

## BREVETS

**Pierre VÉRON,**  
*avocat à la cour, président  
 d'honneur de l'European  
 Patent Lawyers  
 Association (EPLAW)*

**Jacques RAYNARD,**  
*agrégé des facultés de droit,  
 professeur à la faculté de droit de Montpellier  
 et au CEIPI (Strasbourg)*

**Privat VIGAND,**  
*docteur en droit,  
 professeur au CEIPI,  
 mandataire agréé auprès de l'OEB*

**Emmanuel PY,**  
*maître de conférences à l'université de Bourgogne,  
 chargé d'enseignement au CEIPI,  
 chercheur au CREDIMI (UMR 6295)*

### BREVETS. COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

#### 50 Marathon procédural Douai-Paris pour Decathlon : 7 ans et 6 arrêts pour trouver la cour d'appel compétente

- La cour d'appel compétente pour statuer sur l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance de province saisi d'une affaire de brevets d'invention avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris en cette matière, est la cour d'appel dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège.
- Sur le fond, cet arrêt confirme la solution déjà donnée par deux arrêts de la Cour de cassation (*Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.568, Roquette c/ Syral, Tate & Lyle : JurisData n° 2015-004312. – Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-18.797, Go Sport c/ Decathlon*).
- La voie procédurale, rarement empruntée, de l'article 618 du Code de procédure civile, selon lequel, face à deux décisions insusceptibles d'un recours ordinaire mais inconciliables entre elles, la Cour de cassation peut en annuler une, voire les deux, ouvre une échappatoire dans des situations apparemment inextricables.

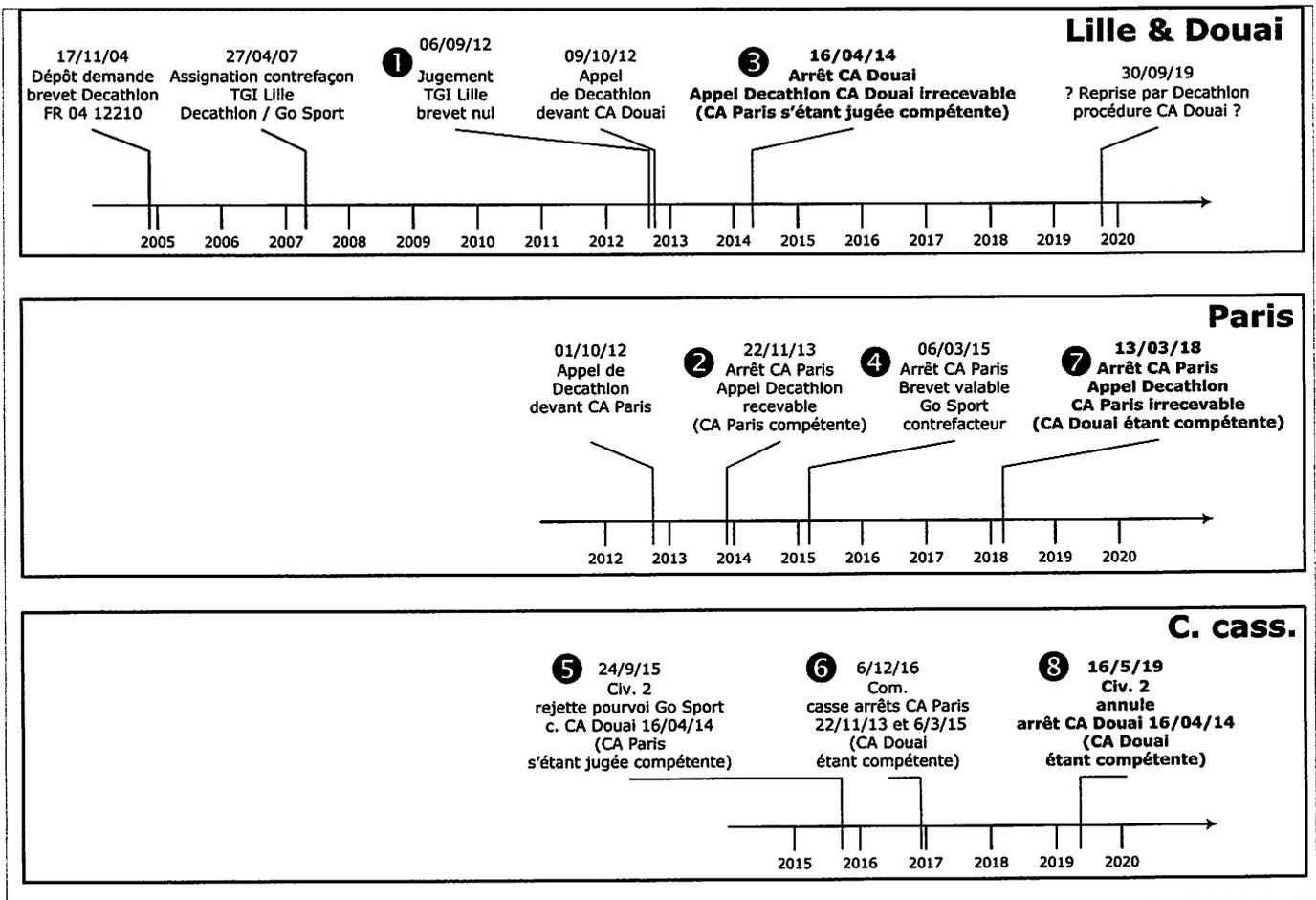
Cass. 2<sup>e</sup> civ., 16 mai 2019, n° 18-16.797, Decathlon c/ Go Sport : JurisData n° 2019-008110 ; PIBD 2019, n° 1121, III, p. 357

