

COMM. 29 MAI 1980
Aff. JARRAULT c/MAYER

Bull. Cass. 1981, IV, n. 213

DOSSIERS BREVETS 1981. I. n. 3

GUIDE DE LECTURE

– ANNONCE D'ACTION EN CONTREFAÇON : CONCURRENCE DELOYALE : OUI **

I - LES FAITS

- : JARRAULT est titulaire d'un brevet concernant un procédé permettant le scellement de la porcelaine dentaire sur des alliages non précieux.
- : MAYER exploite un brevet concernant un procédé de réalisation de micro-rétentions sur des armatures métalliques destiné à l'art dentaire.
- : JARRAULT assigne MAYER en contrefaçon.
 \ /
 \ /
 MAYER, demande reconventionnellement :
 . l'annulation du brevet JARRAULT,
 . la condamnation de ce dernier pour concurrence déloyale pour avoir prévenu les clients de l'action en contrefaçon qui était en cours avant que soit intervenue une décision de justice.
- : TGI Paris : . rejette la demande reconventionnelle en annulation,
 . fait droit à la demande principale en contrefaçon.
- : MAYER fait appel.
- 31 mai 1978 : La Cour de Paris : . confirme le jugement,
 . rejette l'action en concurrence déloyale.
- : MAYER se pourvoit en cassation.
- 29 mai 1980 : La Chambre Commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

II - LE DROIT

CONCURRENCE DELOYALE PAR ANNONCE D'ACTION EN CONTREFAÇON

A - LE PROBLEME

1/ Prétentions des parties

a) Le demandeur en concurrence déloyale (MAYER)

prétend que l'envoi par le breveté aux clients d'un concurrent avant tout jugement d'avis l'accusant de contrefaçon, puis la décision rendue d'annoncer le diffusant constitue un acte de concurrence déloyale.

b) Le défendeur en concurrence déloyale (JARRAULT)

prétend que l'envoi par le breveté aux clients d'un concurrent avant tout jugement d'avis l'accusant de contrefaçon, puis la décision rendue d'annoncer le diffusant ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.

2/ Enoncé du problème

Le fait d'adresser des circulaires aux clients d'un concurrent l'accusant de contrefaçon avant toute décision de justice est-il constitutif de concurrence déloyale ? La diffusion auprès de ces mêmes clients d'extraits du jugement de condamnation est-il constitutif de concurrence déloyale ?

B - LA SOLUTION

1/ Enoncé de la solution

«... attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont fait ressortir que les mises en garde contre les risques d'une contrefaçon, diffusées dans la clientèle par JARRAULT et son groupe ne caractérisaient pas un dénigrement mais constituaient un moyen de défense légitime n'excédant pas le cadre de la publicité des décisions de justice ; qu'ils ont pu ainsi estimer que JARRAULT et son groupe n'avaient commis aucune faute de concurrence déloyale ...»

2/ Commentaire de la solution

Le problème traité ici est d'une importance pratique indiscutable.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur la diffusion auprès de la clientèle du contrefacteur d'extraits du jugement de condamnation.

Sur ce point la Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir décidé que cette initiative constituait un moyen de défense légitime n'excédant pas le cadre de la publicité des décisions de justice.

La solution est satisfaisante et l'argument du contrefacteur, consistant à prétendre que le breveté ne pouvait pas ajouter à la publicité qui avait été ordonnée par le Tribunal, était dépourvu de pertinence. Si le Tribunal a limité cette publicité à l'insertion du jugement dans deux journaux ou revues c'est dans le souci de ne pas mettre à la charge du contrefacteur des frais trop élevés.

On regrettera, en revanche, que la Cour de cassation n'ait pas pris position quant au second grief qui était fait au breveté : l'envoi des circulaires aux clients du contrefacteur présumé l'accusant de contrefaçon avant l'intervention du jugement.

Semblable démarche est-elle ou non constitutive de concurrence déloyale ? La Cour de cassation ne répond pas à la question posée.

Sans doute faut-il admettre qu'il n'y a pas faute à prévenir la clientèle de l'action en contrefaçon qui est engagée ou du caractère contrefaisant des produits qu'ils ont achetés lorsque l'action introduite aboutit à une condamnation.

Mais que faut-il décider dans l'hypothèse où l'action en contrefaçon échoue quelle qu'en soit la cause ?

L'intervention trop hâtive du breveté auprès de la clientèle du présumé contrefacteur peut avoir causé un dommage important à ce dernier. Peut-il espérer en obtenir réparation par une action en justice dirigée contre le breveté ?.

La réponse est, à coup sûr, affirmative lorsqu'il est démontré que le breveté a agi avec une légèreté blâmable. Il en sera ainsi lorsqu'il ne pouvait pas se méprendre sur la validité de son brevet ou l'absence de contrefaçon.

