que si la société Normalu conteste dans les motifs de ses dernières écritures la recevabilité d'une telle demande qui selon elle serait nouvelle, force est de constater qu'aux termes du dispositif de ces mêmes écritures, la cour n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité de ce chef ; que s'il y a contrefaçon par équivalence lorsque le moyen du dispositif argué de contrefaçon, qui diffère de celui protégé par le brevet, exerce la même fonction pour atteindre le même résultat que celui atteint par le brevet litigieux, encore faut-il que la fonction soit nouvelle ; que la société Normalu justifie que la fonction revendiquée en l'espèce n'est pas nouvelle puisque des toiles perforées avec maîtrise des perforations telle la feuille Kaetaphon de 1992 étaient connues à la date du dépôt du brevet, le fait que cette antériorité soit incompatible ou non avec une utilisation pour des faux plafonds tendus comme l'a relevé l'OEB dans sa décision du 10 juin 2008 ne conférant pas de caractère nouveau à la fonction du moyen ; qu'en conséquence la société Normalu n'apporte pas la preuve de la reproduction de la caractéristique E de la revendication 1 du brevet dont elle est titulaire ; que se contentant d'affirmer dans ses dernières écritures que la société Normalu elle-même explique dans sa documentation commerciale que ses gammes de produits "Acoustics", et "Lumiere Acoustic" présentent un coefficient d'absorption acoustique plus élevé que les autres gammes de toiles non microperforées, sans autre démonstration en ce sens, ne démontre pas plus la reproduction de la caractéristique F dudit brevet ; que la reproduction des revendications 3 à 8, toutes dépendantes directement ou indirectement de la revendication 1 n'est pas démontrée ; qu'il en est de même de la revendication n° 9 relative à un sous-plafond, en l'absence de tout élément y afférent ; que l'ensemble des demandes en contrefaçon de la société Newmat, doivent donc être rejetées, y compris la demande subsidiaire d'expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier sa propre carence dans l'administration de la preuve des faits allégués » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Normalu conteste l'existence d'une contrefaçon en faisant valoir que la toile constituant ses produits « Acoustics » argués de contrefaçon, ne subit pas une tension proche de celle supportée lors de son utilisation finale, au cours de la phase d'aiguilletage ; que la société demanderesse verse aux débats un rapport d'expertise technique établi à sa demande par PIFTH, le 10 juin 2012 ; que cet organisme a examiné des échantillons de films enduits perforés A10, A20 et A30 appartenant à la gamme « acoustics » de la marque Barrisol placés sous scellés par l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon ; qu'il a conclu à la présence sur ces trois références, des caractéristiques suivantes :

- une épaisseur inférieure à un demi-millimètre des films enduits,
- la présence de micro-reliefs provoqués par un reflux localisé de l'enduction dont la hauteur a pu être mesurée entre 5 et 35 microns,
- des profils de perforation allongés provoqués très probablement par des tensions des films enduits à l'opération de micro-perforations qui conduit à supposer l'emploi fort probable de la technologie de l'aiguilletage ;

que néanmoins, l'expertise réalisée à la demande de la société Newmat dans les locaux de la société Bickel, sous-traitante de la société Normalu, sur décision de la juridiction allemande compétente, a décrit le fonctionnement de la machine permettant l'aiguilletage ; qu'il est ainsi apparu que, sur cette machine de fabrication maison, la feuille à aiguilléter était chargée à l'entrée de la machine puis passée à la main à travers la machine pour être fixée de l'autre côté sur un dispositif d'enroulement. Celui-ci entraîne la feuille à travers la machine et l'enroule sur un mandrin ; que seuls les rouleaux d'entraînement peuvent être réglés sur le pupitre de commande ; que l'expert a pu observer que, sur la machine qui était en marche, le dévideur tournait librement sans frein et que la tension exercée était celle provoquée par la résistance de déroulement du dévideur, cette résistance étant considérée comme négligeable, car le dérouleur pouvait être tourné à la main ; que l'expert a constaté qu'on ne parlait pas de tension de la feuille, car elle ne peut être réglée sur la machine et il n'a trouvé aucun document permettant de retenir l'existence d'une mise sous tension ; qu'il a ensuite procédé à un essai avec une bobine de film apportée par les avocats ; qu'il a constaté que le dévideur tournait librement et n'a pu observer ni mesurer aucune tension continue du lé sur l'ensemble du processus ; qu'il a seulement constaté qu'en aval du cylindre à aiguilles, la feuille était soumise à une tension qu'il considère comme presque négligeable, pour éviter que la feuille ne s'enroule autour du cylindre à aiguilles ; qu'il a relevé qu'on pouvait sans problème, d'un seul

doigt, soulever ou abaisser la feuille dans la machine d'au moins 50 mm au cours de l'aiguilletage, ce qui lui permet de conclure que la feuille n'est pas tendue sur la machine ; que l'expert a donc conclu que l'existence d'une tension de la feuille de l'ordre de celle subie lors de l'utilisation finale ne pouvait être confirmée ; que la société Newmat relève, néanmoins, que la largeur de la toile est réduite après la réalisation de l'aiguilletage, ce qui serait la preuve d'un allongement axial du fait d'une mise sous tension exercée sur la toile dans le sens de son déroulement ; qu'elle verse aux débats un calcul de l'étirement que doit subir la toile pour aboutir à la contraction de 21 mm, constatée lors de l'expertise, en vue de démontrer que l'étirement subi correspond à celui supporté lors de l'utilisation finale ; que cependant, l'expert attribue cette contraction de la toile au chauffage du cylindre à aiguilles, la feuille se rétractant lors du refroidissement ; que par ailleurs, le fait que l'aiguilletage soit réalisé sur une machine de fabrication maison par un opérateur expérimenté est de nature à expliquer l'absence de spécifications et documents de référence ; qu'il ressort ainsi de ce rapport que les diligences de l'expert n'ont pas permis de mettre en évidence la caractéristique de la tension incluse dans la revendication n° 1 du brevet, telle qu'elle a été modifiée à la suite de la procédure d'opposition devant l'OEB ; que la société Newmat à titre subsidiaire sollicite la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle ; que cependant, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions alors que les opérations d'expertise réalisées en Allemagne chez le sous-traitant de la société Normalu, ont permis à la société demanderesse de prendre connaissance des conditions dans lesquelles l'aiguilletage de la toile était réalisé ; qu'il y a donc lieu de constater que la société Newmat échoue à apporter la preuve de la contrefaçon de la revendication n° 1 de son brevet, ainsi que des revendications n° 3 à 8, toutes dépendantes de la revendication n° 1 ; qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve de la contrefaçon de la revendication n° 9 relative à un sous-plafond, en l'absence de toute constatation sur ce sujet dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon ; que l'ensemble des demandes de la société Newmat doit donc être rejeté ».

1°) ALORS QUE la contrefaçon par équivalence est caractérisée lorsque deux moyens de forme différente exercent la même fonction en vue d'un résultat de même nature et que cette fonction est nouvelle ; que pour être privée de nouveauté, la fonction doit avoir été divulguée, telle quelle, dans tous ses éléments, dans une ou plusieurs antériorités ; qu'en l'espèce, pour écarter la reprise de la caractéristique E de la revendication 1 par équivalence, la cour d'appel, après avoir relevé que la mise sous tension revendiquée « permet de contrôler la densité et la taille des perforations lors de leur utilisation finale dans un plafond tendu » (arrêt, p. 8, §. 4) et que la société Newmat indique que la mise sous tension revendiquée a pour fonction de « permettre à l'utilisateur de maîtriser facilement la taille et la densité des perforations du plafond une fois celui-ci tendu » (arrêt, p. 12, §. 6), retient qu'il serait justifié « que la fonction revendiquée en l'espèce n'est pas nouvelle puisque des toiles perforées avec maîtrise des perforations telles la feuille Kaetaphon de 1992 étaient connues à la date de dépôt du brevet, le fait que cette antériorité soit incompatible ou non avec une utilisation pour des faux plafonds tendus comme l'a relevé l'OEB dans sa décision du 10 juin 2008 ne conférant pas de caractère nouveau à la fonction du moyen » (arrêt, p. 12, avant-dernier §.) ; qu'en écartant ainsi la nouveauté de la fonction revendiquée, sans relever l'existence de la moindre antériorité qui aurait enseigné un moyen ayant pour fonction la maîtrise de la taille et la densité des perforations d'une toile tendue, la cour d'appel a violé l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant que le fait que la feuille Kaetaphon soit incompatible ou non avec une utilisation pour des plafonds tendus ne conférerait pas de caractère nouveau à la fonction du moyen et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la feuille Kaetaphon ne présentait pas un caractère rigide, indéformable et était apte et destinée à être utilisée dans une structure tendue, et si elle était ainsi susceptible d'exercer la fonction revendiquée, consistant à permettre à l'utilisateur de maîtriser les perforations de la toile une fois celle-ci tendue, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas justifié en quoi la feuille Kaetaphon constituerait une antériorité destructrice de la nouveauté de la fonction revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE la contrefaçon peut être prouvée par tout moyen, notamment par la production de la documentation commerciale relative aux produits incriminés ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt (p. 11), la caractéristique F de la revendication 1 est constituée par le fait que la toile présente un coefficient d'absorption acoustique plus élevé que la même toile dépourvue desdites microperforations ; que pour écarter la reproduction de cette caractéristique, la cour d'appel a retenu que « se contentant d'affirmer dans ses dernières écritures que la société Normalu elle-même explique dans sa documentation commerciale que ses gammes de produits « Acoustics » et « Lumière Acoustic » présentent un coefficient d'absorption acoustique plus élevé que les autres gammes de toiles non microperforées, sans autre démonstration en ce sens, [la société Newmat] ne démontre pas plus la reproduction de la caractéristique F dudit brevet » ; qu'en statuant ainsi, sans justifier en quoi la documentation commerciale relative aux produits incriminés ne serait pas de nature à rapporter la preuve de la reproduction de la revendication F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 615-1 et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant ainsi de préciser en quoi la documentation commerciale de la société Normalu ne serait pas de nature à rapporter la preuve de la reproduction de la caractéristique F de la revendication 1, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes pour contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 1 180 186 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes pour contrefaçon des revendications dépendantes 3 à 8 de ce brevet, et ce par application de l'article 625 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00092

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 30 juin 2017

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091562>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 23 janvier 2019

N° de pourvoi: 16-28322 17-14673

Non publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Mouillard (président), président

SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Carrera et Texas de France que sur le pourvoi incident relevé par la société Muller et Cie, n° R 16-28.322, et, vu leur connexité, joignant ces pourvois au pourvoi n° A 17-14.673 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Muller et Cie (la société Muller) est titulaire du brevet européen EP 1 067 822, déposé le 7 juillet 2000 et délivré le 16 novembre 2005, intitulé « Procédé de fabrication d'éléments chauffants pour appareil de chauffage et cuisson, élément chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi équipés », sous priorité d'une demande de brevet français du 9 juillet 1999, publiée le 10 janvier 2001 ; que reprochant aux sociétés Texas de France et Carrera d'importer, détenir et offrir à la vente, en France, des appareils de chauffage sous la marque « Maestro » présentant des similitudes avec des appareils couverts par ce brevet, la société Muller a assigné ces deux sociétés en contrefaçon de ce dernier ; qu'elle a étendu la procédure aux appareils de chauffage commercialisés par ces deux sociétés sous l'appellation « Kuga » ; qu'en cours de procédure, la société Muller a obtenu, le 16 mai 2012, une décision du directeur général de l'INPI acceptant une limitation de son brevet ; que les sociétés Texas de France et Carrera ont reconventionnellement demandé l'annulation, notamment pour insuffisance de description, de la partie française des revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP 1 067 822, tel que limité, invoquées contre elles ; qu'après avoir, par le premier arrêt attaqué, rejeté les demandes d'annulation du brevet, retenu que les actes de contrefaçon invoqués contre les sociétés Texas de France et Carrera étaient caractérisés, ordonné des mesures de communication de pièces et d'interdiction sous astreinte et rejeté la demande de publication, la cour d'appel, par le second arrêt attaqué, a rejeté les demandes en réparation des préjudices économique et moral, formées par la société Muller ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° R 16-28.322 :

Attendu que les sociétés Carrera et Texas de France font grief à l'arrêt du 6 septembre 2016 de rejeter leurs demandes d'annulation du brevet EP 1 067 822 alors, selon le moyen :

1°/ qu'un brevet européen est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; qu'une invention ne peut être considérée comme suffisamment décrite que si l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, de l'exécuter sans effort excessif ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'invention serait suffisamment décrite, la cour d'appel a affirmé que l'homme du métier sait qu'il lui suffira, après avoir procédé à une sélection de matériaux ayant des températures de fusion sensiblement équivalentes, de choisir une température de coulée de l'alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l'enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner et de déterminer l'épaisseur suffisante de la gaine « par simples essais de mise au point, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer d'un protocole opératoire particulier » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que la mise en oeuvre de la technique de moulage par insertion était délicate et imposait que la conduite de la coulée soit menée de façon à ne pas créer de zones de surchauffe de gaine, la cour d'appel n'a pas justifié en quoi l'homme du métier, qui n'est pas un spécialiste de la fonderie et n'a que de simples « connaissances de base en science des métaux et en technique de moulage par insertion », serait en mesure d'exécuter l'invention et notamment d'obtenir une fusion superficielle de l'enveloppe sans détérioration de celle-ci, sans effort excessif, nonobstant l'absence de toute indication, dans le brevet, sur la température maximale à laquelle doit être coulé l'alliage ferreux, sur l'épaisseur et l'inertie suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer et sur le délai pendant lequel le

matériau fondu doit chauffer la résistance ; que la cour d'appel a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Carrera et Texas de France faisaient notamment valoir que faute d'indiquer le délai pendant lequel le matériau fondu devait chauffer l'enveloppe de la résistance pour provoquer sa fusion superficielle sans pour autant la détériorer, le brevet était insuffisamment décrit pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter ; qu'en se contentant de relever que l'homme du métier sait qu'il lui suffira, après avoir procédé à une sélection de matériaux ayant des températures de fusion sensiblement équivalentes, de choisir une température de coulée de l'alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l'enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner et de déterminer l'épaisseur suffisante de la gaine par simples essais de mise au point, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer d'un protocole opératoire particulier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'homme du métier était en mesure de maîtriser, sans efforts excessifs, la durée pendant laquelle l'alliage ferreux doit chauffer l'enveloppe de la résistance sans détériorer celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le brevet doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; que la description du brevet doit, en conséquence, comporter l'ensemble des éléments nécessaires pour permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention, sans qu'il importe de savoir si ces éléments constituent ou non, en eux-mêmes, « l'objet spécifique » de l'invention ; qu'en relevant qu'il ne serait pas nécessaire que le brevet décrive, de façon détaillée, les techniques de moulage et de coulée, au motif qu'elles ne constitueraient pas « l'objet spécifique du Brevet », la cour d'appel a violé les articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich ;

4°/ qu'une invention ne peut être considérée comme suffisamment décrite que si l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, de l'exécuter sans effort excessif ; qu'en affirmant que « les techniques de moulage et de coulée en tant que telles ne constituent pas l'objet spécifique du Brevet, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les décrire de façon détaillée et qu'au demeurant, la description propose une technique de coulée en source, tout en indiquant que d'autres techniques peuvent être utilisées », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi l'homme du métier, défini par l'arrêt comme un ingénieur spécialiste des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestiques, ayant des connaissances de base en science des matériaux et en technique de moulage par insertion, aurait été en mesure d'exécuter l'invention sans effort excessif et a violé les articles 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'une invention est suffisamment décrite lorsque l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d'exécuter l'invention ; que le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l'invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l'invention revendiquée n'implique pas nécessairement que l'invention n'est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; qu'après avoir défini l'homme du métier comme étant un ingénieur spécialiste des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestiques, ayant des connaissances de base en science des matériaux et en technique de moulage par insertion, l'arrêt retient, d'abord, qu'il a une connaissance, au moins sommaire, du diagramme fer-carbone, lequel indique avec précision la température de fusion des fontes et des aciers en fonction de leur teneur en carbone, a été mis en évidence dès 1900 et figure dans les ouvrages destinés aux lycéens préparant le baccalauréat général « sciences et technologies industrielles », de sorte qu'il lui est aisé, au moins lorsque la gaine est métallique, de procéder à la sélection des deux matériaux ayant une « température de fusion sensiblement équivalente », l'un, pour l'alliage ferreux à couler, une fonte grise, par exemple, selon la description, et l'autre, pour l'enveloppe de la résistance ; qu'il retient, ensuite, qu'il suffit à l'homme du métier, après avoir procédé à ladite sélection, de choisir une température de coulée de l'alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l'enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner, et de déterminer l'épaisseur suffisante de la gaine, laquelle contribue à son inertie thermique, par simples essais de mise au point, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer d'un protocole opératoire particulier ; qu'il retient, enfin, que, si la mise en oeuvre de la technique de moulage par insertion est délicate et impose, selon la description, que « la conduite de la coulée [soit] menée de façon à ne pas créer de zones de surchauffe de gaine », la description, tout en indiquant que d'autres techniques peuvent être utilisées, propose une technique de coulée en source ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche, visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement apprécié la suffisance de la description, au regard des indications du brevet et des connaissances techniques de l'homme du métier ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que les sociétés Carrera et Texas de France font grief à l'arrêt du 6 septembre 2016 de dire qu'en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des appareils de chauffage « Maestro » et « Kuga » reproduisant les revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP n° 1 067 822 appartenant à la société Muller, elles ont commis des actes de contrefaçon et, en conséquence, d'ordonner une mesure d'interdiction sous astreinte et de leur ordonner, sous astreinte, de communiquer divers documents alors, selon le moyen :

1°/ que l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par les revendications telles qu'interprétées à la lumière de la description et des dessins ; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet EP 1 067 822

prévoit notamment qu'une « fusion superficielle » de l'enveloppe du moyen calorifique est provoquée au contact de ladite enveloppe et du matériau coulé ; que la description du brevet précise que cette fusion superficielle assure une « liaison intime entre les matériaux procurant une efficacité optimale des transferts thermiques » et que « tout écran tels qu'interstices ou lame d'air entre la résistance et son dissipateur formé par l'alliage noyant la résistance est supprimé » ; qu'il en résulte que la « fusion superficielle » visée à la revendication 1 du brevet EP 1 067 822 doit s'entendre d'une fusion totale et homogène entre l'enveloppe du moyen calorifique et le matériau coulé, impliquant la suppression de tout espace et de toute discontinuité entre ceux-ci ; qu'en retenant que la caractéristique relative à l'existence d'une « fusion superficielle » se retrouverait dans les dispositifs incriminés, sans constater l'existence d'une telle fusion totale et homogène, la cour d'appel, qui a, au contraire, constaté qu'il existait seulement des « plaques d'adhérence entre la fonte et la gaine » et a relevé l'existence de « discontinuités » entre celles-ci, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la revendication 4 du brevet EP 1 067 822 couvre un « élément chauffant obtenu conformément au procédé des revendications 1 à 3 caractérisé en ce qu'il est constitué d'un moyen calorifique (1) noyé dans une masse d'un alliage ferreux, le moyen calorifique comportant au moins une enveloppe dont la peau extérieure est fusionnée avec le matériau environnant ladite masse formant dissipateur thermique » ; que cette revendication de produit, qui renvoie au procédé de la revendication 1, prévoit, en outre, que « la peau extérieure est fusionnée avec le matériau environnant ladite masse formant dissipateur thermique » ; que la description du brevet précise que cette fusion superficielle assure une « liaison intime entre les matériaux procurant une efficacité optimale des transferts thermiques » et que « tout écran tels qu'interstices ou lame d'air entre la résistance et son dissipateur formé par l'alliage noyant la résistance est supprimé » ; que la fusion ainsi visée à la revendication 4 du brevet EP 1 067 822 doit s'entendre d'une fusion totale et homogène entre l'enveloppe du moyen calorifique et le matériau coulé, impliquant la suppression de tout espace et de toute discontinuité entre ceux-ci ; qu'en retenant que la caractéristique relative à l'existence d'une « fusion superficielle » se retrouverait dans les dispositifs incriminés, sans constater l'existence d'une telle fusion totale et homogène, la cour d'appel, qui, au contraire, constaté qu'il existait seulement des « plaques d'adhérence entre la fonte et la gaine » et a relevé l'existence de « discontinuités » entre celles-ci, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par les revendications ; que si les juges du fond peuvent s'aider de la description pour interpréter les revendications d'un brevet, ils ne sauraient, en revanche, se fonder sur la description pour donner aux termes des revendications un sens qu'elles n'ont pas ; qu'en l'espèce, pour retenir que des températures de fusion d'environ 1 200° et d'environ 1 500° seraient « sensiblement équivalentes », la cour d'appel a relevé que le caractère « sensiblement équivalent » des températures de fusion du matériau à couler et de l'enveloppe du moyen calorifique serait à comprendre « en référence au brevet IRCA cité au titre de l'art antérieur dans le brevet, qui enseigne le recours à l'aluminium, dont la température de fusion, d'environ 660°, est très éloignée de celle de l'acier constituant l'enveloppe de la résistance, d'environ 1 500° » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait elle-même que les valeurs données dans le brevet antérieur IRCA ne correspondaient pas à des températures de fusion « sensiblement équivalentes » et que ces valeurs ne pouvaient donc servir à définir la notion de températures de fusion « sensiblement équivalentes », la cour d'appel, qui ne pouvait déduire le caractère « sensiblement équivalent » de températures de fusion s'élevant respectivement à environ 1 200° et à environ 1 500° du simple fait que l'écart de 300° existant entre ces deux températures était beaucoup moins important que celui de 840° relevé entre les températures de fusion mentionnées dans le brevet IRCA, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que des chiffres « sensiblement équivalents » sont des chiffres dont la valeur est sensiblement la même ; qu'en retenant que, dans les appareils incriminés, la température de fusion de la fonte, d'environ 1 200°, serait « sensiblement équivalente », au sens du brevet EP 1 067 822, à celle de l'acier constituant la gaine de résistance, d'environ 1 500°, la cour d'appel a méconnu la portée de ce brevet, en violation de l'article 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

5°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en outre, dénaturé le brevet EP 1 067 822, dans sa version telle que limitée, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6°/ que pour déterminer si, dans les appareils incriminés, les températures de fusion de la fonte formant dissipateur et de l'acier constituant la gaine de résistance étaient « sensiblement équivalentes », il appartenait uniquement à la cour d'appel de comparer les valeurs de ces températures ; qu'en relevant que le couple de matériaux fonte / acier était cité à titre d'exemple dans le brevet Muller, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier en quoi les températures de fusion en cause seraient « sensiblement équivalentes », en violation des articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ que la cassation du chef de l'arrêt ayant retenu des actes de contrefaçon par reproduction des revendications 1 et 4 du brevet EP 1 067 822 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon des revendications dépendantes 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir considéré que la fusion superficielle de l'enveloppe assurait une liaison intime entre les matériaux thermiques, de sorte qu'elle ne devait pas supporter d'interstices ou lame d'air et qu'il devait y avoir une solidarisation entre l'enveloppe de la résistance et l'alliage ferreux afin d'obtenir une cohésion entre la résistance et son dissipateur, l'arrêt retient qu'il ressort du rapport d'expertise amiable que le corps de chauffe « Maestro » a été réalisé par voie de fonderie et que la résistance a été placée dans le moule préalablement à son remplissage par la fonte liquide, laquelle s'est ensuite solidifiée, provoquant, par sa chaleur lors de la coulée, la fusion de la gaine de la

résistance ; qu'il retient, en outre, que, selon les constatations de ce rapport, la présence de discontinuités entre la fonte et la gaine est uniquement due à un défaut de fonderie, par manque de savoir-faire dans la réalisation du procédé breveté ; qu'il retient, enfin, qu'il ressort du second rapport d'expertise amiable que le corps de chauffe « Kuga » a été réalisé par fonderie, que la résistance a été placée dans le moule préalablement à son remplissage par la fonte liquide, laquelle s'est solidifiée, et que l'examen métallographique montre qu'il y a localement continuité entre la gaine de résistance et la fonte, celle-ci ayant, par la chaleur apportée lors de la coulée, provoqué la fusion de la gaine et de la résistance, qui a créé une liaison intime ; qu'ayant ainsi, par une appréciation souveraine, retenu que les corps de chauffe incriminés reproduisaient les éléments essentiels des revendications 1 et 4 du brevet et que le résultat imparfait obtenu pour l'appareil « Maestro » n'était que la conséquence d'un manque de savoir-faire du fabricant dans la réalisation du procédé breveté, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les troisième à sixième branches, en a exactement déduit que la contrefaçon était caractérisée ;

Et attendu, en second lieu, que le rejet du moyen, pris en ses six premières branches, rend le grief de la septième branche sans portée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du pourvoi incident n° R 16-28.322 :

Attendu que la société Muller fait grief à l'arrêt du 6 septembre 2016 de rejeter sa demande tendant à la communication sous astreinte de tous les éléments relatifs à la commercialisation de l'appareil « Maestro » depuis le 1er janvier 2009 et de tous les éléments relatifs à la commercialisation de l'appareil « Kuga » depuis le 1er janvier 2012, et ce, jusqu'au jour de l'arrêt, et de rejeter la demande de publication judiciaire de la condamnation des sociétés Carrera et Texas de France alors, selon le moyen :

