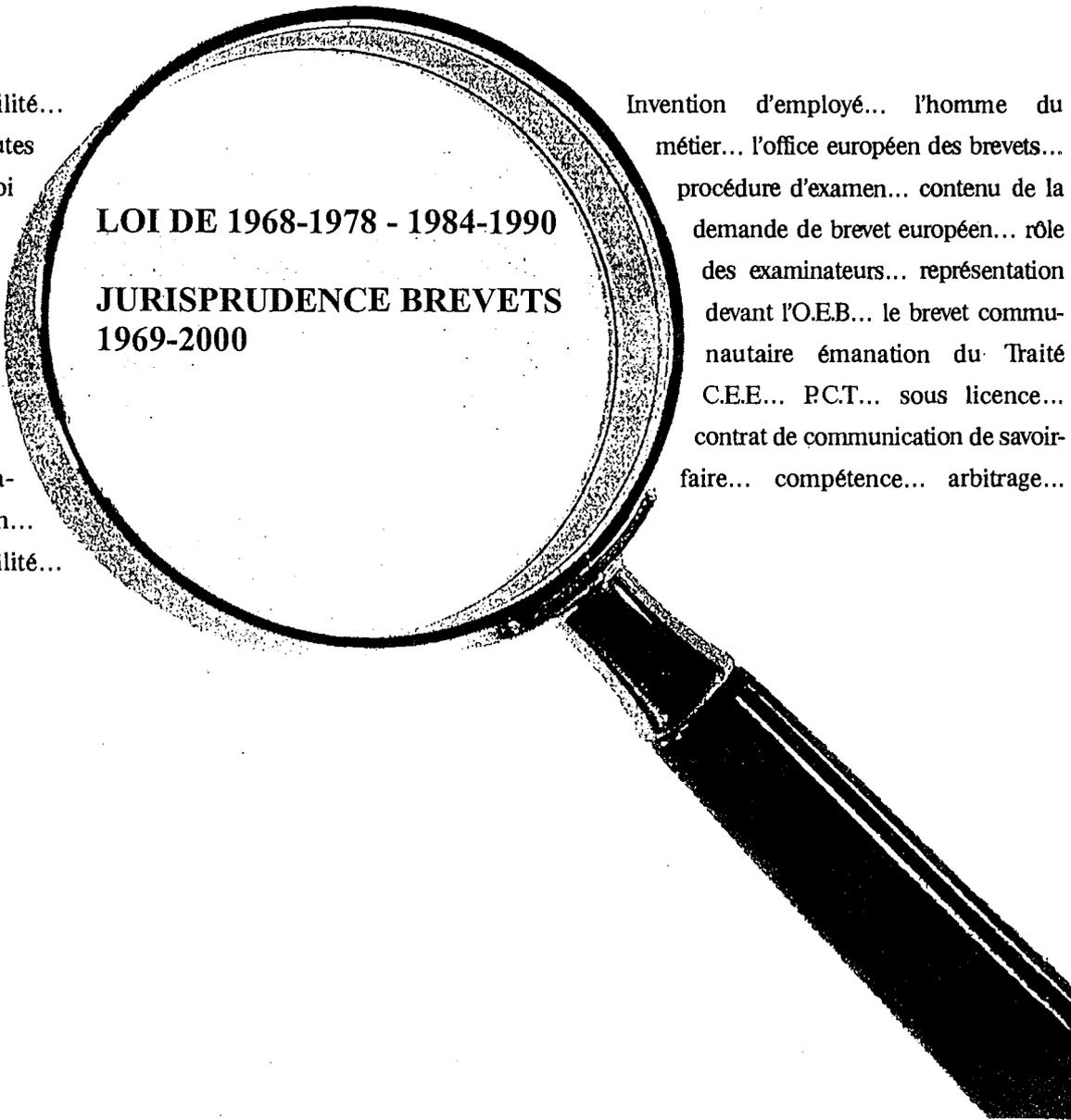


**DOSSIERS**

**2000.V**

**BREVETS –  
PROPRIETE INTELLECTUELLE**

Conditions de brevetabilité...  
nouveau... antériorité de toutes  
pièces... combinaison... emploi  
nouveau... activité inventive...  
avis documentaire... restaura-  
tion... certificat d'utilité... ces-  
sion... combinaison de moyens  
connus... licence obligatoire...  
taxes... contrefaçon... action...  
saisie-contrefaçon... divulga-  
tion... action en revendication...  
possession personnelle... nullité...



**LOI DE 1968-1978 - 1984-1990**

**JURISPRUDENCE BREVETS  
1969-2000**

Invention d'employé... l'homme du  
métier... l'office européen des brevets...  
procédure d'examen... contenu de la  
demande de brevet européen... rôle  
des examinateurs... représentation  
devant l'O.E.B... le brevet commu-  
nautaire émanation du Traité  
C.E.E... P.C.T... sous licence...  
contrat de communication de savoir-  
faire... compétence... arbitrage...

**Centre du droit de l'entreprise**

**D O S S I E R S**

**2 0 0 0 . V**

**B R E V E T S –  
(Propriété Intellectuelle)**

**LOI DE 1968-1978 - 1984-1990**

**JURISPRUDENCE BREVETS  
1969-2000**

**CE DOCUMENT A ÉTÉ RÉALISÉ PAR**

**Jean Marc MOUSSERON (†)**

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier

Professeur au C.E.I.P.I.

Président du Centre du Droit de l'Entreprise

**Christian LE STANC**

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier

**Jacques RAYNARD**

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier

Directeur du Centre du Droit de l'Entreprise

Notre ouvrage de référence sera :

J M MOUSSERON

avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand

TRAITE DES BREVETS, T. I. : *L'OBTENTION DES BREVETS*

Coll.CEIPi XXX, Litec 1984

### **CODE**

- Les textes des précédentes études sont présentés en caractères maigres :
  - . caractères droits pour les règles initiales de 1968
  - . *caractères italiques pour les règles de 1978, 1984 et 1990*
  
- **Les textes propres à la jurisprudence publiée en 2000 sont en avancée et présentés en caractères gras.**

Les pages de gauche ont été libérées, à la demande de nos lecteurs, pour accueillir les compléments à venir.

L'ampleur du document nous conduit à le compléter par une triple table :

- table analytique,
- table des matières
- table des décisions citées.

La présente étude est à jour à PIBD.2001.726 et Dossiers Brevets-Propriété intellectuelle 2000.IV  
**INTERNET : <http://www.ballot-schmit.com>.**

**TABLE DES MATIERES**

<b><u>CHAPITRE I - LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU DROIT INSTITUTIONNEL DES BREVETS</u></b>	n.4
<b><u>SECTION I - L'INTERVENTION DES JURIDICTIONS</u></b>	n.5
<b><u>§ I - DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS</u></b>	n.6
<b><u>§ II - DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX</u></b>	n.9
I - COMPETENCE INTERNATIONALE	n.10
II - COMPETENCE NATIONALE	n.11
A - COMPETENCE <i>RATIONE MATERIAE</i>	n.11
B - COMPETENCE <i>RATIONE LOCI</i>	n.18
<b><u>SECTION II - L'INTERVENTION DE LA LOI</u></b>	n.23
<b><u>§ I - APPLICATION DE LA LOI DE 1844</u></b>	n.25
<b><u>§ II - APPLICATION DE LA LOI DE 1968 - REGIME INITIAL</u></b>	n.27
<b><u>§ III - APPLICATION DE LA LOI DE 1968 - REGIME RENOVE EN 1978</u></b>	n.29
<b><u>§ IV - APPLICATION DE LA LOI DE 1968 - REGIME RENOVE EN 1984</u></b>	n.33.1
<b><u>§ V - APPLICATION DE LA LOI DE 1968 - REGIME RENOVE EN 1990</u></b>	n.33.2
<b><u>CHAPITRE II - LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU DROIT MATERIEL DES BREVETS</u></b>	n.34
<b><u>SECTION I - L'OBTENTION DU DROIT DE BREVET</u></b>	n.34.1
<b><u>ARTICLE I : INVENTAIRE DES CONDITIONS</u></b>	n.35
<b><u>§ I - CONDITIONS DE FOND</u></b>	n.36
I - CONDITIONS POSITIVES DE BREVETABILITE	
A - CARACTERE INDUSTRIEL - INVENTION	n.37
B - APPLICATION INDUSTRIELLE	n.38.2
C - NOUVEAUTE	n.39
D - ACTIVITE INVENTIVE	n.40
II - CONDITIONS NEGATIVES DE BREVETABILITE	
A - NON APPROPRIATION PREALABLE	n.47
B - NON CONTRARIETE A L'ORDRE PUBLIC	n.48
C - NON APPARTENANCE A UN SECTEUR EXCLU <i>PER SE</i> DE LA BREVETABILITE	n.49

<b>§ II - <u>CONDITIONS DE FORME</u></b>	n.50
<b>I - L'AUTEUR DE LA DEMANDE</b>	
<b>A - LE DEMANDEUR</b>	
1°) Le droit à demander le brevet : problèmes généraux	n.51
2°) Le droit au brevet demandé (inventions de salariés)	n.51.0
<b>B - LE DEPOSANT</b>	n.59
<b>II – LES MODALITES DE LA DEMANDE</b>	
<b>A - LA REQUETE</b>	n.60
<b>B - LA DESCRIPTION</b>	n.61
<b>C - LES REVENDICATIONS</b>	n.63
1°) Rédaction initiale	n.64
2°) Modifications	n.67
<b>D - LES DESSINS</b>	n.68
<b>E - L'ABREGE DU CONTENU TECHNIQUE DE L'INVENTION</b>	n.69
<b><u>ARTICLE II : LE CONTROLE DES CONDITIONS</u></b>	n.71.1
<b>§ I - CONTROLE ADMINISTRATIF</b>	n.72
<b>I - PROCEDURE DE CONTROLE DE RECEVABILITE</b>	n.72
<b>II - PROCEDURE DE REJET</b>	n.75
<b>III - PROCEDURE DE RECHERCHE</b>	n.77
<b>IV - PROCEDURE DE PUBLICATION</b>	n.77.1
<b>V - PROCEDURE D'AVIS DOCUMENTAIRE</b>	n.77.2
<b>§ II - CONTROLE JUDICIAIRE</b>	n.82
<b>I - LES CONDITIONS DE L'ANNULATION</b>	n.83
<b>II - LES EFFETS DE L'ANNULATION</b>	n.86
<b><u>SECTION II - L'EXPLOITATION DU DROIT DE BREVET</u></b>	n.91
<b>§ I - <u>L'EXERCICE DU DROIT DE BREVET CONTRE LES TIERS</u></b>	n.93
<b>I - ACTE DE CONTREFACON</b>	n.93.1
<b>A - ELEMENT MATERIEL DE L'ACTE DE CONTREFACON</b>	
1°) Atteinte à l'objet du droit	n.96
2°) Atteinte au territoire du droit	n.97
3°) Atteinte à la période du droit	n.98

<b>B - ELEMENT MORAL DE L'ACTE DE CONTREFACON</b>	n.99
1°) Art.51 al.2 (art. L 615-1 al.2 CPI)	n.100
2°) Art.51 al.1 (art. L 615-1 al.1 CPI)	n.102
<b>C - ELEMENT LEGAL DE L'ACTE DE CONTREFACON</b>	n.107
<b>II - L'ACTION EN CONTREFACON</b>	n.114
<b>A - PREALABLE A L'INSTANCE EN CONTREFACON</b>	n.115
<b>B - INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN CONTREFACON</b>	n.125
<b>C - CONDUITE DE L'INSTANCE EN CONTREFACON</b>	n.128
<b>D - DEVELOPPEMENT DE L'INSTANCE EN CONTREFACON</b>	n.129
<b>E - CLOTURE DE L'INSTANCE EN CONTREFACON</b>	n.131
1°) Interdiction d'exploitation	n.132
2°) Indemnité de contrefaçon	n.133
3°) Confiscation	n.148
4°) Publication du jugement	n.153
<b>F - COMPLEMENTS A L'INSTANCE EN CONTREFACON</b>	n.154
<b>G - SUITES DE L'ACTION EN CONTREFAÇON</b>	n.155.1
<b>H - REPLIQUE A L'ACTION EN CONTREFAÇON</b>	n.156
<b>§ II - <u>L'EXERCICE DU DROIT DE BREVET AVEC LES TIERS</u></b>	n.158
<b>I - ACCES CONTRACTUEL</b>	n.159
<b>II - ACCES AUTORITAIRE</b>	n.165
<b>INDEX ANALYTIQUE</b>	p.143
<b>INDEX DES DECISIONS</b>	p.149

Pour le 10ème anniversaire du **PIBD**, le Groupe de Recherche commun au CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE (MONTPELLIER) et au CEIPI (STRASBOURG) a établi un relevé des principales décisions de justice appliquant la loi entrée en vigueur le 1er janvier 1969 et l'enrichissant de multiples compléments (PIBD, n.spécial 1978).