**NOTE : 1** – L'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la 2<sup>e</sup> chambre civile de la Cour de cassation, même s'il ne constitue qu'une étape du marathon judiciaire dans lequel sont engagés Go Sport et Decathlon, devrait régler définitivement une question épineuse qui a troublé les praticiens du contentieux des brevets d'invention pendant de longues années. Il s'agit de savoir quelle cour d'appel est compétente pour statuer sur l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance de province saisi d'une affaire de brevets d'invention avant le 1<sup>er</sup> novembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris en cette matière. On sait, en effet, que, pour parachever la spécialisation des juridictions appelées à statuer sur ce contentieux technique, voulue par le décret n° 2009-1204 du 9 octobre 2009 « relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété

intellectuelle », le décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 « fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle » a décidé que seul ce tribunal en connaîtrait pour l'ensemble du territoire français. L'article 9 de ce dernier décret prévoit qu'il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication (donc le 1<sup>er</sup> novembre 2009), mais aussi que « La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ». De la sorte, si, à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2009, seul le tribunal de grande instance de Paris pouvait être saisi de nouvelles procédures concernant des brevets d'invention, les six tribunaux de province précédemment compétents en la matière restaient compétents pour statuer sur les procédures dont ils avaient été saisis avant l'entrée en vigueur du nouveau texte. Il s'agit des tribunaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse, auparavant compétents en matière de brevets d'invention aux termes du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises, ramenant à sept le nombre de tribunaux compétents en matière de brevets d'invention ; antérieurement, et depuis un décret du 5 décembre 1968, ces tribunaux étaient au nombre de dix (Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse) ; encore auparavant, tous les tribunaux de grande instance de France étaient compétents.

2 – La question s'est toutefois posée de savoir devant quelle cour d'appel devait être porté l'appel des jugements rendus par ces six tribunaux de province spécialisés : la cour d'appel de Paris ou la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance ayant rendu la décision a son siège, la cour d'appel « naturelle » ? Cette question sera traitée en premier lieu. Le mécanisme procédural d'application peu commune par lequel la Cour de cassation a tranché cette étape du contentieux entre les sociétés Decathlon et Go Sport – celui de l'article 618 du Code de procédure civile relatif aux décisions inconciliables rendues dans une même affaire – mérite également l'intérêt : il sera abordé en second lieu. Au préalable, un rappel chronologique est nécessaire.

3 – **Chronologie.** – La société Decathlon est titulaire d'un brevet d'invention français n° 04 12210, demandé le 17 novembre 2004 pour une « tente auto-déployable comprenant une chambre intérieure » (le brevet a été déposé au nom de la société Promiles au groupe de laquelle appartient la société Decathlon, puis a été transmis à cette dernière). Estimant que son concurrent Go Sport commettait des actes de contrefaçon en mettant sur le marché une tente reproduisant les caractéristiques protégées par ce brevet, Decathlon, après une saisie-contrefaçon, l'assigne, le 27 avril 2007, devant le tribunal de grande instance de Lille. Cette assignation va donner lieu à huit décisions, la dernière étant l'arrêt du 16 mai 2019 présentement commenté ; elles sont illustrées sur le graphique suivant et détaillées ci-dessous :



1) Le 6 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille déclare nul le brevet Decathlon pour défaut d'activité inventive, rejette, par conséquent, la demande en contrefaçon, condamne les demanderesse pour concurrence déloyale à payer, au total, 110 000 € à titre de dommages-intérêts, et ordonne la publication de son jugement ; appel de ce jugement est interjeté par la société Decathlon devant la cour d'appel de Paris, le 1<sup>er</sup> octobre 2012, mais aussi, en l'état de l'incertitude juridique, devant la cour d'appel de Douai, le 9 octobre 2012.