1°/ que la société Muller sollicitait des juges du second degré qu'ils étendent la période au titre de laquelle le tribunal avait ordonné la communication de tous éléments relatifs à la commercialisation de l'appareil « Maestro » et qu'ils la fixent du 1er janvier 2009 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; que, pour rejeter partiellement cette demande s'agissant de l'appareil « Maestro », la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne venait démontrer en l'état la poursuite des ventes au cours des années 2014 et 2015, et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu d'étendre l'obligation de communication à une période postérieure à celle pour laquelle elle avait déjà été ordonnée ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits par la société Muller, qui tendaient à montrer que les commercialisations illicites s'étaient à tout le moins poursuivies jusqu'au mois de juin 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Muller sollicitait des juges du second degré qu'ils étendent la période au titre de laquelle le tribunal avait ordonné la communication de tous éléments relatifs à la commercialisation de l'appareil « Kuga » et qu'ils la fixent du 1er janvier 2012 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; que, pour rejeter cette demande s'agissant de l'appareil « Kuga », la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne venait démontrer en l'état la poursuite des ventes au cours des années 2014 et 2015, et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu d'étendre l'obligation de communication à une période postérieure à celle pour laquelle elle avait déjà été ordonnée ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits par la société Muller, qui tendaient à montrer que les commercialisations illicites s'étaient à tout le moins poursuivies jusqu'au mois de juin 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la société Muller sollicitait des juges du second degré qu'ils ordonnent la publication de la condamnation des sociétés Texas de France et Carrera à leurs frais, dans cinq revues ou publications de son choix, ainsi que sur les pages d'accueil de leurs sites internet ; que, pour débouter la société Muller de cette demande, la cour s'est bornée à dire que le tribunal avait statué par des motifs exacts et pertinents de ce chef ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision des premiers juges n'était assortie d'aucun motif justifiant le rejet de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, ayant retenu qu'aucun élément ne venait démontrer la poursuite des ventes des produits incriminés au cours des années 2014 et 2015, a limité l'étendue de la mesure de communication des documents et informations détenus par le défendeur à l'action en contrefaçon, prononcée sur le fondement de l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que la mesure de publication n'était pas nécessaire pour assurer la réparation du préjudice résultant des atteintes portées au brevet EP 1 067 822 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 17-14.673 :

Attendu que la société Muller fait grief à l'arrêt du 9 décembre 2016 de rejeter sa demande en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen, que des actes de contrefaçon d'un brevet, il s'infère nécessairement un préjudice subi par son titulaire, ce préjudice fût-il seulement moral ; que, pour débouter la société Muller de ses entières prétentions indemnitaires, la cour d'appel a relevé que cette dernière, qui ne subissait aucun manque à gagner dans la mesure où elle n'exploitait pas elle-même le brevet litigieux, pouvait solliciter seulement l'indemnisation du préjudice lié aux redevances qu'elle aurait dû percevoir si l'autorisation d'exploiter le brevet lui avait été demandée par les sociétés contrefactrices, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle ne démontrait pas que les faits délictueux avaient porté atteinte à son crédit ou sa réputation, ou à tout autre élément de nature extrapatrimoniale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a soumis la réparation de l'atteinte au monopole d'exploitation de la société Muller à la preuve d'un préjudice distinct, a violé l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige, l'article 1382 du code civil en son ancienne rédaction et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, si l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, prévoit que le préjudice moral, telle une atteinte à la réputation du titulaire d'un brevet, constitue une composante du préjudice réellement subi par celui-ci, c'est à la condition qu'il soit établi ; qu'ayant constaté que la société Muller ne justifiait d'aucun élément apte à démontrer que les faits délictueux en cause avaient porté atteinte à son crédit, à sa réputation ou à tout autre élément de nature extrapatrimoniale, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié que la preuve du préjudice moral allégué n'était pas rapportée, a pu rejeter la demande d'indemnisation formée à ce titre ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 615-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, tel qu'interprété à la lumière de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 ;

Attendu que pour rejeter la demande en réparation du préjudice économique subi par la société Muller, l'arrêt relève que celle-ci ne démontre ni même ne prétend qu'elle se livre à des activités de fabrication, d'offre ou encore de mise dans le commerce des produits issus du brevet en cause, que, bien que reconnaissant ne pas exploiter directement ce dernier, elle se défend de prétendre au paiement de la redevance indemnitaire, cependant que ce mode de réparation a vocation à trouver application en pareille hypothèse, en ce que la redevance correspond au pourcentage de chiffre d'affaires que cette société aurait pu réclamer aux contrefacteurs si l'autorisation d'exploiter le brevet dont elle est titulaire lui avait été demandée ; qu'après avoir relevé que cette société indiquait ne pas avoir subi de manque à gagner direct mais être en droit, en sa qualité de titulaire du brevet, même non exploitant, d'obtenir la réparation de son préjudice constitué par l'intégralité des bénéfices réalisés par les contrefacteurs, constitutifs d'un enrichissement indu, l'arrêt ajoute que, s'il est vrai que la loi du 29 octobre 2007, transposant la directive 2004/48/CE, invite le juge à prendre en considération « les bénéfices réalisés par le contrefacteur », elle n'en a pas pour autant introduit, dans ce droit spécial, la faculté de les confisquer et que cette prise en considération se limite à la part susceptible de subsister, une fois évaluées les pertes liées à l'exploitation, afin de parvenir à la réparation intégrale du préjudice ; qu'il en déduit que ne peuvent être accueillies les demandes indemnitaires de la société Muller au titre de son préjudice économique, telles que présentées ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 615-7, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2004/48/CE vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, qui tient compte des spécificités de chaque cas et est basé sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à rencontrer ces spécificités (CJUE, 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, point 24), dont le choix relève de la partie lésée, et qu'ainsi, l'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique résultant de sa contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident n° R 16-28.322 ;

Et sur le pourvoi n° A 17-14.673 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les prétentions indemnitaires de la société Muller et Cie au titre du préjudice économique résultant de la contrefaçon du brevet EP 1 067 822 dont elle est titulaire, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens relatifs au pourvoi n° R 16-28.322 et condamne les sociétés Carrera et Texas de France aux dépens du pourvoi n° A 17-14.673 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Carrera et Texas de France à payer à la société Muller et Cie la somme globale de 3 000 euros et rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° R 16-28.322 par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrera et Texas de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Texas de France et Carrera de leurs demandes de nullité du brevet EP n° 1 067 822, d'avoir, en conséquence, dit que les sociétés Texas de France et Carrera, en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des appareils de chauffage Maestro et Kuga reproduisant les revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP n° 1 067 822 appartenant à la société Muller ont commis des actes de contrefaçon et d'avoir, en conséquence, ordonné une mesure d'interdiction sous astreinte et ordonné, sous astreinte, aux sociétés Carrera et Texas de France de communiquer divers documents ;

AUX MOTIFS QUE « La définition de l'homme du métier : l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; qu'en l'espèce, le problème technique à résoudre est de procurer une efficacité optimale aux transferts thermiques entre moyen calorifique et dissipateur thermique d'un élément chauffant pour appareil de chauffage et cuisson fabriqué selon la technique de moulage par insertion ; que l'art antérieur cité par le Brevet, soit la demande de brevet I.R.C.A., concerne un réchauffeur d'air à convection forcée pour sèche-linge, soit un appareil de chauffage domestique ; que la discipline industrielle à laquelle se pose le problème technique est celle de la fabrication des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestique, selon la technique de moulage par insertion, et non celle de la fonderie, à laquelle appartient la solution proposée ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, faisant sienne la position des sociétés Texas de France et Carrera, la cour estime que l'homme du métier est, comme le soutient la société Muller, un ingénieur spécialiste des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestiques, ayant des connaissances de base en science des matériaux et en technique de moulage par insertion ; Sur la validité du brevet EP 1 067 822 : qu'en vertu des dispositions de l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, 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, §1 de la Convention de Munich du 05 octobre 1973 ; que les sociétés Carrera et Texas France invoquent la nullité du brevet pour insuffisance de description, absence de nouveauté des revendications n°1, 4, 5, 9, 10 et 13, défaut d'activité inventive des revendications n°1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 ; () Sur la demande de nullité pour insuffisance de description : que les articles 83 et 138 b) de la convention de Munich exigent que le brevet européen doit exposer l'invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » ; que l'article L 613-25 b) du code de la propriété intellectuelle (reprenant l'article 138 b de la convention de Munich) dispose que le brevet est déclaré nul « s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter » ; qu'il s'ensuit que l'homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l'invention par le jeu de simples opérations d'exécution à l'aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; qu'en l'espèce, la revendication n°1 impose à l'homme du métier de sélectionner deux matériaux, un pour l'alliage ferreux à couler - une fonte grise par exemple, selon la description -, un autre pour l'enveloppe de la résistance, qui ont une « température de fusion sensiblement équivalente » ; que la société Muller fait exactement valoir que l'homme du métier a une connaissance au moins sommaire du diagramme fer-carbone - qui indique avec précision la température de fusion des fontes et des aciers, soit celle de leur passage de l'état solide à l'état liquide, en fonction de leur teneur en carbone -, dont elle justifie qu'il a été mis en évidence dès 1900 et figure aujourd'hui dans les ouvrages destinés aux lycéens préparant le baccalauréat général sciences et technologies industrielles ; qu'il lui est donc aisé, au moins lorsque la gaine est métallique, de procéder à cette sélection ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Carrera et Texas de France, qui prétendent que le brevet, et spécialement sa revendication n°1, est rédigé en termes trop vagues et imprécis pour permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention, il importe peu que le brevet n'indique ni la température maximale à laquelle doit être coulé l'alliage ferreux, ni l'épaisseur et l'inertie thermique « suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer », ni le délai pendant lequel le matériau fondu chauffe l'enveloppe de résistance, lesquels varient d'ailleurs selon les couples de matériaux choisis ; qu'en effet, celui-ci sait qu'il lui suffira, après avoir procédé à la sélection précitée, de choisir une température de coulée de l'alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l'enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner, et de déterminer l'épaisseur suffisante de la gaine - laquelle contribue à son inertie thermique - par simples essais de mise au point, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer d'un protocole opératoire particulier : si la fusion de la gaine est trop importante, et que celle-ci est détériorée, il n'aura qu'à en augmenter l'épaisseur ; que, par ailleurs, si la mise en oeuvre de la technique de moulage par insertion est effectivement délicate, comme le relèvent les sociétés appelantes, et impose, selon la description du Brevet, que « la conduite de la coulée [soit] menée de façon à ne pas créer de zones de surchauffe de gaine », la société Muller relève justement que les techniques de moulage et de coulée en tant que telles ne constituent pas l'objet spécifique du Brevet, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les décrire de façon détaillée, et qu'au demeurant, la description propose une technique de coulée en source, tout en indiquant que d'autres techniques peuvent être utilisées ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de nullité du Brevet pour insuffisance de précision » ;

1°) ALORS QU'un brevet européen est déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; qu'une invention ne peut être considérée comme suffisamment décrite que si l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, de l'exécuter sans effort excessif ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'invention serait suffisamment décrite, la cour d'appel a affirmé que l'homme du métier sait qu'il lui suffira, après avoir procédé à une sélection de matériaux ayant des températures de fusion sensiblement équivalentes, de choisir une température de coulée de l'alliage ferreux égale ou

légèrement supérieure à la température de fusion de l'enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner et de déterminer l'épaisseur suffisante de la gaine « par simples essais de mise au point, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer d'un protocole opératoire particulier » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que la mise en oeuvre de la technique de moulage par insertion était délicate et imposait que la conduite de la coulée soit menée de façon à ne pas créer de zones de surchauffe de gaine, la cour d'appel n'a pas justifié en quoi l'homme du métier, qui n'est pas un spécialiste de la fonderie et n'a que de simples « connaissances de base en science des métaux et en technique de moulage par insertion », serait en mesure d'exécuter l'invention et notamment d'obtenir une fusion superficielle de l'enveloppe sans détérioration de celle-ci, sans effort excessif, nonobstant l'absence de toute indication, dans le brevet, sur la température maximale à laquelle doit être coulé l'alliage ferreux, sur l'épaisseur et l'inertie suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer et sur le délai pendant lequel le matériau fondu doit chauffer la résistance ; que la cour d'appel a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 31 à 33), les sociétés Carrera et Texas de France faisaient notamment valoir que faute d'indiquer le délai pendant lequel le matériau fondu devait chauffer l'enveloppe de la résistance pour provoquer sa fusion superficielle sans pour autant la détériorer, le brevet était insuffisamment décrit pour permettre à l'homme du métier de l'exécuter ; qu'en se contentant de relever que l'homme du métier sait qu'il lui suffira, après avoir procédé à une sélection de matériaux ayant des températures de fusion sensiblement équivalentes, de choisir une température de coulée de l'alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l'enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner et de déterminer l'épaisseur suffisante de la gaine par simples essais de mise au point, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer d'un protocole opératoire particulier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'homme du métier était en mesure de maîtriser, sans efforts excessifs, la durée pendant laquelle l'alliage ferreux doit chauffer l'enveloppe de la résistance sans détériorer celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le brevet doit exposer l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; que la description du brevet doit, en conséquence, comporter l'ensemble des éléments nécessaires pour permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention, sans qu'il importe de savoir si ces éléments constituent ou non, en eux-mêmes, « l'objet spécifique » de l'invention ; qu'en relevant qu'il ne serait pas nécessaire que le brevet décrive, de façon détaillée, les techniques de moulage et de coulée, au motif qu'elles ne constitueraient pas « l'objet spécifique du Brevet », la cour d'appel a violé les articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich ;

4°) ALORS QU'une invention ne peut être considérée comme suffisamment décrite que si l'homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, de l'exécuter sans effort excessif ; qu'en affirmant que « les techniques de moulage et de coulée en tant que telles ne constituent pas l'objet spécifique du Brevet, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les décrire de façon détaillée et qu'au demeurant, la description propose une technique de coulée en source, tout en indiquant que d'autres techniques peuvent être utilisées », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi l'homme du métier, défini par l'arrêt comme un ingénieur spécialiste des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestiques, ayant des connaissances de base en science des matériaux et en technique de moulage par insertion, aurait été en mesure d'exécuter l'invention sans effort excessif et a violé les articles 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés Texas de France et Carrera, en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des appareils de chauffage Maestro et Kuga reproduisant les revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP n° 1 067 822 appartenant à la société Muller ont commis des actes de contrefaçon et d'avoir, en conséquence, ordonné une mesure d'interdiction sous astreinte et ordonné, sous astreinte, aux sociétés Carrera et Texas de France de communiquer divers documents ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon d'un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l'espèce, aux articles L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que tant l'appareil Maestro, de marque Carrera, que l'appareil Kuga, de marque Cayenne, avaient été fabriqués selon un procédé présentant les mêmes caractéristiques que les revendications n° 1 et 3 du brevet EP n°1 067 822, que les éléments chauffants fabriqués présentaient les mêmes caractéristiques que les revendications n° 4, 5, 8, 9 et 10 du dit brevet et que les appareils de chauffage présentaient les mêmes caractéristiques que la revendication n°13 du même brevet ; qu'il y a seulement lieu d'ajouter que le caractère « sensiblement équivalent » des températures de fusion du matériau fondu constitué d'un alliage ferreux à couler dans le moule et de l'enveloppe du moyen calorifique au sens du brevet Muller est à comprendre en référence au brevet IRCA cité au titre de l'art antérieur dans le brevet, qui enseigne le recours à l'aluminium, dont la température de fusion, d'environ 660°, est très éloignée de celle de l'acier constituant l'enveloppe de la résistance, d'environ 1 500° ; qu'à cet égard, la température de fusion de la fonte formant dissipateur dans les radiateurs litigieux, d'environ 1 200°, doit être considérée comme « sensiblement équivalente » à celle de l'acier constituant la gaine de résistance, étant au demeurant relevé que ce couple de matériaux est cité à titre d'exemple dans le brevet Muller ; que le brevet Muller n'exclut pas l'emploi, comme en l'espèce pour les produits argués de contrefaçon, d'une gaine traditionnelle pour la résistance, dès lors qu'elle est suffisante pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer ; qu'il résulte clairement des constatations du rapport CTIF que la présence de discontinuités entre la fonte et la gaine est uniquement due à un défaut de fonderie, soit un manque de

savoir-faire dans la réalisation du procédé breveté ; que l'attestation émanant prétendument de la société Fonderie Ruichang, fabricant des coeurs de chauffe équipant les radiateurs litigieux, produite par les sociétés appelantes, qui ne répond pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile (attestation dactylographiée et non signée, dont l'auteur n'est pas identifiable) ne saurait en tout état de cause, compte tenu des liens commerciaux existant entre les dites sociétés et de l'absence de tout autre élément justifiant du procédé utilisé, avoir une quelconque force probante ; que le rapport d'expertise technique effectué non contradictoirement par le laboratoire CEBTP à la demande des sociétés appelantes, selon un mode opératoire identique à celui du CTIF, contient des constatations équivalentes, même s'il n'en est pas tiré la même conclusion ; qu'ainsi, les matériaux utilisés concordent, de même que l'absence de détérioration de la gaine de la résistance ; que s'il est insisté sur les défauts de fonderie, il est néanmoins reconnu la présence de plaques d'adhérence entre la fonte et la gaine, relevant, selon les auteurs du rapport du « collage » et non de l'« interpénétration », ce dont ils déduisent l'absence de « fusion de la gaine » ; qu'or, le collage, qui représente davantage qu'une simple juxtaposition et implique une coulée de la fonte à une température égale et supérieure à la température de fusion de l'acier de la gaine, correspond à la « fusion superficielle de l'enveloppe » recherchée par le brevet Muller ; que le résultat imparfait obtenu n'est que la conséquence du manque de savoir-faire du fabricant dans la réalisation du procédé breveté ; que par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il dit que les sociétés Texas de France et Carrera en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des appareils de chauffage Maestro et Kuga reproduisant les revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP n° 1 067 822 appartenant à la société Muller se sont rendues coupables de contrefaçon ; que le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu que celles-là devaient être condamnées à réparer le préjudice subie par celle-ci de ce fait » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 69-1 de la CBE dispose que : « L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » ; que les parties sont en désaccord sur l'interprétation de la caractéristique de la revendication 1 du brevet visant une « enveloppe présentant une épaisseur et une inertie thermique suffisante pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer » ; qu'il ressort de la description du brevet que « la fusion superficielle de l'enveloppe de la résistance au contact dudit alliage lors du moulage assure une liaison intime entre les matériaux procurant une efficacité optimale des transferts thermiques » (Paragraphe 5 de la description) ; que le paragraphe 6 de la description précise que « Tout écran, tels qu'interstices ou lame d'air entre la résistance et son dissipateur formé par l'alliage noyant la résistance, est supprimé » la qualité de la liaison entraînant notamment une plus grande longévité de l'élément chauffant, but de l'invention avancé par la société Muller ; que la revendication n° 1 en ce qu'elle prévoit une fusion superficielle de l'enveloppe qui assure une liaison intime entre les matériaux thermiques ne doit donc pas supporter d'interstices ou lame d'air pour assurer la qualité de l'élément chauffant ; qu'une liaison intime n'est pas qu'un contact comme voudrait le prétendre la société Muller mais il doit y avoir une solidarisation entre l'enveloppe de la résistance et l'alliage ferreux conformément à la description ; que la fusion superficielle de l'enveloppe permet ainsi d'obtenir une cohésion entre la résistance et son dissipateur ; qu'il ressort du rapport CTIF en mars 2011 concernant le corps de chauffe Maestro (pièce n° 12 demandeur) que l'examen métallographique du matériau constitutif du corps montre la présence de fines lamelles de graphite groupées en amas dans une matrice de fer, que la zone de contact entre le corps et la résistance montre la présence d'une discontinuité dans la matrice, que la zone de contact entre la matrice métallique et la gaine de résistance présente un aspect différent suivant l'endroit mais que les deux matériaux restent en très bon contact ; que l'examen métallographique révèle que le passage se fait localement (souligné par le tribunal) de manière continue et crée une zone de cohésion entre la fonte et la résistance ; que le rapport conclut que le corps de chauffe « Maestro » a été réalisé par voie de fonderie et que la résistance a été placée dans le moule préalablement à son remplissage par la fonte liquide laquelle s'est ensuite solidifiée ; qu'il constate qu'il existe une continuité entre la gaine de la résistance et la fonte, les deux matériaux étant en très bon contact ; que même s'il y a des défauts dans la réalisation du procédé de fabrication, il ressort du rapport CTIF qu'il y existe localement une continuité entre la gaine de la résistance et la fonte et que celle-ci a donc par sa chaleur lors de la coulée provoqué la fusion de la gaine de la résistance ; qu'en conséquence, la revendication du brevet EP n° 1 067 822 est reprise en ce que l'élément chauffant Maestro est en fonte et a été réalisé par voie de fonderie, que la résistance a été placée dans le moule préalablement à son remplissage par la fonte liquide laquelle s'est ensuite solidifiée, que la fonte et la résistance sont dans une liaison intime tel que cela ressort de l'examen métallographique même si celle-ci n'est pas homogène étant continue localement de sorte qu'il y a pas reproduction des revendications 1 et 4 du brevet EP 1 067 822 ; qu'il ressort du rapport CTIF de novembre 2012 (pièce n° 48 demandeur) concernant le corps de chauffe KUGA de marque Cayenne que celui-ci a été réalisé par fonderie, que la résistance a été placée dans le moule préalablement à son remplissage par la fonte liquide laquelle s'est solidifiée ; que l'examen métallographique montre qu'il y a localement continuité entre la gaine de résistance et la fonte et que celle-ci a donc par la chaleur apportée lors de la coulée provoqué la fusion de la gaine et de la résistance qui a créé une liaison intime ; que les revendications 1 et 4 du brevet sont donc reproduites ; Les autres revendications : que la revendication 3 qui prévoit un : « Procédé suivant la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que l'alliage ferreux est une fonte grise. » est reproduite pour les deux corps de chauffe Maestro et Kuga ; que la revendication 5 qui se lit ainsi : « Élément chauffant suivant la revendication 4, caractérisé en ce que le moyen calorifique (1) est choisi dans le groupe comprenant les résistances électriques blindées, les résistances à halogène sous tube en produit verrier et les fluides caloporteurs circulant dans des enveloppes fusibles au moins superficiellement » est reproduite les éléments Maestro et Kuga ont une résistance électrique ; que la revendication 8 se lit ainsi : « Élément chauffant suivant l'une des revendications 4 à 7, caractérisé en ce que ledit moyen calorifique (1) est noyé dans une fonte grise. » et est reproduite par les deux éléments de chauffe litigieux comme il a été vu précédemment ; que la revendication 9 se lit ainsi : « Élément chauffant suivant l'une des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que ledit dissipateur forme une plaque (2) plane ou non. » ; et que la revendication 10 caractérisée par « Élément chauffant suivant la revendication caractérisé en ce que ladite plaque (2, 10 à 12, 17) comporte sur au moins une face des cannelures, nervures ou analogues (3.12. 15, 18). » qui sont des revendications dépendantes sont reproduites ; que la revendication 13 se lit comme « Appareil de chauffage ou cuisson comportant au moins un élément chauffant selon l'une quelconque des revendications 4 à 12. » est reproduite ; que les sociétés Texas de France et Carrera sont donc condamnées à réparer le préjudice subi par la société Muller des revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP 1

067 822 en important, détenant, offrant en vente et vendant des appareils de chauffage Maestro et Kuga » ;

1°) ALORS QUE l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par les revendications telles qu'interprétées à la lumière de la description et des dessins ; qu'en l'espèce, la revendication 1 du brevet EP 1 067 822 prévoit notamment qu'une « fusion superficielle » de l'enveloppe du moyen calorifique est provoquée au contact de ladite enveloppe et du matériau coulé ; que la description du brevet précise que cette fusion superficielle assure une « liaison intime entre les matériaux procurant une efficacité optimale des transferts thermiques » et que « tout écran tels qu'interstices ou lame d'air entre la résistance et son dissipateur formé par l'alliage noyant la résistance est supprimé » ; qu'il en résulte que la « fusion superficielle » visée à la revendication 1 du brevet EP 1 067 822 doit s'entendre d'une fusion totale et homogène entre l'enveloppe du moyen calorifique et le matériau coulé, impliquant la suppression de tout espace et de toute discontinuité entre ceux-ci ; qu'en retenant que la caractéristique relative à l'existence d'une « fusion superficielle » se retrouverait dans les dispositifs incriminés, sans constater l'existence d'une telle fusion totale et homogène, la cour d'appel, qui a, au contraire, constaté qu'il existait seulement des « plaques d'adhérence entre la fonte et la gaine » et a relevé l'existence de « discontinuités » entre celles-ci, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE la revendication 4 du brevet EP 1 067 822 couvre un « élément chauffant obtenu conformément au procédé des revendications 1 à 3 caractérisé en ce qu'il est constitué d'un moyen calorifique (1) noyé dans une masse d'un alliage ferreux, le moyen calorifique comportant au moins une enveloppe dont la peau extérieure est fusionnée avec le matériau environnant ladite masse formant dissipateur thermique » ; que cette revendication de produit, qui renvoie au procédé de la revendication 1, prévoit, en outre, que « la peau extérieure est fusionnée avec le matériau environnant ladite masse formant dissipateur thermique » ; que la description du brevet précise que cette fusion superficielle assure une « liaison intime entre les matériaux procurant une efficacité optimale des transferts thermiques » et que « tout écran tels qu'interstices ou lame d'air entre la résistance et son dissipateur formé par l'alliage noyant la résistance est supprimé » ; que la fusion ainsi visée à la revendication 4 du brevet EP 1 067 822 doit s'entendre d'une fusion totale et homogène entre l'enveloppe du moyen calorifique et le matériau coulé, impliquant la suppression de tout espace et de toute discontinuité entre ceux-ci ; qu'en retenant que la caractéristique relative à l'existence d'une « fusion superficielle » se retrouverait dans les dispositifs incriminés, sans constater l'existence d'une telle fusion totale et homogène, la cour d'appel, qui, au contraire, constaté qu'il existait seulement des « plaques d'adhérence entre la fonte et la gaine » et a relevé l'existence de « discontinuités » entre celles-ci, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle

3°) ALORS QUE l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par les revendications ; que si les juges du fond peuvent s'aider de la description pour interpréter les revendications d'un brevet, ils ne sauraient, en revanche, se fonder sur la description pour donner aux termes des revendications un sens qu'elles n'ont pas ; qu'en l'espèce, pour retenir que des températures de fusion d'environ 1 200° et d'environ 1 500° seraient « sensiblement équivalentes », la cour d'appel a relevé que le caractère « sensiblement équivalent » des températures de fusion du matériau à couler et de l'enveloppe du moyen calorifique serait à comprendre « en référence au brevet IRCA cité au titre de l'art antérieur dans le brevet, qui enseigne le recours à l'aluminium, dont la température de fusion, d'environ 660°, est très éloignée de celle de l'acier constituant l'enveloppe de la résistance, d'environ 1 500° » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait elle-même que les valeurs données dans le brevet antérieur IRCA ne correspondaient pas à des températures de fusion « sensiblement équivalentes » et que ces valeurs ne pouvaient donc servir à définir la notion de températures de fusion « sensiblement équivalentes », la cour d'appel, qui ne pouvait déduire le caractère « sensiblement équivalent » de températures de fusion s'élevant respectivement à environ 1 200° et à environ 1 500° du simple fait que l'écart de 300° existant entre ces deux températures était beaucoup moins important que celui de 840° relevé entre les températures de fusion mentionnées dans le brevet IRCA, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS QUE des chiffres « sensiblement équivalents » sont des chiffres dont la valeur est sensiblement la même ; qu'en retenant que, dans les appareils incriminés, la température de fusion de la fonte, d'environ 1 200°, serait « sensiblement équivalente », au sens du brevet EP 1 067 822, à celle de l'acier constituant la gaine de résistance, d'environ 1 500°, la cour d'appel a méconnu la portée de ce brevet, en violation de l'article 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

5°) ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en outre, dénaturé le brevet EP 1 067 822, dans sa version telle que limitée, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour déterminer si, dans les appareils incriminés, les températures de fusion de la fonte formant dissipateur et de l'acier constituant la gaine de résistance étaient « sensiblement équivalentes », il appartenait uniquement à la cour d'appel de comparer les valeurs de ces températures ; qu'en relevant que le couple de matériaux fonte / acier était cité à titre d'exemple dans le brevet Muller, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier en quoi les températures de fusion en cause seraient « sensiblement équivalentes », en violation des articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt ayant retenu des actes de contrefaçon par reproduction des revendications 1 et 4 du brevet EP 1 067 822 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu des actes de contrefaçon des revendications dépendantes 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13, par application de l'article de l'article 625 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° R 16-28.322 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Muller et Cie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Muller tendant à la communication de tous les

éléments relatifs à la commercialisation de l'appareil « Maestro » depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, et ce sous une astreinte d'un montant de 3 000 euros par jour de retard, d'AVOIR rejeté la demande de la société Muller tendant à la communication de tous les éléments relatifs à la commercialisation de l'appareil « Kuga » depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, et ce sous une astreinte d'un montant de 3 000 euros par jour de retard, d'AVOIR rejeté la demande de la société Muller tendant à voir porter à la somme de 10 000 euros par infraction constatée l'astreinte assortissant l'obligation de cesser toute commercialisation des appareils litigieux et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de publication judiciaire de la condamnation des sociétés Carrera et Texas de France ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur les mesures réparatrices : c'est encore par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a prononcé une mesure d'interdiction sous astreinte de 500 € par infraction constatée à l'égard des sociétés Texas de France et Carrera, leur a ordonné sous astreinte de 1.000 € par jour de retard de communiquer tous éléments afférents à l'importation et à la vente des appareils de chauffage MAESTRO pour les années 2011 à 2013 et tous éléments afférents à l'importation et à la vente des éléments de chauffe KUGA pour les années 2012 à 2013, s'est réservé la liquidation des astreintes provisoires, a réservé les droits de la société Muller sur l'évaluation du préjudice subi, dit qu'elle pourra saisir à nouveau le tribunal en cas de difficultés survenues entre les parties sur l'évaluation de l'indemnité due au titre du préjudice et rejeté la demande de publication judiciaire ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal, à nouveau saisi pour se prononcer sur la liquidation des astreintes et l'indemnisation de la société Muller, est en cours ; qu'au regard des sommes allouées à ce titre par le tribunal, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de provision sollicitée par la société intimée ; que la société Muller justifiant, par la production d'un procès-verbal de constat du 22 juillet 2009, de la mise en vente, dès cette date, d'appareils MAESTRO de la marque CARRERA dans un magasin à enseigne LEROY MERLIN, il y a lieu d'étendre l'obligation de communiquer tous éléments afférents à l'importation et à la vente dudit appareil de chauffage mise à la charge des sociétés appelantes aux années 2009 et 2010 et, afin d'éviter toute discussion sur la force probante des éléments communiqués, d'ordonner à ces sociétés, pour l'ensemble des éléments communiqués, la production d'une attestation de leurs commissaires aux comptes en certifiant l'exactitude, le tout sous astreinte comme précisé au dispositif du présent arrêt ; qu'en revanche, aucun élément ne venant démontrer en l'état la poursuite des ventes au cours des années 2014 et 2015, il n'y a pas lieu d'étendre cette obligation pour la période postérieure à celle pour laquelle elle a déjà été ordonnée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il convient d'ordonner aux sociétés Texas de France et Carrera de produire les pièces concernant la vente des appareils Maestro et Kuga sur les années 2011 à 2013 [] ; que la mesure d'injonction est ordonnée sous astreinte provisoire suivant les modalités fixées au dispositif ; [] que la mesure d'interdiction est ordonnée suivant les modalités fixées au dispositif ; que la mesure de publication n'est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée » ;

ALORS 1/ QUE la société Muller sollicitait des juges du second degré qu'ils étendent la période au titre de laquelle le tribunal avait ordonné la communication de tous éléments relatifs à la commercialisation de l'appareil « Maestro » et qu'ils la fixent du 1er janvier 2009 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; que, pour rejeter partiellement cette demande s'agissant de l'appareil « Maestro », la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne venait démontrer en l'état la poursuite des ventes au cours des années 2014 et 2015, et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu d'étendre l'obligation de communication à une période postérieure à celle pour laquelle elle avait déjà été ordonnée ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits par la société Muller, qui tendaient à montrer que les commercialisations illicites s'étaient à tout le moins poursuivies jusqu'au mois de juin 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 2/ QUE la société Muller sollicitait des juges du second degré qu'ils étendent la période au titre de laquelle le tribunal avait ordonné la communication de tous éléments relatifs à la commercialisation de l'appareil « Kuga » et qu'ils la fixent du 1er janvier 2012 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir ; que, pour rejeter cette demande s'agissant de l'appareil « Kuga », la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne venait démontrer en l'état la poursuite des ventes au cours des années 2014 et 2015, et qu'il n'y avait en conséquence pas lieu d'étendre l'obligation de communication à une période postérieure à celle pour laquelle elle avait déjà été ordonnée ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits par la société Muller, qui tendaient à montrer que les commercialisations illicites s'étaient à tout le moins poursuivies jusqu'au mois de juin 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3/ QUE la société Muller sollicitait des juges du second degré qu'ils portent les deux astreintes assortissant les obligations de communication à un montant de 3 000 euros par jour de retard ; que, pour rejeter cette demande, la cour s'est bornée à dire que le tribunal avait statué par des motifs exacts et pertinents de ces chefs ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision des premiers juges n'était assortie d'aucun motif justifiant de fixer les astreintes à un montant de 1 000 euros chacune, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4/ QUE la société Muller sollicitait des juges du second degré qu'ils portent l'astreinte assortissant l'obligation de cesser toute commercialisation des radiateurs litigieux à un montant de 10 000 euros par infraction constatée ; que, pour rejeter cette demande, la cour s'est bornée à dire que le tribunal avait statué par des motifs exacts et pertinents de ce chef ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision des premiers juges n'était assortie d'aucun motif justifiant de fixer cette astreinte à un montant de 500 euros par infraction constatée, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5/ QUE la société Muller sollicitait des juges du second degré qu'ils ordonnent la publication de la condamnation

des sociétés Texas de France et Carrera à leurs frais, dans cinq revues ou publications de son choix, ainsi que sur les pages d'accueil de leurs sites internet ; que, pour débouter la société Muller de cette demande, la cour s'est bornée à dire que le tribunal avait statué par des motifs exacts et pertinents de ce chef ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision des premiers juges n'était assortie d'aucun motif justifiant le rejet de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° A 17-14.673 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Muller et Cie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté la société Muller de ses entières prétentions indemnitaires, tant au titre du préjudice économique résultant de la contrefaçon du brevet dont elle est titulaire qu'au titre du préjudice moral, tels qu'invoqués ;

AUX MOTIFS QUE : « il convient d'observer, à titre liminaire, que si les appelantes consacrent des développements nourris relatifs à leur bonne exécution de la décision rendue le 20 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il leur était fait injonction de cesser les actes argués de contrefaçon et de produire divers documents comptables et si elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris de ce chef, la société intimée acquiesce, sur ce point, à ce dernier jugement (§ 18 et 19 de ses dernières conclusions), de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer ; que sur le préjudice commercial subi par la société Muller, les appelantes qui rappellent que les dispositions de l'article L. 615-7 du code de propriété intellectuelle ne dérogent pas au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans pertes ni profit, soutiennent que de manière erronée le tribunal a alloué à la société Muller « les entiers bénéfices réalisés par la société Carrera et la société Texas France » alors qu'elle n'exploite pas le brevet, qu'il l'est par les six sociétés licenciées (Noirot, Airelec, Auer, Applimo, SCF et Concorde) déclarées irrecevables à agir en contrefaçon par le jugement précité de 2014 et que, sauf à lui permettre de s'enrichir au-delà de son préjudice et à favoriser les « patent trolls », la société Muller ne pourrait se prévaloir que d'un préjudice commercial caractérisé par l'absence de perception de redevances provenant de l'exploitation du brevet en cause ; qu'en se refusant à réclamer l'application de la redevance indemnitaire, estiment-elles, la société Muller, seule partie à la présente instance et qui n'est qu'une société holding déclarant un effectif compris entre un ou deux salariés, se prive de la seule voie de réparation possible ; qu'elle ne saurait arguer, en cause d'appel, de l'existence d'une comptabilité consolidée au sein du groupe de sociétés auquel elle appartient ainsi que du manque à gagner subi au niveau de ce groupe et qu'à admettre que la cour, décidant de statuer ultra petita, s'en tienne aux redevances convenues avec ces sociétés, elle ne pourra que constater que les six contrats de licence produits sont consentis à titre gratuit ; qu'elles soutiennent subsidiairement que si la cour devait retenir les bénéfices réalisés, la période de référence prise en considération par le tribunal devrait être confirmée, contrairement à l'extension requise sur appel incident, mais non point la marge retenue par les premiers juges qui ne tient pas compte des coûts fixes et devrait être réduite à 20 % de sorte que l'indemnité correspondant à une telle marge devrait être fixée à la somme de 95.179,484 euros ; qu'elles font valoir, pour finir, que l'utilisation du procédé protégé par le brevet ne sert pas à promouvoir les produits qui ont été contrefaits et qu'il ne s'agit donc pas d'un élément déterminant pour le consommateur ; que ceci rappelé et s'agissant du préjudice dont la réparation est recherchée, que la société Muller ne démontre ni même ne prétend qu'elle se livre à des activités de fabrication, d'offre ou encore de mise dans le commerce des produits issus du brevet en cause ; que, bien que reconnaissant ainsi ne pas exploiter directement le brevet elle se défend de prétendre au paiement de la redevance indemnitaire pourtant pertinemment évoquée par les appelantes dès lors que ce mode de réparation a vocation à trouver application, en pareille hypothèse ; que cette redevance correspond, en effet, au pourcentage de chiffre d'affaires que la société Muller aurait pu réclamer aux deux sociétés poursuivies en contrefaçon si l'autorisation d'exploiter le brevet dont elle est titulaire lui avait été demandée, ceci en y affectant une majoration prenant en considération l'existence des faits délictueux commis à son préjudice ; que la société Muller souligne cependant que le législateur n'a posé ce mode de réparation par équivalent à l'article L. 615-7 précité que comme une alternative susceptible d'être mise en oeuvre « à la demande de la partie lésée » et affirme expressément qu'elle n'a jamais opté pour ce mode de réparation, tant en première instance qu'en cause d'appel (§ 29 de ses conclusions) ; que, dans ces conditions, la cour ne saurait valablement lui imposer un tel mode de réparation de son préjudice économique ; que pour caractériser son préjudice, cette intimée fait valoir que si elle n'a pas subi de manque à gagner direct, celui-ci « a cependant existé au niveau du groupe consolidé Muller » et en déduit qu'en sa qualité de titulaire du brevet elle et en droit d'obtenir la réparation de son préjudice constitué par l'intégralité des bénéfices que les sociétés intimées ont réalisés mais n'auraient pu engranger si le brevet en cause n'avait pas été contrefait (§ 24 et des conclusions) ; qu'il s'en déduit qu'elle ne prétend pas voir réparer le préjudice résultant directement pour elle d'un gain manqué constitué par la perte des redevances que lui auraient versées les six sociétés licenciées sus-évoquées – et pour cause dès lors que l'article 5 des contrats de licence ne stipule aucune contrepartie financière – ni, comme il lui était loisible de le faire au seul titre de son préjudice patrimonial, de la perte subie constituée par l'atteinte au monopole entraînant une dépréciation de l'invention et des avantages pécuniaires qui y sont attachés ; qu'ici aussi, il n'appartient pas à la cour de réparer un poste de préjudice en l'absence de demande du titulaire du droit privatif dans ce sens ; qu'invoquant l'enrichissement indu des sociétés intimées, la société Muller ne prétend qu'à l'allocation des bénéfices réalisés par les sociétés appelantes, quand bien même n'a-t-elle réalisé aucun acte d'exploitation ; qu'à cet égard, il ressort du jugement rendu le 20 mars 2014 que les six sociétés licenciées citées plus avant sont intervenues à titre principal à l'action en contrefaçon ; qu'elles ont été déclarées irrecevables à agir en contrefaçon du brevet aux côtés de son titulaire en raison du défaut d'exécution de la formation d'inscription au Registre national des brevets des contrats de licence consentis par la société Muller le 30 novembre 2012 –le tribunal relevant incidemment (en page 11/29 du jugement) qu'elles ne forment aucune demande au titre de la concurrence déloyale – et qu'il n'a pas été interjeté appel du jugement en cette disposition ; qu'à admettre que ces sociétés soient des filiales de la société Muller, ce qu'aucun document de nature à l'établir ne soit au demeurant produit, l'action de cette dernière ne vise qu'à obtenir réparation d'un préjudice qui prend sa source dans celui qu'ont pu personnellement subir les personnes morales autonomes que sont les six sociétés sus-désignées dans l'exploitation des produits ; que force est de considérer qu'elle ne peut se substituer à elles pour tenter en leurs lieu et place une action judiciaire et que, contrairement à ce qu'elle soutient, la seule relation de contrôle ne lui confère pas un intérêt à agir ; qu'au surplus, s'il est vrai que la loi du 29 octobre 2007, transposition de la directive 2004/48, invite le juge à prendre en considération « les bénéfices réalisés par le contrefacteur », elle n'en a pas pour autant introduit dans ce droit spécial la

faculté de les confisquer et que cette prise en considération se limite à la part susceptible de subsister, une fois évaluées les pertes liées à l'exploitation, afin de parvenir à la réparation intégrale du préjudice ; qu'il résulte de ce qui précède que ne peuvent être accueillies les demandes indemnitaires de la société Muller au titre de son préjudice économique, telles que présentées, de sorte que doit être infirmé le jugement dont appel, étant toutefois relevé que l'atteinte au droit de propriété industrielle dont peut se prévaloir la société Muller (atteinte qu'elle a fait constater par huissier le 22 juillet 2009 en n'assignant en contrefaçon que le 19 mai 2011, peut-il être observé) trouve sa sanction dans les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 20 mars 2014, qui ordonne une mesure d'interdiction de l'exploitation contrefaisante de nature à rétablir la société Muller dans son monopole ; que sur le préjudice moral subi par la société Muller, sur appel incident, la société Muller entend voir majorer l'indemnité que le tribunal lui a allouée à ce titre et se réfère tant aux deuxièmement qu'au troisièmement de l'article L. 615-7 précité en sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, à savoir : Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : () 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ; () [soulignement opéré par la société intimée] ; qu'elle fait état à ce titre, en proposant à la cour de requalifier éventuellement ce poste de préjudice, de « l'atteinte à son droit exclusif et à l'avisement de son brevet pour lequel elle a investi des frais de recherche et de développement considérables et supporté des coûts de délivrance et d'entretien » et reproche aux appelants de les « piller » en se contentant « d'acheter leurs produits en Chine sans souffrir d'un grave préjudice moral » ; que les sociétés Carrera et Texas concluent, quant à elles, au rejet de cette demande et à l'infirmité du jugement à ce titre ; qu'elles font grief au tribunal de s'être satisfait de la production de deux seules pièces (à savoir une attestation du directeur administratif et financier faisant état d'un budget annuel d'investissement du groupe Muller et d'un article sur internet consacré à une technologie qui n'a aucun lien avec le brevet en cause) pour entrer en voie de condamnation de ce chef, lesquelles pièces étaient à nouveau la demande sans qu'il y soit ajouté, alors qu'elles sont dénuées de pertinence pour justifier du préjudice invoqué ; qu'elles soutiennent que la commercialisation des produits « Maestro » et « Kuga » litigieux n'a pu porter atteinte à la réputation de la société Muller dès lors que le bloc chauffant visé par l'invention et qui équipe leurs produits est intégré dans les radiateurs et n'est pas visible lors de l'acte d'achat, qu'en outre elles-mêmes n'ont entrepris aucune action de communication sur cet élément chauffant et que, comme dit précédemment, la société Muller qui n'exploite pas le produit constituant l'application de son brevet ni ne perçoit de redevances n'a subi aucun préjudice ; que ceci exposé, et étant relevé qu'il n'est pas débattu de l'application aux faits litigieux de la loi nouvelle, que force est de considérer que l'article L. 615-7 repris ci-dessus invite la juridiction à prendre « distinctement » en considération les différents postes de préjudice qu'il a soin de discerner ; qu'à l'admettre l'application immédiate de la loi du 11 mars 2014, il y a lieu de se référer à la directive 2004/48 à la lumière de laquelle doit être interprété le droit national ; qu'en son article 13 § 1 sous a) elle énonce que « Lorsqu'elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent en considération () et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte », son considérant 26 envisageant, quant à lui, que les dommages-intérêts susceptibles d'être alloués à ce titre le soient « le cas échéant » ; qu'il en ressort que l'indemnisation du préjudice moral n'est nullement systématique et que, par ailleurs, une nette distinction est opérée entre les différents postes de préjudice, reprise dans la loi de transposition ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être fait le constat que la société Muller ne justifie d'aucun élément apte à démontrer que les faits délictueux en cause ont porté atteinte à son crédit, à sa réputation ou à tout autre élément de nature extrapatrimoniale ; que, par ailleurs, il ne saurait être demandé à la cour de procéder à la « requalification » réclamée ; qu'en effet, outre le fait que cette demande ressort des seuls motifs de ses écritures alors qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est tenue que par leur dispositif, ne saurait être sanctionné, au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral, ce qui pourrait relever d'une perte subie par la partie lésée et, par conséquent, des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, ceci d'autant plus qu'il n'est nullement justifié, au cas particulier, des investissements consacrés à l'invention en cause ; qu'il suit que la société Muller échoue en sa demande à ce titre et que doit être infirmé le jugement entrepris qui en dispose autrement » ;

ALORS 1/ QUE des actes de contrefaçon d'un brevet, il s'infère nécessairement un préjudice subi par son titulaire, ce préjudice fût-il seulement moral ; que, pour débouter la société Muller de ses entières prétentions indemnitaires, la cour d'appel a relevé que cette dernière, qui ne subissait aucun manque à gagner dans la mesure où elle n'exploitait pas elle-même le brevet litigieux, pouvait solliciter seulement l'indemnisation du préjudice lié aux redevances qu'elle aurait dû percevoir si l'autorisation d'exploiter le brevet lui avait été demandée par les sociétés contrefactrices, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle ne démontrait pas que les faits délictueux avaient porté atteinte à son crédit ou sa réputation, ou à tout autre élément de nature extrapatrimoniale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a soumis la réparation de l'atteinte au monopole d'exploitation de la société Muller à la preuve d'un préjudice distinct, a violé l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige, l'article 1382 du code civil en son ancienne rédaction et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS 2/ QUE le breveté, victime d'actes de contrefaçon, a le droit d'exiger que lui soient attribués les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, peu important qu'il n'ait subi aucun préjudice effectif ; que, pour débouter la société Muller de ses entières prétentions indemnitaires, la cour d'appel a relevé que cette dernière, qui ne subissait aucun manque à gagner dans la mesure où elle n'exploitait pas elle-même le brevet litigieux, pouvait solliciter seulement l'indemnisation du préjudice lié aux redevances qu'elle aurait dû percevoir si l'autorisation d'exploiter le brevet lui avait été demandée par les sociétés contrefactrices, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'elle ne démontrait pas que les faits délictueux avaient porté atteinte à son crédit ou sa réputation, ou à tout autre élément de nature extrapatrimoniale ; qu'elle a rajouté que la loi du 29 octobre 2007 ayant transposé la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 n'avait pas introduit de faculté de confisquer au profit du breveté les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable au litige et interprété à la lumière de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, l'article 1382 du code civil en son ancienne rédaction et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la

convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00041

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 9 décembre 2016

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091564>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 23 janvier 2019

N° de pourvoi: 17-21481

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Mouillard (président), président

Me Bertrand, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2017), que la société Acumass, qui intervient auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) pour effectuer, pour le compte de ses clients, le paiement des annuités afférentes aux brevets, a émis à cette fin, le 30 juin 2016 sur le site internet de l'INPI, un ordre de prélèvement d'un montant de 389 400 euros, à partir de son compte client, qui n'a pas été suivi d'effet, faute de provision suffisante ; qu'elle a, le 7 juillet 2016, formé un recours gracieux et demandé à l'INPI de prendre en compte un règlement à la date du 30 juin 2016 et de l'exonérer du paiement du supplément de redevance pour paiement tardif ; que, par décision du 29 juillet 2016, le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande ; que la société Acumass a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que la société Acumass fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que le moment de la réception est celui où l'ordre de paiement est reçu par la prestataire de service de paiement du payeur, que le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement et que la date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ; qu'en décidant que le compte de la société Acumass ouvert auprès du Trésor public ne pouvait en aucun cas être crédité à la date du 30 juin 2016, et qu'il l'avait été le 1er juillet 2016 afin de retenir un paiement tardif des annuités, la cour d'appel a fixé au 30 juin la date de l'ordre de paiement donné par la société Acumass, cependant qu'il résultait clairement du relevé bancaire régulièrement produit, ainsi que du détail de l'eurovirement sepa, que la « date opération » attribuée au virement de 410 000 euros en faveur du compte INPI était le « 28/06/2016 » et qu'il avait été porté en date de valeur au « 30/06/2016 », de sorte que l'ordre de paiement avait été reçu par l'établissement teneur de compte de la société Acumass le 28 juin, date opération, et devait être crédité sur le compte de la société Acumass ouvert auprès du Trésor public au plus tard le 30 juin, date de valeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, L. 133-9, alinéa 1, L. 133-13 I et L. 113-14 I du code monétaire et financier ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Acumass invoquait l'illégalité de la décision n° 2016-36 du 26 février 2016 du directeur de l'INPI en ce qu'elle ne soumettait le compte client intermédiaire sur lequel les règlements des annuités de brevet transitaient à aucune règle de date d'opération ni aucun moyen de contrôle en violation des règles édictées par le code monétaire et financier ; qu'en estimant que la société Acumass soutenait que la décision critiquée était illégale « en ce qu'elle imposait de payer par prélèvement sur un compte client de sorte que seule la date de crédit au compte interne de l'utilisateur permet de procéder à un règlement dans les délais », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Acumass et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que constitue une pénalité assimilable à une sanction administrative, la fixation du supplément de redevance dû par le breveté prévu par l'article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle à un taux de 50 % du montant de la redevance impayée devant être acquitté au cours du délai de grâce, de sorte qu'en décidant le contraire pour refuser de reconnaître que l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'INPI méconnaissait le principe de

proportionnalité et devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les relevés bancaires produits par la société Acumass mettaient en évidence qu'elle avait procédé à deux virements et que les dates de débit de ceux-ci étaient différentes, 28 juin pour celui de 100 000 euros et 30 juin pour celui de 410 000 euros, de sorte que ce dernier virement ne pouvait pas figurer sur son compte ouvert sur le portail de l'INPI le même jour, la cour d'appel en a exactement déduit que le compte client de la société Acumass à l'INPI, ouvert auprès du Trésor public, avait été crédité le 1er juillet 2016 et ne pouvait l'avoir été à la date du 30 juin 2016, comme il eût été nécessaire pour payer à temps les annuités dues ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir indiqué que la société Acumass prétendait que la décision du directeur général de l'INPI du 26 février 2016 fixant les modalités de paiement des annuités de brevet était illégale, en ce qu'elle imposait de payer celles-ci par prélèvement sur un compte client, de sorte que seule la date de crédit au compte interne de l'utilisateur permettait de procéder à un règlement dans les délais, c'est sans dénaturer ces écritures que la cour d'appel, ayant relevé que cette décision prévoyait une alternative, à savoir un prélèvement sur compte client ou un règlement par carte bancaire, et que, par ailleurs, le compte client pouvait être alimenté en numéraire ou par carte bancaire auprès des guichets de l'INPI, ou encore par chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'INPI, ou enfin par virement à son ordre, a retenu qu'il n'était pas démontré que ces modalités de paiement fussent contraires aux dispositions du code monétaire et financier et qu'il appartenait à la société Acumass de tenir compte des dates d'effet différentes des modes de paiement, prévues par ce code ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que le supplément de redevance pour paiement tardif n'avait pas pour objet de sanctionner une faute du titulaire du brevet mais de lui permettre de conserver ses droits, dont il encourait la déchéance, et que, fixée à 50 % du montant de la redevance impayée, ce supplément suivait dans une proportion identique les annuités de maintien en vigueur, qui augmentent avec l'âge du brevet, la cour d'appel en a à juste titre déduit qu'il ne portait pas atteinte au principe de proportionnalité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acumass aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Acumass.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par la société Acumass à l'encontre de la décision rendue le 29 juillet 2016 par le directeur général de l'Institut Nationale de la Propriété Industrielle.