L'intérêt suscité par cette étude nous a conduits à l'actualiser et à prévoir la sortie, chaque année, aux **DOSSIERS BREVETS** d'une étude mise à jour au 31 Décembre de l'année achevée. Nous y incorporons la jurisprudence appliquant la loi après les réformes législatives et réglementaires de 1978, 1984, 1990, 1992 et 1993. La richesse documentaire de l'ensemble ainsi procuré justifie la poursuite de cet effort dans le cadre des Dossiers Propriété Intellectuelle, même si ceux-là ne limitent pas leur champ d'investigation au seul domaine des brevets.

Ainsi, proposons-nous avec ce DOSSIER PROPRIETE INTELLECTUELLE 2000.V un état de la jurisprudence appliquant et interprétant la loi du 2 janvier 1968 - aujourd'hui articles L.611 à L.623-35 et, désormais, R. 611.1 à 631.1 CPI à jour, à partir des décisions publiées au PIBD et aux DOSSIERS BREVETS/PROPRIETE INTELLECTUELLE à jour des décisions publiées au PIBD 2001.726.

- 1 -

L'événement formel le plus important pour les propriétés intellectuelles a, sans doute, été la loi n.92-597 du 1er juillet 1992 relative au *Code de la Propriété Intellectuelle*. Rédigé "*à droit constant*", ce Code ne modifie pas le fond de nos règles.

Politiquement, il traduit la volonté du législateur de souder deux corps de règles qui étaient techniquement et sociologiquement distincts : les propriétés littéraires et artistiques, d'une part, et les propriétés industrielles, d'autre part. Intellectuellement liées dans la construction révolutionnaire qui les a installées dans le Droit français, ces deux masses s'étaient éloignées jusqu'à ce que les besoins de la pratique appellent leur rapprochement : la réservation du *design* et des logiciels sont au cœur de la rencontre. Il est certain que cette politique juridique nouvelle jointe aux besoins de l'économie va suggérer les rapprochements des dispositions techniques, elles-mêmes. Attendons les, sans doute, à la périphérie des dispositifs : en matière de fiscalité pour l'application des règles de concurrence à leur exploitation, régime des créations de salariés...

- 2 -

Depuis le 24 février 1969 où la Cour de Grenoble (PIBD 1969.16.III.184) a rendu la première décision appliquant la loi nouvelle, plus de cinq mille décisions ont ainsi été portées à notre connaissance. 80% des jugements et 90% des arrêts, environ, émanent des juridictions parisiennes et le solde, des juridictions provinciales spécialisées. Pour la première fois en 1996, semble-t-il, 100 % des décisions sont rendues sous la loi de 1968; la loi de 1844 est entrée dans l'Histoire (v.P.Véron, *Statistiques judiciaires Brevets 1990-1996*, Dossiers Brevets 1997.III, mise à jour 1990-1999, à paraître Dossiers Propriété Intellectuelle).

Il ne saurait, vu leur nombre, être question de les évoquer toutes. Aussi, écartons-nous d'emblée de notre observation d'aujourd'hui plusieurs familles de décisions :

\* Nous écartons les décisions concernant des secteurs aussi important -mais peu concernés par la loi des brevets- que la fiscalité de la propriété industrielle (v.Dossiers Brevets 1986.IV, 1988.4, 1990.IV, 1991.III, 1992-IV, 1993.II), ses aspects essentiellement contractuels (v. n.149 s.) et l'application en notre matière des règles de concurrence

tant interne : (v.R.KOVAR, *Brevets et Droit interne de la concurrence*, Dossiers Brevets 1986.V) par la Commission puis le Conseil de la concurrence dans les secteurs avoisinant la matière des brevets :

- Comm.nat.conc.26 mai 1983 et Ministre de l'économie 2 novembre 1983, Dossiers Brevets 1983.VI.6
- Paris 23 mars 1982, Dossiers Brevets 1983.IV.6
- Paris 19 septembre 1984, Dossiers Brevets 1985.I.6
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD.1985.375.III.236, Dossiers Brevets 1985.V.6
- Comm.nat.conc.10 octobre 1985, Dossiers Brevets 1986.V
- Cons.conc. n.92-D.56, 6 octobre 1992, Dossiers Brevets 1992.I.8 (aff.Dupont de Nemours et autres)
- Cons.conc. n.92-D.67, 8 décembre 1992, Dossiers Brevets 1993.I.8 (aff.Innovatron)
- Cons.conc. n.96-D-12, 5 mars 1996, BOCCRF 1996.320, Dossiers Brevets 1997.II.8 (aff.Lilly)
- Cons.conc. 11 mars 1997, BOCCRF 1997.457, Dossiers Brevets 1997.III.7
  
- Adde : Ordonnance 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence (v.JM. MOUSSERON et V.SELINSKY, *Le nouveau Droit français de la concurrence*, Bibl.dr.ent.r.XVII, 2ème 1988)

que communautaire

- Comm.CEE 13 décembre 1985, Dossiers Brevets 1986.VI.5
- Comm.CEE 15 décembre 1986, PIBD 1987.409.III.127
- Comm.CEE 15 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.169
- Comm.CEE 22 décembre 1987, JOCE 11 mars 1988, PIBD 1988.438.III.323 (aff.Hilte)
- Comm. CEE 22 décembre 1987, JOCE 24 février 1988, PIBD 1988.432.III.175 (aff.EVC)
- Comm.CEE 22 décembre 1987, JOCE 5 mars 1988, PIBD 1988.433.III.201 (aff.Rich Products)
- CJCE 3 mars 1988, JOCE 6 avril 1988, PIBD 1988.436.III.267, Dossiers Brevets 1989.II.5 (aff.Generics UK)
- CJCE 30 juin 1988, PIBD 1988.443.III.471, Dossiers Brevets 1989.II.6 (aff.Flamma)
- CJCE 27 septembre 1988, PIBD 1989.447.III.1, Dossiers Brevets 1989.IV.10 (aff.Bayer)
- CJCE 5 octobre 1988, (aff.RNUR), Dossiers Brevets 1988.IV.9
- CJCE 5 octobre 1988 (aff.Volvo), Dossiers Brevets 1988.IV.10
- CJCE 12 mai 1989, PIBD 1989.462.III.465, Dossiers Brevets 1989.IV.11 (aff.Kai)
- Comm.CEE 13 décembre 1989, PIBD 1990.474.159 (aff.Bayer)
- Comm.CEE 12 janvier 1990, JO CE 3 février 1990, p.19, PIBD 1990.477.III.277
- CJCE 18 février 1992, Dossiers Brevets 1992.I.9
  
- CJCE 27 octobre 1992, JOCE 19 novembre 1992, p.7, PIBD 1993.535.III.2
- CJCE 18 février 1992, PIBD 1993.540.III.189, Dossiers Brevets 1992.I.10

Adde

- TGI Lyon 1er avril 1987, Dossiers Brevets 1988.II.10
- TGI Paris 8 janvier 1988, PIBD 1988.436.III.273, Dossiers Brevets 1988.V.10
- TGI Paris 7 juillet 1988, inédit, conf. par Paris 14 novembre 1989, PIBD 1990.476.III.240
- Com.26 juillet 1988, PIBD 1988.445.III.539, Dossiers Brevets 1989.I.I.7, (aff.Tetra Pak),
  
- CJCE 5 décembre 1996 (2 espèces : Merck et Beecham), PIBD 1997.629.III.169, Dossiers Brevets 1997.III.3
  
- CJCE 21 septembre 1999, PIBD 1999. 688. III. 535

Ajoutons le Règlement communautaire, "*accords de transfert de technologie*, du 31 janvier 1996 (v.ctaire in Cah.dr.ent.r. 1996.VI).

\*\* Nous écartons, également, les décisions mettant en œuvre les mécanismes de priorité où la règle interne s'efface devant la règle unioniste; relevons seulement :

- TGI Paris 3 mars 1984, PIBD |1984.358.III.284 au regard de la brevetabilité

- TGI Paris 25 avril 1984, PIBD 1984.355.III.241 conf. Paris 11 mai 1987, PIBD 1987.420.III.381, Dossiers Brevets 1987.VI.9 refusant au regard du Droit des contrats toute liaison entre brevets originaire et réflexe.

La cession de la demande originaire ne transfère pas automatiquement le bénéfice de priorité unioniste.

- TGI Paris 15 juin 1990, PIBD 1990.486.568
- Paris 30 janvier 1991, PIBD 1991.502.III.360, Dossiers Brevets 1991.I.2 et Com. - rejet - 18 janvier 1994, PIBD 1994.564.III.297 (Nozick)
- TGI Paris 2 juin 1994, inédit, et Paris 29 mars 1996, PIBD 1996.615.III.389 (aff.Goussu)
- TGI Paris 27 mars 1996, PIBD 1996.614.III.367 (aff. Elf Atochem)
- Paris 6 mai 1993, inédit, et Com.18 juin 1996, PIBD 1996.619.III.515 (aff.Mat'Airbi)

Ajoutons :

- TGI Paris 28 juin 1989, PIBD 1989.466.III.587 sur la *provisional specification*.
- TGI Paris 2 mai 1990, PIBD 1990.489.III.666
- TGI Paris 28 juin 1989, PIBD 1989, PIBD 1989.466.III.587 et Paris 25 février 1992, PIBD 1992.527. III.435
- Paris 9 juin 1994, inédit et Com.18 juin 1996 (rejet), Dossiers Brevets 1996.II.1

Les droits de propriété industrielle couvrant des Etats différents sont indépendants même s'ils sont liés par le mécanisme de priorité unioniste. Cette notion d'indépendance doit s'entendre de façon absolue et le sort d'une demande européenne n'affecte pas celui de la demande française dont il revendique la priorité.

... - non plus que la portée du brevet européen ne mesure celle du brevet français

- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1993.535.III.8

Sur la communication de documents prioritaires

- TGI Lyon 8 juillet 1993, Dossiers Brevets 1994.II.6

\*\*\* Nous écartons, enfin, les décisions, certainement majoritaires parmi les arrêts d'appel jusqu'à la réforme de 1984, qui traitent des questions de taxes (désormais "redevances") ainsi que de déchéance et de restauration (Adde, spécialement Com.13 juin 1978, CAOUREP c.INPI, PIBD 1978.224.III.368, Dossiers Brevets 1978.VI.3; Com.12 novembre 1979, JUGENS, Dossiers Brevets 1980.III.6; Paris 19 novembre 1979, PIBD 1980.249.III.2; 18 février 1980, ARCAM c.INPI, Dossiers Brevets 1980.II.5; 12 octobre 1981, PIBD 1981.291.III.251; 20 février 1985, Dossiers Brevets 1985.III.7; Paris 18 janvier 1989, PIBD 1989.452.III.159, Dossiers Brevets 89.III.4

- Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.613.III.331, Dossiers Brevets 1996.II.5
- Paris 5 juillet 1996, PIBD 1996.622.III.605
- Com.4 février 1997, PIBD 1997.632.III.261
- Com. 13 mai 1997, PIBD 1997.637.III.423, Dossiers Brevets 1998.I.4

- LYON 5 novembre 1998, PIBD 1999. 676. III. 220

- PARIS 24 mars 1999, PIBD 1999. 680. III. 301
- Com. 15 juin 1999, PIBD 1999. 684. III. 401

et, réservant les "*droits acquis*" par un tiers durant la période de déchéance (TGI Paris 27 juin 1980, PIBD 1981.271.III.3; Paris 6 juillet 1983, PIBD 1983.331.III.219).