2) Le 22 novembre 2013, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel de Paris (CA Paris, pôle 5, ch. 2, n° 13/12461 : JurisData n° 2013-027602) estime, comme ce magistrat l'avait fait, que la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître de l'appel contre le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 6 septembre 2012 ; elle rejette, par conséquent, la demande de la société Go Sport tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé le 1<sup>er</sup> octobre 2012 devant cette cour par la société Decathlon ; un pourvoi en cassation est formé par la société Go Sport.

3) Le 16 avril 2014, statuant, elle aussi, sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel de Douai (CA Douai, 16 avr. 2014, n° 14/00035), constatant que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant, de la sorte, la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître, déclare irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la société Decathlon à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Douai ; un pourvoi en cassation est formé par la société Go Sport ; comme on le verra, cet arrêt de la cour d'appel de Douai est le premier arrêt des deux qui seront déférés, ensemble, plus tard, à la Cour de cassation en raison de leur inconciliableté.

4) Le 6 mars 2015, la cour d'appel de Paris, statuant au fond, cette fois-ci, réforme le jugement du 6 septembre 2012 du tribunal de

grande instance de Lille ; elle rejette les moyens de nullité du brevet Decathlon avancés par la société Go Sport, estime que cette société a commis des actes de contrefaçon et la condamne de ce chef.

5) Le 24 septembre 2015, la Cour de cassation (Cass. 2<sup>e</sup> civ., 24 sept. 2015, n° 14-20.135 : PIBD 2015, n° 1037, III, p. 687 ; Propr. industr. 2015, chron. 11, note E. Py) rejette le pourvoi de la société Go Sport contre l'arrêt du 16 avril 2014 de la cour d'appel de Douai ; elle estime, en effet, que cette cour avait eu raison de décider que l'arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris, retenant sa compétence, s'imposait à elle (au passage, on notera que ni la cour d'appel de Douai, ni la Cour de cassation ne se prononcent véritablement, à ce stade, sur la compétence de la cour d'appel de Douai pour connaître de l'affaire ; elles se bornent à relever que la cour d'appel de Paris s'est estimée compétente pour en connaître et que cette décision a autorité de chose jugée ; la Cour de cassation écrit ainsi « qu'ayant retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 novembre 2013 s'imposait à elle, faisant ainsi ressortir que l'autorité de chose jugée de cette décision faisait obstacle à la plénitude de sa propre compétence, la cour d'appel a exactement décidé, en excluant l'application de l'article 100 du code de procédure civile, que l'appel formé devant elle par les sociétés Promiles et Décathlon n'était pas recevable »).

6) Le 6 décembre 2016, la Cour de cassation (Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-18.797, Go Sport c/ Decathlon et a. : Propr. industr. 2016, chron. 1, note E. Py ; PIBD 2017, n° 1065, III, p. 73 ; JCP G 2017, 425, chron. N. Binctin) statue sur le pourvoi de la société Go Sport contre les arrêts des 22 novembre 2013 et 6 mars 2015 de la cour d'appel de Paris ; estimant que la cour d'appel de Douai était seule compétente pour statuer sur l'appel de la société Decathlon contre le jugement du 6 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Lille, elle casse l'arrêt du 22 novembre 2013 par laquelle la cour d'appel de Paris s'était estimée compétente et, par voie de conséquence, l'arrêt du 6 mars 2015 de cette même cour

d'appel de Paris statuant sur le fond du litige ; pour être fait droit à nouveau, la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

7) Le 13 mars 2018, la cour d'appel de Paris (*CA Paris, pôle 5, ch. 1, n° 17/04536* : *PIBD 2018, n° 1093, III, p. 292* ; *Propr. industr. 2019, chron. 1, note E. Py*), statuant sur renvoi de cassation, adopte la solution retenue par la Cour de cassation ; elle estime, cette fois-ci, que seule la cour d'appel de Douai était compétente ; elle déclare donc irrecevable l'appel formé le 1<sup>er</sup> octobre 2012 par la société Decathlon devant la cour d'appel de Paris ; cet arrêt de la cour d'appel de Paris est le **second arrêt** de ceux qui seront déferés, ensemble, à la Cour de cassation en raison de leur inconciliableté.