AUX MOTIFS QUE la société Acumass est une société spécialisée dans la prestation de services en lien avec la propriété industrielle et à ce titre, elle intervient auprès de l'INPI pour procéder, pour le compte de ses clients, au paiement des redevances de maintien en vigueur dites [sic] annuités, afférentes à de nombreux brevets ; que le maintien en vigueur de 2055 de ces brevets était subordonné au paiement d'annuités venant à échéance le 30 juin 2016 ; que le 30 juin 2016, la société Acumass a procédé sur le site internet de l'INPI à un ordre de prélèvement d'un montant de 384.400 € à partir de son compte client lequel n'a pas été effectué faute de provision suffisante ; que le 7 juillet 2016, la société Acumass a demandé à l'INPI de prendre néanmoins en compte un paiement à la date du 30 juin 2016 et de l'exonérer du paiement d'un supplément de redevance dû en cas de paiement tardif soit 200.000 € à verser dans les 6 mois à compter du 30 juin 2016 afin d'éviter la déchéance des brevets ; que la société Acumass expose avoir le 28 juin 2016 approvisionné son compte sur le portail de l'INPI par deux virements, l'un de 100.000 €, l'autre de 410.000 € et affirme que le 30 juin, ces deux virements avaient été effectués quand bien même seul celui de 100.000 € est apparu à cette date, l'autre ayant été porté à son compte seulement le 4 juillet 2016 ; que l'article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret en Conseil d'Etat ; lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai" ; que la société Acumass fait grief à la décision rejetant son recours de ne pas comporter la signature du directeur de l'INPI ; que la cour constate que celle-ci a été signée par M. A... en qualité de responsable du contentieux et que celui-ci bénéficie d'une délégation de signature pour les décisions relatives aux recours administratifs en vertu de l'article 33 de la décision n° 2016-556 du 15 avril 2016 publiée au Bopi 16/17 du 29 avril suivant ; qu'en conséquence la décision est parfaitement régulière ; que la société Acumass soutient que la décision prononce une sanction disciplinaire et qu'elle n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître les griefs articulés à son encontre et les motifs exacts de la sanction ; que la décision entreprise étant une décision de rejet d'un recours administratif, elle ne peut être qualifiée de décision prononçant une sanction ; que l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que "la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en l'espèce, la décision est parfaitement motivée en ce qu'elle cite les dispositions applicables et les faits qui

ont conduit à la décision de refus de prendre en compte une date d'effet du paiement au 30 juin et d'accorder une remise ou minoration du supplément de redevance pour paiement tardif ; que la société Acumass invoque à sa décharge le mode de paiement qu'elle a adopté affirmant avoir donné ordre à sa banque de procéder au virement de la somme de 510.000 € le 28 juin 2016 soit deux jours avant la fin du délai légal pour verser les annuités ; que les relevés bancaires qu'elle produit mettent en évidence qu'elle a procédé à deux virements et que les dates de débit de ceux-ci sont différents, celui de 100.000 € étant au 28 juin alors que celui de 410.000 € est au 30 juin de sorte que ce dernier ne pouvait pas figurer sur son compte ouvert sur le portail de l'INPI le même jour ; qu'il importe peu de connaître les motifs du décalage entre les deux virements, cette question relevant des relations entre la société Acumass et sa banque et n'avait pas lieu d'être prise en compte par l'INPI ; que l'article L. 133-13 du code monétaire et financier dispose que " le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte (de la banque) du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9" ; qu'en conséquence le compte de la société Acumass ouvert auprès du Trésor public a été crédité le 1er juillet 2016 et il ne pouvait en aucun cas l'être à la date du 30 juin 2016 comme il eût été nécessaire pour payer à temps les annuités dues ; que la société Acumass prétend que la décision du directeur de l'INPI du 26 février 2016, qui a fixé les modalités de paiement électronique des annuités de brevet, est illégale en ce qu'elle impose de payer par prélèvement sur un compte client de sorte que seule la date de crédit au compte interne de l'utilisateur permet de procéder à un règlement dans les délais ; qu'or la décision du 26 février 2016 prévoit une alternative, à savoir un prélèvement sur compte client ou un règlement par carte bancaire ; que par ailleurs, le compte client peut être alimenté en numéraire ou par carte bancaire auprès des guichets de l'INPI, ou par chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'INPI ou par virement à son ordre ; qu'en conséquence, la société Acumass ne démontre pas que ces dispositions relatives aux modalités de paiement seraient contraires au code monétaire et financier ; que si ces différents modes de paiement ont des dates d'effet différentes, celles-ci résultent des dispositions du code monétaire et financier et il appartenait à la société Acumass qui est un professionnel d'en tenir compte ; que la société Acumass affirme enfin que le supplément des redevances s'apparente à une sanction administrative contraire au principe de proportionnalité ; qu'une sanction administrative est motivée par un comportement fautif qu'elle réprime ; qu'or la redevance pour paiement tardif ne vise pas à sanctionner mais à permettre au titulaire du brevet de conserver ses droits alors qu'il encourt leur déchéance ; que le montant des annuités de maintien en vigueur augmente avec l'âge du brevet de sorte que la redevance perçue en cas de retard de paiement suivra une proportion identique, soit 50 % du montant de la redevance concernée ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le moment de la réception est celui où l'ordre de paiement est reçu par la prestataire de service de paiement du payeur, que le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement et que la date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire ; qu'en décidant que le compte de la société Acumass ouvert auprès du Trésor Public ne pouvait en aucun cas être crédité à la date du 30 juin 2016, et qu'il l'avait été le 1er juillet 2016 afin de retenir un paiement tardif des annuités, la cour d'appel a fixé au 30 juin la date de l'ordre de paiement donné par la société Acumass, cependant qu'il résultait clairement du relevé bancaire régulièrement produit, ainsi que du détail de l'eurovirement sepa, que la « date opération » attribuée au virement de 410.000 € en faveur du compte INPI était le « 28/06/2016 » et qu'il avait été porté en date de valeur au « 30/06/2016 », de sorte que l'ordre de paiement avait été reçu par l'établissement teneur de compte de la société Acumass le 28 juin (date opération) et devait être crédité sur le compte de la société Acumass ouvert auprès du Trésor Public au plus tard le 30 juin (date de valeur) ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, L. 113-9, al. 1er, L. 133-13 I et L. 113-14 I du code monétaire et financier ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société Acumass invoquait l'illégalité de la décision n° 2016-36 du 26 février 2016 du Directeur de l'INPI en ce qu'elle ne soumettait le compte client intermédiaire sur lequel les règlements des annuités de brevet transitaient à aucune règle de date d'opération ni aucun moyen de contrôle en violation des règles édictées par le code monétaire et financier ; qu'en estimant que la société Acumass soutenait que la décision critiquée était illégale « en ce qu'elle imposait de payer par prélèvement sur un compte client de sorte que seule la date de crédit au compte interne de l'utilisateur permet de procéder à un règlement dans les délais », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Acumass et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE constitue une pénalité assimilable à une sanction administrative, la fixation du supplément de redevance dû par le breveté prévu par l'article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle à un taux de 50 % du montant de la redevance impayée devant être acquitté au cours du délai de grâce, de sorte qu'en décidant le contraire pour refuser de reconnaître que l'arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'INPI méconnaissait le principe de proportionnalité et devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00043

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 30 juin 2017

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038069861>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 9 janvier 2019

N° de pourvoi: 17-14906

Publié au bulletin

Rejet

Mme Mouillard (président), président

Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2017), que la société Gemalto, titulaire du brevet européen EP 1 062 634, déposé le 19 janvier 2000 sous priorité du brevet français FR 99 00486 déposé le 19 janvier 1999, intitulé « Carte à puce munie d'une antenne en boucle, et micromodule associé » et délivré le 12 août 2009, a assigné les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France (les sociétés Avery Dennison) en contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française de ce brevet ; que les sociétés Avery Dennison ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces revendications ; que, le 13 août 2015, la société Gemalto a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) une requête en limitation de la partie française du brevet, qui a été acceptée par une décision du 1er octobre 2015 du directeur général de l'INPI contre laquelle les sociétés Avery Dennison ont formé un recours ;

Attendu que les sociétés Avery Dennison font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que les exigences du procès équitable concernent toute phase de la procédure pouvant avoir une incidence sur la décision du juge ; que les sociétés Avery Dennison contestaient la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de limitation du brevet, lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de l'action en annulation du brevet, en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en énonçant que la procédure de limitation du brevet ne pouvait être soumise aux exigences du procès équitable dès lors que l'INPI n'est pas un organe juridictionnel, mais un établissement public, et que les décisions de son directeur général sont des actes administratifs individuels, bien que la décision du directeur général de l'INPI acceptant la limitation rétroagisse à la date du dépôt de la demande de brevet et que le brevet ainsi limité devienne le nouvel objet de l'action en nullité pendante, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoires, mais des droits concrets et effectifs ; que la requête par laquelle le titulaire d'un brevet sollicite sa limitation auprès du directeur général de l'INPI n'est pas publiée, en sorte que les tiers n'en sont pas informés ; que, par ailleurs, le directeur général de l'INPI saisi d'une requête en limitation d'un brevet n'est pas informé de l'existence d'une éventuelle action en annulation ; qu'enfin, le juge saisi de l'action en annulation du brevet n'est pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours contre la décision du directeur général de l'INPI ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que les garanties du procès équitable étaient assurées, que les tiers sont admis à présenter des observations devant le directeur général de l'INPI et qu'ils disposent de voies de recours contre la décision acceptant la limitation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'effectivité, pour les tiers auxquels la limitation du brevet fait grief, de l'exercice de la contradiction et des voies de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, du texte précité ;

3°/ que le recours dirigé contre la décision de limitation du directeur général de l'INPI tend à l'annulation de la limitation du brevet, et non à l'annulation du brevet tel que limité ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable le recours des sociétés

Avery Dennison, que les moyens développés à l'appui de leur recours contre la décision du directeur général de l'INPI acceptant la limitation du brevet EP s'analysaient en des moyens de nullité du brevet relevant la compétence exclusive du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la cour d'appel de Paris, saisie en application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, doit contrôler la conformité de la décision du directeur général de l'INPI aux exigences des articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il lui appartient en conséquence de vérifier la régularité formelle de la requête en limitation et de s'assurer qu'elle consiste bien en une limitation et que les revendications limitées sont claires et concises et se fondent sur la description ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours des sociétés Avery Dennison, qu'elle ne pouvait examiner les moyens de nullité du brevet remettant en cause la conformité aux textes applicables des revendications modifiées, et notamment les moyens tirés d'un manque de clarté des revendications ou de leur absence de support dans la description, affirmant qu'ils relevaient de la compétence du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a exactement retenu que le pouvoir juridictionnel de ce dernier s'étendait aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description, ce dont il résultait que le recours était irrecevable ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant déclaré le recours irrecevable, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'examiner le moyen pris de l'inconventionnalité de la procédure de limitation du brevet ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Avery Dennison RIS France et Avery Dennison systèmes d'étiquetage France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé le 7 décembre 2015 par les sociétés Avery Dennison à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 1er octobre 2015 ayant accepté la requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 062 634 dont est titulaire la société Gemalto,

AUX MOTIFS QUE, sur le premier moyen invoqué par les requérantes, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent aux organes juridictionnels, catégorie dont ne relève pas l'INPI qui est un établissement public délivrant des actes administratifs individuels relatifs aux titres de propriété industrielle dans une phase préalable à la phase juridictionnelle et qui, en conséquence, ne peut être soumis à l'ensemble des règles garantissant un procès équitable notamment pendant la phase d'examen d'une requête en limitation d'un brevet, étant ajouté cependant, d'une part, que le tiers à la limitation est admis à présenter ses observations devant l'INPI, que ce dernier peut exercer une voie de recours et choisir, comme en l'espèce, de contester la décision de l'INPI, ou bien contester la limitation devant le juge de la nullité du brevet, et d'autre part, que le débat contradictoire a bien lieu lors de la phase contentieuse ;

1°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que les exigences du procès équitable concernent toute phase de la procédure pouvant avoir une incidence sur la décision du juge ; que les sociétés Avery Dennison contestaient la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de limitation du brevet, lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de l'action en annulation du brevet, en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en énonçant que la procédure de limitation du brevet ne pouvait être soumise aux exigences du procès équitable dès lors que l'INPI n'est pas un organe juridictionnel, mais un établissement public, et que les décisions de son directeur général sont des actes administratifs individuels, bien que la décision du directeur général de l'INPI acceptant la limitation rétroagisse à la date du dépôt de la demande de brevet et que le brevet ainsi limité devienne le nouvel objet de l'action en nullité pendante, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ ALORS QUE l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne vise pas à garantir des droits théoriques ou illusoire, mais des droits concrets et effectifs ; que la requête par laquelle le

titulaire d'un brevet sollicite sa limitation auprès du directeur général de l'INPI n'est pas publiée, en sorte que les tiers n'en sont pas informés ; que, par ailleurs, le directeur général de l'INPI saisi d'une requête en limitation d'un brevet n'est pas informé de l'existence d'une éventuelle action en annulation ; qu'enfin, le juge saisi de l'action en annulation du brevet n'est pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours contre la décision du directeur général de l'INPI ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que les garanties du procès équitable étaient assurées, que les tiers sont admis à présenter des observations devant le directeur général de l'INPI et qu'ils disposent de voies de recours contre la décision acceptant la limitation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'effectivité, pour les tiers auxquels la limitation du brevet fait grief, de l'exercice de la contradiction et des voies de recours, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 §1 du texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé le 7 décembre 2015 par les sociétés Avery Dennison à l'encontre de la décision du directeur général de l'INPI du 1er octobre 2015 ayant accepté la requête en limitation de la partie française du brevet européen EP 1 062 634 dont est titulaire la société Gemalto,

AUX MOTIFS QUE, par ailleurs, les moyens développés par les sociétés Avery Dennison au soutien de leur recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI selon lesquels les revendications telles que limitées ne sont pas claires et ne se fondent pas sur la description, s'analysent comme des moyens de nullité du brevet qui leur est opposé dans le cadre de l'action en contrefaçon dirigée contre elles ; que ces moyens, qui visent à remettre en cause la limitation elle-même, à savoir la conformité aux textes applicables des revendications modifiées, relèvent de la compétence du juge de la validité du brevet, au demeurant saisi en l'espèce d'une demande reconventionnelle en nullité des revendications du brevet EP 634, cette compétence s'étendant à toute contestation de la validité d'un brevet, qu'il s'agisse de moyens tirés de l'extension ou de l'absence de limitation ou de ceux tirés d'un manque de clarté des revendications ou de leur absence de support dans la description qui sont bien des exceptions de nature à entraîner la nullité d'un brevet ; que les sociétés requérantes, qui admettent dans leur mémoire que la question de savoir si la modification d'une revendication produit un accroissement de l'étendue de la protection conféré par le brevet relève de la compétence du juge de la validité du brevet ainsi que l'a notamment jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 2012, et qui n'expliquent pas comment l'absence de support des revendications par la description pourrait ne résulter ni d'une extension ni d'une limitation de la portée de la protection, ne peuvent sérieusement soutenir que cette question se distingue de celle de savoir si les revendications modifiées constituent une extension ou une absence de limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet délivré, une telle distinction n'étant pas justifiée par les termes de l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle qui conduisent à l'annulation du brevet dans tous les cas où la limitation a pour effet d'étendre la protection conférée par le brevet ; qu'il s'ensuit qu'elles ne peuvent contester, dans le cadre du présent recours, le contenu des revendications telles que limitées ; que l'exercice du présent recours constitue un défaut de droit d'agir et en conséquence une fin de non-recevoir ; que le recours des sociétés Avery Dennison doit donc être déclaré irrecevable ;

1°/ ALORS QUE le recours dirigé contre la décision de limitation du directeur général de l'INPI tend à l'annulation de la limitation du brevet, et non à l'annulation du brevet tel que limité ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable le recours des sociétés Avery Dennison, que les moyens développés à l'appui de leur recours contre la décision du directeur général de l'INPI acceptant la limitation du brevet EP s'analysaient en des moyens de nullité du brevet relevant la compétence exclusive du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la cour d'appel de Paris, saisie en application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, doit contrôler la conformité de la décision du directeur général de l'INPI aux exigences des articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle ; qu'il lui appartient en conséquence de vérifier la régularité formelle de la requête en limitation et de s'assurer qu'elle consiste bien en une limitation et que les revendications limitées sont claires et concises et se fondent sur la description ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours des sociétés Avery Dennison, qu'elle ne pouvait examiner les moyens de nullité du brevet remettant en cause la conformité aux textes applicables des revendications modifiées, et notamment les moyens tirés d'un manque de clarté des revendications ou de leur absence de support dans la description, affirmant qu'ils relevaient de la compétence du juge de la validité du brevet, la cour d'appel a violé les textes précités.

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00066

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 10 février 2017



Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850892>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 12 décembre 2018

N° de pourvoi: 17-16419

Non publié au bulletin

Rejet

Mme Mouillard (président), président

SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que rectifié, dans ses développements, des erreurs qu'il comporte quant aux revendications dont l'annulation est critiquée :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2017), que la société Jean Chéreau (la société Chéreau) est titulaire du brevet européen n° 1 612 126 désignant la France, intitulé « dispositif de châssis de véhicule automobile », déposé le 1er juillet 2004, dont elle a modifié les revendications au cours de la procédure d'examen par l'Office européen des brevets (l'OEB), et dont la délivrance, sous sa forme modifiée, publiée le 23 septembre 2009, a été suivie d'une opposition, qui fut rejetée par l'OEB ; qu'elle a assigné en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la partie française de ce brevet la société Frappa, qui a reconventionnellement demandé l'annulation desdites revendications, pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande ;

Attendu que la société Chéreau fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la partie française du brevet européen EP 1 612 126 et de rejeter sa demande de publication judiciaire alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la revendication 1 telle que déposée portait sur un dispositif comportant un élément de butée monté sur le corps de châssis d'un véhicule automobile et un élément amortisseur apte à amortir les efforts d'un choc de l'élément de butée avec un élément extérieur, caractérisé par le fait que l'élément amortisseur était monté entre le corps de châssis et l'élément de butée ; que la revendication 2 telle que déposée portait sur un dispositif selon la revendication 1, dans lequel le bras de butée était mobile « sensiblement longitudinalement » par rapport au corps de châssis ; que la revendication 3 telle que déposée portait sur un dispositif selon la revendication 2, dans lequel la mobilité longitudinale du bras de butée était obtenue par son montage en rotation ; qu'il se déduisait des termes clairs et précis des revendications 2 et 3 telles que déposées que la première visait tout déplacement « sensiblement longitudinal » du bras de butée et que la seconde visait, dans un mode de réalisation particulier, une rotation du bras de butée autour d'un axe d'articulation assimilable à un déplacement longitudinal ; qu'en affirmant au contraire, pour annuler les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 du brevet EP 1 612 126 pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, que le déplacement « sensiblement longitudinal » de la revendication 2 telle que déposée ne pouvait être assimilé à un déplacement sans axe de rotation et que la caractéristique de la mobilité longitudinale était indissociable de celle du pivotement du bras de butée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des revendications 2 et 3 telles que déposées, en violation de l'obligation précitée ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans la demande de brevet telle que déposée, la description énonçait que le dispositif était pourvu d'un corps de châssis, d'un élément amortisseur apte à amortir les efforts lors d'un choc de l'élément de butée avec un élément extérieur et que l'élément amortisseur était monté entre le corps de châssis et l'élément de butée, l'élément amortisseur travaillant uniquement en compression, demande de brevet, p. 2, lignes 3 à 10 ; qu'il prévoyait encore que l'élément de butée pouvait comprendre un bras de butée mobile « sensiblement longitudinalement par rapport au corps de châssis », demande de brevet, p. 2, lignes 23 et 24 ; qu'il prévoyait enfin que le bras de butée était, « de préférence », « monté à rotation sur le corps de châssis autour d'un axe d'articulation », demande de brevet, p. 2, lignes 25 et 26 ; que le montage à rotation du bras de butée autour d'un axe d'articulation était décrit de manière détaillée et illustré par des dessins comme « un mode de réalisation pris à

titre d'exemple nullement limitatif », demande de brevet, p. 4, lignes 24 et s. et p. 5, lignes 1 et s. ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de la description que le montage à rotation autour d'un axe d'articulation n'était qu'un mode de réalisation particulier, permettant la mobilité « sensiblement longitudinale » de l'élément de butée ; qu'en affirmant au contraire, pour annuler les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 du brevet EP 1 612 126 pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, que le déplacement « sensiblement longitudinal » ne pouvait être assimilé à un déplacement sans axe de rotation et que la caractéristique de la mobilité longitudinale était indissociable de celle du pivotement du bras de butée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la description de la demande de brevet telle que déposée, en violation de l'obligation précitée ;