- Sur le calcul du délai de grâce de six mois, relevons Paris 10 novembre 1983, PIBD 1984.337.III.2 et 19 décembre 1983, PIBD 1984.341.III.45);

- Sur le recours du seul breveté

. Paris 29 novembre 1994, PIBD 1994.582.III.83

- Sur le recours d'un tiers :

- *Paris 18 janvier 1989, PIBD 1989.452.III.159, Dossiers Brevets 1989.III.4), cassé par Com.19 février 1991, PIBD 1991.503.III.392*

- *Paris 12 mars 1997, PIBD 1997.634.III.319*

- Sur les délais de recevabilité du recours :

- *Paris 25 janvier 1989, PIBD 1989.454.III.215*

- *Paris 11 septembre 1996, PIBD 1997.623.III.1*

- Sur les effets de la déchéance sur les contrats :

- TGI Paris 10 novembre 1988, PIBD 1989.450.III.105;

- Sur la responsabilité des conseils :

- TGI Paris 30 septembre 1988, PIBD 1989.448.III.31;

- Désormais compétent sur tous les recours en restauration

- Paris 13 janvier 1986, PIBD 1985.392.III.208

*le Directeur de l'INPI (décisions des 31 Octobre -3 espèces-, 29 Novembre et 15 Décembre 1984, PIBD 1985.362.III.51; 6 Mars 1985 -3 espèces-, PIBD 1985.365.III.102 et -1 espèce- PIBD 1985.372.III.202), maintient la jurisprudence établie jusqu'ici par la Cour de Paris qui partage désormais le contrôle sur les décisions ainsi prises par l'autorité administrative avec les 9 Cours d'appel spécialisées.*

*La Cour d'appel de Paris a rendu sa première décision en application de cette loi de 1984, confirmant la décision de restauration du Directeur de l'INPI :*

- *Paris 21 octobre 1985, PIBD 1986.385.III.72*

- Sur la possibilité de présenter d'autres excuses :

- Paris 8 juin 1988, PIBD 1988.442.III.441

- Sur les obligations du mandataire :

- Paris 25 novembre 1987, PIBD 1988.429.III.99, Dossiers Brevets 1988.II.5

- TGI Strasbourg 8 novembre 1988, PIBD 1989.450.III.108

- TGI Paris 6 mars 1991, PIBD 1991.507.III.527, Dossiers Brevets 1992.I.2

- Cons.conc. 5 mai 1992, Dossiers Brevets 1992.I.8

- Paris 18 février 1993, PIBD 1993.546.III.377

\*\*\* L'étude ne portera pas davantage sur des titres voisins mais distincts des brevets d'invention comme

. les certificats d'obtention végétale,  
 . les certificats complémentaires de protection; signalons, toutefois, à ce propos : CJCE 12 juin 1997 (PIBD 1997.639.III.485) et 9 juillet 1997 (PIBD 1997.639.III.486).

- 3 - La population examinée ainsi réduite comporte, encore, plus de trois mille décisions; notre propos n'est point de les répartir, toutes, selon la trame des articles L.611-1 à L.623-35 CPI, mais de signaler la plupart d'entre elles, 2000 environ à travers près de 2.500 citations.

**Elles interviennent au soutien tant du DROIT INSTITUTIONNEL (I) que du DROIT MATERIEL (II) des brevets d'invention.**

## CHAPITRE I - LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU DROIT INSTITUTIONNEL DES BREVETS

- 4 - Le contentieux relatif à la loi du 2 janvier 1968 s'est, tout d'abord, développé à propos des règles institutionnelles du Droit des brevets. Avant de connaître et d'appliquer les dispositions matérielles de quelque ensemble juridique que ce soit, il faut préciser les règles du jeu concernant les conditions d'intervention des JURIDICTIONS (Section I), d'une part, et de la LOI (Section II), d'autre part.

### SECTION I - L'INTERVENTION DES JURIDICTIONS

- 5 - Deux textes d'importance, apparemment clairs, ont suscité de grandes difficultés initiales que les tribunaux ont réglées après quelques hésitations.

#### § I - DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS

- 6 - Il s'agissait, en premier, de l'article 58 du texte initial de 1968 (**art. L.615-8 CPI**) sur la prescription des actions relatives aux brevets d'invention. Inscrit dans un chapitre relatif aux actions en contrefaçon, ce texte, commenté par une doctrine divergente (v. cependant A.CHAVANNE, Rev.tr.dr.com. 1968.694), énonçait de façon générale une prescription triennale. Aussi les décisions de justice s'éparpillèrent-elles.

. Une première théorie affirma la généralité de la règle :

- TGI Paris 17 Avril 1974, PIBD 1974.134.III.34,
- TGI Rennes 8 juillet 1974, PIBD 1975.144.III.103,
- TGI Paris 11 juillet 1974, PIBD 1975.143.III.86

. Une seconde thèse vit dans l'article 58 un simple rappel du principe de solidarité des actions civiles et pénales posé par l'article 10 du Code de procédure pénale et en restreint l'application aux actions nées d'un délit :

- TGI Paris 11 juillet 1974, PIBD 1975.143.III.86
- TGI Paris 29 octobre 1974, PIBD 1975.146.III.139; Dossiers Brevets 1975.I.4
- TGI Paris 18 juin 1975, PIBD 1976.166.III.128; Dossiers Brevets 1975.V.1
- TGI Paris 30 octobre 1975, PIBD 1976.171.III.252
- TGI Paris 26 novembre 1975, PIBD 1976.171.III.255; Dossiers Brevets 1976.V.4

. Une troisième thèse réservant la règle de l'article 58 aux seules actions en contrefaçon, qu'il y ait ou non faute pénale, a prévalu :

- TGI Paris 28 novembre 1973, PIBD 1974.124.III.140
- Aix-en-Provence 6 mai 1975, PIBD 1975.151.III.248; Dossiers Brevets 1975.V.1
- Paris 28 avril 1976, PIBD 1976.179.III.416; Dossiers Brevets 1976.III.3
- Lyon 22 mars 1978, PIBD 1978.217.III.251

*L'article 58 du texte réformé en 1978 (art. L.615-8 CPI) a clarifié les écritures en réservant expressément la prescription triennale aux actions en contrefaçon et en "dépénalisant" celle-ci. L'article 423-5 C.pénal nouveau "repénalisant" la contrefaçon évitera ces difficultés grâce à la dissociation des prescriptions pour fautes civiles et pénales.*

. A la différence des autres actions relatives aux brevets soumises aux dispositions de droit commun, l'action en contrefaçon se prescrit en tous cas par trois ans à compter de l'accomplissement des actes suspects.

- TGI Paris 16 mars 1984, PIBD 1984.352.III.194
- TGI Paris 6 mars 1985, PIBD 1985.373.III.214 conf. Paris 20 mai 1986, PIBD 1986.358.III.331
- TGI Paris 13 juin 1986, PIBD 1986.401.III.406
- TGI Paris 13 mai 1992, PIBD 1992.532.III.574
- TGI Paris 7 juillet 1993, inédit, et Paris 28 juin 1996, PIBD 1996.321.III.583

Relevons, toutefois, une décision discutable :

"Attendu que si la construction du Palais Omnisports de Bercy est antérieure au 17 janvier 1984, les faits de contrefaçon perdurent puisque la structure interne contestée n'est pas modifiée"

- TGI Paris 26 mars 1975, PIBD 1976.161.III.5

. *Les actions en revendication bénéficient, également, d'un régime spécial de prescription triennale (L.1968 mod.1978, art.2 al.2 - art. L.611.8 1er al. CPI) à compter de la délivrance du brevet :*

- Paris 22 janvier 1987, Dossiers Brevets 1987.II.4
- TGI Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.226, Dossiers Brevets 1988.II.3
- TGI Lyon 8 septembre 1987, PIBD 1987.422.III.437
- Paris 30 janvier 1991, PIBD 1991.502.360, Dossiers Brevets 1991.I.2 (aff.Nozick)

... *ou en cas de mauvaise foi, de l'expiration du brevet :*

- Paris 30 janvier 1991, Dossiers Brevets 1991.I.2

. *La prescription des actions en attribution de "rémunération supplémentaire" en cas d'invention de salarié obéissent aux règles sur la perception des salaires mais la prescription quinquennale joue à compter de la désignation comme inventeur de l'employé créancier :*

- TGI Paris 20 décembre 1985, Dossiers Brevets 1986.II.3

. Les actions en annulation de contrat d'exploitation de brevet pour vice du consentement se prescrivent, selon l'article 1304 C.civ. , par 5 ans :

- TGI Strasbourg 28 janvier 1981, inédit, conf. par Colmar 18 avril 1984, PIBD 1984.354.III.221
- TGI Paris 6 mars 1985, PIBD 1985.373.III.214, conf. Paris 20 mai 1986, PIBD 1986.398.III.331

- 7 -

La suspension et l'interruption de la prescription ont bénéficié de quelques précisions :

- TGI Paris 7 mai 1980, PIBD 1980.268.III.190
- TGI Lille 4 juin 1980, Dossiers Brevets 1980.VI.6
- TGI Paris 23 mai 1980, PIBD 1980.267.III.210 conf. Paris 24 novembre 1983, PIBD 1984.342.III.61

- Paris 9 décembre 1981, Dossiers Brevets 1982.IV.8

Les tribunaux ont eu, particulièrement, à traiter le problème de savoir si l'interruption de prescription par le breveté profite au licencié. Sur ce point la jurisprudence s'est partagée : le Tribunal de Grande Instance de Paris a refusé, à plusieurs reprises, cette interruption :

- TGI Paris 9 novembre 1977, PIBD 1979.235.III.175  
 - TGI Paris 10 mars 1978, Dossiers Brevets 1979.I.4  
 - TGI Paris 7 mai 1980, PIBD 1980.266.III.191  
 - TGI Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.226  
 La Cour de cassation l'a, en revanche, admise :

- Com.25 mai 1976, PIBD 1976.179.III.413; Dossiers Brevets 1977.IV.1  
 - Paris 19 octobre 1979, PIBD 1980.253.III.48; Dossiers Brevets 1979.IV.1

Il y a moins de discussion à refuser d'élargir au co-auteur d'un acte de contrefaçon le bénéfice de l'interruption de prescription concernant l'auteur principal de la faute.

- TGI Paris 7 mai 1980, PIBD 1980.266.III.190  
 - TGI Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.226, conf. Paris 1er décembre 1987, PIBD 1988.431.III.149 (aff.Ritzenthaler)

- 8 - Sur une distinction entre prescription de l'action et péremption de l'instance :

- TGI Paris 19 février 1987, PIBD 1987.416.III.291 et 292 (2 espèces).

## § II - DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX

- 9 - Sous le régime initial de 1968, plusieurs séries de décisions ont refusé de donner effet à des clauses compromissoires :

- TGI Paris 12 mai 1971, PIBD 1972.73.III.8; Paris 6 novembre 1971, PIBD 1972.79.III.85; conf. par Paris 25 février 1972, Rev.arb.1975.171; Com.16 octobre 1973, PIBD 1974 .121.III.93; Douai 7 juillet 1975, PIBD 1975.156.III.365 (aff.Séma)  
 - Trib.com.Paris 20 juin 1972 et Paris 8 décembre 1972, PIBD 1973.102. III.112; Comm.23 avril 1974, PIBD 1974.136.III.386 (aff.Monotype), Dossiers Brevets 1975.II.7  
 - Bordeaux 16 mai 1974 -inédit- et Com.18 novembre 1975 - rejet -, PIBD 1976.166.III.119 (aff. Costamagna), Dossiers Brevets 1976.II.1  
 - TGI Compiègne 8 juillet 1975 – inédit -; Amiens 4 septembre 1975, PIBD 1976.168.III.180 (aff. A.C.C.).

La même attitude était retenue à l'égard d'un compromis dans l'Affaire Blaw-Knox :

- TGI Paris 10 novembre 1971, PIBD 1972.87.III.220  
 - Caen 17 septembre 1982, PIBD 1983.318.III.49, inf.Tr.Comm. Caen 3 décembre 1980, inédit.

