

20 ans d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention à travers l'analyse de 200 décisions

Par Pierre VÉRON et Olivier MANDEL,
Avocats à la Cour, Véron & Associés

Introduite en droit français par la loi du 27 juin 1984, la procédure d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention permet au breveté qui engage un procès en contrefaçon d'obtenir, par une décision du président du tribunal saisi de l'affaire, l'arrêt immédiat des actes de contrefaçon jusqu'à la décision du tribunal sur le fond de l'affaire. En raison des conditions strictes posées par la loi, cette procédure est restée d'utilisation exceptionnelle : alors que, chaque année, plus de 300 actions en contrefaçon de brevet d'invention sont engagées, moins de 5 demandes d'interdiction provisoire sont formées (à peine 100 en 20 ans).

Rarement demandée, l'interdiction provisoire de contrefaçon est encore plus rarement accordée : à peine 20 décisions (soit une seule par an, en moyenne) l'ont ordonnée depuis que cette procédure existe. L'étude de la suite donnée, au fond, aux procédures ayant donné lieu à une demande d'interdiction provisoire montre que la décision sur l'interdiction provisoire met souvent un terme au litige qui, de ce fait, ne donne pas lieu à une décision sur le fond. Mais, lorsque l'affaire est jugée sur le fond, la décision va le plus souvent dans le même sens que celle rendue sur l'interdiction provisoire.

1. - Cette étude statistique¹ célèbre le 20^e anniversaire de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 qui a introduit en droit français la demande d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention, aujourd'hui codifiée à l'article L. 615-3 du Code de propriété intellectuelle.²

On sait qu'une telle action vise à obtenir rapidement, par une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance « en la forme des référés », la cessation provisoire d'actes argués de contrefaçon en attendant le prononcé d'une décision définitive au fond.

2.- Comment s'est traduite dans les faits l'application de cette loi ?

Les principales réponses tiennent dans les 10 chiffres-clés présentés *infra*. Ces chiffres seront mieux appréciés à la lumière d'indications détaillées sur six points :

- présentation des sources et de la méthodologie de l'étude (I) ;
- évolution du nombre d'ordonnances statuant sur des demandes d'interdiction provisoire de 1984 à 2004 (II) ;
- sens des ordonnances rendues en première instance sur les demandes d'interdiction provisoire (III) ;
- résultat final des demandes d'interdiction provisoire (V) ;
- sens des décisions en matière d'interdiction provisoire comparé à celui des jugements et arrêts rendus sur le fond (VI).

1. Le lecteur est invité à se reporter à l'étude complète présentée sur le site : www.veron.com.
2. CPI, art. L. 615-3 : « Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté. La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. »

20 ANS D'INTERDICTION PROVISOIRE DE CONTREFAÇON DE BREVET D'INVENTION 200 DÉCISIONS EN 10 CHIFFRES CLÉS

1. UNE PROCÉDURE D'UTILISATION EXCEPTIONNELLE :
5 demandes par an sur 300 actions en contrefaçon
(95 demandes pour environ 6.000 affaires au fond en 20 ans)
2. UNE PROCÉDURE PARISIENNE :
70 % des demandes sont formées devant le tribunal de grande instance de Paris
(65 demandes sur 95)
3. L'INTERDICTION PROVISOIRE EST RAREMENT ACCORDÉE :
3 demandes sur 4 sont rejetées (70 rejets sur 95 demandes)
1 demande par an est admise (19 interdictions provisoires ordonnées en 20 ans)
4. LE DÉFAUT DE SÉRIEUX DE L'ACTION AU FOND EST LE PRINCIPAL ÉCUEIL :
58 % des demandes rejetées le sont pour **défaut de sérieux de l'action au fond**
(24 % pour tardiveté, 20 % pour d'autres causes)
5. LA CONSTITUTION DE GARANTIE EST PEU UTILISÉE :
5 décisions ont subordonné la poursuite de l'activité incriminée à la constitution d'une garantie par le défendeur
1 seule décision a assorti l'interdiction provisoire d'une garantie à la charge du demandeur
6. UN MOYEN DE DÉSENCOMBRER LES RÔLES ?
1 affaire sur 2 s'éteint après la procédure d'interdiction provisoire
(49 affaires sur 95)
7. UN MOYEN DE CLARIFIER LES AFFAIRES ?
2 décisions au fond sur 3 se prononcent dans le même sens que la décision d'interdiction provisoire (33 cas sur 46)
8. UNE PROCÉDURE QUI PORTE MALHEUR AU BREVETÉ ?
Seulement 43 % des affaires dans lesquelles une interdiction provisoire est demandée se terminent par la victoire du breveté sur le fond (20 cas sur 46) alors que, de façon générale, 57 % des affaires de contrefaçon de brevet se terminent par l'accueil de la demande au fond.
9. TOUT ESPOIR N'EST CEPENDANT PAS PERDU POUR LE BREVETÉ EN CAS D'ÉCHEC DE LA DEMANDE D'INTERDICTION :
1 breveté sur 4 dont la demande d'interdiction provisoire est rejetée obtient gain de cause au fond (11 cas sur 46)
10. UNE PROCÉDURE QUI N'EST PAS SANS RISQUE POUR LE BREVETÉ :
1 breveté sur 10 dont la demande d'interdiction provisoire a été accueillie voit sa demande au fond rejetée (2 cas sur 19)

I. - SOURCES ET MÉTHODOLOGIE

3. - L'étude a porté sur les décisions rendues sur les demandes d'interdiction provisoire en première instance, en appel et en cassation.³

Lorsqu'il a été possible d'identifier des décisions au fond rendues ultérieurement entre les mêmes parties au sujet des mêmes brevets, elles ont été également dépouillées⁴ pour comparer le résultat de la procédure au fond au sort réservé à la demande d'interdiction provisoire.