3°/ que les revendications doivent se fonder sur la description ; que les dessins, qui font partie de la description, ne sont ni obligatoires, ni exhaustifs ; que tout élément qui est revendiqué et décrit est protégé, quand bien même il ne serait illustré par aucun dessin ; qu'en énonçant, pour annuler les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 du brevet EP 1 612 126 pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, que tous les schémas et figures de la demande de brevet enseignaient la présence d'un axe de rotation commandant le pivotement du bras de butée autour d'un axe d'articulation, quand les dessins de la description de la demande de brevet telle que déposée n'illustraient que la revendication 3, caractérisée par un bras de butée monté à rotation autour d'un axe d'articulation, et non la revendication 2, laquelle visait plus largement à tout dispositif dans lequel l'élément de butée était mobile de manière sensiblement longitudinale, la cour d'appel a violé l'article 84 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, la règle 42 du règlement d'exécution de la convention et l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que la société Chéreau faisait valoir, à titre subsidiaire, que même si le terme « sensiblement » limitait la mobilité longitudinale du bras à un déplacement en rotation, la suppression de la caractéristique correspondante n'étendait pas l'objet de la revendication 1 du brevet EP 1 612 126 au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la suppression d'une caractéristique d'une revendication n'ayant un tel effet que si la caractéristique était présentée comme essentielle et indispensable à la réalisation de l'invention au regard du problème technique posé, ce qui n'était pas le cas de la caractéristique « sensiblement » ; qu'en annulant les revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 du brevet EP 1 612 126 pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a, en toute hypothèse, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'invention a pour but de proposer un dispositif de châssis de véhicule automobile permettant d'accroître la fiabilité et la durée de vie des éléments amortisseurs, l'arrêt relève, d'abord, que la description et les figures du brevet EP 1 612 126 enseignent un bras de butée, articulé autour d'un axe de rotation commandant le pivotement de ce bras de butée, lequel, lorsqu'il y a contact entre les rouleaux et le quai de chargement, se déplace vers l'avant, par rotation de quelques degrés autour de l'axe en écrasant l'amortisseur ; qu'il relève, ensuite, que le paragraphe 41 de la description précise que, si le véhicule automobile continue de reculer, le déplacement vers l'arrière du châssis provoque un pivotement des bras de butée, respectivement autour des axes d'articulations, vers l'avant par rapport au corps de châssis, à l'intérieur des guides, les bras de butée se rapprochant respectivement des longerons jusqu'à ce que l'élément amortisseur élastique de chacun desdits bras soit entièrement comprimé, qu'une telle compression correspond sensiblement à un déplacement longitudinal des bras de butée de l'ordre de 40 mm et que le déplacement des bras de butée correspond en réalité à une rotation de quelques degrés pouvant être assimilée à un déplacement longitudinal ; qu'il relève, enfin, que, dans la demande de brevet telle que déposée, la caractéristique de la mobilité longitudinale du bras de butée figure dans la revendication 2 qui porte sur un « dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'élément de butée comprend un bras de butée (19) mobile sensiblement longitudinalement par rapport au corps de châssis (2) » ; qu'il en déduit que, dans la demande telle que déposée, la caractéristique de la mobilité longitudinale du bras de butée a été divulguée comme étant indissociable de la caractéristique d'un pivotement du bras de butée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est par une interprétation souveraine de la demande de brevet, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui s'est à juste titre fondée sur les dessins illustrant l'invention et pas seulement la revendication 3, contrairement à ce qui est soutenu par la troisième branche, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions rendues inopérantes, a retenu qu'au lieu d'un déplacement sensiblement longitudinal correspondant à une rotation ou un pivotement de quelques degrés, la revendication 1 du brevet telle que modifiée protégeait désormais, grâce à l'omission de l'adverbe « sensiblement », toute mobilité longitudinale des bras de butée, et qu'elle a annulé cette revendication, ainsi que les revendications 3, 4, 5, 7, 8 et 10, couvrant également des dispositifs dans lesquels le déplacement du bras de butée est longitudinal, pour extension de l'objet au-delà de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jean Chéreau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Frappa la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Jean Chéreau

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé l'annulation des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de la partie française du brevet européen EP 1 612 216 et rejeté la demande de

publication judiciaire de la société Jean Chéreau,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138, 1 c) de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens prévoient 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 ; qu'en vertu des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138, 1 b) de la Convention sur le brevet européen, le brevet européen peut être déclaré nul s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ; qu'en l'espèce, la description et les figures du brevet EP 126 enseignent un bras de butée (19) articulé autour d'un axe de rotation (21) commandant le pivotement de ce bras de butée, lequel, lorsqu'il y a contact entre les rouleaux (27, 28) et le quai de chargement, se déplace vers l'avant par rotation de quelques degrés autour de l'axe en écrasant l'amortisseur (26) ; que le paragraphe 41 de la description de la demande de brevet comme du brevet délivré enseigne que « si le véhicule automobile continue de reculer, le déplacement vers l'arrière du châssis (1) provoque un pivotement des bras de butée (19, 20), respectivement autour des axes d'articulation (21 et 22), vers l'avant par rapport au corps de châssis (2), à l'intérieur des guides (24 et 47), les bras de butée (19, 20) se rapprochent respectivement des longerons 5, 4 jusqu'à ce que l'élément amortisseur (26) élastique de chacun desdits bras (19, 20) soit entièrement comprimé ; qu'une telle compression correspond sensiblement à un déplacement longitudinal des bras de butée (19, 20) de l'ordre de 40 mm (

) Le déplacement des bras de butée (19, 20) correspond en réalité à une rotation de quelques degrés pouvant être assimilée à un déplacement longitudinal » ; que, dans la demande de brevet telle que déposée, la caractéristique de la mobilité longitudinale du bras de butée figure dans la revendication 2 qui est rédigée comme suit : « Dispositif selon la revendication 1, caractérisé par le fait que l'élément de butée comprend un bras de butée (19) mobile sensiblement longitudinalement par rapport au corps de châssis (2) » ; qu'ainsi, comme l'a relevé le tribunal, la caractéristique de la mobilité longitudinale du bras de butée a été divulguée comme étant indissociable de la caractéristique d'un pivotement du bras de butée ; que la société Chéreau fait valoir que la caractéristique relative à la mobilité longitudinale du bras de butée permettant d'obtenir la compression de l'élément amortisseur n'a pas été divulguée exclusivement en association avec le montage rotatif du bras, mais que ce montage à rotation a été présenté à plusieurs reprises dans la description de la demande de brevet (aux paragraphes 10, 23, 46) comme étant seulement une caractéristique optionnelle, le paragraphe 45 de la demande faisant d'ailleurs seulement mention d'un déplacement longitudinal ; que cependant, alors que le paragraphe 41 cité supra décrit précisément une mobilité du bras de butée liée à un pivotement de ce bras, les paragraphes de la demande de brevet invoqués par la société Chéreau ne permettent pas de déduire l'extension de l'invention à un mouvement purement longitudinal du bras de butée ; qu'ainsi, le paragraphe 10 de la description qui indique que "De préférence, le bras de butée est monté à rotation sur le corps de châssis autour d'un axe d'« articulation sensiblement vertical » ne suggère pas la possibilité d'un mouvement purement longitudinal ; qu'il en est de même du paragraphe 23 (« La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée d'un mode de réalisation pris à titre d'exemple nullement limitatif et illustré par les dessins annexés, sur lesquels : la figure 1 est une vue en perspective d'un dispositif de châssis de véhicule automobile selon un aspect de - les figures 2 et 3 sont des vues de dessus partielles du dispositif de châssis de la figure 1 ; - la figure 4 est une vue éclatée partielle du dispositif de châssis de la figure 1 ») ; que le paragraphe 46, qui vise les avantages procurés par l'invention « parmi lesquels, une durée de vie augmentée des éléments amortisseurs, par exemple par la réalisation d'un corps de châssis comprenant des bras de butée montés à rotation sur le corps de châssis et le montage desdits éléments amortisseurs sur une face arrière des bras de butée », ne décrit pas davantage un mouvement purement longitudinal ; que le paragraphe 45, qui indique notamment que, « Dans le cas d'un recul suivant une direction sensiblement inclinée par rapport à une direction normale au quai de chargement, seul un des bras de butée (19), par exemple le bras (20) comme illustré sur les figures 2 et 3, se déplace longitudinalement par rapport au corps de châssis (2) », vise la situation toute particulière où seul l'un des bras de butée encaisse le mouvement de recul et l'on ne peut en retirer qu'il étend l'enseignement de l'invention à un mouvement purement longitudinal du bras de butée ; que dans le brevet tel que délivré, après modification de la revendication 1 au cours de la procédure d'examen suivie devant l'OEB, la caractéristique de la mobilité longitudinale du bras de butée figure dans la revendication 1, citée ci-dessus, qui indique que « le bras de butée (19) est mobile longitudinalement par rapport au corps de châssis (2) » ; que ce n'est que dans la revendication 2 dépendante qu'il est indiqué que « le bras de butée (19) est monté à rotation sur le corps de châssis (2) autour d'un axe d'articulation (21) sensiblement vertical » ; qu'il en résulte, comme le soutient la société Frappa et comme l'ont retenu les premiers juges, que grâce à l'omission de l'adverbe « sensiblement », la revendication 1 du brevet protège désormais une forme de mobilité exclusivement longitudinale, alors que, selon l'enseignement de la demande telle que déposée, seul était protégé un déplacement sensiblement longitudinal correspondant à une rotation ou un pivotement de quelques degrés ; qu'en conséquence, la revendication 1 du brevet sera annulée pour extension de l'objet au-delà de la demande ; que les revendications dépendantes 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 couvrant également des dispositifs dans lesquels le déplacement du bras de butée est longitudinal, comme la revendication 1, encourent également l'annulation pour extension de l'objet au-delà de la demande ; qu'en conséquence, le jugement déferé doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du brevet EP 126 pour extension de l'objet au-delà de la demande en ses revendications 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 et débouté la société Chéreau de l'ensemble de ses demandes relatives à la contrefaçon de ce brevet ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE toutes les figures et schémas du brevet EP 126 révèlent la présence d'un axe de rotation (21) commandant le pivotement du bras de butée (19) lequel lorsqu'il y a contact entre les rouleaux (28) et le quai de chargement, se déplace vers l'avant par rotation de quelques degrés autour de l'axe en écrasant l'amortisseur (26) ; qu'il ressort du paragraphe 41 de la description du brevet que « les bras de butée (19, 20) se rapprochent respectivement des longerons 5, 4 jusqu'à ce que l'élément amortisseur (26) élastique de chacun desdits bras (19, 20) soit entièrement comprimé. Une telle compression correspond sensiblement à un déplacement longitudinal des bras de butée (19, 20) de l'ordre de 40 mm. Le déplacement des bras de butée (19, 20) correspondent en réalité à une rotation de quelques degrés pouvant être assimilée à un déplacement longitudinal » ; que la caractéristique de la mobilité longitudinale a été divulguée de façon indissociable avec la caractéristique du pivotement du bras de butée ; que le fait d'avoir omis l'adverbe « sensiblement » permet à la société Chéreau de prétendre que la revendication 1 porte sur tout déplacement longitudinal

et ce non plus d'un déplacement en rotation des bras de butée ; que du déplacement sensiblement longitudinal correspondant à une rotation de quelques degrés visée dans la description, la revendication 1 par la suppression de l'adverbe « sensiblement » couvre la mobilité longitudinale des bras de butée ; que ce n'est que dans la revendication 2 dépendante qu'il est indiqué que le bras de butée est monté à rotation sur le corps de châssis (2) autour d'un axe d'articulation (21) sensiblement vertical ; qu'il ressort donc de la description et des figures que le déplacement du bras de butée ne peut être assimilé comme le prétend la société Chéreau à un déplacement sans axe de rotation ; qu'en conséquence, la revendication 1 du brevet EP 126 est annulée pour extension de l'objet au-delà de la demande ;

1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la revendication 1 telle que déposée portait sur un dispositif comportant un élément de butée monté sur le corps de châssis d'un véhicule automobile et un élément amortisseur apte à amortir les efforts d'un choc de l'élément de butée avec un élément extérieur, caractérisé par le fait que l'élément amortisseur était monté entre le corps de châssis et l'élément de butée ; que la revendication 2 telle que déposée portait sur un dispositif selon la revendication 1, dans lequel le bras de butée était mobile « sensiblement longitudinalement » par rapport au corps de châssis ; que la revendication 3 telle que déposée portait sur un dispositif selon la revendication 2, dans lequel la mobilité longitudinale du bras de butée était obtenue par son montage en rotation ; qu'il se déduisait des termes clairs et précis des revendications 2 et 3 telles que déposées que la première visait tout déplacement « sensiblement longitudinal » du bras de butée et que la seconde visait, dans un mode de réalisation particulier, une rotation du bras de butée autour d'un axe d'articulation assimilable à un déplacement longitudinal ; qu'en affirmant au contraire, pour annuler les revendications 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du brevet EP 1 612 216 pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, que le déplacement « sensiblement longitudinal » de la revendication 2 telle que déposée ne pouvait être assimilé à un déplacement sans axe de rotation et que la caractéristique de la mobilité longitudinale était indissociable de celle du pivotement du bras de butée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des revendications 2 et 3 telles que déposées, en violation de l'obligation précitée ;

2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans la demande de brevet telle que déposée, la description énonçait que le dispositif était pourvu d'un corps de châssis, d'un élément amortisseur apte à amortir les efforts lors d'un choc de l'élément de butée avec un élément extérieur et que l'élément amortisseur était monté entre le corps de châssis et l'élément de butée, l'élément amortisseur travaillant uniquement en compression (demande de brevet, p. 2, lignes 3 à 10) ; qu'il prévoyait encore que l'élément de butée pouvait comprendre un bras de butée mobile « sensiblement longitudinalement par rapport au corps de châssis » (demande de brevet, p. 2, lignes 23 et 24) ; qu'il prévoyait enfin que le bras de butée était, « de préférence », « monté à rotation sur le corps de châssis autour d'un axe d'articulation » (demande de brevet, p. 2, lignes 25 et 26) ; que le montage à rotation du bras de butée autour d'un axe d'articulation était décrit de manière détaillée et illustré par des dessins comme « un mode de réalisation pris à titre d'exemple nullement limitatif » (demande de brevet, p. 4, lignes 24 et s. et p. 5, lignes 1 et s.) ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de la description que le montage à rotation autour d'un axe d'articulation n'était qu'un mode de réalisation particulier, permettant la mobilité « sensiblement longitudinale » de l'élément de butée ; qu'en affirmant au contraire, pour annuler les revendications 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du brevet EP 1 612 216 pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, que le déplacement « sensiblement longitudinal » ne pouvait être assimilé à un déplacement sans axe de rotation et que la caractéristique de la mobilité longitudinale était indissociable de celle du pivotement du bras de butée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la description de la demande de brevet telle que déposée, en violation de l'obligation précitée ;

3°/ ALORS QUE les revendications doivent se fonder sur la description ; que les dessins, qui font partie de la description, ne sont ni obligatoires, ni exhaustifs ; que tout élément qui est revendiqué et décrit est protégé, quand bien même il ne serait illustré par aucun dessin ; qu'en énonçant, pour annuler les revendications 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du brevet EP 1 612 216 pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, que tous les schémas et figures de la demande de brevet enseignaient la présence d'un axe de rotation commandant le pivotement du bras de butée autour d'un axe d'articulation, quand les dessins de la description de la demande de brevet telle que déposée n'illustraient que la revendication 3, caractérisé par un bras de butée monté à rotation autour d'un axe d'articulation, et non la revendication 2, laquelle visait plus largement à tout dispositif dans lequel l'élément de butée était mobile de manière sensiblement longitudinale, la cour d'appel a violé l'article 84 de la Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, la règle 42 du règlement d'exécution de la convention et l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ ALORS QUE la société Jean Chéreau faisait valoir, à titre subsidiaire, que même si le terme « sensiblement » limitait la mobilité longitudinale du bras à un déplacement en rotation, la suppression de la caractéristique correspondante n'étendait pas l'objet de la revendication 1 du brevet EP 1 612 216 au-delà du contenu de la demande elle que déposée, la suppression d'une caractéristique d'une revendication n'ayant un tel effet que si la caractéristique était présentée comme essentielle et indispensable à la réalisation de l'invention au regard du problème technique posé, ce qui n'était pas le cas de la caractéristique « sensiblement » (conclusions récapitulatives d'appel de la société Jean Chéreau, p. 18 à 20) ; qu'en annulant les revendications 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 du brevet EP 1 612 216 pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a, en toute hypothèse, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00991

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 28 février 2017

Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037677027>

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 21 novembre 2018

N° de pourvoi: 16-24044

Non publié au bulletin

Rejet

M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Me Bertrand, SCP Bernard Hémerly, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-16.559), que M. Y... a été salarié des Laboratoires Cernep Synthélabo Egic (la société Synthélabo) entre 1985 et 1991, puis de la société Clintec Technologies ; qu'à compter du mois de mars 1996, il a été employé par la société de droit suisse Clintec International Operations Ltd ; qu'au mois de septembre 1996, il a rejoint la société Baxter ; qu'il a assigné cette dernière, sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, afin de se voir reconnaître la qualité d'inventeur salarié de diverses inventions de mission, notamment celle couverte par le brevet [...] décrivant un "procédé de purification de l'huile d'olive" destiné à améliorer l'alimentation parentérale, déposé par la société Synthélabo le 23 juillet 1987, et d'obtenir en conséquence le paiement d'une rémunération supplémentaire ;

Sur la recevabilité du premier moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Délibéré par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les mêmes conditions ;

Attendu que la société Baxter fait grief à l'arrêt de dire que M. Y... est l'inventeur du procédé objet du brevet [...] ainsi que de ses extensions, de dire, après avoir admis que l'invention de M. Y... est une invention de mission, qu'en application de la convention collective des industries pharmaceutiques applicable, elle ouvre droit à rémunération supplémentaire, d'ordonner une expertise et de la condamner à payer à M. Y... une provision sur le montant de la rémunération supplémentaire alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... prétendait que son invention aurait été exploitée pour fabriquer l'émulsion lipidique à base d'huile d'olive contenue dans les produits Clinoleic, Olimel, Olclinomel et Numeta et il n'était, par ailleurs, pas contesté que la société SIO était le fournisseur exclusif de l'huile d'olive purifiée entrant dans la composition de ces produits ; qu'après avoir constaté que la société SIO était le fournisseur exclusif des huiles purifiées entrant dans la composition des produits fabriqués par les sociétés Synthélabo puis Baxter, la

cour d'appel a retenu, d'une part, que "la société Baxter, venant aux droits des sociétés Clintec et Synthélabo a exploité le brevet de M. Y..., ayant repris l'accord secret conclu entre les sociétés Synthélabo et SIO portant sur la fabrication de l'huile purifiée sur la base du brevet de M. Y..." et que l'invention présentait un intérêt exceptionnel dès lors qu'elle avait permis la réalisation d'une "émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive ce qui a constitué une innovation sur le marché de la nutrition sur lequel étaient proposées des compositions reposant sur l'huile de soja" ; qu'elle a néanmoins retenu, d'autre part, qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise afin de "déterminer l'utilité industrielle et commerciale de l'invention du brevet [...] et de ses extensions et de rechercher si les produits Clinoleic, Oliclinomel, Olimel et Numeta procèdent de l'exploitation du brevet [...] et de ses extensions référant M. Y... comme inventeur et/ou co-inventeur" ; qu'en retenant ainsi, tout à la fois, d'une part, qu'il était établi que la société Baxter, venant aux droits des sociétés Clintec et Synthélabo, exploitait l'invention de M. Y... pour la réalisation de l'émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive contenue dans ses produits et que cette invention présentait un intérêt exceptionnel, et d'autre part, qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer l'utilité industrielle et commerciale de cette invention et rechercher si les produits en cause procédaient de l'exploitation du brevet [...] et de ses extensions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la convention collective de l'industrie pharmaceutique subordonne l'octroi d'une rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur d'une invention de mission à la condition que cette invention présente un "intérêt exceptionnel" pour l'entreprise ; qu'une invention, fût-elle novatrice sur le plan scientifique, présente un intérêt exceptionnel lorsqu'elle permet à l'entreprise de retirer des avantages économiques concrets présentant un caractère particulièrement substantiel, ce qui suppose, à tout le moins que son utilité industrielle et commerciale soit déterminée et que l'invention ait donné lieu à des applications commerciales concrètes ; qu'en retenant que l'invention couverte par le brevet [...] aurait "permis la réalisation d'une émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive ce qui a constitué une innovation sur le marché de la nutrition sur lequel étaient proposées des compositions reposant sur l'huile de soja" et que l'intérêt exceptionnel de l'invention serait ainsi caractérisé "quelles qu'en aient été les applications ultérieures", tout en admettant elle-même, au terme d'une motivation faisant apparaître qu'elle ne connaissait pas les conditions précises dans lesquelles l'invention litigieuse aurait été exploitée, qu'il était nécessaire de désigner un expert pour déterminer "l'utilité industrielle et commerciale de l'invention du brevet [...] et de ses extensions" et rechercher "si les produits Clinoleic, Oliclinomel, Olimel et Numeta procèdent de l'exploitation du brevet [...] et de ses extensions", ce dont il résultait qu'elle ne disposait pas de tous les éléments pour apprécier l'intérêt exceptionnel de l'invention litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1968 dans sa version issue de la loi du 13 juillet 1978, ensemble l'article 48, dans sa rédaction applicable en l'espèce, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;

Mais attendu, d'une part, que l'intérêt exceptionnel pour l'entreprise d'une invention de mission, tel qu'exigé par la convention collective applicable, doit être apprécié au regard de l'ensemble des éléments de la cause ; qu'après avoir constaté qu'il résultait de l'attestation d'un ancien responsable du développement pharmaceutique de la société Synthélabo qu'à la différence de l'huile de soja, l'huile d'olive n'avait encore jamais été utilisée en nutrition parentérale et qu'afin de répondre aux exigences toxicologiques et éviter des effets cliniques indésirables, M. Y... avait mis au point un procédé de purification de l'huile d'olive afin de la rendre injectable en quantité importante, l'arrêt retient que l'invention en cause avait permis la réalisation d'une émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive constituant une innovation sur le marché de la nutrition parentérale et, en outre, qu'il n'était pas démontré que les essais cliniques ayant permis la mise au point du produit Clinoléic correspondant à cette innovation n'avaient pas été réalisés sur la base du brevet couvrant cette invention ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en compte les facteurs pertinents pour l'examen d'un tel intérêt, a justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant l'intérêt exceptionnel de l'invention, puis en ordonnant une expertise aux fins notamment d'examiner l'utilité industrielle et commerciale de l'invention du brevet et de ses extensions et de rechercher si les produits Clinoleic, Oliclinomel, Olimel et Numeta procèdent de l'exploitation du brevet [...] et de ses extensions référant M. Y... comme inventeur ou co-inventeur, la cour d'appel ne s'est pas contredite, mais a relevé, d'un côté, que la mise en oeuvre de l'invention avait permis la mise sur le marché d'un produit innovant caractérisant ainsi cet intérêt exceptionnel et, d'un autre côté, qu'il était cependant nécessaire de disposer de tous les éléments permettant de chiffrer la rémunération supplémentaire de l'inventeur salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baxter aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour la société Baxter

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 28 avril 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. Y... au titre du brevet [...] et de ses extensions, dit que M. Y... a qualité à agir et d'avoir, en conséquence, dit que M. Y... est l'inventeur du procédé objet du brevet [...] et de ses extensions exploités par les sociétés Baxter International, Baxter Healthcare, Baxter SAS et Synthelabo à travers le monde, dit, après avoir admis que l'invention de M. Y... est une invention de mission, qu'en application de la convention collective des industries pharmaceutiques applicable, elle ouvre droit à rémunération supplémentaire, ordonné une expertise et condamné la société Baxter à payer à M. Y... la somme de 70 000 euros à titre de provision sur le montant de la rémunération supplémentaire ;

AUX MOTIFS QUE « la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle en ce que l'arrêt de la cour d'appel de céans a jugé irrecevables à l'égard de la société Baxter les demandes de M. Y... relatives au brevet FR87/10404 déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions ; que la Cour de cassation, visant les articles L611-7 du code la propriété intellectuelle et L 1224-1 du code du travail fait grief à la Cour d'appel de « s'être déterminée sans s'expliquer sur l'existence d'un transfert de l'alimentation parentérale dans lequel M. Y... exerçait son activité salariée aux sociétés du groupe Clintec et en dernier lieu à la société Baxter ce dont il serait résulté que M.Y... était fondé à invoquer contre celle-ci les droits qu'il tenait des dispositions légales relatives aux inventions des salariés » ; que la société Baxter fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article L611-7 du code la propriété intellectuelle, la cour doit d'abord apprécier la nature de la créance en recherchant s'il s'agit d'une invention de mission ou hors mission ce qui induit un régime différent ; que l'article L 611-7 vise l'invention faite par un salarié et les droits de celui-ci vis à vis de son employeur ; que M. Y... invoque sa qualité de salarié au sein de la société Baxter en faisant remonter son embauche par celle-ci à la date du 5 décembre 1985, date correspondant en fait à son embauche par la société Synthelabo ; que pour soutenir ce moyen, M. Y... s'appuie sur les termes de la transaction qu'il a conclue avec la société Baxter à la suite de son licenciement, soutenant que la société Baxter a alors reconnu son embauche à cette date ; que la société Baxter expose que, si à l'occasion de cette transaction, il a été reconnu à M. Y... une ancienneté de 22 ans elle n'en est pas pour autant son employeur depuis 1985 ; que M. Y... a signé avec la société Baxter en septembre 1996 un contrat de travail en qualité de « vice-président global recherche et développement » au sein de la « division recherche et développement » ; qu'il en résulte que celle-ci n'était pas son employeur en 1985 ce que d'ailleurs M.Y... ne conteste pas puisqu'il dresse la chronologie de ses contrats de travail de 1985 à 1996 et vise ses employeurs successifs, de la société Synthelabo en 1985 jusqu'en dernier lieu la SA Baxter ; qu'à l'occasion de la transaction qu'il a conclue avec la société Baxter à la suite de son licenciement, M. Y... a évoqué une ancienneté de 22 ans au sein du même groupe, point qui n'a pas été contesté, la société Baxter acceptant d'évaluer l'indemnité transactionnelle en fonction de cette circonstance ; que, pour autant, le groupe formé par un ensemble de sociétés n'a pas de personnalité de sorte que cette reconnaissance pour l'activité développée au sein d'un groupe, ne peut au regard des dispositions de l'article L 611-7 engager une société qui n'était pas l'employeur effectif du salarié au jour de l'invention ; qu'en conséquence, quand bien même la société Baxter a accepté de reconnaître à son salarié une ancienneté du fait de son activité au sein du groupe, ce fait ne saurait être retenu comme valant conclusion d'un contrat de travail dès 1985 avec la société Baxter ; que, néanmoins, que l'article L 1224-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; que le brevet n° FR8710404 « Procédé de purification de l'huile d'olive » déposé le 23 juillet 1987 par la société Synthelabo et délivré le 27 octobre 1989 mentionne comme unique inventeur M. Y... ; qu'en juillet 1988 la société Synthelabo a déposé une demande de brevet européen et une demande de brevet au Canada ; que la société Clintec créée à 50 % par la société Baxter a absorbé la société Synthelabo ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte des pièces produites que des opérations de fusion et de transfert ont été opérées entre les différentes entités du groupe Clintec et la société Baxter à partir de 1985, que, sous couvert, d'une part, d'opérations d'apports partiels, d'autre part, de changements de dénomination sociale, il a été procédé au regroupement de l'activité de nutrition parentérale développée successivement par les sociétés Synthelabo, la société Clintec, créée pour la reprise de la société Synthelabo, et les sociétés développées à l'occasion de cette activité, entre les seules mains de la seule société Baxter, l'opération finale ayant été, en septembre 2015, l'absorption de la société Clintec Parentéral par la société Baxter avec transmission universelle de patrimoine ; qu'il importe peu que M. Y... n'ait pu reconstituer exactement le détail des opérations de cette chaîne dès lors que l'activité de la société Synthelabo reprise notamment par la société Clintec Technologie et par différentes sociétés du groupe Clintec a, par transmissions successives, été transférée à la société Baxter qui a recueilli les brevets de M. Y... et a embauché ce dernier avec les mêmes fonctions dans le même secteur d'activité de la nutrition parentérale qu'au sein de la société Synthelabo puis dans les sociétés du groupe ; que M. Y... est fondé à invoquer le contrat de travail l'ayant lié à la société Synthelabo comme subsistant à l'encontre de la société Baxter dans ses effets et donc dans ses droits d'inventeur, la société Baxter venant aux droits de son ancien employeur, la société Synthelabo » ;