Dans l'hypothèse inverse peut-être faut-il admettre qu'ayant pu se tromper, il était de bonne foi, et que partant il n'a pas commis de faute en intervenant à tort auprès des clients de son concurrent.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1978), Jarrault, prothésiste, a déposé le 9 mars 1971, à l'Institut national de la propriété industrielle, une demande de brevet n° 7108017 concernant un procédé permettant le scellement de la porcelaine dentaire sur des alliages non précieux, que Mayer, artisan électronicien, après avoir fabriqué une soudeuse destinée à la mise en œuvre de ce procédé pour le compte de Jarrault, a déposé, le 31 mars 1972, une demande de brevet concernant un procédé, pour la réalisation de micro-rétentions sur des armatures métalliques, destiné à l'art dentaire, qu'après avoir requis l'avis documentaire, Jarrault a assigné Mayer le 28 juin 1972 en contrefaçon, que ce dernier, reconventionnellement, a demandé que soit prononcée la nullité du brevet Jarrault;

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel, qui, dans un premier arrêt du 20 mai 1976, avait décidé que le brevet Jarrault, dont les revendications initiales avaient été modifiées le 26 juin 1973 ainsi qu'il est prévu à l'article 20 de la loi du 2 janvier 1968, était valable et ordonné une expertise afin d'apprécier sa portée eu égard à la contrefaçon alléguée, d'avoir décidé que Mayer s'était rendu coupable de contrefaçon dudit brevet, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ne pouvait légalement se fonder sur des revendications postérieures au procès-verbal de saisie-contrefaçon et à l'assignation en contrefaçon qui dataient respectivement des 15 et 28 juin 1972, à défaut de constater que les nouvelles revendications étaient seulement « une nouvelle rédaction » des revendications premières figurant dans la demande du 9 mars 1971, ce qui ne résulte ni de la comparaison de ces revendications ni de l'expertise, et, d'autre part, que l'arrêt, qui s'en tient exclusivement à l'avis de l'expert, aurait dû, à tout le moins, s'expliquer sur les carences et les incertitudes de l'homme de l'art, rappelées aux conclusions, que, plus spécialement celui-ci avait fait état de support par le dépôt d'origine en visant pourtant « exclusivement l'utilisation d'une soudeuse à basse tension » pour la réalisation, au moyen d'une brasure, de « rétentions positives » et, selon lui, « il semble » que l'absence de description « d'électrodes non consommables » figurant dans l'appareil Mayer « soit secondaire »;

Mais attendu que la Cour d'appel, saisie d'une action en contrefaçon introduite par Jarrault le 28 juin 1972, appréciant souverainement la valeur de l'expertise et répondant aux conclusions invoquées, a retenu que la modification résultant de la rédaction du 26 juin 1973 des revendications du brevet Jarrault ne portait que sur une différence existant entre les deux brevets: qu'en l'état de ces constatations, et contrairement aux affirmations du moyen, la Cour d'appel ne s'est fondée, ni sur cette différence, ni sur le perfectionnement en découplant, mais, à bon droit, sur les ressemblances portant sur les caractéristiques essentielles de l'invention, pour décider que le brevet Mayer était la contrefaçon du brevet Jarrault: que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir prononcé la nullité demandée en cause d'appel du brevet Mayer, déposé le 31 mars 1972, comme étant divulgué par le brevet Jarrault, au motif que cette demande en nullité, formulée en cause d'appel est recevable comme étant le complément de la demande initiale, alors que, selon le pourvoi, la demande initiale ayant pour objet la revendication du brevet Mayer avait été rejetée par un précédent arrêt de la même Cour d'appel, entre les mêmes parties le 20 mai 1976, en sorte que la demande nouvelle de nullité du même brevet ne pouvait en être le complément;

Mais attendu que, dans leurs conclusions signifiées le 1^{er} février 1978, Jarrault et ses cointimés ont soutenu qu'il résultait du rapport d'expertise, déposé le 7 juin 1977, que la caractéristique revendiquée par Mayer dans sa demande de brevet, avait été antérieurement divulguée et qu'en conséquence, la nullité de ce brevet devait être prononcée: qu'il ne résulte ni des conclusions de Mayer, ni de l'arrêt, que ce dernier ait prétendu, devant la Cour d'appel, que cette demande de nullité était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel; que, nouveau, mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mayer s'était rendu seul coupable de concurrence déloyale, au motif que les actes de dénigrement reprochés par lui à Jarrault et son groupe, n'étaient qu'une réaction pour se protéger et avertir le public des poursuites en contrefaçon en cours, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la publicité par dénigrement

d'un concurrent est constitutive de concurrence déloyale, sans qu'il importe la véracité des faits portés à la connaissance de la clientèle ou le comportement du concurrent, et que les juges du fond ne se sont pas expliqués concrètement sur les actes publicitaires de dénigrement invoqués et prouvés aux conclusions et qui consistaient notamment à adresser des circulaires nominatives aux clients du concurrent ainsi qu'à faire passer des annonces l'accusant de contrefaçon avant que soit intervenue une décision de justice, et alors, d'autre part, que l'arrêt n'a pas répondu au moyen d'appel, déduit de ce que postérieurement au jugement des « démarches-tracts » signés du président et du greffier avaient été diffusés par Euroceram, ce qui ajoutait à la publicité du jugement ordonnée par le Tribunal limitée à l'insertion dans deux journaux ou revues à caractère professionnel;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont fait ressortir que les mises en garde contre les risques d'une contrefaçon, diffusées dans la clientèle par Jarrault et son groupe ne caractérisaient pas un dénigrement mais constituaient un moyen de défense légitime n'excédant pas le cadre de la publicité des décisions de justice: qu'ils ont pu ainsi estimer que Jarrault et son groupe n'avaient commis aucune faute de concurrence déloyale; que le moyen en ses deux branches n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mai 1978 par la Cour d'appel de Paris.

N° 78-15.310.

Mayer contre Jarrault et autres.