C'est ainsi qu'ont été étudiées 198 décisions⁵ se répartissant comme suit :

Demande d'interdiction provisoire			Procédure au fond		
1 ^{ère} instance	Appel	Cassation	1 ^{ère} instance	Appel	Cassation
95	33	4	46	15	5
132 décisions			66 décisions		
198 décisions					

Figure 1 : Décisions recensées pour l'étude

Figure 1 : Décisions recensées pour l'étude

Dans la plupart des cas, nous avons pu avoir accès aux ordonnances elles-mêmes, statuant sur la demande d'interdiction provisoire.

Mais, dans certains cas, cette décision n'a pu être identifiée avec précision (en particulier lorsqu'elle est seulement mentionnée dans la décision au fond par une formule succincte qui ne fournit pas la date de l'ordonnance en la forme des référés).

Force est de noter que la présente étude ne prétend pas avoir recensé la totalité des décisions rendues : si toutes les décisions publiées (112) ont été recensées et analysées, il n'en va pas de même des décisions restées inédites dont, sans doute, seule une partie (86) a été recensée.

Il reste que, en la matière, la plupart des décisions mettant en jeu des intérêts significatifs sont publiées.

Le biais méthodologique est indéniable ; il est probablement d'importance limitée.

Il est à noter que notre étude a porté sur les décisions de première instance statuant sur des demandes d'interdiction provisoire qui ont été rendues entre le 28 juin 1984, date d'entrée en vigueur de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 et le 30 juin 2004, 20^e anniversaire de cette date.

Mais nous avons recensé les décisions d'appel et de cassation rendues après cette date.

De même, nous avons recensé les décisions au fond rendues jusqu'à la clôture de nos travaux.

Or, si les procédures d'interdiction provisoire sont jugées en quelques mois (voire en quelques semaines) en première instance, et souvent aussi en appel, les procédures au fond sont beaucoup plus longues (environ 2 ans à chacun des degrés, de première instance, d'appel et de cassation).

Il s'ensuit qu'il ne sera pas possible de connaître l'issue finale des affaires ayant donné lieu à des demandes d'interdiction provisoire en première instance entre 1984 et 2004, avant... 2010 au moins.

Il résulte donc de la clôture de nos travaux au 31 octobre 2004 un biais méthodologique en ce qui concerne, par exemple, le taux d'affaires s'éteignant après la procédure d'interdiction provisoire (car il n'est pas possible de savoir, en 2004, si les affaires ayant donné lieu à des demandes d'interdiction provisoire en 2002, 2003 et 2004 donneront lieu à des décisions au fond).

Il nous est apparu préférable, cependant, de ne pas attendre 2010 pour publier la présente étude.

3. Les auteurs remercient leurs confrères qui leur ont fourni des décisions inédites, notamment M- Arnaud Casalonga, Philippe Combeau, Pierre Cousin, Geoffroy Gaultier, Pierre Lenoir, Yves Marcellin, Thierry Mollet-Viéville, Denis Monégier du Sorbier, Jean-Pierre Stenger et Dariusz Szleper.

4. La recherche et le dépouillement des décisions a été, en grande partie, l'œuvre de Laurene Delsart, élève-avocat, alors étudiante du DESS de Propriété Industrielle de Grenoble ; les auteurs la remercient de cette tâche de bénédictin qu'elle a accomplie efficacement et avec le sourire.

5. Nous avons choisi de désigner par « décision » chaque décision prise au sujet d'un brevet donné. En effet, dans 10 cas, le demandeur invoquait 2 brevets, dans un cas, il se fondait sur 3 brevets et dans un dernier cas, il invoquait 4 brevets ; nous avons comptabilisé, respectivement, 2 « décisions », 3 « décisions » et 4 « décisions » ; les 95 « décisions » de première instance sur demande d'interdiction provisoire correspondent, en fait, à 80 ordonnances.

Pour chaque décision statuant sur une demande d'interdiction provisoire, ont été notés le sort réservé à cette demande et, en cas de rejet, le motif de ce rejet.

L'issue de l'affaire au fond a été consignée chaque fois qu'elle était connue⁶.

II. - ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ORDONNANCES RENDUES SUR DEMANDES D'INTERDICTION PROVISOIRE DE 1984 À 2004

A. - Nombre des ordonnances rendues sur demande d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention comparé au nombre de procédures au fond

4. - D'emblée, il faut noter le caractère exceptionnel des demandes d'interdiction provisoire. En effet, comme l'illustre le graphique ci-dessus, 95 demandes d'interdiction provisoire ont été formées entre 1984 et 2004 alors que, sur la même période de 20 ans, environ 6.000 affaires au fond ont été introduites⁷.