1°) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert, au profit de chacun des employeurs successifs du salarié, d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que le transfert d'une telle entité se réalise lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... a d'abord été salarié, à compter du 1er août 1985, de la société Laboratoires Cernep Synthelabo, qui a fait l'objet d'une fusion-absorption, en octobre 1991, par la société Clintec Technologies, qu'il a ensuite été salarié de la société Clintec International Operations Limited entre le 26 mars et le 30 août 1996, et qu'enfin, il a été embauché par la société Baxter le 1er septembre 1996 ; que pour retenir que M. Y... serait fondé à invoquer le contrat de travail l'ayant lié avec la société Synthelabo comme subsistant à l'encontre de la société Baxter, la cour d'appel a notamment relevé qu'il aurait été procédé au regroupement de l'activité de nutrition parentérale développée successivement par les sociétés Synthelabo, la société Clintec Technologies et « les sociétés créées à l'occasion de cette activité », entre les mains de la société Baxter, et qu'il importerait peu que M. Y... n'ait pu reconstituer exactement le détail de cette chaîne dès lors que l'activité de la société Synthelabo, reprise notamment par la société Clintec

Technologies et par « différentes sociétés du groupe Clintec » aurait, par « transmissions successives », été transférée à la société Baxter ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer par quelles sociétés du groupe Clintec l'activité de nutrition parentérale exercée par la société Clintec Technologies aurait été reprise ni constater que cette activité aurait été transférée, à un moment ou à un autre, à la société Clintec International Operations Limited, qui a employé M. Y... en 1996, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome de la société Clintec Technologies, basée en France, à la société suisse Clintec International Operations Limited, basée à Lausanne, au jour où cette dernière a embauché M. Y..., puis de cette société à la société Baxter lorsque celle-ci a embauché M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978, ainsi que de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut s'appliquer qu'à la condition que le contrat de travail litigieux ait été en cours au jour du transfert de l'entité économique autonome ; que le transfert d'une telle entité se réalise lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs nécessaires à la poursuite de l'exploitation sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; que la seule poursuite de la même activité ne peut suffire à caractériser un tel transfert ; qu'en affirmant que l'activité de nutrition parentérale aurait été regroupée entre les mains de la société Baxter, « l'opération finale ayant été, en septembre 2015, l'absorption de la société Clintec Parentéral par la société Baxter avec transmission universelle de patrimoine », et que cette activité aurait, « par transmissions successives, été transférée à la société Baxter qui a recueilli les brevets de M. Y... et a embauché ce dernier avec les mêmes fonctions dans le même secteur d'activité de la nutrition parentérale qu'au sein de la société Synthelabo puis dans les sociétés du groupe », sans constater ni justifier en quoi cette branche d'activité aurait été transférée à la société Baxter à l'époque où celle-ci a embauché M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er ter de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978, ainsi que de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 16 à 19), la société Baxter faisait valoir, en s'appuyant sur les pièces produites par M. Y..., qu'en 1996, la branche nutrition parentérale a été cédée par la société Clintec Nutrition Clinique à la société Clintec Parentéral, avant d'être transférée, en septembre 2015, de cette dernière société à la société Baxter, ce dont il résultait que la branche d'activité « nutrition parentérale » n'avait jamais transité par les employeurs successifs de M. Y... et que la société Baxter n'était pas encore cessionnaire de cette branche d'activité à l'époque où elle employait M. Y... ; qu'en retenant l'existence d'un transfert de cette branche d'activité au profit de la société Baxter, sans s'expliquer sur le fait que la branche d'activité « nutrition parentérale » a fait l'objet, en 1996, d'un apport partiel d'actif de la société Clintec Nutrition Clinique à la société Clintec Parentéral, ces deux sociétés n'ayant jamais employé M. Y..., et si un tel apport n'était pas de nature à exclure tout transfert de cette branche d'activité entre les différents employeurs de M. Y..., ou, à tout le moins, tout transfert de cette branche d'activité au profit de la société Baxter à l'époque où celle-ci employait M. Y... (1996-2007), la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... est l'inventeur du procédé objet du brevet [...] et de ses extensions exploitées par les sociétés Baxter International, Baxter Healthcare, Baxter SAS et Synthelabo à travers le monde, dit, après avoir admis que l'invention de M. Y... est une invention de mission, qu'en application de la convention collective des industries pharmaceutiques applicable, elle ouvre droit à rémunération supplémentaire, ordonné une expertise et condamné la société Baxter à payer à M. Y... la somme de 70 000 euros à titre de provision sur le montant de la rémunération supplémentaire ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'utilisation du brevet de M. Y... : que ce sont deux brevets qui ont été déposés simultanément par la société Synthelabo :

- le brevet [...] « Emulsion lipidique destinée à la nutrition parentérale ou entérale » dont l'inventeur était M. C...,
- le brevet [...] « Procédé de purification de l'huile d'olive » dont l'inventeur est M. Y... ;

que M. Y... soutient que ces deux brevets sont à l'origine de nouveaux médicaments dont le premier dénommé Clinoleic a obtenu une autorisation de mise sur le marché en 1995 ce qui démontre l'intérêt exceptionnel de sa propre invention ; que la société Baxter fait valoir que le seul brevet qu'elle a mis en oeuvre dans le produit Clinoleic est celui de M. C..., brevet qui porte sur une émulsion lipidique contenant de l'huile d'olive et qui prévoit une quantité d'huile d'olive purifiée mais que la purification est faite selon un procédé qui n'est pas celui inventé par M. Y... ; que l'invention de M. C..., qui a fait l'objet du brevet [...], portait sur une émulsion lipidique qui puisse être tolérée par l'organisme humain qu'elle soit prise par voie entérale ou injectée par voie parentérale ; qu'elle était basée sur les teneurs en acides gras de chaque huile présente sur le marché à l'état brut pour définir une émulsion efficace, sans déterminer les procédés applicables pour que soit utilisée chacune des huiles possibles ; que la revendication 8 de son brevet indiquait « émulsion lipidique selon la revendication 1 ou 2 caractérisée par le fait qu'elle contient un mélange d'huiles d'olive (85 %) et de soja (15 %) » ; que M. C... qui est l'inventeur de l'émulsion lipidique destinée à la nutrition parentérale ou entérale a délivré deux attestations l'une en date du 25 septembre 2012, l'autre en date du 11 mars 2015, expliquant que le médicament Clinoleic et ses dérivés ont été créés sur la base des deux brevets, le sien et celui de M. Y... ; que l'invention de M. Y... concerne un procédé de purification d'huile d'olive, pour un usage en nutrition parentérale ou entérale dont l'intérêt est d'obtenir une huile d'olive de très faible acidité libre, non oxydée et exempte des pigments responsables de la coloration et ayant des qualités nutritionnelles supérieures à l'huile d'olive vierge telle que décrite dans la pharmacopée européenne ; que le brevet comporte quatre revendications ; que la revendication principale se lit ainsi : « Procédé de purification de l'huile d'olive, procédé caractérisé en ce que l'on purifie une huile d'olive répondant à la pharmacopée européenne de la manière suivante :

on neutralise l'huile d'olive par une solution aqueuse saturée de carbonate disodique cristallisé équivalent à deux fois et demie le poids d'acide oléique calculé après dosage, puis, après décantation et séparation de la phase aqueuse, on lave l'huile jusqu'à neutralité complète, on décolore l'huile après l'avoir séchée à l'aide de terre décolorante, sous atmosphère

inerte, et enfin, éventuellement on désodorise l'huile obtenue à basse température » ;
 que la revendication 2 a pour objet l'huile d'olive pure obtenue selon le procédé décrit dans la revendication 1 ; que la revendication 3 a pour objet l'émulsion d'huile d'olive pure obtenue selon le procédé décrit dans la revendication 1 destinée à l'alimentation entérale ou parentérale ; que la revendication 4 a pour objet l'émulsion pour l'alimentation entérale, caractérisée par le fait qu'elle contient parmi ses constituants, de l'huile d'olive pure obtenue selon le procédé décrit dans la revendication 1 ; que le procédé de purification est décrit en ces différentes phases dont trois impératives :
 - la phase neutralisation par une solution aqueuse saturée de carbonate disodique cristallisé équivalent à 2,5 fois le poids de l'acide oléique calculé après dosage réalisée sous atmosphère inerte à 45°C sous agitation,
 - Après décantation et séparation de la phase aqueuse, l'huile est lavée à l'« eau distillée jusqu'à neutralité complète »,
 - Décoloration: après séchage on ajoute à l'huile neutralisée maintenue sous azote à 60° de 5 à 8 % en poids de terre décolorante pendant 30 à 40 minutes, sous agitation lente,
 - Désodorisation dans le cas où cette opération s'avère nécessaire ;
 que le brevet comporte un tableau comparatif des caractéristiques d'une huile répondant à la pharmacopée européenne, l'autre purifiée par le procédé de l'inventeur, tableau faisant ressortir des différences significatives sur trois éléments, l'absorbance des UV, l'indice d'acide et l'indice de peroxyde ; qu'il s'ensuit que le brevet ne couvre pas toutes les huiles purifiées susceptibles, de par leurs propriétés, d'être utilisées en nutrition parentérale ou entérale, mais simplement l'huile d'olive obtenue selon le procédé breveté en trois étapes et l'émulsion d'huile d'olive pure obtenue selon le procédé que l'émulsion pour l'alimentation entérale ou ou parentérale ; que M. Y... produit une note interne de la société Synthélabo qui indique « L'utilisation de l'huile d'olive en nutrition parentérale étant une innovation importante nous avons été amenés à développer une qualité de matière première tout à fait particulière (demande de brevet en cours) » ; que la société Baxter produit une attestation de M. Bernard D..., directeur scientifique de la société SIO, qui est son fournisseur exclusif en huile d'olive purifiée après avoir été celui de la société Synthélabo, puis celui de la société Clintec ; que celui-ci atteste que la société SIO est le producteur exclusif de l'huile d'olive dans les produits contenant de l'émulsion lipidique et notamment les produits Clinoleic, Olimel et Oliclinomel ; qu'il certifie que depuis 1993 celle-ci « a toujours fabriqué l'huile d'olive selon un procédé à base de soude (ou hydroxyde de sodium) ; n'a jamais utilisé du carbonate de métal alcalin tel que le carbonate de sodium pour neutraliser l'acide oléique dans l'huile d'olive non raffinée », « n'utilise en aucune manière du carbonate de sodium (..) dans la fabrication de l'huile d'olive raffinée » et que le procédé utilisé « ne constitue en aucune façon une variante/un équivalent ni une amélioration/un perfectionnement du procédé de Monsieur Y... » ; que la société Baxter verse également aux débats un rapport du Professeur E..., expert-chimiste près la Cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, qui a reçu pour mission de procéder à toute action nécessaire pour vérifier et contrôler si le procédé industriel effectivement mis en oeuvre par la société SIO depuis le commencement de la production de l'huile pour la société Baxter est celui décrit au brevet français [...] déposé le 23 juillet 1987 et au brevet européen n° [...] déposé le 20 juillet 1988 et faisant référence au brevet français ; que M. Y... conteste ces deux éléments et affirme qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce que la société Baxter n'utilise pas encore son procédé ; que l'expertise produite par la société Baxter n'est pas contradictoire ; qu'elle n'a visé que l'activité de la société SIO pour le compte de la société Baxter alors que le brevet objet de l'invention de M. Y... a été déposé en 1987 dans le cadre des activités développées au sein de la société Synthélabo qui ont été reprises successivement par la société Clintec puis par la société Baxter ; que, de plus, l'expert relate s'être transporté sur le site de la société SIO, avoir visité l'atelier et constaté qu'il n'y avait aucun stock de carbonate de sodium, indiquant avoir en revanche noté la présence d'un stock de solutions d'hydroxyde de sodium ; qu'il a toutefois précisé que le site n'était pas à ce moment-là en production d'huile d'olive raffinée, la société SIO procédant par campagne et qu'il s'était dès lors appuyé sur les informations fournies par M. Pascal F..., chef de production ; qu'en conséquence cette expertise n'apporte aucun élément certain sur le procédé de fabrication utilisé, d'autant que la société SIO procède à des opérations de purification d'autres huiles dont l'huile de soja de sorte que la seule présence d'un stock d'hydroxyde de sodium n'est nullement significative, l'utilisation pouvant en être faite pour des types de purification autres que celle de l'huile d'olive et ne permet pas en tout cas d'affirmer que celui-ci était destiné à des opérations de purification de l'huile d'olive pour le compte de la société Baxter ; que la cour ne peut donc pas retenir la conclusion du professeur E... qui, sur la base de cette seule constatation indique : « Je considère que le procédé de purification au carbonate de sodium décrit et revendiqué par le brevet français n° [...] et par le brevet européen [...] qui désignent Monsieur Y... comme inventeur, n'est pas mis en oeuvre dans l'usine de la société SIO » ; néanmoins que le professeur E... explique que l'huile d'olive est constituée du mélange d'esters du glycérol avec différents acides, principalement l'acide oléique (83;5 %) qui est un acide dit insaturé et d'autres acides dits gras et qu'une partie de l'acide oléique dit libre présente différents inconvénients car il est un catalyseur d'oxydation et que, dès lors, la purification de l'huile d'olive passe par l'élimination de l'acide oléique libre ; qu'il décrit ensuite le procédé que la société SIO prétend utiliser pour le compte de la société Baxter comme étant un procédé connu depuis plus de cinquante ans, utilisant comme base l'hydroxyde de sodium ou soude qui est une base forte totalement dissociée en solution aqueuse et qui permet d'obtenir l'oléate de sodium qui est soluble dans l'eau et que sa mise en oeuvre chez SIO relève d'un savoir-faire industriel ; qu'il précise que l'avantage de l'hydroxyde de sodium est qu'il permet de débarrasser l'huile d'olive des autres acides gras éventuellement présents à l'air libre et d'éliminer les traces de métaux qui sont des catalyseurs d'oxydation, outre un pouvoir décolorant important ; qu'il expose que le procédé de M. Y... qui consiste à neutraliser l'huile d'olive par une solution aqueuse saturée de carbonate de sodium a pour objet d'obtenir une huile d'olive purifiée n'ayant qu'une très faible acidité, non oxydée et exempte des pigments responsable de sa coloration ; qu'il ne conteste pas ces avantages, relevant que le procédé de l'invention de M. Y... est « certes capable de neutraliser l'acide oléique mais elle présente l'inconvénient majeur de libérer du dioxyde de carbone CO2 qui est un gaz peu soluble dans l'eau.... or le dioxyde de carbone qui se dégage se fixe sur les flocons de savons et provoque la formation d'émulsions et, par suite une perte importante d'huile d'olive par entraînement. Par ailleurs, le carbonate de sodium, contrairement à l'hydroxyde de sodium n'est pas décolorant » ; que force est de constater qu'il relève les avantages du procédé de M. Y... sauf à relever un inconvénient d'un point de vue strictement économique ; qu'en revanche, il limite l'analyse de la nouveauté apportée par brevet de M. Y... par rapport au procédé antérieur au seul usage du carbonate de sodium au lieu et place du dyoxyde [sic] de sodium ; que l'expert a joint en annexe de son rapport un courrier en date du 27 avril 1995 de M. D... de la société SIO qui a écrit à la société Clintec Technologies « suite à notre conversation téléphonique du 26 courant vous trouverez ci joint :

copie de l'accord de secret du 26 janvier 1989 reprenant la technique de raffinage préconisée pour l'olive
 copie du courrier ref 93 055/BP/RV adressé à Mademoiselle D... le 16 février 1993 reprenant le protocole définitif de raffinage établi d'un commun accord et utilisé en particulier pour le lot industriel 2T N° 30 149 fabriqué en avril 1993 » ;
 que, par l'accord de 1989, la société Synthélabo a transféré à la société SIO le procédé complet de purification de l'huile d'olive et toutes les spécifications du brevet [...], objet de l'invention de M. Y... ; que la société Baxter ne conteste pas l'existence de cet accord secret affirmant que celui-ci a eu pour objet une étude de faisabilité du brevet en cause à laquelle la société SIO n'a pas souhaité donner suite de sorte qu'aucun accord de licence portant sur l'exploitation du brevet déposé n'est intervenu ; que, néanmoins, le 25 août 1989, la société SIO a précisé à la société Synthélabo « Comme je vous l'indiquais lors de notre dernière communication fin juillet les valeurs obtenues en indice de peroxyde et spectrophotométrie UV/visible correspondent aux normes décrites dans notre accord secret », reconnaissant ainsi être parvenu aux normes du brevet ; que, si l'expert évoque le savoir-faire de la société SIO dans le procédé mis en oeuvre, force est de constater que les termes de l'accord secret précité qui était prévu pour 20 ans, ne constituait pas une simple étude de faisabilité du fait même de sa durée et que la société SIO a indiqué être parvenue aux résultats espérés ; qu'en 1996, l'accord secret a été intégralement transféré à la société Baxter qui a continué d'avoir recours à la société SIO comme fournisseur exclusif pour les huiles purifiées dont l'huile d'olive ; que ce transfert démontre l'intérêt que la société Baxter portait alors au brevet en cause ; que son explication sur une simple étude de faisabilité du brevet n'est dès lors pas crédible ; qu'en conséquence, le rapport de M. E... a été établi au vu des informations fournies par la société SIO et ne parle que de l'utilisation de la soude au lieu du carbonate pour neutraliser l'acidité libre de l'huile d'olive brute, au demeurant à partir de 1993 ; qu'il n'aborde pas les caractéristiques analytiques uniques de l'huile purifiée, ni les autres étapes fondamentales du procédé dont la neutralisation sous gaz inerte et le choix des températures nécessaires pour obtenir cette huile ; qu'il affirme que « L'usine SIO de Saint Laurent Blangy étant certifiée ISO 9001 la traçabilité des fabrications est assurée ce qui permet de certifier que le procédé utilisé pour la fabrication de l'huile d'olive n'a pas été modifiée depuis sa mise au point en 1989 si ce n'est l'utilisation d'une solution d'hydroxyde de sodium à 18,7 % en poids au lieu de 40g/l (soit environ 4 % du poids) » ; que le procédé breveté était composé de plusieurs étapes distinctes et indissociables les unes des autres pour obtenir le résultat espéré de sorte qu'une éventuelle amélioration du brevet initial par l'une de ses caractéristiques, ne saurait faire perdre à celui-ci son caractère novateur ; que, si le procédé mis en oeuvre par la société SIO permet l'obtention des mêmes propriétés physico chimiques que celles résultant du brevet de M. Y..., le changement opéré par la société SIO, s'il était avéré, ne constituerait qu'une modification de l'invention de M. Y... réalisée sans son accord ; que M. Y... produit une attestation de M. C..., inventeur de l'émulsion lipidique, salarié de la société Baxter jusqu'à sa prise de retraite en avril 2012, qui affirme que « SIO fabrique toujours l'huile d'olive selon les critères définis en 1987 » ; qu'il résulte de ces éléments que la société Baxter venant aux droits des sociétés Clintec et Synthélabo a exploité le brevet de M. Y..., ayant repris l'accord secret conclu entre les sociétés Synthélabo et SIO portant sur la fabrication de l'huile d'olive purifiée sur la base du brevet de M. Y... ; Sur l'intérêt exceptionnel du brevet de M. Y... : M. Y... soutient que son procédé a permis à la société Baxter de bénéficier d'une avance technologique dans la mesure où elle a pu occuper le marché en créant d'abord le Clinoleic puis d'autres médicaments, son invention ayant permis la création de ces médicaments composés majoritairement d'huile d'olive purifiée alors que les médicaments existant jusque-là étaient composés d'huile de soja et posaient des problèmes de tolérance chez les patients. ; que le CIInoleic a fait l'objet d'une AMM déposée en décembre 1992 par Mme G..., qui a été responsable du développement pharmaceutique au sein de la société Synthélabo de 1985 à 1990 puis directeur des affaires pharmaceutiques Europe au sein de la société Clintec de 1991 à 1996 ; que Mme G... atteste de l'utilisation de l'invention de M. Y... indiquant :
 « J'ai participé au développement de l'émulsion injectable Clinoleic (code CS 6/3) pour la définition de la stratégie réglementaire et l'ensemble des études indispensables pour obtenir un enregistrement comme spécialité pharmaceutique destinée à la nutrition parentérale. Après un échec (émulsion arrêtée au stade clinique suite à des effets secondaires), Cernep Synthelabo s'est orientée vers le développement d'une émulsion olive/soja dont le profil lipidique était optimum (par rapport aux besoins nutritionnels des malades).
 Mais l'huile d'olive à la différence de l'huile de soja n'avait encore jamais été utilisée en nutrition parentérale. Afin de répondre aux exigences toxicologiques et éviter des effets cliniques indésirables, M. Y... (directeur adjoint recherche et développement) a mis au point un procédé de purification de l'huile d'olive afin de la rendre injectable en quantité importante

Le procédé a été transféré à la société SIO avec les données analytiques afin de produire les quantités d'huile nécessaires à la production pour les études cliniques.