*La discussion sur l'arbitrabilité de principe des litiges en matière de brevets est close de façon positive par le nouvel article 68 §1 al.3 (art. L.615-7 al. 3 CPI) :*

- TGI Paris 17 mars 1981, PIBD 1981.284.III.166 conf. par Paris 19 octobre 1981, PIBD 1982.95.III.25  
 - Paris 15 juin 1981, PIBD 1982.294.III.15, inf. TGI Paris 27 juin 1979  
 - TGI Paris 2 juillet 1987, PIBD 1987.420.III.395  
 - Paris 6 octobre 1994, Dossiers Brevets 1994.IV.7

... à la condition, bien évidemment, que les autres conditions mises à l'arbitrabilité soient satisfaites :

- TGI Paris 25 septembre 1989, PIBD 1990.479.III.39

Le contentieux de l'annulation échappe aux arbitres qui ne sont pas, toutefois, tenus de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire sur la validité du titre :

- Paris 24 mars 1994, PIBD 1994.573.III.445, Dossiers Brevets 1994.I.7

## **I - COMPETENCE INTERNATIONALE**

- 10 -

Les tribunaux ont, en premier, rappelé la compétence des juridictions françaises à l'égard de litiges concernant des brevets français :

"Attendu que la Société C.A.P.P. ayant son siège en Suisse, M. BOUCHER était bien fondé à l'assigner devant un tribunal français pour trancher un litige né en France au sujet de la portée d'un titre délivré par l'autorité publique française".

- TGI Paris 11 février 1980, PIBD 1980.258.III.107; Dossiers Brevets 1980.V.1 conf. par Paris 9 juillet 1980, PIBD 1980.270.III.237, Dossiers Brevets 1981.III.0

"Attendu que l'arrêt (Aix-en-Provence 2 décembre 1992) a relevé que le brevet litigieux avait été déposé en France et que la serviette arguée de contrefaçon a été saisie à Nice, à bord d'un avion, en vertu d'une autorisation donnée par le Président du TGI de cette ville; qu'ainsi la Cour d'appel a constaté qu'un acte de contrefaçon pouvait avoir été commis sur le territoire français a, à bon droit, décidé que les juridictions françaises étaient compétente pour en connaître"

- Com. 4 juillet 1995, PIBD 1995.596.III.446

- TGI Paris 4 octobre 1995, PIBD 1996.60.2.III.10

La solution est conforme à une décision de la Cour de Luxembourg :

- CJCE 15 novembre 1983, PIBD 1984.342.III.57, Dossiers Brevets 1984.III.4

Les tribunaux étrangers peuvent être compétents, en cas de clause attributive de compétence, à l'égard des contrats intéressant des brevets français conclus avec des étrangers.

Pour refuser la connexité de deux litiges, le juge français reconnaît sur l'un la compétence du juge (français) de la contrefaçon et du recours en garantie et sur l'autre la compétence du juge (allemand) de l'accord de confidentialité :

- TGI Paris 10 mars 1987, PIBD 1987.417.III.309

- TGI Paris 13 janvier 1987, PIBD 1987.412.III.197

Sur l'application de la Convention de Bruxelles :

- TGI Paris 7 novembre 1984, PIBD 1985.363.III.73, Dossiers Brevets 1985.III.6

- TGI Paris 13 janvier 1987, PIBD 1987.412.III.196, Dossiers Brevets 1988.I.1 conf. Paris 3 juin 1987, Dossiers Brevets 1988.I.1

- TGI Paris 29 janvier 1988, PIBD 1988.436.III.277, Dossiers Brevets 1988.V.9

- TGI PARIS 28 octobre 1998, PIBD 1999. 675. III. 193, Dossiers Brevets 1999. II. 7

Nos règles classiques admettant la compétence exclusive du Juge de l'Etat de rattachement du brevet pour toute décision concernant celui-ci ont été mises à mal par les décisions relatives à l'euro-injonction

d'interdiction provisoire de la contrefaçon où un arrêt français a implicitement reconnu la compétence d'une juridiction hollandaise pour ordonner l'arrêt provisoire d'une exploitation suspectée de contrefaçon

- Paris 28 janvier 1994 (aff.Eurosensory c. Tieman), Dossiers Brevets 1996.I.1 (brevet)
- Versailles 25 janvier 1989, Dossiers Brevets 1996.I.2 (marques)

**Mais le juge français fait preuve de réticence à surseoir à statuer sur une action en contrefaçon au motif qu'une action en déclaration de non contrefaçon pour les actes de fabrication – en Italie – et de commercialisation – en France - a été préalablement introduite par le défendeur devant un juge étranger (italien)... réputé pour sa lenteur :**

- TGI Paris 28 avril 2000, Dossiers Brevets 2000.III.4
- Paris 9 février 2001, PIBD 2001.724.III.361

Pour la première fois, la Cour européenne des droits de l'homme est intervenue en matière de brevets

- C.E.D.H. 20 novembre 1995, PIBD 1996.605.III.81

## **II - COMPETENCE NATIONALE**

### **A - COMPETENCE RATIONE MATERIAE**

- 11 - Les tribunaux ont précisé les règles de compétence matérielle.
- 12 - Tout litige dont la solution fait appel à "*la technique des brevets*" et suppose, tout particulièrement, l'application des articles de la loi du 2 janvier 1968 et, aujourd'hui, des articles L.611-1 s. CPI relève de la compétence des juridictions spécialisées désignées par le décret du 5 décembre 1968.

Le juge du brevet sera, également, compétent pour connaître d'une action connexe en contrefaçon de modèle :

- Paris 30 novembre 1977, PIBD 1978.220.III.310 et Com.6 mars 1979 -rejet- PIBD 1979.239.III.231

ou d'une action visant le fait de se prévaloir indûment d'une qualité de breveté ou licencié :

- TGI Paris 19 janvier 1981, PIBD 1981.276.III.63
- TGI Paris 24 février 1982 conf.par Paris 7 octobre 1982

et, plus généralement, en concurrence déloyale (v. infra, n.154)

- 13 - Plusieurs décisions affirmèrent, ainsi, l'incompétence des Tribunaux de commerce à propos d'actions mettant en cause la validité du brevet.

Lorsque la demande vise seulement une concurrence déloyale et point un brevet , la juridiction commerciale est, revanche, compétente

- Reims 6 octobre 1993, inédit, et Com. 13 février 1996, PIBD 1996.610.III.237

comme, d'autres fois, le Juge de l'exécution en matière de saisie

- TGI Paris 28 juin 1996, PIBD 1996.622.III.609

La dissociation du contentieux est, parfois, admise

- Paris 19 décembre 1995, PIBD 1996.607.III.147, Dossiers Brevets 1996.IV.1

Nous rencontrons diverses décisions, en matière de procédures collectives

- Montpellier 14 juin 1971, PIBD 1973.115.III.379
- TGI Lyon 8 juillet 1993, Dossiers Brevets 1994.II.6

De même a été refusée la compétence du Président d'un Tribunal de commerce statuant en référé :

- Paris 23 octobre 1973, PIBD 1974.119.III.35

Le même raisonnement est suivi pour éliminer la compétence des Tribunaux de grande instance ne figurant pas sur la liste des juridictions spécialisées :

- TGI Nice 22 juillet 1977, PIBD 1978.208.III.45.

- 14 -

Les difficultés et contradictions portent sur l'intervention du Juge du contrat d'exploitation de brevet d'invention.

\* Au profit d'une *compétence étroite* du juge des brevets

La jurisprudence s'est, alors, orientée vers une application plus étroite de l'article 68 (art. L.615-17 CPI):

- Paris 20 novembre 1972, PIBD 1973.101.III.95
- Com.15 octobre 1973, PIBD 1974.128.III.209
- Com.24 juin 1975, Dossiers Brevets 1976.I.2
- TGI Paris 12 juillet 1975, PIBD 1976.170.III.230
- Angers 19 janvier 1976, PIBD 1977.190.III.168; Dossiers Brevets 1977.IV.3
- TGI Bobigny 14 novembre 1979, PIBD 1979.262.II.III.145 conf. par Paris 28 février 1980, PIBD 1980.262.III.143
- Reims 7 janvier 1980, D.1981.666, J-Cl.Bousquet.
- Paris 12 décembre 1983, PIBD 1984.341.III.43 inf. Tr.comm. Meaux 21 juin 1983, inédit.

Une attitude restrictive a été retenue à propos d'un accord de recherche :

"La loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 s'intitule elle-même "sur les brevets d'invention" et, sauf en son article 1 ter (art. L.611-7 CPI) relatif aux inventions de salariés, ne traite de l'invention que dans la mesure où elle donne lieu à demande de brevet" .

- Paris 19 juin 1986, PIBD 1986.400.III.379, inf.TGI Paris 31 janvier 1986, PIBD 392.III.211, Dossiers Brevets 1986.IV.1
- Versailles 24 février 1994, PIBD 1994.574.III.473, Dossiers Brevets 1994.IV.1 inf. TGI Nanterre 22 septembre 1993, inédit
- TGI Paris 24 mai 1996, PIBD 1996.618.III.489

La Cour de Paris a, également, modéré sa position dans un contrat international dès lors que l'affaire, étrangère à la contrefaçon, ne relevait pas davantage de l'article 54 (art.L.615-3 CPI) du texte initial de la loi de 1968 :

- Paris 18 juin 1974, PIBD 1976.164.III.66
- TGI Paris 8 décembre 1987, PIBD 1988.432.III.179

\* Au profit d'une *large compétence* du juge des brevets, nous lisons :

"L'action en résolution d'un contrat de licence de brevet formé par le breveté contre le licencié est de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance, en application de l'article 68 (art. L.615-17 CPI) de la loi du 2 janvier 1968, sans que le breveté puisse soutenir qu'il y a lieu de distinguer la nature du différend né entre le breveté et le licencié".

- Paris 20 novembre 1972, PIBD 1973.101.III.95

Plusieurs décisions ont appliqué cette doctrine :

- TGI Paris 1er avril 1971, PIBD 1971.70.III.346
- Paris 8 décembre 1972, PIBD 1973.102.III.112
- Paris 17 octobre 1973, PIBD 1974.118.III.31
- Rouen 27 février 1975, PIBD 1976.166.III.125
- TGI Paris 27 octobre 1975, PIBD 1976.163.III.56

ou encore :

"Compte tenu du caractère très général des dispositions de ce texte (loi 1968, art.68 al.1) (art. L.615-17.1er al. CPI), la compétence des tribunaux de grande instance prévus pour en connaître s'étend à tous les contrats relatifs à la transmissibilité des droits définis et conférés aux brevetés et toutes les instances survenant à propos de contrats relatifs à des brevets d'invention sont, donc, soumises aux dispositions de l'article 68 (art. L.615-17 CPI) de la loi de 1978".

- TGI Paris 16 avril 1984, PIBD 1984.353.III.209
- TGI Paris 24 octobre 1988, PIBD 1989.450.III.103
- TGI Paris 23 juin 1993, PIBD 1993.554.III.651
- TGI Paris 25 août 1993, PIBD 1993.551.III.545
- TGI Paris 11 janvier 1995, PIBD 1995.586.III.212, Dossiers Brevets 1995.I.1
- TGI Bobigny 22 avril 1997, Dossiers Brevets 1997.II.6 (aff.Valbio France)

La solution moyenne paraît, aujourd'hui, retenue :

"En vertu de ce dispositif - art. L.615.17 CPI -, d'interprétation stricte comme dérogatoire au droit commun, doit être retenu pour relevant du contentieux précité, tout litige qui puise ses éléments de solution dans les règles posées par la loi répondant à la finalité spécifique de la technique des brevets"

- TGI Paris 24 novembre 1995 et Paris 25 octobre 1996, Dossiers Brevets 1996.IV.7 (aff. CNRS)

De même en est-il des litiges voisins portant sur des contrats de sous-licence comportant clause de perfectionnement, prohibition de cession, clause de non-concurrence :

- Paris 11 janvier 1982, PIBD 1982.299.III.73 inf.Tr.com. Paris 8 septembre 1981.