8) Le 16 mai 2019, la Cour de cassation (*Cass. 2<sup>e</sup> civ., 16 mai 2019, n° 18-16.797* : *JurisData n° 2019-008110* ; *PIBD 2019, n° 1121, III, p. 357*) statue sur un pourvoi de la société Decathlon lui déferant ensemble, à raison de leur inconciliableté, en vertu de l'article 618 du Code de procédure civile, d'une part, l'arrêt du 16 avril 2014 par lequel la cour d'appel de Douai avait déclaré irrecevable l'appel formé devant elle au motif que la cour d'appel de Paris s'était préalablement estimée compétente et, d'autre part, l'arrêt du 13 mars 2018 par lequel la cour d'appel de Paris avait estimé irrecevable l'appel formé devant elle au motif que seule la cour d'appel de Douai était compétente ; elle accueille la demande de la société Decathlon, estime inconciliables ces deux arrêts, constate que celui du 13 mars 2018 de la cour d'appel de Paris est conforme à la doctrine de la Cour de cassation et annule celui du 16 avril 2014 de la cour d'appel de Douai à qui elle renvoie l'affaire.

C'est ce dernier arrêt qui fait l'objet du présent commentaire en deux volets : la question, principale, de savoir quelle cour d'appel était compétente, la question, procédurale, du règlement de l'inconciliableté entre deux décisions de justice.

### 1. Compétence de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance ayant rendu la décision a son siège

4 – **Cour d'appel naturelle ou cour d'appel de Paris ?** – On a vu que l'article 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 attribuant au seul tribunal de grande instance de Paris le contentieux des brevets d'invention prévoit qu'il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication (soit le 1<sup>er</sup> novembre 2009), mais aussi que « La juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ». Les six tribunaux de province précédemment compétents en la matière (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg, Toulouse) restaient ainsi compétents pour statuer sur les procédures dont ils avaient été saisis avant l'entrée en vigueur du nouveau texte. Mais *quid* de l'appel de leurs décisions ? Fallait-il le porter devant leur cour d'appel naturelle, celle dans le ressort de laquelle ils ont leur siège ? Cette première solution suit le principe général de compétence des cours d'appels. Ou bien, puisque désormais le tribunal de grande instance de Paris était seul compétent, le porter devant la cour d'appel de Paris dont relève ce tribunal ? Cette seconde solution respecte le vœu des pouvoirs publics de porter les litiges en matière de brevets d'invention devant des juridictions spécialisées.

5 – **Jurisprudence divergente des cours d'appel.** – Une vingtaine de décisions ont été rendues sur cette question entre 2011 et la décision du 16 mai 2019. La cour d'appel de Paris, dès la fin de l'année 2011, s'estime compétente pour statuer sur l'appel de décisions de tribunaux de province saisis avant le 1<sup>er</sup> novembre 2009 (*CA Paris, ord. CME, 6 déc. 2011, Deprat c/ Zurfluh*. – *CA Paris, pôle 5, ch. 1, 20 juin 2012, n° 12/02185, Roubay c/ Ieva*. – *CA Paris, pôle 5, ch. 2, 22 nov. 2013, n° 13/12461, Go Sport c/ Décathlon* : *JurisData n° 2013-027602*. – *CA Paris, pôle 5, ch. 1, 27 nov. 2013, n° 13/21213, BOS c/ Pierre de Frenne* : *JurisData n° 2013-029232*). Les cours d'appel de Colmar et de Douai estimeront, elles aussi, la cour d'appel de Paris seule compétente (*CA Colmar, 19 déc. 2012, n° 12/04711, Capuzzi c/ Corelco* : *JurisData n° 2012-030221*. – *CA Douai, 13 nov. 2013, n° 12/03779, Roquette c/ Syral, Tate & Lyle*). Les cours d'appel de Toulouse et de Lyon prendront la position contraire en se jugeant compétentes (*CA*

*Toulouse, 2<sup>e</sup> ch., sect. 2, 2 mai 2012, n° 10/02208, Grehal c/ Fmp Bat, Akifix* : *JurisData n° 2012-019334* ; *PIBD 2012, n° 965, III, p. 462*. – *CA Lyon, 18 déc. 2012, n° 12/03897, Skid Winsterteiger c/ Objectif Services, Ski Solutions*. – *CA Lyon, 26 févr. 2015, FAL Duiven c/ Mundipharma*). On notera que les cours d'appels qui estiment qu'elles n'auraient pas dû être saisies ne se déclarent pas « incompétentes » ; elles déclarent l'appel « irrecevable » ; la cour d'appel de Lyon, par exemple, dans une matière voisine, mais transposable, a détaillé le raisonnement qui les conduit à cette solution (*CA Lyon, 1<sup>re</sup> ch. civ. A, 10 févr. 2011, n° 07/01400, Toyota c/ Valence Automobiles*) : « L'objection relative au pouvoir de la juridiction de juger d'un recours formé devant elle ne concerne pas sa compétence, mais le respect des règles d'ordre public régissant l'exercice de ce recours et donc sa recevabilité. Son régime est en conséquence celui des fins de non-recevoir, qui peuvent être relevées en tout état de cause et non celui des exceptions d'incompétence, de sorte que le moyen d'irrecevabilité pris de la formulation tardive de cette objection est inopérant. Il en résulte également que les parties ne disposant pas de la faculté d'aménager ces règles, la compétence de la Cour ne peut être prorogée et il n'importe pas que les intimées aient déposé des conclusions et formé incidents devant le conseiller de la mise en état. L'appel n'a pas été porté devant la cour d'appel désignée pour en connaître ; il est irrecevable ».