Les études cliniques ont démontré l'efficacité nutritionnelle et la bonne tolérance de Clinoleic . L'ensemble de ces données a ensuite constitué le dossier de demande de mise sur le marché conduisant en 1995 à l'obtention de son autorisation de mise sur le marché en France, première étape pour une AMM européenne » ;

que M. C... atteste que M. Y... a apporté « une contribution décisive au projet de nouvelle émulsion Clinoleic en mettant au point une huile satisfaisant aux normes de tolérance Cette huile unique est décrite dans le brevet français [...] qui apportait une véritable innovation due à plusieurs années de recherches Je n'ai absolument aucun doute que seul le brevet de C Y... a permis de produire une huile d'olive purifiée injectable pour la nutrition parentérale et de ce fait a permis de commercialiser mondialement Clinoleic pour sauver des patients » ; que l'ensemble des éléments précités démontre que l'invention de M. Y... a été faite dans le même temps que celle de l'émulsion lipidique par M. C... qui portait sur plusieurs possibilités à base d'huile ; qu'elle a permis la réalisation d'une émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive ce qui a constitué une innovation sur le marché de la nutrition sur lequel étaient proposées des compositions reposant sur l'huile de soja ; que l'intérêt exceptionnel de cette invention est dès lors caractérisé quelles qu'en aient été les applications ultérieures ; qu'en effet, M. Y... fonde également le caractère exceptionnel de ce brevet sur le fait que l'émulsion lipidique mise au point a été utilisée pour la création du clinoleic et des autres médicaments incorporant majoritairement de l'huile d'olive purifiée à savoir Olclinomel, Olimet et Numeta et qu'elle a eu des retombées financières considérables pour la société Baxter ; que s'agissant du premier médicament cité, le clinoleic qui a intégré une émulsion à base majoritairement d'huile d'olive, la société Baxter fait observer que le brevet de M. Y... n'a pas été mentionné dans la section brevet de l'AMM qui ne comporte que celui de M. C... ce qui n'est pas contesté mais ce qui ne démontre pas pour autant que les essais cliniques réalisés préalablement à cette demande n'ont pas été faits sur la base du brevet de M. Y... ; que M. Y... ne produit qu'un document en anglais constituant la « part 1 » de la demande d'AMM alors que celle-ci en

comporte 5 ; que force est de constater que M. Y... qui a été licencié de la société Baxter n'a pas accès à la documentation de celle-ci et qu'il ne saurait lui être fait grief de cette communication incomplète ; que toutefois, la cour constate qu'il est mentionné en page 5 de la pièce produite des indications en termes d'indices à savoir: « indices of acid(IA < ou égal à 0,5) peroxide (IP< ou égal à 5) » ; que ces mêmes indices figuraient dans le brevet de M. Y... comparés avec ceux de la pharmacopée européenne qui étaient respectivement pour le premier < ou égal à 2, pour le second < ou égal à 15 alors qu'il revendiquait des taux < ou égal à 0,2 pour le premier et < ou égal à 1 pour le second, taux très proches de ceux repris dans la demande d'AMM étant rappelé que le 25 août 1989 la société SIO a précisé à la société Synthélabo « Comme je vous l'indiquais lors de notre dernière communication fin juillet les valeurs obtenues en indice de peroxyde et spectrophotométrie UV /visible correspondent aux normes décrites dans notre accord secret » ; qu'en cause d'appel, M. Y... a communiqué de nouvelles pièces qui lui ont été adressées par un salarié du groupe Baxter, à savoir une photographie d'un poster plastifié qui aurait été présent dans certains locaux du groupe et qui aurait été utilisée lors de conférences internationales pour présenter le médicament Clinoleic et les originaux des épreuves avant impression définitive de ce document; que celui-ci comporte en bas à gauche la liste des pays où le médicament était enregistré ou en cours de l'être et en bas à gauche les mentions suivantes: « protection par brevet : brevet n° 1 : procédé de purification de l'huile d'olive (inventeur. C. Y...), Accordée : Europe, Australie, New Zealand, Canada. En attente: Etats Unis » ; que la société Baxter conteste cette pièce comme preuve de l'exploitation du brevet de M. Y... dès lors qu'elle ne comporte aucune date et prétend à une erreur ; que cette explication ne saurait être retenue dès lors que cette pièce contient des éléments certains; qu'elle démontre que la société Baxter a communiqué sur l'exploitation du brevet de M. Y... dont elle était devenue en 1991 le seul exploitant ; que les éléments produits par M. Y... à l'appui de sa demande portant sur l'utilisation de son invention pour la création de nouveaux médicaments sont sérieux et pertinents ; qu'il est donc nécessaire de déterminer l'utilité industrielle et commerciale de l'invention du brevet [...] et de ses extensions et de rechercher si les produits Clinoleic, Olclinomel, Olimel et Numeta procèdent de l'exploitation du brevet [...] et de ses extensions référant M. Y... comme inventeur et/ou co-inventeur ; qu'à cette fin, il y a lieu d'ordonner une expertise comme demandé par M. Y... sauf à la limiter, en l'état de la procédure à cette recherche » ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... prétendait que son invention aurait été exploitée pour fabriquer l'émulsion lipidique à base d'huile d'olive contenue dans les produits « Clinoleic », « Olimel », « Olclinomel » et « Numeta » (conclusions d'appel de M. Y..., pp. 49 à 77) et il n'était, par ailleurs, pas contesté que la société SIO était le fournisseur exclusif de l'huile d'olive purifiée entrant dans la composition de ces produits ; qu'après avoir constaté que la société SIO était le fournisseur exclusif des huiles purifiées entrant dans la composition des produits fabriqués par les sociétés Synthélabo puis Baxter, la cour d'appel a retenu, d'une part, que « la société Baxter, venant aux droits des sociétés Clintec et Synthélabo a exploité le brevet de M. Y..., ayant repris l'accord secret conclu entre les sociétés Synthélabo et SIO portant sur la fabrication de l'huile purifiée sur la base du brevet de M. Y... » et que l'invention présentait un intérêt exceptionnel dès lors qu'elle avait permis la réalisation d'une « émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive ce qui a constitué une innovation sur le marché de la nutrition sur lequel étaient proposées des compositions reposant sur l'huile de soja » ; qu'elle a néanmoins retenu, d'autre part, qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise afin de « déterminer l'utilité industrielle et commerciale de l'invention du brevet [...] et de ses extensions et de rechercher si les produits Clinoleic, Olclinomel, Olimel et Numeta procèdent de l'exploitation du brevet [...] et de ses extensions référant M. Y... comme inventeur et/ou co-inventeur » ; qu'en retenant ainsi, tout à la fois, d'une part, qu'il était établi que la société Baxter, venant aux droits des sociétés Clintec et Synthélabo, exploitait l'invention de M. Y... pour la réalisation de l'émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive contenue dans ses produits et que cette invention présentait un intérêt exceptionnel, et d'autre part, qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer l'utilité industrielle et commerciale de cette invention et rechercher si les produits en cause procédaient de l'exploitation du brevet [...] et de ses extensions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la convention collective de l'industrie pharmaceutique subordonne l'octroi d'une rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur d'une invention de mission à la condition que cette invention présente un « intérêt exceptionnel » pour l'entreprise ; qu'une invention, fût-elle novatrice sur le plan scientifique, présente un intérêt exceptionnel lorsqu'elle permet à l'entreprise de retirer des avantages économiques concrets présentant un caractère particulièrement substantiel, ce qui suppose, à tout le moins que son utilité industrielle et commerciale soit déterminée et que l'invention ait donné lieu à des applications commerciales concrètes ; qu'en retenant que l'invention couverte par le brevet [...] aurait « permis la réalisation d'une émulsion lipidique spécifique à base d'huile d'olive ce qui a constitué une innovation sur le marché de la nutrition sur lequel étaient proposées des compositions reposant sur l'huile de soja » et que l'intérêt exceptionnel de l'invention serait ainsi caractérisé « quelles qu'en aient été les applications ultérieures », tout en admettant elle-même, au terme d'une motivation faisant apparaître qu'elle ne connaissait pas les conditions précises dans lesquelles l'invention litigieuse aurait été exploitée, qu'il était nécessaire de désigner un expert pour déterminer « l'utilité industrielle et commerciale de l'invention du brevet [...] et de ses extensions » et rechercher « si les produits Clinoleic, Olclinomel, Olimel et Numeta procèdent de l'exploitation du brevet [...] et de ses extensions », ce dont il résultait qu'elle ne disposait pas de tous les éléments pour apprécier l'intérêt exceptionnel de l'invention litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1968 dans sa version issue de la loi du 13 juillet 1978, ensemble l'article 48, dans sa rédaction applicable en l'espèce, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 33 à 39 et 42 à 43), la société Baxter faisait notamment valoir que le procédé mis en oeuvre pour la fabrication de l'huile purifiée par la société SIO, tel que décrit dans le rapport du professeur E..., se distinguait nettement du procédé couvert par le brevet [...], dès lors, d'une part, que la technique utilisée par la société SIO pour neutraliser l'huile (utilisation d'hydroxyde de sodium) était une technique déjà connue dans l'art antérieur, et d'autre part, que selon le procédé ainsi décrit par le professeur E..., l'étape de décoloration était également effectuée dans des conditions différentes de celles décrites dans le brevet [...] ; qu'en l'espèce, après avoir affirmé que le rapport du professeur E... ne traiterait « que de l'utilisation de la soude (hydroxyde de

sodium) au lieu du carbonate pour neutraliser l'acidité libre de l'huile d'olive brute », sans aborder les caractéristiques analytiques uniques de l'huile purifiée ni les autres étapes fondamentales du procédé, la cour d'appel en a déduit que, le procédé breveté étant composé de plusieurs étapes distinctes et indissociables les unes des autres, « une éventuelle amélioration du brevet initial par l'une de ses caractéristiques ne saurait faire perdre à celui-ci son caractère novateur » et que « si le procédé mis en oeuvre par la société SIO permet l'obtention des mêmes propriétés physico-chimiques, le changement opéré par la société SIO, s'il était avéré, ne constituerait qu'une modification de l'invention de M. Y... réalisée sans son accord » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'utilisation d'hydroxyde de sodium ne constituait pas une technique déjà connue pour neutraliser l'huile et si l'étape de décoloration mise en oeuvre dans le procédé litigieux n'était pas effectuée dans des conditions différentes de celles décrites dans le brevet [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 40 et 41), la société exposante faisait notamment valoir que le procédé proposé par M. Y... était déjà connu dans l'art antérieur, puisqu'en particulier, la technique consistant à utiliser comme base de neutralisation de l'huile du carbonate de sodium, le fait de prévoir trois étapes (neutralisation, décoloration et désodorisation) ainsi que les températures mentionnées dans le brevet étaient déjà décrits dans l'ouvrage « Le raffinage des corps gras » de Jean H... daté de 1983 ; qu'en retenant que l'invention couverte par le brevet [...] présenterait un intérêt exceptionnel, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Baxter sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01669

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 24 juin 2016

CAS 12



Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037473953>**Cour de cassation****chambre commerciale****Audience publique du mercredi 26 septembre 2018****N° de pourvoi: 16-25937**

Publié au bulletin

Cassation partielle**Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président**

Me Balat, Me Bertrand, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, n° 13-23.986), que la société Nergeco était titulaire du brevet européen n° EP 0 398 791 désignant la France, déposé sous priorité d'une demande de brevet français et intitulé "porte à rideau relevable renforcée par des barres d'armature horizontales" ; qu'elle a conclu avec la société Nergeco France, le 6 décembre 1990, un contrat de management, puis une annexe et des avenants portant sur l'exploitation de ces brevets en France ; que, se prévalant, pour la première, de ses droits de brevet et, pour la seconde, de sa qualité de licenciée, les sociétés Nergeco et Nergeco France (les sociétés Nergeco) ont assigné la société Mavil, devenue la société Gewiss France, et la société Maviflex, en leur reprochant d'avoir mis en oeuvre, sans autorisation, les enseignements de ce brevet ; qu'un arrêt irrévocable rendu par la cour d'appel de Lyon le 2 octobre 2003 a dit que le modèle de porte "Fil'up" des sociétés Mavil et Maviflex est une contrefaçon du brevet européen n° EP 0 398 791 ; que, statuant sur l'évaluation des préjudices résultant de cette contrefaçon, une cour d'appel a condamné les sociétés Mavil et Maviflex à les indemniser ; que cet arrêt ayant été cassé, la juridiction de renvoi a accueilli, en son principe, les demandes indemnitaires des sociétés Nergeco ; que sa décision a été cassée, en ce qu'elle déclarait la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 et en ce qu'elle condamnait les sociétés Maviflex et Gewiss France à lui payer diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Nergeco font grief à l'arrêt de dire la société Nergeco France irrecevable en sa demande, en tant que fondée sur l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, et de prononcer la nullité du contrat conclu entre cette société et la société Nergeco, ainsi que de son annexe, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en l'espèce les sociétés Nergeco justifiaient, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité du contrat de management liée au défaut d'immatriculation de la société Nergeco France avait disparu, soit le 2 février 1991, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'elles avaient eu la volonté commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce soit par l'inscription du contrat et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l'exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l'ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco, en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que "la nullité affectant des actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique étant une nullité absolue, elle ne (pouvait) être rétroactivement couverte après la disparition de la cause de nullité" et que c'est en conséquence en vain que les sociétés Nergeco arguaient "de la réfection du contrat de management" par l'effet de multiples actes et démarches attestant leur volonté commune de maintenir et réitérer celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en l'espèce les

sociétés Nergeco justifiaient que, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité du contrat de management, liée au défaut de concession simultanée d'une licence sur le brevet européen n° EP 0 398 791 et sur les demandes de brevets français, avait disparu, soit le 13 juillet 1994, date à laquelle les brevets français avaient cessé de produire leurs effets, elles avaient eu la volonté commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce soit par l'inscription du contrat de licence et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l'exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l'ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco, en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que la nullité prévue par l'article L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle est une nullité absolue et que la validité du contrat de management et de l'avenant s'apprécient à la date de leur signature, écartant ainsi les multiples actes et démarches attestant de la volonté commune des sociétés Nergeco et Nergeco France de maintenir et réitérer leur contrat de management après la disparition de la cause de nullité l'entachant, la cour d'appel a violé l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant, après la disparition de la cause de cette nullité, contracter, sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande de la société Nergeco France, l'arrêt énonce que celle-ci ne peut demander de statuer sur sa demande d'indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a initialement fondé sa demande et sur lequel la cour d'appel de Lyon a définitivement jugé qu'elle pouvait, par principe, prétendre être indemnisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, le 2 octobre 2003, ne tranchait pas, dans son dispositif, le litige portant sur le fondement de la demande d'indemnisation présentée par la société Nergeco France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu que pour dire la société Nergeco France irrecevable en sa demande en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, l'arrêt retient que cette société ne peut former une demande d'indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a initialement basé sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successivement formées par la société Nergeco France sur le fondement de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle puis sur celui de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tendaient toutes deux à obtenir réparation du préjudice qui lui avait été causé par la contrefaçon du brevet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société Nergeco France irrecevable en sa demande de réparation du préjudice fondée sur l'article 1382 du code civil et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Gewiss France et Maviflex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Nergeco France et Nergeco

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par les sociétés Mavil (aujourd'hui Gewiss France) et Maviflex à l'encontre de la demande de la société Nergeco France, d'avoir dit qu'étaient nuls le contrat de management daté du 6 décembre 1990 conclu entre les sociétés Nergeco et Nergeco France et l'annexe de ce contrat en date du 31 janvier 1991 et d'avoir en conséquence dit que la société Nergeco France était irrecevable en sa demande, fondée sur l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 dont la société Nergeco est titulaire, commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de la société Nergeco France en tant que licenciée, le dernier alinéa de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ; que selon l'article L. 210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que le contrat de management, daté du 6 décembre 1990, n'indique pas que la société Nergeco France est une société en formation mais mentionne qu'elle est immatriculée au RCS au registre du commerce du Puy sous le numéro « B 380 464 446 (91 B 22) » ; que cependant, ainsi que le soutiennent les sociétés intimées, au vu de l'extrait Kbis versé au dossier, la société Nergeco France n'a été immatriculée au RCS du tribunal de commerce du Puy que le 2 février 1991 ; qu'à la date du contrat de management signé entre les sociétés Nergeco et Nergeco France, cette dernière, non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés, était donc dépourvue de personnalité juridique lui permettant de contracter ; qu'il est indifférent que les statuts de la société Nergeco France aient été signés dès le 30 novembre 1990 et que la société ait débuté son activité commerciale le 1er décembre 1990, comme le font valoir les sociétés Nergeco ; qu'il s'ensuit que l'acte de management du 6 décembre 1990 est nul, de même, par voie de conséquence, que l'annexe de ce contrat, signée le 31 janvier 1991, qui s'y réfère expressément ; que la nullité affectant des actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique étant une nullité absolue, elle ne peut être rétroactivement couverte après la disparition de la cause de nullité, de sorte que les sociétés Nergeco arguent vainement de la réfection du contrat de management après l'immatriculation régulière de la société Nergeco France au RCS le 2 février 1991, résultant des actes d'exécution de la licence survenus postérieurement à l'immatriculation de la société Nergeco France le 2 février 1991, du renouvellement tacite du contrat le 6 décembre 1995, de l'inscription du contrat et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998 ou de la conclusion, le 3 septembre 1998, d'un avenant rectificatif au contrat de management initial précisant que « Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets et des marques pour la France » ou encore de la signature, le 20 novembre 2006, d'un avenant « confirmatif », en outre qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 614-14 du Code de la propriété intellectuelle, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droit d'exploitation, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de management stipule, en son alinéa 3 : « le cas échéant, la société Nergeco assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d'invention. Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » ; que l'annexe datée du 31 janvier 1991 précise qu'« en application de l'article 8 dudit contrat, Nergeco et Nergeco France confirment que Nergeco concède à Nergeco France la licence de la partie française des brevets européens ci-après : () n° 0 398 791 du 11 mai 1990 Porte à rideaux relevables renforcée par des barres d'armatures horizontales » ; que ni le contrat de management du 6 décembre 1990, ni son annexe du 31 janvier 1991 ne font mention de la concession des droits exclusifs d'exploitation sur les demandes de brevets français n° 89 06 592 et n° 90 00 001 dont la priorité était revendiquée par le brevet européen n° EPO 0 398 791 ; que l'indication « Nergeco France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France » dans le contrat de management ne peut pallier l'absence de mention, dans le contrat lui-même ou du moins dans son annexe, des demandes de brevets français concernées ; que les sociétés Nergeco se prévalent des dispositions de l'article L. 614-3 du Code de la propriété intellectuelle pour soutenir que le délai de neuf mois prévu pour la formation de l'opposition ayant pris fin le 13 juillet 1994, les brevets français ont cessé de produire leurs effets à cette même date, de sorte que la nullité résultant du défaut de mention des brevets français dans l'annexe du 31 janvier 1991 n'existant plus à compter du 13 juillet 1994, les parties ont postérieurement valablement renouvelé leur accord de conclure une licence sur le brevet n° EP 0 398 791, par l'exécution de la licence, l'inscription des actes au registre national des brevets le 3 juin 1998, la tacite reconduction du contrat de management le 6 décembre 1995 ou la conclusion des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006 ; que cependant, la nullité prévue par l'article L. 614-14 du Code de la propriété intellectuelle est une nullité absolue, les dispositions légales en cause étant destinées à protéger un intérêt général (prévenir la double brevetabilité d'une invention sur un même territoire) ; que la validité du contrat de management et de l'avenant s'apprécie à la date de leur signature ; que dans ces conditions le contrat de management et son annexe sont nuls en application de l'article L. 614-14 susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens des parties concernant notamment la nullité du contrat de management et de son annexe pour fraude et faux en écriture privée et le défaut d'inscription de la licence, que la société Nergeco France est irrecevable, faute de qualité à agir, à demander réparation, sur le fondement de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 dont la société Nergeco est titulaire ; que le jugement du TGI de Lyon du 21 décembre 2000 doit, en conséquence, être infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par les sociétés Mavil (aujourd'hui Gewiss France) et Maviflex à l'encontre de la demande de la société Nergeco France » ;

1°/ ALORS QUE si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en l'espèce les sociétés Nergeco et Nergeco France justifiaient, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité du contrat de management liée au défaut d'immatriculation de la société Nergeco France avait disparu, soit le 2 février 1991, date de son immatriculation au RCS, qu'elles avaient eu la volonté commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce

soit par l'inscription du contrat et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l'exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l'ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco, en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que « la nullité affectant des actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique étant une nullité absolue, elle ne (pouvait) être rétroactivement couverte après la disparition de la cause de nullité » et que c'est en conséquence en vain que les sociétés Nergeco et Nergeco France arguaient « de la réfection du contrat de management » par l'effet de multiples actes et démarches attestant leur volonté commune de maintenir et réitérer celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QUE si l'acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu'en l'espèce les sociétés Nergeco et Nergeco France justifiaient que, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité du contrat de management, liée au défaut de concession simultanée d'une licence sur le brevet européen n° EP 0 398 791 et sur les demandes de brevets français, avait disparu, soit le 13 juillet 1994, date à laquelle les brevets français avaient cessé de produire leurs effets, elles avaient eu la volonté commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce soit par l'inscription du contrat de licence et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l'exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l'ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco, en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que « la nullité prévue par l'article L. 614-14 du Code de la propriété intellectuelle est une nullité absolue » et que « la validité du contrat de management et de l'avenant (lire annexe) s'apprécie à la date de leur signature », écartant ainsi les multiples actes et démarches attestant de la volonté commune des sociétés Nergeco et Nergeco France de maintenir et réitérer leur contrat de management après la disparition de la cause de nullité l'entachant, la Cour d'appel a violé l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la société Nergeco France était également irrecevable en sa demande en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 dont la société Nergeco est titulaire, commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France, fondée sur l'article 1382 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de la société Nergeco fondées sur l'article 1382 du Code civil, les sociétés Nergeco font valoir que la contrefaçon d'un brevet poursuivie par le titulaire du titre constitue des actes de concurrence déloyale justifiant la réparation du préjudice à l'égard du distributeur des produits brevetés pour le cas où ce dernier n'est pas le titulaire d'un contrat de licence ; qu'ainsi, à titre subsidiaire, pour le cas où la licence serait jugée nulle ou inopposable, la société Nergeco France demande, en tant qu'exploitante du brevet n° EP 0 398 791, la réparation du dommage résultant pour elle de la contrefaçon commise par les sociétés Maviflex et Gewiss France sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; cependant que les sociétés Maviflex et Gewiss France opposent à juste raison que cette demande nouvelle est irrecevable dès lors qu'elle se heurte aux dispositions de l'article 481 du Code de procédure civile selon lesquelles le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en effet, comme l'admet la société Nergeco France (page 47 de ses dernières écritures), il a été définitivement jugé dans l'arrêt précité du 2 octobre 2003 rendu par la cour d'appel de Lyon que les sociétés Mavil et Maviflex ont commis des actes de contrefaçon du brevet européen n° EP 0 398 791 dont la société Nergeco est titulaire ; que, par ailleurs, la société Nergeco France reconnaît qu'elle a jusqu'à présent justifié son droit à réparation sur le fait qu'elle disposait d'une licence sur ledit brevet ; qu'en conséquence, la société Nergeco France ne peut demander à cette cour de renvoi, saisie à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 16 décembre 2014, de statuer sur sa demande d'indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a initialement basé sa demande et sur lequel la cour d'appel de Lyon a définitivement jugé qu'elle pouvait, par principe, prétendre être indemnisée, question dont la cour d'appel de Lyon s'est alors trouvée dessaisie ; que la société Nergeco France sera, en conséquence, déclarée irrecevable à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » ;

1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement ; que la Cour d'appel de Lyon, dans le dispositif de son arrêt du 2 octobre 2003, s'est bornée à juger que « le modèle de porte « Fil'up » des sociétés Mavil et Maviflex est une contrefaçon du brevet européen 0 398 791 » et à condamner « in solidum les sociétés Mavil et Maviflex à payer aux sociétés Nergeco SA et Nergeco France la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice » ; qu'aucun chef du dispositif de cette décision n'a tranché la question du fondement de la demande d'indemnisation de la société Nergeco France à raison des actes de contrefaçon du brevet européen n° EP 0 398 791, que ce soit celui de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle ou celui de l'article 1382 du Code civil ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande en réparation de la société Nergeco France fondée sur l'article 1382 du Code civil, que cette dernière « ne peut demander à cette cour de renvoi, saisie à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 16 décembre 2014, de statuer sur sa demande d'indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a initialement basé sa demande et sur lequel la cour d'appel de Lyon a définitivement jugé qu'elle pouvait, par principe, prétendre être indemnisée », cependant que le dispositif de cet arrêt ne tranchait nullement cette question, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10

février 2016, et 480 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté, en examinant la question de la qualité à agir de la société Nergeco France en réparation de son préjudice, en tant que licenciée de la société Nergeco, sur le fondement de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, et en décidant qu'en raison de la prétendue nullité du contrat de management du 6 décembre 1990, la société Nergeco France n'avait pas qualité pour agir sur ce fondement, que le fondement de la demande d'indemnisation de cette société n'avait pas été définitivement jugé antérieurement ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevable la demande en réparation de la société Nergeco France fondée sur l'article 1382 du Code civil, que cette dernière « ne peut demander à cette cour de renvoi, saisie à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 16 décembre 2014, de statuer sur sa demande d'indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a initialement basé sa demande et sur lequel la cour d'appel de Lyon a définitivement jugé qu'elle pouvait, par principe, prétendre être indemnisée », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a derechef violé les articles 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 480 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS EN OUTRE ET A TOUTES FINS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle que le licencié d'un brevet, peut intervenir à l'action en contrefaçon intentée par le breveté afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ; que par cette intervention, le licencié n'exerce pas l'action en contrefaçon qui est exercée à titre principal par le breveté mais demande simplement réparation du préjudice que lui a causé la contrefaçon ; qu'ainsi, la demande subsidiaire, formulée pour la première fois en cause d'appel par le licencié, tendant, en cas de nullité du contrat de licence, à obtenir, comme un distributeur non licencié est recevable à le faire, réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice lui ayant été causé par la contrefaçon tend aux mêmes fins que sa demande tendant, en première instance, à obtenir réparation, sur le fondement de l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, du préjudice propre que lui a causé la contrefaçon ; qu'à supposer qu'en énonçant que la société Nergeco France avait « jusqu'à présent justifié son droit à réparation sur le fait qu'elle disposait d'une licence sur ledit brevet » et qu'elle ne pouvait demander à la cour « de statuer sur sa demande d'indemnisation sur un fondement autre que celui de la contrefaçon, sur lequel elle a initialement basé sa demande », la cour d'appel ait décidé que la demande subsidiaire formée par la société Nergeco France sur le fondement de l'article 1382 du Code civil était irrecevable comme nouvelle, elle a alors violé l'article 565 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00749

Analyse

Publication :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 18 octobre 2016

CAS 13



Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta

Références

<https://beta.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584701>

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mercredi 31 janvier 2018

N° de pourvoi: 16-13262

Publié au bulletin

Cassation partielle

Mme Mouillard, président

SCP Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Télécom Design et Info Networks Systems ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été recruté en qualité de responsable de projets, le 1er août 2005, par la société Icare développement, dont le dirigeant, M. B..., avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2 847 727 et intitulée "dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique" ; qu'il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société Télécom Design, le 4 février 2008, en qualité d'ingénieur développement ; que, parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement, comprenant le brevet susvisé dont elle était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la société Info Networks Systems (la société INS), holding de la société Télécom Design, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d'alerte ; que la société INS a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français intitulé "procédé de détection de chute", désignant M. Y... comme co inventeur avec MM. C... et D... et qui a été publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127 ; que, prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle, M. Y... a assigné les sociétés INS et Télécom Design pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet ; que les sociétés INS et Télécom Design lui ayant opposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée pendant qu'il était salarié de la société Icare développement, aux droits de laquelle venait la première, tandis que la seconde venait elle-même aux droits de la société INS, en qualité de cessionnaire dudit brevet, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre ; que le brevet européen désignant la France, intitulé "procédé et dispositif de détection de chute", qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s'est substitué au brevet français FR 09 50127 le 19 juillet 2012 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu les articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 ;