L'article 68 (art. L.615-17 CPI) joue en présence d'un contrat mixte d'exploitation d'invention brevetée et de communication de savoir-faire lorsque celle-ci est accessoire à celui-là :

- Amiens 18 juillet 1974, PIBD 1975.146.III.136; Dossiers Brevets 1975.II.1

*La règle s'applique à la demande d'annulation ou de résolution d'un contrat portant sur un brevet européen désignant la France :*

*"La teneur des revendications du brevet européen conditionne l'objet du contrat de licence ... le brevet français fait partie du champ contractuel; il s'ensuit que le présent litige met en*

*question l'application des dispositions relatives aux brevets visées par l'article L.615-17 CPI".*

- TGI Paris 28 avril 1993, PIBD 1993.551.III.545

- 15 - Une conception très large de l'article 68 (art. L.615-17 CPI) et, partant, de la compétence du juge des brevets au détriment de celle du juge administratif a été retenue par le Tribunal des conflits

- T.C. 6 juin 1989, PIBD 1989.465.III.552, Dossiers Brevets 1989.II.1 approuvant Paris 15 novembre 1988, PIBD 1989.450.III.100, Dossiers Brevets 1989.II.1 inf.TGI Paris 30 avril 1987, PIBD 1987.418.III.329, Dossiers Brevets 1987.VI.6 (aff.Losfeld)

Les contrats passés par des particuliers avec une personne publique relèvent du Juge judiciaire lorsqu'ils n'ont pas été conclus dans l'exercice d'une mission de service public

- TGI Paris 24 novembre 1995 et Paris 25 octobre 1996 (conf.), Dossiers Brevets 1996.IV.7

Appliquant l'article 68 alinéa 3 (art. L.615-17 3° al. CPI) qui lui attribuait compétence exclusive à l'endroit des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI, la Cour d'appel de Paris a estimé que les recours administratifs gracieux ne suspendaient pas les délais de la saisine prévus par l'article 91 du décret d'application du 5 décembre 1968 :

- Paris 11 décembre 1974, PIBD 1975.141.III.44; Dossiers Brevets 1975.II.4.

La Cour de cassation a admis que la Cour d'appel était également compétente pour connaître de la réparation des dommages causés par le directeur de l'INPI dans l'exercice de ses prérogatives

- Com. 13 mai 1997, PIBD 1997.637.III.423, Dossiers Brevets 1998.I.1 cassant Bordeaux 14 février 1995, inédit (aff.Lopez).

- 16 - *L'application des règles sur les inventions de salariés suscite, elle aussi, une compétition entre le juge du contrat de travail et celui du brevet.*

*L'orientation générale porte ces litiges vers la C.N.I.S., puis vers le TGI spécialisé, en application de l'article 68 bis de la loi (art.L.615-21 CPI). Mais quelques limitations apparaissent au cas, notamment, de "rémunération supplémentaire" à verser par un employeur à un salarié inventeur :*

- Paris 22 octobre 1979, PIBD 1980.249.III.1; Dossiers Brevets 1980.III.3

- TGI Paris 7 décembre 1979, PIBD 1980.256.III.86; Dossiers Brevets 1980.III.4

- TGI Paris 9 janvier 1980, PIBD 1980.259.III.114; Dossiers Brevets 1980.IV.2

- C.Prud'h.Nanterre 1er octobre 1982 (contra), PIBD 1983.318.III.49 Dossiers Brevets 1982.VI.3 (v.infra n.57)

*Il faut, notamment, citer une étrange construction de la Cour de Versailles :*

*"Si l'article 68 bis (art. L.615-21 CPI) attribue aux tribunaux de grande instance l'ensemble du contentieux né de la loi du 2 janvier 1968... l'article 1 ter §1 de ladite loi (art. L.611-7 1er al. CPI) reconnaissant à l'employeur, sauf stipulation contraire plus favorable au salarié, la propriété des inventions dites de mission ou de service réserve expressément au salarié auteur de l'invention la possibilité de bénéficier d'une rémunération supplémentaire dans les conditions déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail;*

*qu'il s'ensuit que la demande de rémunération d'invention fournie par un salarié contre son employeur sur la base des stipulations contractuelles est de la compétence de la juridiction prud'homale qui, en cas de contestation sur le principe même de la rémunération tenant à la qualité d'auteur de l'invention, a la faculté de surseoir à statuer après avoir apprécié l'existence d'une question préjudicielle".*

- Versailles 23 janvier 1987, PIBD 1987.410.III.152, Dossiers Brevets 1987.VI.5

*La Chambre sociale de la Cour de cassation maintient un certain "flottement" à cet endroit :*

- Soc.18 février 1988, cassant Versailles 20 décembre 1984, PIBD 1988.437.III.295, Dossiers Brevets 1988.III.8

- Soc.25 février 1988, PIBD 1988.437.III.295, Dossiers Brevets 1988.III.3

- 17 - S'agissant de la compétence du juge pénal, la seule décision publiée a affirmé qu'elle se limitait à la constatation de l'infraction et qu'il convenait de revenir devant le juge civil dont l'article 52 (art. L.615-19 CPI) prévoit l'intervention pour la constatation de l'élément matériel de l'acte de contrefaçon et dès lors qu'il s'agit d'en tirer les conséquences civiles, telles le prononcé d'une indemnité de contrefaçon :

- TGI Lorient (Ch.corr.) 7 juin 1973, PIBD 1974.118.III.42 (rappr.Paris 16 janvier 1971, PIBD 1971.62.III.175).

*La dépénalisation de la contrefaçon par la réforme de 1978 a limité les infractions visées par la loi sur les brevets au fait de se prétendre indûment titulaire d'un brevet (art.60) (art.L.615-12 CPI). Sa repénalisation par la loi de 1990 n'a pas encore eu et n'aura guère de conséquence.*

### **B - COMPETENCE RATIONE LOCI**

- 18 - Les tribunaux ont eu, également, à préciser quelques problèmes de compétence territoriale
- 19 - Il a, notamment, été précisé à propos de la compétence des JURIDICTIONS CIVILES :

\* en matière de cession de brevet : il n'est point possible de donner effet à l'article 46 NCPC permettant au demandeur de porter son action devant le "*Tribunal du lieu de livraison effective de la chose*", étant donné que la cession de brevet a pour effet caractéristique le transfert de droit incorporel et non la remise de documents livrés à titre accessoire, le droit de propriété industrielle n'étant pas incorporé au titre qui le constate. Pareil transfert de droit est, alors, localisé au siège social du cessionnaire :

- TGI Paris 2 juin 1978, PIBD 1979.230.III.59

\* en matière de contrefaçon : à côté de la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur, l'article 46 NCPC retient la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable; celui-ci n'est pas le lieu où le dommage serait éventuellement subi, c'est-à-dire le lieu de résidence ou de domiciliation du défendeur, mais celui où l'acte dommageable est accompli, le lieu, par exemple, où la commercialisation contrefaisante est réalisée :

- Paris 25 avril 1978, PIBD 1978.225.III.419

- TGI Lyon 7 décembre 1976, PIBD 1977.199.III.342

- TGI Paris 11 février 1980, Dossiers Brevets 1980.V.1 conf. par Paris 9 juillet 1980, Dossiers Brevets 1981.II.0

- TGI Strasbourg 19 janvier 1983, PIBD 1983.320.III.69

"En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur souscrit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux".

- TGI Paris 13 mars 1992, PIBD 1992.429.III.481, Dossiers Brevets 1992.V.9 (aff.J.Lavigne)

Une application curieuse et intéressante de ces règles a été faite dans une affaire de responsabilité civile où l'acte de concurrence déloyale prétendu avait pris la forme d'une menace d'exercer l'action en contrefaçon:

- TGI Paris 11 février 1980, PIBD 1980.258.III.107; Dossiers Brevets 1980.V.1 et Paris 9 juillet 1980 (conf.) PIBD 1980.270.III.237; Dossiers Brevets 1981.III.

Il en va de même si l'acte de concurrence déloyale consiste à se prévaloir faussement de la qualité de breveté ou licencié :

- Tr.Com.Corbeil 5 septembre 1980 (inédit) conf. par Paris 19 janvier 1981, PIBD 1981.276.III.63, Dossiers Brevets 1982.I.1.

Il a été rappelé, à plusieurs reprises, que la saisie-contrefaçon n'était point, à elle seule, attributive de compétence :

- TGI Paris 19 mars 1981 et 10 mars 1981, PIBD 1981.286.III.186 (3 espèces).
- TGI Paris 13 mars 1992, PIBD 1992.529.III.481, Dossiers Brevets 1992.V.9 (aff.J.Lavigne)
- TGI Paris 1er avril 1993, PIBD 1993.550.III.508

**\* Les clauses de prorogation de compétence sont valables dans les contrats commerciaux **pour autant qu'elles désignent un Tribunal matériellement compétent, l'un des 10 TGI, par conséquent:****

- TGI Bordeaux 20 mars 1975, PIBD 1975.150.III.230; Dossiers Brevets 1975.VI.7
- Angers 19 janvier 1976, PIBD 1977.190.III.168
- TGI Paris 16 mars 1978, PIBD 1978.226.III.424 et Dossiers Brevets 1979.II.3
- TGI Paris 17 mars 1981, PIBD 1981.284.III.166
- TGI Paris 31 janvier 1985, PIBD 1985.369.III.161, conf.par Paris 17 juin 1985, PIBD 1985.379.III.312, Dossiers Brevets 1985.IV.6

En cas de litige relatif à un contrat de licence, entre non commerçants, la clause attributive de compétence est nulle et le TGI compétent est celui du TGI dans le ressort duquel le défendeur a domicile.

- TGI Paris 23 juin 1993, PIBD 1993.554.III.651
- TGI Bobigny 22 avril 1997, PIBD 1998.645.III.7

**- 19.1. -** Des problèmes de coordination peuvent se poser en cas de pluralité d'actions en contrefaçon engagées par un breveté suivies de pluralités de demandes reconventionnelles en annulation du brevet

- Paris 18 février 1988, PIBD 1988.437.III.296

**- 20 -** L'exception d'incompétence territoriale du tribunal saisi ne peut plus être soulevée dès lors qu'il a été conclu au fond.

- TGI Paris 5 mars 1985, PIBD 1986.372.III.195

**- 21-** Le décret du 5 décembre 1968 ne concerne pas la compétence des JURIDICTIONS PENALES et, en pareilles situations, la compétence territoriale des juridictions pénales obéit aux règles de droit commun :

- TGI Rennes (Ch.corr.) 23 janvier 1973, PIBD 1973.101.III.100.

**- 22 -** La Cour de cassation avait, enfin, considéré que l'INPI n'était pas partie aux recours formés contre ses décisions et les arrêts de la Cour de Paris en la matière se caractérisaient par le fait qu'ils ne pouvaient être ni précédés ni suivis (au cas où le recours était positif) d'une autre intervention judiciaire.

- Com.8 janvier 1980, PIBD 1980.225.III.69
- Com.16 février 1981, PIBD 1981.282.III.137

*Un décret du 23 novembre 1982 a ajouté un article 115-1 au décret du 19 septembre 1979 pour écarter certaines conséquences de cette analyse :*

*"Le pourvoi en cassation est ouvert tant à l'INPI qu'au demandeur. Le délai du pourvoi est de deux mois à compter de la notification prévue au 2ème al. de l'article 114 (J.O.27 novembre 1982, p.3603).*



## SECTION II - L'INTERVENTION DE LA LOI

- 23 - Pas plus que les textes législatifs précédents, la loi de 1968 n'envisage apparemment la solution des **conflits de lois dans l'espace**. La Cour de Paris a, pourtant, reconnu ce rôle à l'article 68 (art. L.615-17 CPI) prescrivant que *"l'ensemble du contentieux né de la présente loi est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel..."* :

- Paris 28 avril 1976, PIBD 1976.179.III.416; Dossiers Brevets 1976.III.3

L'appréciation du caractère antérieur d'une divulgation réalisée à l'étranger se fera au regard du seul Droit français de la brevetabilité :

- TGI Paris 8 janvier 1982, PIBD 1982.305.III.148

- L'appréciation du caractère contrefaisant d'un acte d'exploitation au regard d'un brevet français suggère que les actes incriminés aient eu lieu sur le territoire français

- Paris 19 novembre 1997, PIBD 1998.647.III.69

- 24 - L'intervention des textes est plus expresse et diversifiée à propos des **conflits de lois dans le temps** que pose leur expression même. La loi de 1844 n'est pas totalement abrogée par la loi de 1968 (art. L.615-17 CPI) qui s'est substituée progressivement à elle et la loi de 1978 n'abroge point mais modifie seulement la loi de 1968.