6 – **La Cour de cassation tranche en faveur de la cour d'appel naturelle.** – La Cour de cassation, le 3 mars 2015, cassera, cependant, l'arrêt Roquette de la cour d'appel de Douai du 13 novembre 2013 (*Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.568, Roquette c/ Syral, Tate & Lyle* : *JurisData n° 2015-004312* ; *PIBD 2015, n° 1025, III, p. 259* ; *Propr. industr. 2015, chron. 11, n° 23, note E. Py* ; *Propr. intell. 2015, n° 56, p. 331, note B. Warusfel*) en décidant : « Vu les articles L. 615-17 du code de la propriété industrielle, 2 et 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 et R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets, la juridiction saisie avant le 1<sup>er</sup> novembre 2009 demeure compétente pour statuer, l'appel de ses jugements relevant de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est située ». Jusqu'à cette décision, nombre de plaideurs ayant succombé en première instance devant un tribunal de grande instance de province formaient deux appels (comme l'a fait la société Decathlon dans l'affaire qui nous occupe) : un devant la cour d'appel naturelle, un devant la cour d'appel de Paris, laissant à la justice le soin d'y retrouver les siens. Cette stratégie de la ceinture et des bretelles a toutefois suscité un contentieux secondaire sur le point de savoir s'il était abusif, après avoir formé deux appels, de renoncer à l'un d'eux ; la cour d'appel de Paris a estimé que ce n'était pas le cas, en l'état de l'incertitude jurisprudentielle (*CA Paris, pôle 5, ch. 1, 8 sept. 2015, n° 13/04162, Medochemie, FAL Duiven c/ Mundipharma Laboratoires, Grünenthal, Mylan*). La Cour de cassation réaffirmera sa position – compétence de la cour d'appel naturelle – le 6 décembre 2016 (*Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-18.797, Go Sport c/ Decathlon* : *Propr. industr. 2018, chron. 1, n° 16, note E. Py*) en cassant l'arrêt du 22 novembre 2013 par lequel la cour d'appel de Paris s'était estimée compétente pour connaître du litige qui nous occupe. Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris, abandonnant sa jurisprudence, suivra la ligne fixée par la Cour de cassation et, le 13 mars 2018, jugera irrecevable l'appel formé devant elle (*CA Paris, pôle 5, ch. 1, 13 mars 2018, n° 17/04536* : *PIBD 2018, n° 1093, III, p. 292* ; *Propr. industr. 2019, chron. 1, n° 14, note E. Py*). Sur ce point, l'arrêt du 16 mai 2019 consacre cette solution, qui paraît définitivement acquise.

7 – **Solution comparable en droit de la concurrence et en droit de la propriété intellectuelle.** – Il n'est pas inutile, avant de clore ce volet consacré à l'application de l'article 9 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 attribuant au seul tribunal de grande instance de Paris le contentieux des brevets d'invention, de mentionner la difficulté similaire qui s'est présentée dans deux domaines voisins, eux aussi concernés par la spécialisation des juridictions :

- Dans le contentieux de la concurrence, un décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 « fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises » avait

prévu que les litiges en matière de pratiques anticoncurrentielles (C. communes, art. L. 420-1 à L. 420-5, not.) relèveraient de juridictions spécialisées et que la cour d'appel de Paris serait seule investie du pouvoir de statuer contre leurs décisions. Depuis ce décret, la cour d'appel de Paris est amenée à statuer sur l'appel de décisions de tribunaux de commerce de province (V. par ex. Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-13.276 : *JurisData* n° 2012-002929, rejetant un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon ayant déclaré irrecevable un appel formé devant elle à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Lyon); la question de l'application dans le temps de ce nouveau régime n'a été tranchée que par un arrêt du 24 novembre 2015 de la Cour de cassation (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-23.942, 14-50.061, *Naudet Sapins de Noël c/ Castorama*) qui a décidé que la cour d'appel de Paris n'était compétente pour statuer sur l'appel de décisions de tribunaux de commerce de province que si la procédure avait été engagée après son application; c'est, mutatis mutandis, la même solution que celle donnée par l'arrêt commenté en matière de brevets.

- Dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique, des dessins et modèles, des marques et des indications géographiques, réservé par l'article 3 du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 (modifié ultérieurement par le décret n° 2010-1369 du 12 novembre 2010) à neuf tribunaux de grande instance (dix selon le décret du 12 novembre 2010), les dispositions transitoires de l'article 9 s'appliquaient : il s'est agi, pareillement, de savoir si la cour d'appel compétente pour connaître de l'appel d'un jugement rendu par un tribunal saisi avant le 1<sup>er</sup> novembre 2009 devait être portée devant la cour d'appel du tribunal dont relevait désormais ce contentieux ou bien devant la cour d'appel naturelle du tribunal qui avait rendu le jugement; plusieurs cours d'appel se sont prononcées, soit en faveur de la compétence de la cour d'appel du tribunal dont relevait désormais ce contentieux (par ex., *CA Montpellier*, 2<sup>e</sup> ch., 26 oct. 2011, n° 10/05279, *Cons. C. / SARL C.* - *CA Montpellier*, 2<sup>e</sup> ch., 27 mars 2012, *Calmels, Glandières c/ Laguiole*. - *CA Montpellier*, 14 oct. 2014, n° 13/02942), soit en faveur de la compétence de la cour d'appel naturelle du tribunal qui avait rendu le jugement (par ex. *CA Aix-en-Provence*, 9 mai 2012, n° 11/18424, *Coline c/ Planète Import*. - *CA Toulouse*, 13 mai 2014, n° 13/06530, *EIRS c/ Évasion Culinaire*) mais il ne semble pas que la Cour de cassation ait été saisie de cette question.

L'intérêt de l'arrêt du 16 mai 2019 ne se limite pas à son apport au contentieux des brevets d'invention : la voie procédurale empruntée pour régler le conflit entre deux décisions divergentes de cours d'appel est peu fréquentée.

## 2. Un marathon procédural terminé par une échappatoire peu commune

**8 – Deux décisions inconciliables.** – La procédure engagée par la société Decathlon a ainsi donné lieu à deux décisions que la Cour de cassation va estimer inconciliables :

- **l'arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Douai**, constatant que la cour d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour statuer sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 6 septembre 2012 excluant, de la sorte, la compétence de la cour d'appel de Douai pour en connaître et, en conséquence, **déclarant irrecevable l'appel interjeté le 9 octobre 2012 par la société Decathlon à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Douai** (le pourvoi en cassation formé par la société Go Sport contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt du 24 septembre 2015 de la Cour de cassation, 2<sup>e</sup> chambre civile) ;

- **l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris**, statuant sur renvoi de cassation, estimant, cette fois-ci, que seule la cour d'appel de Douai était compétente et, en conséquence, **déclarant irrecevable l'appel formé le 1<sup>er</sup> octobre 2012 par la société Decathlon devant la cour d'appel de Paris**.

On peut estimer que ces deux décisions ne sont pas véritablement contradictoires dans la mesure où la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 16 avril 2014, n'a pas décidé qu'elle n'aurait pas dû être saisie d'un appel parce qu'elle n'était pas compétente pour en connaître; c'est seulement parce que, préalablement, par son arrêt du 22 novembre 2013, la cour d'appel de Paris s'était jugée compétente que, respectant l'autorité de cette chose jugée, la cour de Douai estime que l'appel

formé devant elle est irrecevable. Mais elles sont, sans doute, inconciliables dans la mesure où la cour d'appel de Douai a jugé, le 16 avril 2014, que la cour d'appel de Paris était seule compétente, tandis que la cour d'appel de Paris a jugé, le 13 mars 2018, que la cour d'appel de Douai était seule compétente.

**9 – L'article 618 du Code de procédure civile sur les jugements inconciliables.** – C'est donc fort bien avisée que la société Decathlon, ballottée de cour d'appel incompétente en cour d'appel incompétente, dans un univers judiciaire kafkaïen, a invoqué, devant la Cour de cassation l'article 618 du Code de procédure civile qui dispose : « La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté. En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ». Cette voie procédurale est peu empruntée : la Cour de cassation ne rend, chaque année, qu'une poignée d'arrêts statuant sur des pourvois fondés sur l'article 618 du Code de procédure civile et elle déclare irrecevables ou rejette la plupart. Actualité oblige, on relèvera que la doctrine se demande si ce texte pourrait être invoqué dans l'affaire Tapie pour inconciliableté entre l'arrêt du 17 février 2015 de la cour d'appel de Paris annulant, pour fraude, la sentence arbitrale allouant des indemnités considérables à l'intéressé et le jugement du 6 juin 2019 du tribunal correctionnel de Paris, relaxant le même du chef d'escroquerie à la sentence arbitrale, s'il venait à être confirmé en appel (*Chron. J. Jourdan-Markes : Dalloz Actualité, 1<sup>er</sup> août 2019*). Dans la jurisprudence de la Cour de cassation, l'inconciliableté, au sens de cet article, suppose que les deux décisions ne puissent recevoir simultanément exécution (par ex. Cass. ch. mixte, 11 déc. 2009, n° 08-86.304 et 09-13.944 : *JurisData* n° 2009-050675, avec le rapport de monsieur Rouzet, conseiller rapporteur : « Attendu que d rapprochement des dispositifs des deux arrêts, il résulte que la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque est refusée par l'un et accordée par l'autre; que ces décisions sont inconciliables dans leur exécution et aboutissent à un déni de justice ». Au cas particulier, la Cour de cassation, 2<sup>e</sup> chambre civile, a estimé que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014, déclarant irrecevable l'appel formé devant elle, et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018, déclarant irrecevable l'appel formé devant elle, étaient inconciliables : « Attendu que les décisions des 16 avril 2014 et 13 mars 2018 sont inconciliables entre elles; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris étant conforme à la doctrine de la Cour de cassation ». Pour l'exhaustivité, on notera que, dans un cas similaire (Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-23.942 et 14-50.061, *Naudet Sapins de Noël c/ Castorama, préc.*), la Cour de cassation avait ajouté que les deux décisions inconciliables « aboutissent à un déni de justice », ce qu'elle ne fait pas dans le cas d'espèce.