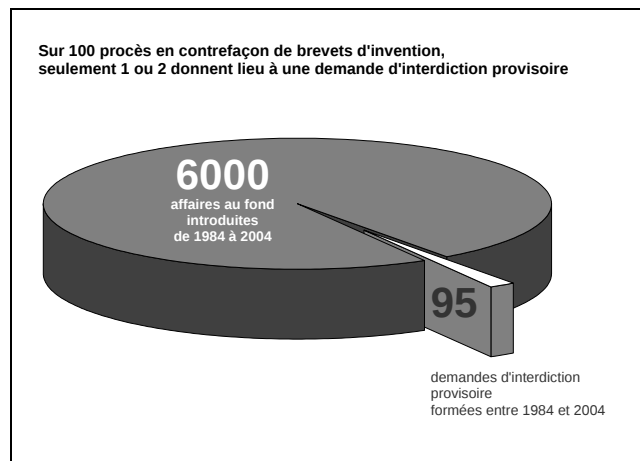


Figure 2 : Nombre des ordonnances rendues sur demande d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention comparé au nombre de procédures au fond

B. - Nombre annuel et sens des décisions de première instance en matière d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

5 - En outre, le nombre d'ordonnances rendues sur des demandes d'interdiction provisoire n'a que peu évolué entre 1984 et 2004.

Le graphique ci-dessus montre ainsi que le nombre des procédures recensées est resté faible : en moyenne 5 par an.

Tout au plus peut-on relever un léger accroissement du nombre d'ordonnances à compter de 1996.

Peut-être la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990⁸, qui a assoupli les conditions de l'interdiction provisoire en supprimant l'exigence d'un préjudice irréparable, explique-t-elle ce léger accroissement.

6. L'étude n'a pas porté sur le contentieux accessoire à la demande d'interdiction provisoire qui est cependant plein d'enseignements pour le praticien : ainsi une décision du 14 novembre 1997 de la Cour d'Appel de Paris a été amenée à préciser que l'ordonnance d'interdiction provisoire, bien qu'elle soit rendue « en la forme des référés », n'était pas assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Cette mesure doit être prévue spécialement par l'ordonnance (CA Paris, 14 nov. 1997, RD propr. ind. 1998, n° 93, p. 44, obs. Stenger p. 46).

7. Ce chiffre estimé résulte de la multiplication par 20 du nombre moyen annuel (300) d'affaires de contrefaçon de brevet d'invention engagées, en France, durant la période 1990-1999.

8. Cette loi a modifié l'article 54 de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 dont la nouvelle rédaction figure désormais à l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle.

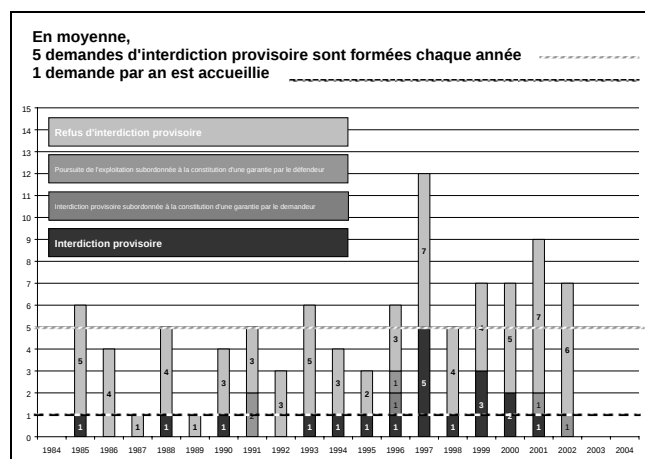


Figure 3 : Nombre annuel et sens des décisions de première instance en matière d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

C. - Nombre d'ordonnances rendues en matière d'interdiction provisoire par TGI de 1984 à 2004

6 - Cette carte montre qu'une large majorité (65 sur 95, soit 70 %) des ordonnances rendues en matière de demande d'interdiction provisoire l'a été par les juges du TGI de Paris.

Vient ensuite le TGI de Lyon avec 14 ordonnances.

Suivent, assez loin, les TGI de Rennes et de Toulouse (4 ordonnances), de Lille (3 ordonnances), de Marseille et de Nancy (2 ordonnances) et de Bordeaux (1 ordonnance). Aucune décision n'a été recensée pour les tribunaux de grande instance de Limoges et de Strasbourg.

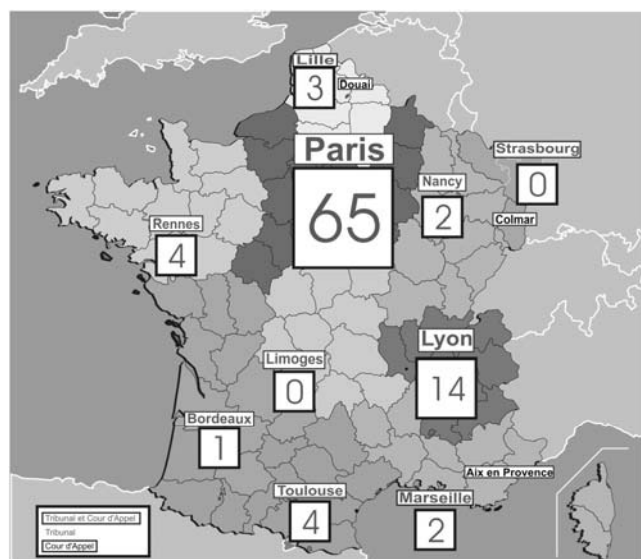


Figure 4 : Nombre d'ordonnances rendues en matière d'interdiction provisoire par tribunal de grande instance de 1984 à 2004

D. - Distribution géographique des actions en contrefaçon de brevet au fond introduites devant l'ensemble des dix TGI compétents pour connaître du contentieux des brevets d'invention de 1997 à 1999

7 - Un parallèle peut être dressé entre les chiffres tirés de la carte ci-dessus et ceux du tableau ci-dessous qui montre la distribution géographique des actions en contrefaçon de brevet au fond introduites devant l'ensemble des dix tribunaux de grande instance compétents pour connaître du contentieux des brevets d'invention de 1997 à 1999.