L'article 71 de la loi des brevets d'invention prévoit la solution de ces conflits en précisant qu'en principe, les brevets demeurent soumis à la loi en vigueur au jour du dépôt de leur demande quelle qu'elle soit. Exceptionnellement, l'exercice des droits nés de ces brevets se trouve immédiatement soumis aux textes nouveaux.

Les tribunaux ont eu à préciser ce qu'il convenait d'entendre par *"exercice"* des droits. Ils ont, ainsi, admis que l'action en revendication fondée sur l'article 2 (art. L.611-7 CPI) de la loi relevait de cette catégorie:

- Aix-en-Provence 6 mai 1975, PIBD 1975.151.248; Dossiers Brevets 1975.IV.1

Ils ont appliqué en la matière les règles générales d'après lesquelles les conditions et les effets de la responsabilité civile sont déterminés par la loi en vigueur au jour où ont été commis les faits dommageables:

- Paris 7 janvier 1972, PIBD 1972.85.III.179

Les tribunaux ont fait application de cette règle à de nombreux cas d'actes de contrefaçon de brevets ancien régime accomplis postérieurement au 1er janvier 1969; plusieurs dizaines de décisions pourraient être citées sur ce point. Dans le même esprit, les tribunaux ont appliqué l'article 53 (art. L.615-2 CPI) à des licenciés exclusifs postérieurs au 1er janvier 1969, quelle que soit la date de dépôt des brevets concédés, pour des faits postérieurs, toutefois, à la publication de leur contrat :

- TGI Paris 29 mai 1971, PIBD 1972.74.III.15

- TGI Paris 10 mars 1975, PIBD 1975.148.III.193; Dossiers Brevets 1975.V.7

- TGI Paris 26 avril 1975, PIBD 1976.162.III.28; Dossiers Brevets 1975.VI.2

- TGI Paris 7 juin 1975, PIBD 1976.167.III.156

- Lyon 23 octobre 1975, PIBD 1976.161.III.3

- TGI Paris 15 décembre 1975, PIBD 1976.172.III.278; Dossiers Brevets 1976.V.2

- Paris 24 mai 1984, PIBD 1984.357.III.269 et Com.6 mars 1986 (rejet) PIBD 1986.398.III.239

S'agissant des redevances, le tarif applicable est désigné par les textes en vigueur au jour de l'échéance... et point de la demande de brevet :

- Paris 21 février 1980, PIBD 1980.255.III.71; Dossiers Brevets 1980.I.4

## § I - APPLICATION DE LA LOI DE 1844

- 25- La loi de 1844 - dont la mise en œuvre n'est pas ici commentée - est, longtemps, demeurée, en principe, applicable à l'**existence** des brevets déposés avant le 1-01-1969 :

- Paris 28 octobre 1977, PIBD 1978.210.III.79
- TGI Paris 8 janvier 1982, PIBD 1982.305.III.148

L'interprétation de la règle ne fait pas difficulté mais il pouvait être tentant pour les tribunaux de construire des interprétations jurisprudentielles pouvant pratiquement anticiper l'application des règles nouvelles. L'éventualité s'en est présentée à propos de l'exigence d'activité inventive que, certains, depuis Roubier, prétendaient percevoir dans le régime ancien de brevetabilité. Un jugement rendu, peu après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, amorça une reprise de la tentative esquissée, quinze ans plus tôt avec les célèbres jugements du "coq à repasser" et du "moulin électrique" et brisée par la Cour de Paris :

- TGI Paris 7 juillet 1971, PIBD 1972.75.III.30

Il demeura isolé et, rapidement, la même juridiction énonça que les inventions exécutées par les brevets "ancien régime" n'étaient pas soumises à l'exigence de non-évidence :

- TGI Paris 8 mai 1973, PIBD 1973.109.III.238
- TGI Paris 21 décembre 1974, PIBD 1975.152.III.274, Dossiers Brevets 1976.I.4
- TGI Paris 31 mars 1981, PIBD 1981.285.III.178
- TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.287
- TGI Paris 30 mars 1990, PIBD 1990.482.III.451

- 26 - Les actes tenant à l'**exercice** du droit antérieurement au 1-01-1969 relèvent de la loi de 1844.

\* La Cour d'appel de Paris a correctement décidé que les actes d'exploitation accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle relevaient, toujours, de la loi de 1844 et de ses règles en matière de contrefaçon :

- Paris 3 juillet 1971, PIBD 1972.73.III.3

\* Les tribunaux ont également rappelé la règle classique en matière de conflits de lois dans le temps soumettant les contrats aux règles applicables au jour de leur conclusion :

- Paris 2 avril 1971, PIBD 1971.60.III.142 et Com. -rejet- 19 février 1973, PIBD 1973.73.III.281
- TGI Toulouse 2 février 1981, PIBD 1981.291.III.255, Dossiers Brevets 1981.V.6

Pour la même raison, il a été admis que le droit d'action reconnu au licencié exclusif par l'article 53 (art. L.615-2 CPI) de la loi nouvelle ne naissait pas des concessions conclues avant le 1er janvier 1969 :

- Paris 23 mars 1973, PIBD 1973.110.III.261
- TGI Paris 19 juin 1974, PIBD 1975.139.III.9 conf. par Paris 15 avril 1976, PIBD 1976.179.III.414, Dossiers Brevets 1975.II.6

\* En revanche, une copropriété initiale installée par le dépôt en commun d'un brevet après l'entrée en vigueur du texte de 1978 est soumise à ce régime, quelle que soit la date de l'invention

- Paris 7 juin 1989, Dossiers Brevets 1989.III.3
- TGI Paris 13 juillet 1989, PIBD 1989.468.III.652

\* Les actes de procédure valablement accomplis sous le régime ancien demeurent également valables:

- TGI Paris 20 avril 1972, PIBD 1972.90.III.271, conf. par Paris 7 mai 1975, PIBD 1976.163.III.47 et Com.29 mars 1977 -rejet- PIBD 1977.200.III.355

- TGI Paris 27 février 1974, PIBD 1974.131.III.274

## § II - APPLICATION DE LA LOI DE 1968 - REGIME INITIAL

- 27- Les règles nouvelles sont applicables, quelle que soit l'ancienneté des brevets en cause, lorsqu'il s'agit, tout d'abord, de textes généraux d'organisation judiciaire. Les règles de compétence et de procédure sont immédiatement applicables. La règle, générale, a été appliquée en matière de règles de compétence :

- Nîmes 31 octobre 1969, PIBD 1970.III.11
- Nîmes 7 janvier 1970, PIBD 1970.III.136
- Grenoble 23 mars 1971, PIBD 1971.62.III.179

Les règles de compétence matérielle et territoriale sont applicables aux instances en cours sauf si des décisions sur le fond sont déjà, intervenues :

- Orléans 18 juin 1973, PIBD 1974.117.III.4

Les règles de brevetabilité énoncées par la loi de 1968 dans son régime initial sont applicables aux brevets déposés entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979; la règle ne soulève pas de difficulté :

- Com.3 janvier 1985, Dossiers Brevets 1985.I.3
- Paris 19 mars 1987, Dossiers Brevets 1987.II.1

malgré quelques "bavures" :

- TGI Paris 16 décembre 1982, PIBD 1983.323.III.109, Dossiers Brevets 1983.III.1

Le régime de 1968 s'applique, notamment, aux certificats d'addition à des brevets pris sous le régime de 1844, déposés après le 1er janvier 1969 :

- TGI Paris 22 décembre 1983, PIBD 1984.346.III.117

La règle de conflit de lois en matière de brevetabilité impose l'application de la loi de 1968 au rejet pour vice de brevetabilité des demandes déposées avant le 1er juillet 1979 mais immédiatement soumises à la nouvelle procédure d'instruction :

- Paris 24 septembre 1984 (3 espèces), PIBD 1984.356.III.251, 252 et 253; Dossiers Brevets 1984.V.2 et 3, Dossiers Brevets 1984.VI.4

- 28 - *Les règles de procédure de dépôt et délivrance énoncées en 1968 demeurent applicables aux demandes déposées entre le 1er janvier 1969 et le 30 juin 1979... sous réserve des dispositions de l'article 45 al.2 de la loi du 13 juillet 1978; les règles nouvelles relatives à la transformation automatique des demandes de brevets en demandes de certificats d'utilité ne sont pas applicables aux dépôts intervenus plus de deux ans avant le 1er juillet 1979 :*

- Paris 24 novembre 1980, PIBD 1981.272.III.18 et Com.-rejet- 19 mai 1982, PIBD 1982. 310.III.208
- Paris 21 février 1980, Dossiers Brevets 1981.I.2

*Les dispositions concernant la production d'un avis de nouveauté posées par l'article 71 alinéa 4 ont été déclarées applicables aux instances en cours :*

- Grenoble 24 février 1969, PIBD 1969.23.III.290 (contrat)
- Paris 4 mars 1969, PIBD 1969.27.III.329 (pro)
- TGI Paris 6 juin 1969, PIBD 1969.16.III.184 (pro)
- TGI Nancy 5 octobre 1970, PIBD 1971.51.III.7 (pro)

**§ III - APPLICATION DE LA LOI DE 1968 - REGIME RENOVE EN 1978**

- 29 - *Le régime de brevetabilité fixé par la réforme de 1978 est réservé aux inventions brevetées à compter du 1er juillet 1979 :*

- Paris 7 juin 1982, PIBD 1982.307.III.175; Dossiers Brevets 1982.IV.2
- Paris 13 novembre 1984, PIBD 1985.364.III.89

- 30 - *Les règles nouvelles en matière d'inventions de salariés sont applicables aux inventions conçues après le 1er juillet 1979 :*

- Comm.Nat.des Inv.de Salariés 6 mai 1980, Dossiers Brevets 1980.I.8

*Contra (pour une application anticipée)*

- Lyon 4 novembre 1981, PIBD 1982.294.III.17; Dossiers Brevets 1982.I.3

*à l'exclusion des inventions conçues et, a fortiori, brevetées avant cette date :*

- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.362.III.48
- TGI Paris 29 janvier 1985, PIBD 1985.365.III.160
- TGI Paris 29 janvier 1985, PIBD 1985.369.III.160, Dossiers Brevets 1986.I.4
- Paris 4 décembre 1985, Dossiers Brevets 1985.VI.3 inf. TGI Paris 31 janvier 1984, PIBD 1984.350.III.167; Dossiers Brevets 1984.I.3

- 31 - *Les règles nouvelles en matière de **délivrance** sont applicables selon l'article 45 al.2 de la loi du 13 juillet 1978 (art. L.613-2-2° al. CPI) aux demandes n'ayant pas fait l'objet d'un premier projet d'avis documentaire au 1er juillet 1979 :*

- Paris 21 février 1980, PIBD 1980.258.III.105

*Seules, toutefois, les "règles de forme" de l'instruction sont touchées; les procédures et délais nouveaux seront applicables mais les règles de fond, telles que les dispositions fixant les causes de rejet des demandes relèveront, toujours, du texte applicable à la date du dépôt :*

*"Le texte ne fait que reprendre le principe général de droit commun suivant lequel les lois d'organisation judiciaire et de compétence sont immédiatement applicables aux procès nés ou à naître sur les droits anciens; l'expression "poursuite de l'instruction" ne vise que les règles de forme".*

- Paris 2 avril 1981, PIBD 1981.280.III.116

*Dans le même esprit, et selon la même solution :*

*"Il est incontestable que... ces revendications doivent être examinées en fonction de la loi du 2 janvier 1978 en application de l'article 45 de ladite loi (art. L.613-2 CPI), s'agissant à l'évidence de questions de fond".*

- Paris 15 juin 1981, PIBD 1981.280.III.116; Dossiers Brevets 1981.III.1

*La procédure d'avis documentaire (aujourd'hui : recherche) avec modification des revendications des brevets de la période transitoire, prévue par l'article 45 de la loi de 1978 (art. L.613-2 CPI), est indépendante de toute action en contrefaçon :*