**10 – Une solution désormais fermement établie.** – La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi permis à la société Decathlon de trouver une cour d'appel pour lui déférer le jugement du 6 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Lille. Elle avait, certes, le 24 septembre 2015, rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 avril 2014 de la cour d'appel de Douai selon lequel il appartenait à la cour d'appel de Paris de juger cette affaire. Elle va cependant annuler cet arrêt – qu'elle avait béni et qui pouvait sembler irrévocable. Car elle va constater que l'arrêt sur renvoi après cassation rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Paris, selon lequel il appartenait à la cour d'appel de Douai de juger cette affaire, était conforme à la doctrine de la Cour de cassation (résultant des arrêts Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.568, *Roquette c/ Syral, Tate & Lyle : JurisData* n° 2015-004312. – Et Cass. com., 6 déc. 2016, n° 15-18.797, *Go Sport c/ Decathlon : PIBD* 2017, n° 1065, III, p. 73; *JCP G* 2017, 425, *chron. N. Binctin*). Les puristes observeront que la Cour de cassation ne « casse » pas l'arrêt de la cour d'appel de Douai, elle « annule » cet arrêt, comme le lui prescrit l'article 618 du Code de procédure civile : « ANNULE, dans toutes ses dispositions,

l'arrêt n° RG : 14/00035 rendu le 16 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; 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 Douai, autrement composée ». Et elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Douai qui, selon toute vraisemblance, devrait, cette fois-ci, se reconnaître compétente pour connaître de l'appel contre le jugement du 6 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Lille. Les esprits chagrins observeront que 7 années pour trouver la cour compétente pour connaître d'un appel, c'est un peu long. Ils ajouteront que cette réponse arrive après la bataille puisque la plupart des procédures engagées avant le 1<sup>er</sup> novembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris en matière de brevets d'invention, sont probablement, en 2019, jugées en première instance, voire même en appel... Les juristes désabusés lui répondront que la certitude juridique se paye souvent du prix de cette lenteur. On pourra enfin observer, avec la sérénité à nulle autre pareille de celui qui refait la bataille après son dénouement, que cet imbroglio procédural aurait pu être simplifié si la cour d'appel appelée à statuer alors qu'une autre cour d'appel s'était déclarée compétente, au lieu de statuer incontinent, avait sursis à statuer jusqu'à ce que la décision de la première cour d'appel soit devenue irrévocable : en l'occurrence si la cour d'appel de Douai, le 16 avril 2014, au lieu de déclarer irrecevable l'appel formé devant elle par la société Decathlon parce que la cour d'appel de Paris s'était reconnue compétente le 22 novembre 2013 pour statuer sur l'appel formé devant elle, avait sursis à statuer jusqu'à ce que cet arrêt de la cour d'appel de Paris soit irrévocable. C'est la position prudente qu'avait adoptée, dans cette situation, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1<sup>re</sup> ch. civ., sect. B, 14 oct. 2014, n° 13/01342, Nanni Industries c/ Luca).

En tout cas, la messe semble bien dite et redite : la cour d'appel compétente pour statuer sur l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance de province saisi d'une affaire de brevets d'invention avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009, attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris en cette matière est la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et non la cour d'appel de Paris. La vingtaine de décisions judiciaires nécessaires pour régler définitivement cette question aurait pu être évitée si le décret l'avait précisé.