On peut constater que la centralisation des demandes devant le TGI de Paris est encore plus forte pour les demandes d'interdiction provisoire (70 %) que pour les demandes au fond (49 % en 1999) : ce phénomène s'explique sans doute par le fait que les procédures d'interdiction provisoire sont souvent formées au sujet d'affaires mettant en jeu les intérêts les plus importants lesquelles sont souvent portées devant le tribunal de grande instance de Paris.

Tribunal de Grande Instance	Nouvelles	Terminées
Paris	172	158
Lyon	32	27
Rennes	19	14
Lille	9	10
Bordeaux	9	4
Strasbourg	9	7
Marseille	8	7
Nancy	6	7
Toulouse	6	5
Limoges	2	2
Autres tribunaux de grande instance	68	62
Total France entière	339	303

Figure 5 : Statistiques du Ministère de la Justice
Affaires de brevet d'invention – moyenne 1997-1999

III. - ANALYSE DES ORDONNANCES RENDUES SUR DEMANDES D'INTERDICTION PROVISoire

8 - Nous présenterons successivement le sens des ordonnances rendues sur demande d'interdiction provisoire (A), les principales causes de rejet des demandes (B), les motifs qui ont justifié les interdictions provisoires (C), et enfin le cas particulier des ordonnances ayant prononcé des mesures de constitution de garanties (D).

A. - Sens des décisions de première instance rendues sur demande d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

9 - Sur les 95 décisions de première instance étudiées, seules 19, soit 20 %, ont fait droit à la demande d'interdiction provisoire.

La demande a été rejetée dans 70 cas, soit près de 3 fois sur 4.

Des mesures de garanties, détaillées ci-après, n'ont été ordonnées que dans 6 cas, soit environ 6 %.

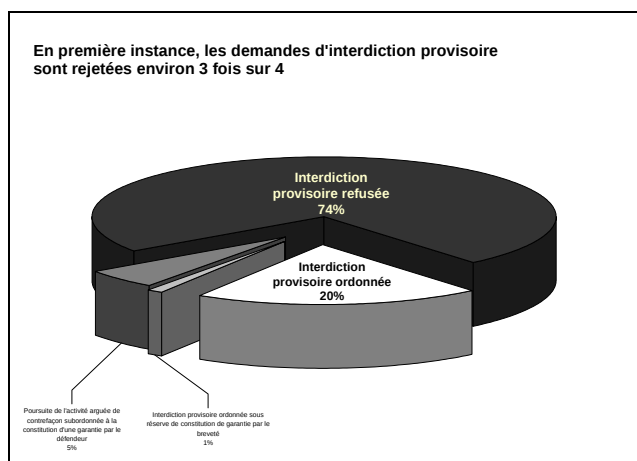


Figure 6 : Sens des décisions de première instance rendues sur demande d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

B. - Motifs de rejet des demandes d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention en première instance

Sur les 70 ordonnances de première instance recensées ayant refusé de prononcer une mesure d'interdiction provisoire, 39 (soit 58 %) se fondent sur l'absence de sérieux de l'action au fond : c'est donc dans cette question que réside le principal écueil pour le breveté.

La proportion non négligeable de refus fondés sur le non respect de l'exigence du bref délai « à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée » (17 cas, soit

9. Ce tableau regroupe des données communiquées par le Ministère de la Justice, qui centralise, chaque année, les informations statistiques sur l'activité de chaque juridiction française.

24 %) prouve également que le respect de cette condition ne va pas de soi.

En effet, la jurisprudence est quasi unanime pour fixer la durée du bref délai à environ 6 mois.

Mais la connaissance des faits argués de contrefaçon, qui marque le point de départ du bref délai, est une question plus factuelle à apprécier au cas pour cas¹⁰.

On relève aussi que 4 % des refus prononcés sont fondés sur l'incompétence du juge saisi : il est arrivé en effet qu'un breveté ait introduit une demande d'interdiction provisoire devant le juge de la mise en état au visa de l'article 771 du Nouveau code de procédure civile.

Or, l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle accordant au président du tribunal saisi de l'action en contrefaçon une compétence spéciale, c'est uniquement devant ce magistrat, saisi et statuant en la forme des référés, qu'une demande d'interdiction provisoire peut être introduite.

En outre, 6 % des refus sont fondés sur le fait que le titre invoqué à l'appui de la demande d'interdiction provisoire était une demande de brevet, et non un brevet délivré.

Lorsque le propriétaire d'une demande de brevet apprend qu'il est victime d'une contrefaçon, il doit agir au fond en contrefaçon à bref délai s'il veut se ménager la possibilité de demander une mesure d'interdiction provisoire.

Mais, même s'il doit piaffer d'impatience pendant plusieurs mois, il ne pourra former sa demande d'interdiction provisoire que lorsqu'un brevet lui aura été délivré¹¹.

Enfin, l'existence d'une ordonnance ayant refusé de prononcer la mesure d'interdiction provisoire sollicitée au motif qu'aucune action au fond n'avait été préalablement introduite¹², même si elle est anecdotique, permet de rappeler que la demande en interdiction provisoire n'est pas une action autonome mais qu'elle s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une action en contrefaçon de brevet engagée au fond¹³.