Attendu que, pour dire que l'invention, objet du brevet européen EP 2 207 154, substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission, rejeter les demandes formées à titre principal par M. Y... tendant au transfert de propriété de ce brevet et statuer sur ses demandes subsidiaires, l'arrêt, après avoir considéré que l'objet de ce brevet était dans la continuation du brevet FR 2 847 727 et que M. Y... avait réalisé ses travaux à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement, retient qu'en raison de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de cette société, comprenant le premier brevet, à la société INS, celle-ci venait aux droits de l'ancien employeur quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à la société Télécom Design, selon un acte inscrit au registre national des brevets, opposable à M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le

résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Télécom Design à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement par M. Y..., l'arrêt retient que cette société est l'actuelle titulaire des droits sur les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154, pour les avoir acquis de la société INS, qui, venant aux droits de la société Icare développement, employeur de M. Y... lorsque l'invention fut mise au point, les avait déposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer l'invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur et prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'invention de M. Y..., objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission au sens de l'article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartient à l'employeur, aux droits duquel vient à ce jour la société Télécom Design, rejette l'ensemble des demandes de M. Y... présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés Info Networks Systems et Télécom Design à lui payer diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral, déclare recevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. Y... contre la société Télécom Design en paiement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, condamne la société Télécom Design à payer à ce titre à M. Y... la somme de 50 000 euros et rejette la demande de publication de l'arrêt formée par M. Y..., l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'invention de Monsieur Y..., objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'était substitué au brevet français FR 09 50 127, était une invention de mission au sens de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartenait à l'employeur, aux droits duquel venait la Société TELECOM DESIGN et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des Sociétés INFO NETWORKS SYSTEMS et TELECOM DESIGN à lui verser diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur B..., gérant de la société Icare Développement, a déposé le 2 septembre 2004 un brevet publié le 3 mars 2006 sous le n° FR 2 874 727 relatif à un « dispositif de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique », caractérisé en ce qu'il comprend au moins un circuit comportant au moins un capteur de choc, un capteur de chute ainsi que des moyens de transmission ; qu'il a également déposé en son nom le 14 janvier 2005 différentes marques déclinant le vocable « VITAL BASE » ; que Monsieur Y... ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations que ce brevet ne serait qu'« une coquille vide », le seul courriel émanant d'un associé de Monsieur B... au sein d'une Société EVERCOM selon lequel ce brevet comporterait « un certain nombre d'irrégularités » et serait inexploitable en l'état, sans autre précision sur ces irrégularités, n'étant pas probant alors surtout qu'il n'est nullement confirmé que, comme l'affirme l'auteur de ce courriel, l'INPI aurait conseillé de retirer cette demande de brevet ; que de même Monsieur Y... ne justifie pas davantage que ce brevet aurait été « assurément » sans rapport avec les travaux de recherches en cours de la société Icare Développement alors qu'au contraire les pièces produites démontrent que ces recherches portaient sur le

développement d'un système de téléassistance médicale de détection de chute sous le nom de « projet VITALBASE » par l'amélioration du dispositif de détection décrit dans le brevet FR 2 874 727 ; qu'en effet Monsieur Y... a été embauché à compter du 1er août 2005 par la société Icare Développement par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « responsable de projet, de qualification employé non cadre, et de groupe D, seuil 1 » ; qu'à l'article 3 de son contrat de travail il est stipulé qu'à ce titre, il sera notamment « chargé de développer, rentabiliser et faire évoluer tous les produits de la société Icare développement, de programmer et d'installer tout type de logiciel, d'en assurer la formation et la maintenance », étant précisé que « ces fonctions et attributions sont stipulées évolutives au cours de l'exécution du présent contrat » ; que cette embauche a ainsi permis à la société Icare Développement d'obtenir le 7 décembre 2005 auprès d'OSEO-ANVAR AQUITAINE une aide à l'innovation d'un montant de 16.000 € ; qu'il est indiqué à cette occasion que la mission de Monsieur Y... était « de participer au développement d'un système de téléassistance médical - Projet VITALBASE », relatif à la détection de chutes ; que si, en vertu de l'article 52, § 2 de la Convention de MUNICH, un programme d'ordinateur n'est pas brevetable en tant que tel, les travaux portaient sur le développement et la mise au point d'un procédé de détection de chute obtenu par l'exploitation d'un ordinateur gouverné par un logiciel, lequel est quant à lui brevetable ; qu'en conséquence, l'activité de la société Icare Développement ne se cantonnait pas à la commercialisation future du produit mais bien à son élaboration et à sa mise au point à partir du brevet initial déposé par Monsieur B..., de telle sorte que le second brevet revendiqué, objet du présent litige, tel qu'analysé plus haut est bien dans la continuation du premier brevet ; que la mise en oeuvre du dispositif breveté par Monsieur B... sous la forme d'un bracelet sous la marque « VITALBASE » a débuté fin novembre 2005 ; qu'une collaboration s'est mise en place avec la Société INTERVOX afin, selon un courriel du 21 novembre 2005, d'intégrer la solution « VITALBASE » de détection automatique de chute et déclenchement automatique de l'alarme dans la gamme de produits de communication (module « CORONIS ») de la Société INTERVOX, en complément au bouton d'appel volontaire afin d'automatiser le déclenchement de l'alarme lorsque la personne ne se trouve plus en mesure de le faire elle-même ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la mission de Monsieur Y... au sein de la société Icare Développement portait bien sur le développement et l'évolution de l'invention, objet du brevet FR 2 874 727, pour concevoir un dispositif de détection de chute et de téléassistance médicale sous le nom de « projet VITALBASE » à partir du brevet FR 2 874 727 de Monsieur B... que celui-ci a cédé à la société Icare Développement par acte sous seing privé du 18 février 2008 ; que la société Icare Développement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 27 février 2008 et que le Juge-commissaire a, par ordonnance du 16 avril 2008, autorisé la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de cette liquidation judiciaire, à la Société INS, comprenant le brevet FR 2 874 727, ainsi que les design électroniques, prototypes et carte de développement ; que la Société INS vient ainsi aux droits de la société Icare Développement ; qu'elle a ensuite déposé le 12 janvier 2009 le brevet français FR 09 50 127 (auquel s'est substitué le brevet européen EP 2 207 154) et a cédé ses droits sur ces brevets à la Société TELECOM DESIGN le 9 novembre 2012 ; que cette cession a été inscrite au Registre national des brevets le 9 janvier 2013 sous le n° 0193349 conformément aux dispositions de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle et est donc bien opposable aux tiers ; que dans la mesure où l'enveloppe « SOLEAU » -dont il n'est désormais plus contesté qu'elle contient bien les revendications du brevet français FR 09 50 127 auquel s'est substitué le brevet européen EP 2 207 154- a été déposée par Monsieur Y... postérieurement à son licenciement par la société Icare Développement, il appartient aux Sociétés INS et TELECOM DESIGN, d'établir que la réalisation de l'invention brevetée se rattache à la période d'exécution du contrat de travail ; qu'à cette fin, il est nécessaire d'établir que le processus d'invention était en cours lorsque Monsieur Y... a quitté la société Icare Développement, c'est-à-dire qu'il ait été suffisamment avancé, et non seulement amorcé, au cours de l'exécution du contrat de travail ; que dans le cadre des recherches ainsi effectuées par Monsieur Y... au sein de la société Icare Développement, il a été procédé en avril 2006 à une phase de test du dispositif de détection « VITALBASE » au service de gériatrie du CHU XAVIER-ARNOZAN constatant que « toutes les chutes répertoriées par le personnel soignant ont été repérées par l'algorithme, sauf une mais sans conséquence pour le porteur puisqu'il pouvait appuyer lui-même sur le bouton » ; qu'à cette date le dispositif apparaissait opérationnel, Monsieur B... indiquant dans un courriel adressé le 9 mai 2006 à la Société INTERVOX qu'« à ce jour 99 % des alarmes ont été détectées, seules les chutes molles sont passées au travers comme nous l'avions évoqué » ; que la société Icare Développement a ensuite accueilli de juin à août 2006 un stagiaire, Monsieur E..., chargé de participer à la finalisation du développement de l'algorithme de chute ainsi que sa validation ; que Monsieur E... a rédigé un rapport de stage dont il ressort qu'à son arrivée Monsieur Y... travaillait bien depuis octobre 2005 au développement du bracelet « VITALBASE » et qu'il restait à optimiser tous les étages de l'algorithme, notamment les Chaînes de Markov cachées, et la fonctionnalité de détection de chute, de façon à démontrer que l'application était utilisable dans la vie quotidienne ; que ce rapport rappelle que « les principales difficultés du diagnostic de chute au poignet, par rapport à des capteurs situés sur le tronc, sont que l'on ne peut pas facilement distinguer les différentes stations de la personne » et que le principe du diagnostic de chutes se présente comme un complément de l'appel volontaire par le biais du bouton presseur, afin de ne détecter que les chutes suivies d'inconscience, l'alerte étant donnée au bout d'un certain temps après l'événement identifié comme étant une chute probable ; que « la solution implémentée utilise les réseaux de neurones pour la reconnaissance de l'événement chute, ainsi que les chaînes de Markov pour la remise en contexte de la chute par analyse stochastique de l'activité du porteur, permettant ainsi d'éviter les fausses alarmes » ; que « le choix de l'interface homme machine s'est orienté vers un bracelet porté au poignet (...) pour des raisons d'acceptabilité pour le porteur » afin d'obtenir un produit discret, léger et étanche afin d'en permettre le port en continu ; que selon son rapport, Monsieur E... a ainsi été amené à travailler sur l'extraction de la gravité et la quantification d'activité à l'aide d'un solide platonicien cubique représentant les états d'une Chaîne de Markov (processus stochastique où la prédiction du futur à partir du présent ne nécessite pas la connaissance du passé) ; que dans la mesure où le signal enregistré pendant une chute dépend de plusieurs facteurs (personne consciente ou non lors de la chute, manière dont la personne se réceptionne à la suite de la chute, etc), il a fallu développer une notation s'adaptant à ces variabilités en examinant les vecteurs d'activité calculés en soustrayant le vecteur gravité du vecteur accélérométrique ; que pour fiabiliser le système de détection de chute, il a été utilisé un automate probabiliste à quatre états (actif, repos, chute, inconscient) fonctionnant avec une Chaîne de Markov cachée, afin d'estimer à un instant T ce que pourrait être l'état de l'activité d'une personne ; qu'enfin les choix électroniques se sont portés sur un microcontrôleur de faible consommation et un accéléromètre 3-axes ; qu'il ressort de la lecture du rapport de stage de Monsieur E... qu'à la fin de l'été 2006 le dispositif était opérationnel, ce que confirme au

surplus ce dernier dans une attestation en date du 20 mai 2010 rédigée à la demande de Monsieur Y... lui-même dans le cadre du procès prud'homal qu'il avait alors engagé contre la Société TELECOM DESIGN : « M. Y... a rapidement trouvé une nouvelle manière d'appréhender le problème et le nouveau modèle obtenu s'est révélé complètement opérationnel (...) M. Y... a réussi (...), grâce à sa forte implication à réaliser un détecteur de chute opérationnel en inventant de nombreux systèmes : l'algorithme de détection de chutes, les systèmes d'économie d'énergie pour une autonomie accrue et également le protocole de communication entre le bracelet détecteur de chutes et la base afin de sécuriser la transmission des données et d'augmenter la portée » ; que l'attestation ultérieure contraire rédigée le 1er février 2012 par Monsieur E... à la demande de Monsieur Y... dans le cadre de la présente instance, ne saurait entraîner la conviction de la Cour dans la mesure où il se contente de contredire péremptoirement non seulement l'ensemble de son rapport de stage dont il va jusqu'à prétendre qu'il serait mensonger pour rendre la réalité « plus flatteuse auprès de (s)es professeurs », mais aussi le résultat des tests effectués au CHU XAVIER-ARNOZAN qui seraient selon lui tout aussi mensongers (« c'est quelque chose que l'on a monté de toutes pièces »), ces affirmations n'étant étayées par aucun élément objectif, de telle sorte qu'il apparaît que cette deuxième attestation a été manifestement rédigée pour les besoins de la cause ; qu'enfin, l'attestation de Monsieur F..., gérant de la Société LES ÉTUDES ELECTRONIQUES, prestataire de services en rapports avec la société Icare Développement pour la réalisation du dispositif, confirme que celui-ci était, fin 2006, opérationnel (« ces premiers tests positifs nous permettaient de passer aux premières études d'industrialisation ») et que l'absence à cette date du passage à l'étape suivante d'industrialisation du procédé est uniquement dû aux difficultés financières alors rencontrées par la société Icare Développement, ayant conduit au licenciement pour motif économique de Monsieur Y... et à la liquidation judiciaire de cette société ; que si Monsieur Y... soutient avoir travaillé seul pendant toute l'année 2007 sur le procédé de détection de chute avec ses propres matériels afin de rédiger l'intégralité du dispositif dans l'enveloppe « SOLEAU » qu'il a déposée à l'INPI le 18 janvier 2008, force est de constater qu'il ne procède sur ce point que par affirmations sans justifier de la réalité des travaux qu'il aurait ainsi effectués seul postérieurement à son licenciement de la société Icare Développement ; qu'en effet l'attestation de ses parents -qui relatent notamment des faits qu'ils n'ont manifestement pas pu constater personnellement tels que la nature des travaux de leur fils au sein de la société Icare Développement n'est étayée par aucun élément objectif précis et procède par simple affirmation d'ordre général (« Il a souvent travaillé jour et nuit, week-end compris ») ; qu'il en est de même de l'attestation de Monsieur G... (« Il n'a jamais cessé d'y travailler même après son licenciement d'Icare développement ») ; qu'au surplus, lors des négociations entamées en décembre 2007 avec la Société TELECOM DESIGN en vue de son embauche ultérieure par cette société, Monsieur Y... lui-même admettait que le dispositif envisagé par la société Icare Développement était bien opérationnel puisqu'il s'inquiétait du sort du second brevet qui devait être déposé conjointement par Monsieur B... et lui, ce à quoi il lui était répondu le 19 décembre 2007 que la Société TELECOM DESIGN avait « valorisé la structure Icare sur la base du premier et du second brevet (à déposer) et que c'est sur cette valorisation (qu'elle comptait) racheter des titres Icare aux actionnaires d'Icare » et qu'« une fois le rachat des titres réalisés, les brevets seront détenus par la structure Icare qui en aura la pleine propriété », ce que Monsieur Y... n'a pas contesté dans sa réponse du 20 décembre 2007 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, en particulier de la lecture du rapport de stage de Monsieur E..., que l'ensemble des revendications du brevet FR 09 50127 s'y retrouvent, et qu'à la fin de l'été 2006 le dispositif était déjà opérationnel et brevetable, seules les difficultés économiques alors rencontrées par la société Icare Développement ayant conduit à sa liquidation judiciaire ayant empêché le dépôt à cette date du brevet ; qu'il s'ensuit que l'invention ayant fait l'objet du brevet FR 09 50127, dont Monsieur Y... est l'inventeur a été réalisée par lui à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare Développement, aux droits de laquelle interviennent sur ce point les Sociétés INS et TELECOM DESIGN, et dans le cadre de la mission qui lui était confiée et doit donc recevoir la qualification d'invention de mission, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les Sociétés INS et TELECOM DESIGN ; qu'en application des dispositions de l'article L. 611-7, 1 du Code de la propriété intellectuelle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, le droit au titre de propriété intellectuelle sur cette invention appartient à l'employeur, c'est-à-dire à ce jour à la Société TELECOM DESIGN ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné le transfert du brevet FR 09 50 127 au profit de Monsieur Y... et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise comptable et alloué à Monsieur Y... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et que statuant à nouveau, Monsieur Y... sera débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des Sociétés INS et TELECOM DESIGN à lui verser diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral (v. arrêt, p. 11 à 17) ;

1°) ALORS QUE si le droit sur l'invention d'un salarié dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur ou à son ayant cause, l'acquisition d'un brevet par une personne morale ne lui permet pas de venir aux droits de la personne cédante en qualité d'employeur pour opposer à un ancien salarié de celle-ci que l'invention dont il est l'auteur, pour laquelle a été déposé un autre brevet qu'il revendique, est une invention de mission ; qu'en relevant que la Société INFO NETWORK SYSTEMS avait acquis de la société Icare Développement, en liquidation judiciaire, dont Monsieur Y... était le salarié, des éléments d'actifs incorporels, dont le brevet FR 2 874 727 -qui avait appartenu à Monsieur B... avant qu'il ne le cède à la société Icare Développement le 18 février 2008- ainsi que les design électroniques, prototypes et carte de développement, de sorte qu'elle venait aux droits de la société Icare Développement, pour en déduire que cette Société INFO NETWORK SYSTEMS, ayant ensuite cédé à la Société TELECOM DESIGN ses droits sur le brevet FR 09 50 127 auquel s'était substitué le brevet européen EP 207 154, était donc fondée à soutenir que l'invention de Monsieur Y... était une invention de mission à laquelle elle pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant en retenant de la sorte que l'acquisition par la Société INFO NETWORK SYSTEMS du brevet FR 2 874 727 lui permettait de venir aux droits de la société Icare Développement pour opposer à Monsieur Y... que son invention était une invention de

mission mise au point pendant l'exécution du contrat de travail qui le liait à cette société, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir que la cession portant sur ce brevet n'avait pas été publiée, en méconnaissance de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, de telle sorte qu'elle ne pouvait lui être opposée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'une invention ne peut être considérée comme une invention de mission que si elle est susceptible d'application industrielle, et donc en mesure d'être fabriquée, à un moment où le salarié était encore au service de son employeur ; qu'en ajoutant que l'invention de Monsieur Y... était une invention de mission dès lors qu'elle était opérationnelle et brevetable à la fin de l'été 2006, lorsqu'il était encore au service de la société Icare Développement, sans pour autant constater, alors pourtant que cela était contesté, que le détecteur de chutes breveté pouvait être fabriqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 50.000 € la somme allouée à Monsieur Y... au titre de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 611-7, 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention de mission, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; que les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154 ont été déposés par la Société INS dont il convient de rappeler qu'elle vient aux droits de la société Icare Développement et que la Société TELECOM DESIGN a acquis de la Société INS ses droits de propriété industrielle sur ces brevets, cette cession, publiée au Registre national des brevets, étant opposable à Monsieur Y..., de telle sorte que celui-ci est recevable à demander à la Société TELECOM DESIGN, actuelle titulaire des droits, le versement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7, 1 précité que la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire ; qu'en revanche, Monsieur Y... sera déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Société INS qui a cédé ses droits de propriété industrielle sur les brevets litigieux ; que le contrat de travail passé entre Monsieur Y... et la société Icare Développement stipule en son article 9 qu'il aura droit à une « rémunération supplémentaire » du fait de son invention ; que la convention collective applicable est, selon l'article 1er du contrat, la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dont le chapitre 1er du titre IX relatif aux inventions et brevets, stipule que l'évaluation de cette rémunération doit tenir compte « des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'intervention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à un tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention » ; que pour évaluer le montant de sa rémunération supplémentaire, Monsieur Y... demande, sur la base de ces dispositions conventionnelles, de tenir compte à la fois des difficultés de mise au point de l'invention, de sa contribution personnelle originale et du coût de production relativement faible ; que la rémunération supplémentaire pour une invention de mission ne tend pas à rétribuer le salarié pour son travail, puisqu'il l'est déjà par son salaire, ni ne constitue la contrepartie du transfert de son invention, puisque celle-ci appartient dès l'origine à son employeur, mais constitue une forme de prime de résultat destinée à le récompenser ; qu'au regard des circonstances dans lesquelles Monsieur Y... a mis au point son invention de mission -dont il convient de rappeler qu'il s'agit du développement, de la finalisation et de la mise au point de l'invention initiale de Monsieur B... telles qu'elles ont été détaillées précédemment, notamment de la durée de ses recherches, des tests effectués pour la mise au point pratique du dispositif et de sa contribution personnelle et essentielle à l'invention, la Cour, au vu des éléments de la cause et sans qu'il y ait lieu à ordonner une mesure d'expertise à cette fin dans la mesure où « l'intérêt exceptionnel de la création » n'est pas un critère retenu par la convention collective, évalue cette rémunération supplémentaire à la somme de 50.000 € que la Société TELECOM DESIGN, actuelle titulaire des droits sur le brevet, sera condamnée à lui payer (v. arrêt, p. 15 et 16) ;

ALORS QUE la rémunération supplémentaire allouée au salarié inventeur doit tenir compte des missions, études, recherches confiées à celui-ci, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à des tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention ; qu'en se fondant seulement, pour fixer à 50.000 € la rémunération supplémentaire due à Monsieur Y..., sur les circonstances dans lesquelles il avait mis au point son invention et notamment la durée des recherches, les tests effectués pour la mise au point pratique du dispositif et sa contribution personnelle et essentielle à l'invention, sans aucunement prendre en compte l'avantage procuré par l'invention à la Société TELECOM DESIGN, outre le salaire dérisoire qu'il avait perçu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Télécom Design et Info Network Systems, demanderesses au pourvoi incident

Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société Télécom Design à payer à Monsieur Laurent Y... la somme de 50 000 € au titre de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611-7,1 du code de la propriété intellectuelle,

AUX MOTIFS QUE à titre subsidiaire, si le brevet jugé reçoit la qualification d'invention de salarié attribuable à la société Icare développement, Monsieur Laurent Y... demande de dire qu'il est l'unique inventeur du brevet FR 09 50 127 ainsi que de ses déclinaisons internationales et qu'il a droit à une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, laquelle ne lui a jamais été versée ; qu'il réclame à ce titre la somme de 150 000 € au titre de la rémunération supplémentaire et la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice

moral résultant de la fraude entourant l'enregistrement du brevet français et son extension à l'Europe ; qu'en tant que de besoin, il sollicite une mesure d'expertise pour évaluer les sommes qui lui sont dues en raison de l'intérêt exceptionnel de la création ; que les sociétés INS et Télécom Design concluent sur ce point au débouté de la demande de Monsieur Laurent Y... au titre de la rémunération supplémentaire au motif que celle-ci serait irrecevable en ce qui les concerne dans la mesure où elle aurait dû être formulée, si nécessaire, à l'encontre de la société Icare développement dont il était le salarié à l'époque des faits ; que, ceci exposé, l'article L 611-7,1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention de mission, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; que les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154 ont été déposés par la société INS dont il convient de rappeler qu'elle vient aux droits de la société Icare développement et que la société Télécom Design a acquis de la société INS ses droits de propriété industrielle sur ces brevets, cette cession, publiée au Registre national des brevets, étant opposable à Monsieur Laurent Y..., de telle sorte que celui-ci est recevable à demander à la société Télécom Design, actuelle titulaire des droits, le versement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611-7,1 que la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire ; qu'en revanche Monsieur Laurent Y... sera déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société INS qui a cédé ses droits de propriété industrielle sur les brevets litigieux ; () ; qu'au regard des circonstances dans lesquelles Monsieur Laurent Y... a mis au point son invention de mission , la cour, au vu des éléments de la cause et sans qu'il y ait lieu à ordonner une mesure d'expertise évalue cette rémunération supplémentaire à la somme de 50 000 € que la société télécom design, actuelle titulaire des droits sur le brevet, sera condamnée à lui payer ;

ALORS QUE le droit à rémunération supplémentaire dont bénéficie le salarié, auteur d'une invention dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive, prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable ; que le salarié n'est fondé à invoquer ce droit qu'à l'encontre de son employeur ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que Monsieur Y... avait mis au point l'invention litigieuse alors qu'il était salarié de la société Icare développement et, d'autre part, que la société INS était devenue titulaire des droits de propriété intellectuelle sur cette invention pour avoir acquis les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement , par cession de gré à gré autorisée par ordonnance du juge-commissaire en date du 16 avril 2008 ; qu'en condamnant cependant la société Télécom Design à payer à Monsieur Y... la somme de 50 000 €, à titre de rémunération supplémentaire, au motif inopérant qu'elle était cessionnaire, in fine, des brevets déposés sur l'invention, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00149

Analyse

Publication : Bull. 2018, IV, n° 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 30 juin 2015

Titrages et résumés : PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Champ d'application - Droit au titre - Invention du salarié - Invention de mission - Contrat comportant une mission inventive - Actif comprenant un brevet - Eléments incorporels de l'actif d'une société - Acquisition - Cessionnaire - Qualité d'ayant droit de l'employeur (non)

L'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant

PROPRIETE INDUSTRIELLE - Brevets d'invention - Champ d'application - Droit au titre - Invention du salarié - Invention de mission - Propriété - Exclusion - Effets - Actif comprenant un brevet - Eléments incorporels de l'actif d'une société - Acquisition - Cessionnaire - Qualité d'ayant droit de l'employeur - Défaut

Textes appliqués :

- ▶ articles L. 611-6 du code la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994