Pierre VÉRON

Mots-Clés : Brevet - Compétence juridictionnelle

## BREVETS. ANTÉRIORITÉ FORTUITE

### 51 Antériorité fortuite et disclaimer

- Une antériorité, pour être fortuite, doit être du point de vue technique sans rapport avec l'invention et si éloignée que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération en faisant l'invention ou en y travaillant.
- Il n'est pas nécessaire que l'antériorité détruise l'activité inventive pour être considérée comme non fortuite, il suffit qu'elle ait un quelconque rapport avec l'invention.
- Les décisions sur le caractère fortuit d'une antériorité sont rarissimes et celle-ci en donne un bon exemple.

OEB, 8 févr. 2019, T 1218/14, Döhler c/ DuPont Nutrition Biosciences

(...)

#### 1.3 Novelty vis-à-vis D1

1.3.1 D1 discloses a method for the separation of wheat flour into one gluten fraction and at least one other fraction (a starch fraction) comprising the steps of

(a) mixing the wheat flour, a liquid and a transglutaminase enzyme obtaining a dough,

(b) separating the dough into a fraction comprising gluten and at least one other fraction, and

(c) recovering at least the gluten fraction (D1, claim 1 and page 2, line 30 – page 3, line 5).

In example 2, a dough is formed from wheat flour, water and transglutaminase enzyme and a supernatant liquid gluten-containing fraction is separated from a starch-containing « pellet fraction ». The latter fraction is then liquefied and subsequently saccharified and made into a syrup.

1.3.2 It was undisputed by the appellant that the water and flour mixture of example 2 of D1 is contacted with cross-linking enzymes to obtain modified prolamin and that the thus modified prolamin is removed at least partially, corresponding to steps (a) and (b) of claim 1 at issue.

1.3.3 At issue is whether the wheat flour/water dough starting material in example 2 of D1 corresponds to those recited in claim 1, step (a), and secondly, whether the syrup obtained in example 2 of D1 falls within the definition of (at least one of) the products of the process recited in claim 1.

1.3.4 According to example 2 of D1, the sedimental starch fraction is « liquefied and subsequently saccharified and made into syrup » (page 15, lines 26-27). During oral proceedings, the appellant did not disagree with the board's opinion that the term « saccharified » was to be understood in the art as meaning that the starch had been hydrolysed into its constituent sugar monomers, comprising mostly glucose. Thus, the syrup product of example 2 of D1 is considered to be a glucose-rich syrup corresponding to that mentioned in the description (D1, page 6, line 11).

1.3.5 There is no doubt that the skilled person would understand the syrup product of example 2 to represent a suitable beverage additive falling within the definition therefor provided above. Such additives are well known in the art, one such analogous additive being, for example, corn syrup, a well known glucose-containing additive derived from corn starch and widely employed in the food industry, including as a beverage additive. This understanding is also not in contradiction with the definition provided for « beverage additive » in D21, since the addition of a relatively small amount of glucose syrup to a beverage will indeed affect a change in properties, for example in sweet taste, or viscosity.

1.3.6 Since the product of the process of example 2 of D1 is a beverage additive as required by claim 1, it follows in line with the definition provided above, that the wheat flour and water starting material in said example is to be considered as a « precursor of the beverage », equally as required by claim 1.

1.3.7 Consequently, the subject-matter of claim 1 at issue lacks novelty over the disclosure of example 2 of D1.

Auxiliary request I

2. Allowability of the disclaimer, Article 123(2) EPC

2.1 Claim 1 of auxiliary request 1 contains the following disclaimer :

« with the proviso of excluding a method for the separation of wheat flour into one gluten fraction and at least one other fraction, comprising the steps of : a) mixing the flour and a liquid and a transglutaminase enzyme obtaining a dough, b) separating the dough into a fraction comprising gluten and at least one other fraction, c) recovering at least the gluten fraction. »

This disclaimer is an undisclosed disclaimer by way of which the appellant attempted to exclude the relevant disclosure of D1 from the scope of claim 1 in order to establish novelty over this document.

2.2 According to G 1/16, order, first paragraph :

« For the purpose of considering whether a claim amended by the introduction of an undisclosed disclaimer is allowable under Article 123(2) EPC, the disclaimer must fulfill one of the criteria set out in point 2.1 of the order of decision G 1/03. »

2.2.1 One of those criteria concerns the situation in which an undisclosed disclaimer is introduced in order to restore novelty by delimiting a claim against an accidental anticipation under Article 54(2) EPC (G 1/16 : point 45 ; G 1/03 : order, point 2.1, second indent, Reason point 2.2 and sub-points).

2.2.2 G 1/16 (reasons, point 45) states explicitly that the relevant test for assessing whether an anticipation is accidental is « if it is so unrelated to and remote from the claimed invention that the person skilled in the art would never have taken it into consideration when making the invention ».

Apart from this specific statement, G 1/16 also refers to the reasons of G 1/03, point 2.2 and sub-points, which provide a more detailed