Une observation historique pour conclure : les ordonnances ayant refusé de prononcer les mesures d'interdiction provisoire sollicitées soit pour absence de préjudice irréparable, soit pour absence d'exploitation industrielle ont été rendues sous l'empire de la rédaction initiale de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984, qui avait posé ces deux conditions supplémentaires au succès de la demande d'interdiction provisoire, conditions que la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 a supprimées.

10. Pour l'anecdote, on signalera une curieuse inversion des rôles entre le breveté et le défendeur à l'action en contrefaçon lorsqu'il s'est agi, pour l'appréciation du bref délai, de savoir si certains faits étaient à considérer comme des actes de contrefaçon. Concrètement, certains défendeurs, fabricants de médicaments génériques notamment, contre lesquels était formée une demande d'interdiction provisoire ont plaidé (à première vue contre leur chapelle) que leur propre demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) constituait un acte de contrefaçon : cet argument n'était surprenant qu'au premier abord. En effet, son but était de soutenir que, dès lors qu'il s'était écoulé plus de 6 mois entre cette demande d'AMM (ou la publication de son octroi) et la demande en contrefaçon, la demande d'interdiction provisoire était irrecevable. La jurisprudence s'est vite fixée pour rejeter cette thèse opportuniste en rappelant qu'une demande d'AMM (ou la publication de son octroi) ne constitue pas un acte de contrefaçon (Cass. Com. 24 mars 1998 : PIBD 656/1998, III, p.320 ; RTD com. 1998, p. 587, obs. Azéma ; TGI Paris, ord. 4 juill. 1997 : PIBD 640/1997, III, p.527). De sorte qu'il est bien admis aujourd'hui que le bref délai pour engager une procédure au fond en contrefaçon relativement à un médicament court à compter de la connaissance par le breveté des premiers actes de fabrication, de mise sur le marché ou d'offre du médicament et non à compter de la demande d'A.M.M. (ou de la publication de son octroi).

11. Cass. Com. 1^{er} mars 1994, RD Propr. ind. 1994, n° 53, p.19, obs. Y. Marcellin et J.-P. Martin, Doss. Brevets 1994, II, p.5 ; RTD com. 1994, n° 47, note J. Azéma, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 26 févr. 1992 : PIBD 523/1992, III, p.306 – V. aussi : CA Aix-en-Provence, 22 févr. 1989, Doss. Brevets 1990, II, p. 4 – CA Paris, 12 déc. 1997 : PIBD 658/1998, III, p. 390 ; CA Toulouse, 10 déc. 1998, Doss. Brevets 1998, IV, p. 5 – TGI Rennes, 24 mai 2000 : PIBD 705/2000, III, p.433.

12. TGI Nancy, ord. 24 sept. 1996 : PIBD 624/1997, III, 34, confirmée par CA Nancy, 4 mars 1997, inédit.

13. En matière de marques, pour laquelle les textes sont similaires, la jurisprudence a été amenée à préciser que la condition de saisine préalable du tribunal de l'action au fond signifiait que la demande en interdiction provisoire n'était recevable que si elle était formée par une assignation délivrée après que l'assignation au fond ait été délivrée et placée au rôle du tribunal (TGI Paris, ord. 7 mars 2003 : PIBD 765/2003, III, p. 295).

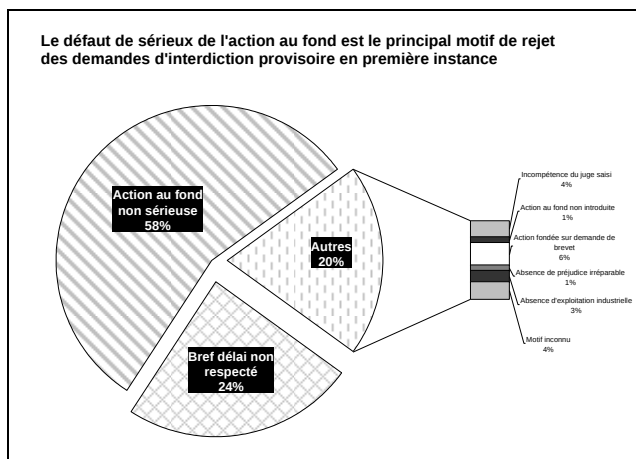


Figure 7 : Motifs de rejet des demandes d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention en première instance

C. - Motifs qui ont justifié les interdictions provisoires

11. - Dans les décisions qui ont fait droit à la demande, le juge a examiné les antériorités citées par les défendeurs pour écarter les griefs d'absence de nouveauté, d'activité inventive, d'insuffisance de description invoqués et pouvoir juger que les revendications litigieuses avaient des chances sérieuses d'être déclarées valables par les juges du fond.

Le juge de l'interdiction provisoire, comme le juge du fond, a également comparé, notamment à partir des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, les produits argués de contrefaçon aux produits brevetés afin de juger que la matérialité de la contrefaçon n'apparaissait pas sérieusement contestable¹⁴.