- Paris 17 décembre 1982, PIBD 1983.322.III.96

*Les règles nouvelles en matière de taxes de délivrance et publication paraissaient applicables aux seules délivrances postérieures à la publication des textes en fixant le montant, intervenant selon la procédure de délivrance réformée en 1978 et entrant dans le champ d'application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1978 (art. L.613-2 CPI) :*

*- Paris 12 mai 1980, PIBD 1980.260.III.124; Dossiers Brevets 1980.I.9 (contrat); sur l'irrecevabilité du pourvoi:*

*- Com.16 février 1981, PIBD 1981.282.III.137*

*L'administration décida, toutefois, d'appliquer et maintenir la nouvelle taxation à l'ensemble des délivrances intervenues après le 1er juillet 1979 (Rep.min.26 mai 1980, PIBD 1980.261.I.41).*

*Le débat a été clos par l'article 58 de la loi de finances pour 1980 (J.O.31 décembre 1980, p.3108) :*

*"L'article 45 de la loi n.78.742 du 13 juillet 1978 (art. L.613-2 CPI) ne s'applique pas aux taxes établies au profit de l'INPI conformément à l'article 70 de la loi n.68.1 du 2 janvier 1968 (art. L.411-2 CPI) modifiée sur les brevets d'invention. Ces taxes sont exigibles indépendamment de la date de dépôt de la demande de brevet.*

*Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif".*

**- 32 -** *Les règles nouvelles en matière d'exercice des droits sont applicables à l'ensemble des brevets, délivrés ou non, à compter du 1er juillet 1979. Ainsi en est-il en matière d'obligation au paiement d'annuités, déchéance et restauration :*

*- Paris 16 juin 1980, PIBD 1980.264.III.164*

*- Paris 26 janvier 1981, PIBD 1981.275.III.50*

*L'application ne saurait, pour autant, rétroagir :*

*- TGI Paris 24 février 1984, PIBD 1984.350.III.169*

*Il en est ainsi des problèmes de procédure, dont le sursis à statuer du juge de la contrefaçon jusqu'à la production du rapport de recherche :*

*- TGI Marseille 20 février 1980, PIBD 1981.278.III.87*

*La règle s'élargit aux effets nouvellement attachés par la loi de 1978 aux décisions de justice; la règle est de particulière importance par l'effet erga omnes des décisions d'annulation reconnues à toutes les décisions rendues après le 1er juillet 1979, quelles que soient les dates de dépôt des brevets concernés et même des assignations formées :*

*- TGI Paris 9 décembre 1980, Dossiers Brevets 1980.VI.4.*

*Les nouveaux textes sur la sanction de la contrefaçon sont d'application immédiate :*

*- Com.10 mars 1982, Dossiers Brevets 1982.IV.10*

**- 33 -** *La jurisprudence admet, également, l'application immédiate de l'article 68 §1 3 (art. L.615-17 2° al. CPI) aux clauses compromissaires inscrites dans des contrats antérieurs au 1er juillet 1979 :*

*- Paris 15 juin 1981, PIBD 1982.294.III.15*

#### **§ IV - APPLICATION DE LA LOI DE 1984**

**- 33.1-** *Les premières décisions appliquant la formule d'interdiction provisoire de contrefaçon sont intervenues (v.infra n. 130).*

## § V - APPLICATION DE LA LOI DE 1990

- 33.2 - *La loi du 26 novembre 1990 est entrée en application avec différents points de départ*

*Il y a encore quelques hésitations sur l'entrée en vigueur immédiate de certaines dispositions, par exemple que la jurisprudence tranche peu à peu décidant, par exemple, que les textes sur la priorité interne sont d'application immédiate*

*- Paris 29 mai 1992, Dossiers Brevets 1992.III.1*

Le décret du 5 octobre 1993 a réglé quelques problèmes d'application dans le temps de la loi de 1990.

## CHAPITRE II - LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU DROIT MATERIEL DES BREVETS

- 34 - Les tribunaux ont eu, progressivement, à substituer aux règles de la loi du 25 juillet 1844, connues et pratiquées depuis 125 ans, les dispositions nouvelles du texte de 1968 initial puis rénové en 1978, puis 1984 et 1990 tant pour ce qui est de L'OBTENTION (Section I) des droits que pour ce qui est de leur EXPLOITATION (Section II).

### SECTION I - L'OBTENTION DU DROIT DE BREVET

- 34.1 - La constatation d'un droit de brevet suppose la réunion de différentes conditions, dont il faut, tour à tour, faire l'inventaire (Article I) et considérer le contrôle (Article II).

#### ARTICLE I : INVENTAIRE DES CONDITIONS

- 35 - La naissance du droit de brevet s'opère par la satisfaction donnée à différentes conditions de fond (§ I) dénommées "*régime de brevetabilité*" et différentes conditions de forme (§ II) tenant à la "*demande de brevet*".

### § I - CONDITIONS DE FOND

- 36 - S'alignant sur les dispositions de la Convention de Strasbourg de 1963 et préfigurant, pour l'essentiel, le régime de brevetabilité aujourd'hui retenu par la Convention de Munich, les articles 6 à 12 de la loi du 2 janvier 1968 (arts L.611.10 § 1 à 3, L. 611-15 § 4, L.611-17, L.611-23.2, L.611-II, L.611-13, L.611-14, L.611-15, L.612-1 CPI) ont modifié assez sensiblement les règles françaises de brevetabilité jusqu'alors traditionnelles.

*Les procédures en annulation, surtout, les procédures de rejet, aussi, permettent aux autorités judiciaires et administratives de préciser ces exigences.*

*L'application de l'article 70 ter (art. L.411-2 CPI) sur la réduction des taxes - redevances - fournit à l'administration une autre occasion d'apprécier le défaut manifeste de brevetabilité (v.infra n.71).*

*L'appréciation des conditions de brevetabilité relève du pouvoir des juridictions du fond :*

*- Com.13 février 1990, PIBD 1990.478.III.310*

## I - CONDITIONS POSITIVES DE BREVETABILITE

### A - CARACTERE INDUSTRIEL - INVENTION

- 37 -

Bien que les interventions légales maintiennent pratiquement en état l'exigence de "CARACTERE INDUSTRIEL", c'est à son propos que sont intervenues les premières décisions de justice appliquant le régime nouveau de brevetabilité. La raison en est que l'article 16.5 (art. L.612-12 § 5 CPI) permet au directeur de l'INPI de rejeter les demandes de brevets visant des inventions manifestement dépourvues de caractère industriel au sens de l'article 7 al.2 et 3 (art. L.611-17 § 2 et 3 CPI). Des recours formés devant la Cour d'appel de Paris contre des décisions de rejet prises par le directeur de l'INPI ont ainsi permis à cette juridiction de constater que ne satisfaisaient point à l'exigence de caractère industriel :

. des présentations d'informations :

- Paris 13 juillet 1971, PIBD 1971.67.III.279, Comm.13 février 1973 -rejet-, PIBD 1973.106.III.172 (aff.Manpower).

. un système de jeu publicitaire recourant à des figurines inspirées de l'antiquité :

- Paris 24 novembre 1972, PIBD 1973.107.III.194 (aff.de Buyer).

. une méthode de surveillance de stock :

- Paris 8 janvier 1976, PIBD 1976.166.III.122, Dossiers Brevets 1976.III.7

*Les articles L.611-10 et L.611-16 CPI écartent de la brevetabilité pour défaut d'"invention" :*

. les découvertes, thèmes scientifiques et méthodes mathématiques

. les créations esthétiques

- Dijon 8 août 1991, Dossiers Brevets 1991.IV.1

- TGI Paris 19 décembre 1990, PIBD 1991.501.III.335

- Décision INPI 29 juin 1990, PIBD 1991.497.III.195, Dossiers Brevets 1991.III.0, et

- Paris 13 décembre 1990, PIBD 1991.495.III.126, Dossiers Brevets 1991.I.3

- TGI Paris 19 décembre 1990, PIBD 1991.501.III.335

"Il est indiqué que cette invention a un résultat esthétique; ce résultat n'est pas le seul, car l'invention est susceptible d'une application industrielle détachée du caractère esthétique de l'œuvre réalisée"

- TGI Paris 13 mars 1992, PIBD 1992.532.III.574

. les plans, principes et méthodes

- Décision INPI 29 juin 1990, PIBD 1991.497.III.195, Dossiers Brevets 1991.III.0, et

- Paris 13 décembre 1990, PIBD 1991.495.III.126, Dossiers Brevets 1991.I.3

**- Paris 21 mars 2001, PIBD 2001.725.III.397 (méthode de vente à distance qui relève du domaine économique)**

. les présentations d'informations

. ainsi que les programmes d'ordinateur

- Paris 22 mai 1973, PIBD 1973.107.III.197 : Comm.-rejet- 28 mai 1975, PIBD 1975.155.III.349 (aff.Mobil Oil).

Il a été en revanche décidé que le simple fait pour un procédé de comporter pour sa mise en œuvre l'intervention d'un ordinateur ne provoquait point sa non-brevetabilité :

"La disposition légale qui proscrit la brevetabilité des programmes d'ordinateurs est une disposition exceptionnelle qui doit faire l'objet d'une interprétation restrictive... Un procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu'une ou plusieurs de ses étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme".

- Paris 15 juin 1981, PIBD.1981.285.III.175, Dossiers Brevets 1981.III.1 (aff.Schlumberger).

Un élargissement de la jurisprudence européenne des Chambres de recours technique devrait avoir un effet d'entraînement sur la jurisprudence française :

- C.R.T.15 juillet 1986, JCP. éd.E 1987.14.916, note JM.Mousseron et M.Vivant, Dossiers Brevets 1987.I.1

A défaut du "Patent approach", la réservation des programmes d'ordinateurs peut être assurée par le jeu des droits d'auteur. La loi du 3 juillet 1985 a admis l'application à leur endroit de la propriété littéraire et artistique (Dossiers Brevets 1985.IV. et Cahiers de Droit de l'Entreprise 1984/3, *La protection juridique des logiciels*; Dossiers Brevets 1984.III).

Trois arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation l'ont admise pour la période antérieure :

- Ass.plén.7 mars 1986 (aff.Atari), PIBD 1986.338.III.128, Dossiers Brevets 1986.I.1  
 - Ass.plén.7 mars 1986 (aff.Williams Electronics), PIBD 1986.388.III.129, Dossiers Brevets 1986.I.2  
 - Ass.plén.7 mars 1986 (aff.Pachot.BMW), PIBD 1986.388.III.127, Dossiers Brevets 1986.I.3 et, sur renvoi, Amiens 16 mai 1988, PIBD.1988.443.III.470, Dossiers Brevets 1989.III.1

Adde :

- Paris 27 janvier 1987, PIBD 1987.411.III.167, Dossiers Brevets 1987.IV.I. inf. TGI Evry 11 juillet 1986, Dossiers Brevets 1985.V.I  
 - TGI Paris 8 juillet 1987, PIBD 1988.426.III.31  
 - Tr.Com.Vienne 12 janvier 1988, PIBD 1988.433.III.205  
 - Paris 13 juillet 1988, PIBD 1988.446.III.571  
 - Paris 20 octobre 1988, PIBD 449.III.63, Dossiers Brevets 1989.IV.1  
 - Grenoble 19 septembre 1989, PIBD 1989.467.III.613, Dossiers Brevets 1990.I.1

L'application de la loi du 11 mars 1957 n'emporte pas applicabilité des règles de 1985 sur la dévolution à l'employeur des droits sur logiciel de salarié.

- Civ.I 16 décembre 1992, Dossiers Brevets 1992.V.2

La protection par les règles de la responsabilité civile demeure, par ailleurs, toujours disponible :

- Paris 20 juillet 1982, PIBD 1984.338.III.7; Dossiers Brevets 1984.II.2 (aff.Sofam).