Voici quelques motifs tirés des ordonnances ayant fait droit à la demande d'interdiction provisoire :

– « des brevets correspondants au brevet litigieux ont été délivrés dans de nombreux pays étrangers dont les examinateurs ont écarté les antériorités précitées »¹⁵ ;

– « la revendication 1 du brevet européen [du demandeur] correspond d'une manière évidente à la revendication 1 du brevet français [...] le caractère sérieux de la demande en ce qui concerne la revendication 1 est donc établi par l'accord de la division d'examen [de l'Office Européen des Brevets] »¹⁶ ;

– « le brevet exploité a été délivré avec un avis documentaire portant la mention « néant »¹⁷ ;

– « l'apparence de validité du brevet ressort suffisamment des conditions de son maintien en vigueur à l'issue de la procédure d'opposition au vu des mêmes antériorités que celles à nouveau opposées »¹⁸ ;

– « l'avis documentaire du certificat d'addition [...] ne mentionne aucune antériorité [et] les documents cités dans le rapport de recherche n'opposent aucun document aux deux revendications en cause »¹⁹ ;

– « [le gérant d'une des sociétés défenderesses] a reconnu [...] dans le cadre d'une procédure pénale et pour échapper à une prévention de complicité et de provocation de délits de révélation de secrets de fabrique, avoir utilisé l'enseignement des demandes de brevets français et européen [du demandeur] pour l'élaboration du [produit argué de contrefaçon] »²⁰ ;

– « le directeur général de la société [défenderesse] a, après avoir en vain tenté d'obtenir une licence lui permettant de fabriquer régulièrement des boyaux celluloseux, commis divers

14. Il est un motif qui revient souvent dans les ordonnances et qui reflète bien le niveau d'analyse du juge : « Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés d'analyser au fond chacune des revendications opposées et de déterminer si elles présentent une activité inventive les rendant brevetables. Qu'il y a lieu de rechercher uniquement si l'action au fond apparaît sérieuse, ce qui suppose que les documents opposés en défense ne doivent pas laisser apparaître un moyen de nullité totale ou même partielle. » (TGI Paris, ord. 11 mai 1990 : PIBD 489/1990, III, p.670).

15. TGI Paris, ord. 23 déc. 1985 : PIBD 383/1986, III, p.46.

16. TGI Paris, ord. 11 mai 1990, préc.

17. CA Lyon, 24 févr. 1994 : Ann. propr. ind. 1995 p.306.

18. TGI Paris, ord. 15 nov. 2000, inédit.

19. TGI Paris, ord. 28 avr. 1994, inédit.

20. TGI Paris, ord. 15 nov. 2000, préc.

détournements de données technologiques au préjudice de la société [demanderesse] qui ont motivé sa condamnation à trois ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt ».²¹

D. - Faible proportion d'ordonnances ordonnant la constitution de garanties

12 - Alors même que la loi lui offre la possibilité de subordonner la mesure susceptible d'être ordonnée – poursuite de la commercialisation ou prononcé de l'interdiction provisoire – à la constitution d'une garantie, le juge n'utilise que rarement cette faculté.

Le graphique n° 6 ci-dessus montre que c'est seulement dans 6 cas (soit 6 %) qu'une telle constitution de garantie a en effet été prononcée en première instance.

Cette constitution de garantie peut être mise à la charge du demandeur ou du défendeur.

Mise à la charge du défendeur, elle vise à assurer l'indemnisation du breveté au cas où la contrefaçon est ultérieurement reconnue : la fixation de son montant tient compte du préjudice subi par le breveté du fait de la contrefaçon, si celle-ci est établie par une décision au fond.

Plusieurs circonstances sont mentionnées par les décisions répertoriées pour en justifier le prononcé, comme :

- le brevet du demandeur arrive bientôt à expiration au moment du prononcé de l'ordonnance 22 ;
- le breveté ne commercialise pas, directement ou par l'intermédiaire d'un licencié, le produit breveté 23 ;
- le breveté a particulièrement tardé à former une demande d'interdiction provisoire après l'introduction de l'instance au fond 24.

Le juge se réfère à un faisceau d'indices pour fixer le montant de la garantie, comme la durée restant à courir du brevet 25, le prix des produits argués de contrefaçon 26 ou encore le montant des redevances qu'aurait pu percevoir le breveté si le défendeur s'était vu concéder une licence d'exploitation 27.

Quand elle est mise à la charge du demandeur breveté, la constitution de garantie vise à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Une telle mesure n'a été prononcée que dans une seule affaire en première instance 28 ; elle a été également ordonnée une seule fois en appel 29.

IV. - ANALYSE DES ARRÊTS D'APPEL

Les 95 décisions rendues en première instance ont donné lieu à des arrêts d'appel dans 33 cas, soit un taux de décisions d'appel de 35 % environ.

Le graphique ci-dessus permet de montrer que le taux de confirmation en appel des ordonnances sur demande d'interdiction provisoire est de 67 % et celui d'infirmer, corrélativement, de 33 %.

Ce taux de confirmation peut être comparé avec le taux de confirmation (totale ou partielle) par la cour d'appel de Paris des décisions prononcées au fond en matière de contrefaçon de brevet d'invention par le tribunal de grande instance de Paris et qui s'établissait à 85 % en 1999 ou avec le taux général de confirmation, toutes matières confondues, qui était de 76 % en 1995.

La proportion relativement élevée d'infirmeries en matière d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet est, à notre sens, le signe de la difficulté des affaires et de l'âpreté des débats qu'elles suscitent.

En matière d'interdiction provisoire de contrefaçon, plus de 2 décisions sur 3 sont confirmées en appel

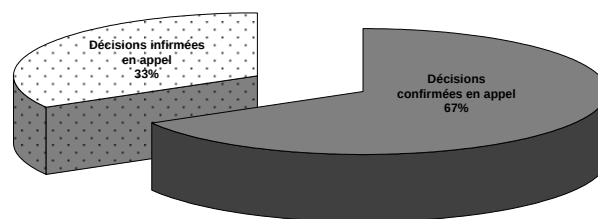


Figure 8 : Confirmation par les cours d'appel des décisions de première instance en matière d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

B. - Sens des arrêts d'appel sur demandes d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

Le graphique ci-dessus montre, d'abord, que 55 % des demandes d'interdiction provisoire sont rejetées par les cours d'appel.

Les demandes sont accueillies dans 39 % des cas ; on note, en particulier, 6 décisions (soit 18 %) ayant ordonné une mesure d'interdiction alors qu'elle avait été refusée en première instance.

Le taux de rejet des demandes d'interdiction provisoire est ainsi plus bas en appel qu'en première instance.

Le faible nombre des décisions considérées (33 au total) ne permet cependant pas d'affirmer qu'il s'agit réellement d'une tendance et non pas d'un accident statistique.

En matière d'interdiction provisoire de contrefaçon, 55 % des demandes sont rejetées en appel

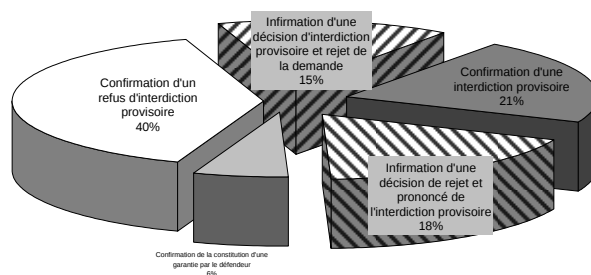


Figure 9 : Sens des arrêts d'appel sur demandes d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

V. - RÉSULTAT FINAL DES DEMANDES D'INTERDICTION PROVISOIRE

A. - Issue des demandes d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

15 - Lorsque l'on ne retient, dans un seul ensemble, que la décision finale rendue dans chaque affaire (première instance, appel et cassation), l'issue de la procédure d'interdiction provisoire n'est guère différente.

Il ressort en effet du graphique ci-dessus, représentant l'issue finale des demandes d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention, que les demandes sont rejetées dans 72 % des cas.

21. TGI Paris, ord. 23 déc. 1985, préc.

22. TGI Lyon, ord. 19 juil. 1991 : PIBD 513/1992, III, p. 2.

23. CA Nancy, 4 mars 1997 : PIBD 649/1998, III, p.125.

24. CA Nancy, 4 mars 1997, préc.

25. CA Nancy, 4 mars 1997, préc.

26. TGI Nancy, ord. 24 sept. 1996 : PIBD n° 624/1997, III, p.32, confirmé par CA Nancy, 4 mars 1997, préc.

27. TGI Nancy, ord. 24 sept. 1996, préc.

28. TGI Paris, ord. 2 juil. 1996 : PIBD 624/1997, III, p.30.

29. CA Paris, 25 oct. 1994, PIBD 580/1995, III, p.27

Ce pourcentage n'est guère différent du pourcentage des demandes d'interdiction provisoires rejetées en première instance, qui est de 74 %.

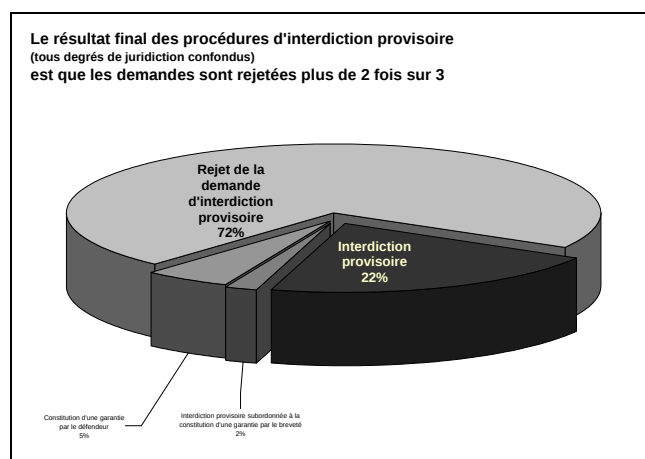


Figure 10 : Issue des demandes d'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention

VI. - INTERDICTION PROVISOIRE ET ACTION AU FOND

A. - Nombre des affaires portées au fond après une demande d'interdiction provisoire

16 - Alors que 95 décisions sur demande d'interdiction provisoire ont été comptabilisées, 46 décisions (48 %) correspondantes rendues sur le fond de l'affaire ont été recensées :

- sur les 20 interdictions provisoires prononcées, 9 actions au fond ont été formées et, parmi celles-ci, 7 ont été accueillies ;
- à l'inverse, sur les 70 demandes d'interdiction provisoire rejetées, 35 actions au fond ont été formées et, parmi celles-ci, 11 ont été accueillies.

La comparaison du nombre d'interdictions provisoires demandées et du nombre d'actions au fond introduites montre ainsi que, quelle que soit l'issue de la demande d'interdiction provisoire (accueil ou rejet), elle ne sera suivie d'une action au fond que dans un cas sur deux environ.

La procédure d'interdiction provisoire semble ainsi favoriser le désengorgement des tribunaux puisqu'elle a mis un terme à une affaire sur deux.³⁰

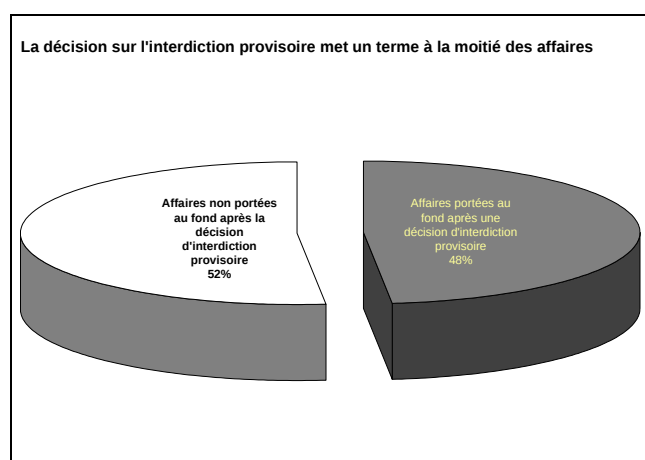


Figure 11 : Nombre des affaires portées au fond après une demande d'interdiction provisoire

B. - Issue de l'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention comparée avec l'issue de l'action au fond

17 - Le graphique ci-dessus regroupe les affaires comprenant à la fois une décision sur une demande d'interdiction provisoire et une décision sur le fond.

Il représente les convergences ou divergences jurisprudentielles entre ces deux types de décisions de justice et apporte trois ordres d'enseignement.

Sur les 46 décisions ayant statué sur le fond de l'affaire, 33 (soit 72 %) se sont prononcées dans un sens identique à celui des décisions rendues sur la demande d'interdiction provisoire.

Ainsi, 24 décisions sur les 46 recensées ont rejeté l'action au fond quand, au préalable, la mesure d'interdiction provisoire sollicitée avait été refusée.

De même, 9 décisions ont accueilli l'action au fond quand une mesure d'interdiction provisoire avait été préalablement prononcée, ou quand la poursuite de l'exploitation incriminée avait été subordonnée à la constitution d'une garantie par le défendeur.

Ce haut degré de conformité montre que la procédure d'interdiction provisoire est un moyen de clarifier les affaires en ce qu'elle permet d'obtenir rapidement une décision qui préfigure assez fidèlement l'issue finale du litige.

On observera aussi que le breveté qui a formé une demande d'interdiction provisoire ne triomphe au fond que dans 20 cas sur 46 (soit 43 %) tandis que, de façon générale, le breveté obtient gain de cause dans 57 % des cas³¹.

Ce taux de succès plus faible pourrait amener à se demander si la procédure d'interdiction provisoire ne porte pas malheur au breveté qui l'engage.

Cette interprétation superstitieuse oublierait que les affaires dans lesquelles le droit du breveté était plus clair s'éteignent sans doute dès le stade de la procédure d'interdiction provisoire, de sorte que seules sont portées au fond les affaires les plus délicates.

Il ne faut donc pas retenir que seules les affaires les plus incertaines sont portées devant le juge de l'interdiction provisoire, mais plutôt que seules sont portées au fond, après une demande d'interdiction provisoire, les affaires dans lesquelles le breveté s'obstine indûment.

Inversement, 13 décisions sur les 46 recensées (soit 28 %) indiquent une divergence jurisprudentielle entre la décision sur la demande d'interdiction provisoire et la décision au fond.

Parmi celles-ci, 11 décisions (soit 24 %) ont accueilli l'action au fond quand, au préalable, la mesure d'interdiction provisoire sollicitée avait été refusée.

Ce chiffre non négligeable prouve, s'il en était besoin, qu'un échec de la demande d'interdiction provisoire n'est pas nécessairement synonyme de défaite sur le fond de l'affaire et que tout espoir n'est pas perdu en cas d'échec de la première vague d'attaque.

En définitive, seulement 2 cas ont abouti à une situation délicate : le prononcé d'une interdiction provisoire suivi du rejet de la demande en contrefaçon.

Rapportés aux 20 interdictions provisoires prononcées, l'occurrence du risque, soit 10 %, n'est pas excessive dans un contentieux aussi délicat.

31. Source : Pierre Véron, *Le contentieux des brevets d'invention en France. Étude statistique 1990- 1999*, nov. 2001.

31. Dans la pratique néerlandaise, les procédures d'interdiction provisoire (*kort geding*) mettent fin à la quasi-totalité des contentieux.

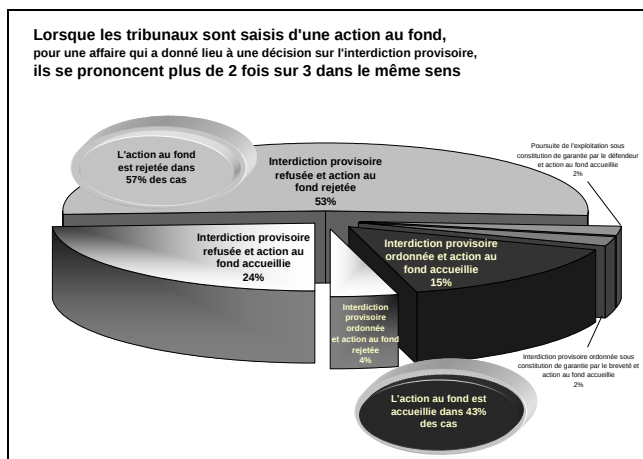


Figure 12 : Issue de l'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d'invention comparée avec l'issue de l'action au fond

VII. - Conclusion

L'examen de ces 20 ans d'application de la loi n° 84-500 du 27 juin 1984 montre que l'interdiction provisoire de contrefaçon de brevet, malgré l'assouplissement de ses conditions par la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990, demeure une mesure exceptionnelle : demandée rarement, elle n'est accordée que dans des affaires au dessus de tout soupçon.

Rien ne permet de penser que, au sortir de cette adolescence rangée, cette procédure pourrait s'orienter vers une quarantaine exubérante.

Mots-Clés : Brevet- Interdiction provisoire de contrefaçon de brevet