- 37.1 -

Les tribunaux ont rappelé qu'un résultat ne pouvait être réservé, seuls les moyens pour l'obtenir pouvant être appropriés :

- TGI Paris 30 janvier 1985, PIBD 1985.370.III.171  
 - TGI Paris 30 janvier 1985, PIBD 1985.371.III.183

- TGI PARIS 14 avril 1999, PIBD 1999. 684. III. 405

. la simple "idée (élevage en groupe d'animaux) dont les éléments de réalisation pratique ne sont pas définis" :

- Paris 2 avril 1981, PIBD 1981.280.III.116

- TGI Paris 7 janvier 1986, PIBD 1986.351.III.152

L'exigence de caractère industriel - maintenant "d'invention" - est, parfois, aussi, directement appréciée par les tribunaux et

. ou son défaut sanctionné :

- TGI Toulouse 21 juillet 1975, PIBD 1975.157.III.405 conf. par Toulouse 17 juin 1976, PIBD 1976.175.III.351 et Comm.3 mai 1978 -rejet-, PIBD 1978.219.III.287; Dossiers Brevets 1976.I.7; Dossiers Brevets 1977.II.1; Dossiers Brevets 1978.IV.3
- TGI Paris 5 novembre 1980, PIBD 1981.275.III.5
- TGI Paris 21 septembre 1984, PIBD 1985.362.III.47
- TGI Paris 23 janvier 1991, PIBD 1991.504.III.439

. ou sa présence constatée par eux :

- TGI Paris 15 mai 1975 conf. par Paris 31 mars 1977 -inédit-, Dossiers Brevets 1977.V.1 et Comm.22 mai 1979 -rejet- PIBD 1979.242. III.284; Dossiers Brevets 1979.VI.1
- TGI Paris 4 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.432, Dossiers Brevets 1981.I.1
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.247, Dossiers Brevets 1985.VI.6
- TGI Paris 30 mai 1986, PIBD 1986.400.III.383

L'absence de résultat industriel de l'invention appelle l'annulation

- TGI Paris 14 juin 1991, PIBD 1992.514.III.26, Dossiers Brevets 1992.V.4

**- TGI Rennes 14 février 2000, PIBD 2000.704.III.383**

**- 37.2 -** Le défaut partiel de caractère (résultat) industriel peut permettre l'annulation partielle :

- TGI Paris 3 juillet 1981, PIBD 1982.293.III.5

La jurisprudence a appliqué, à plusieurs reprises, le critère traditionnel de distinction entre juxtaposition et combinaison avant d'appliquer, en ce dernier cas, seulement, l'exigence de nouveauté ou d'activité inventive imputant ainsi, à notre sentiment, ladite distinction à la mise en œuvre de la première condition de brevetabilité, celle de caractère industriel; relevons tout particulièrement en ce sens :

- TGI Paris 22 novembre 1979, PIBD 1980.255.III.71; Dossiers Brevets 1980.II.2
- TGI Paris 16 décembre 1982, PIBD 1983.323.III.109, Dossiers Brevets 1983.III.1
- TGI Paris 24 avril 1985, PIBD 1985.376.III.260
- Colmar 25 juin 1985, PIBD 1985.379.III.315
- TGI Paris 4 juillet 1985, PIBD 1985.380.III.331
- TGI Paris 12 novembre 1985, PIBD 1986.385.III.76
- TGI Rennes 27 janvier 1986, PIBD 1986.393.III.228
- TGI Paris 10 avril 1986, PIBD 1986.396.III.289

- Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61, Dossiers Brevets 1992.II.4
- Paris 14 novembre 1991, PIBD 1992.516.III.101

- Com.4 mai 1993, PIBD 1993.551.III.533

**- 37.3 -** Les tribunaux ont rappelé que la brevetabilité de l'invention était indépendante des difficultés rencontrées à son exploitation :

- TGI Paris 10 avril 1980, PIBD 1980.265.III.177
- Paris 11 mars 1981, PIBD 1981.283.III.145

- 38 - *C'est également à propos de rejet qu'est intervenue la première décision appliquant le régime de brevetabilité introduit par la loi de 1978 et affectant à la condition autonome d'"invention" la plupart des exigences exprimées jusqu'alors sous l'expression de "caractère industriel" : ainsi, à propos de l'exclusion des "présentations d'informations" :*

- Paris 7 juin 1982, PIBD 1982.307.III.175; Dossiers Brevets 1982.IV.2

Il en va pareillement du rejet pour défaut d'application industrielle à propos de l'exclusion des "méthodes de diagnostic" :

- Paris 26 mai 1983, PIBD 1983.329.III.189; Dossiers Brevets 1983.III.5
- 38.1 - Au défaut d'invention on peut rattacher le défaut de résultat industriel :
- TGI Paris 14 juin 1991, PIBD 1992.514.III.26, Dossiers Brevets 1992.V.4 (aff.Fritz Bauer)

## **B - APPLICATION INDUSTRIELLE**

- 38.2 - Le contentieux propre à l'exigence *stricto sensu* d'application industrielle est peu nourri :

- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.246, Dossiers Brevets 1985.VI.6

- TGI Paris 17 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.207

- TGI Paris 12 février 1997, PIBD 1997.635.III.361

"L'invention revendiquée est ainsi manifestement susceptible d'être utilisée dans l'industrie; que le grief de défaut d'application industrielle soulevé de fait par les appelantes sera, en conséquence, rejeté".

- Paris 4 juillet 1997, PIBD 1997.642.III.571 conf. TGI Paris 23 octobre 1996, inédit.

- TGI Paris 11 mars 1998, PIBD 1998.659.III.399

Relevons à propos de l'existence d'un "résultat industriel"

- TGI Paris 1er octobre 1987, PIBD 1988.427.III.56

- Paris 4 février 1993, PIBD 1993.55.III.341 et Com. 4 avril 1995 (rejet), PIBD 1995.590.III.302

- TGI Paris 10 septembre 1997, PIBD 1998.646.III.40

"Attendu que... dans la revendication, le brevet énonce le résultat souhaité sans décrire le moyen pour l'obtenir. Cette revendication, non brevetable, sera donc déclarée nulle, par application des articles L.611-15 et L.613-25-a CPI".

- Com.19 décembre 2000, PIBD 2001.721.III.277

**Le caractère industriel de l'invention est décrit dans la revendication qui ne couvre pas un résultat abstrait mais au moyen défini par sa fonction (hormone de croissance humaine).**

L'imperfection du résultat, dès lors qu'il existe, ne permet pas l'annulation du brevet

- Lyon 16 juillet 1992, inédit, et Com. 3 mai 1995, PIBD 1995.591.III.317

- TGI Paris 5 novembre 1997, PIBD 1998.648.III.99

**Le résultat imparfait ne conduit pas à un défaut d'application industrielle (par le fondement de l'article 57 de la CBE)**

- TGI Paris 16 juin 2000, PIBD 2000.710.III.605

- 38.3 -

L'article L.611-16 CPI refuse le caractère d'"*application industrielle*" aux "*méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal*"

- Paris 20 janvier 1977, PIBD 1977.200.III.358, Dossiers Brevets 1977.II.2 et Com. - rejet - 27 novembre 1978, PIBD 1979.250.III.56

- TGI Paris 23 septembre 1991, PIBD 1993.535.III.12  
- Adde TGI Paris 8 avril 1994, PIBD 1994.571.III.398

"Une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique consiste dans un ensemble de démarches raisonnées, suivies et reliées entre elles émanant de l'homme du métier destinées à parvenir à la découverte des moyens de prévenir, de traiter, de soulager, de dissiper ou d'atténuer les symptômes d'un trouble résultant d'une affection ou d'un dysfonctionnement du corps humain ou animal ou de le guérir"

- Paris 29 octobre 1997, PIBD 1998.646.III.29  
- TGI Paris 25 mars 1998, PIBD 1998.659.III.402, Dossiers Brevets 1998.IV.1  
- TGI Lille 28 mai 1998, PIBD 1998.663.III.520

Relevons, toutefois, une décision importante en matière de génie génétique

"Attendu qu'il y a lieu d'entendre par application industrielle la possibilité de fabriquer ou d'utiliser l'objet de l'invention... que, dès lors, un plasmide exprimant la HCH seule n'est pas susceptible d'application industrielle faute de pouvoir être fabriquée ou utilisée dans l'industrie au cours de l'enseignement de cette revendication indépendante et des connaissances générales de l'homme du métier; que dès lors la revendication 10 doit être annulée pour défaut d'application industrielle et insuffisance de description"

- Paris 30 mai 1997, PIBD 1997.639.III.489, inf. TGI Paris 21 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.308

### C - NOUVEAUTE

- 39 -

L'exigence de "nouveau" est traditionnelle.

Le rétrécissement de l'exigence après la loi de 1968 limite, bien souvent, la perte de la nouveauté à l'établissement d'une "*divulgateion*" au sens étroit du terme : une contrariété provenant du demandeur, lui-même :

"La divulgation d'un brevet suppose que son objet ait été rendu accessible au public, c'est-à-dire accessible à toute personne qui, non tenue au secret, aurait été, à la veule vue de la pièce alléguée, en mesure de comprendre le procédé et de le reproduire"

- Paris 18 janvier 1995, Dossiers Brevets 1995.IV.1

- Paris 6 juillet 1993, PIBD 1993.555.III.669 et Com.12 décembre 1995 (rejet), PIBD 1996.607.III.143 (aff.Matein)

Elle doit être satisfaite au jour du dépôt, voire plus tôt par l'effet des mécanismes de priorité :

- unioniste : en application de l'article IV de la Convention d'Union de Paris, fréquemment appliqués  
- internationale : en application de l'article L.611-12 CPI) : sans application jurisprudentielle à notre connaissance  
- interne : la réforme de 1990 a introduit le mécanisme (mal ?) dit de la "*priorité interne*" (v. JM.Mousseron, *La priorité interne*, Dossiers Brevets 1993.IV) avec l'article 13 bis nouveau de la loi des brevets (art. L.612-7 CPI). Le texte est immédiatement applicable :

- Paris 29 mai 1992, PIBD 1992.533.III.609, Dossiers Brevets 1992.III.1

L'exigence de nouveauté est formellement maintenue en l'état que lui reconnaissait la loi de 1844 et de nombreuses décisions de justice ont ainsi fait application à des brevets déposés après le 1er janvier 1969 des règles de nouveauté absolue mises au point par la jurisprudence ancienne en matière de divulgation par le demandeur, particulièrement, annulant ou non les brevets concernés. Citons en guise d'exemples :

- TGI Paris 27 avril 1974, PIBD 1974.134.III.349
- TGI Paris 13 juillet 1974, PIBD 1975.143.III.90; Dossiers Brevets 1975.IV.2
- TGI Marseille 3 mars 1975 -inédit- conf. par Aix-en-Provence 19 décembre 1975, PIBD 1978.217.III.249 et Comm.19 décembre 1977 -rejet-, PIBD 1978.217.III.245
- TGI Paris 6 mars 1975, PIBD 1975.159.III.451; Dossiers Brevets 1975.III.7
- TGI Paris 19 mars 1975, PIBD 1975.160.III.471
- TGI Paris 19 juin 1975, PIBD 1976.168.III.182
- TGI Lyon 17 juin 1976 -inédit- conf. par Lyon 4 octobre 1977, PIBD 1978.205.III.4
- Paris 25 juin 1976, PIBD 1977.183.III.9
- TGI Paris 30 septembre 1976, PIBD 1977.191.III.190
- Paris 15 décembre 1981, PIBD 1982.301.III.97 inf. TGI Paris 11 mai 1978, PIBD 1979.228.III.21
- TGI Paris 21 décembre 1978, PIBD 1979.234.III.162
- TGI Lyon 18 décembre 1979 conf par Lyon 9 juillet 1981, PIBD 1982.298.III.61
- TGI Paris 14 mai 1980 inf. par Paris 17 novembre 1981, PIBD 1982.296.III.34, Dossiers Brevets 1982.IV.3
- TGI Paris 4 mai 1982, PIBD 1982.308.III.188
- TGI Lille 7 juillet 1982, PIBD 1982.310.III.209
- Paris 17 décembre 1982, PIBD 1983.321.III.79
- TGI Bordeaux 15 avril 1985, PIBD.1986.395.III.356
- TGI Paris 25 mai 1986, PIBD 1986.399.III.54, Dossiers Brevets 1986.VI.I
- TGI Paris 24 Octobre 1986, PIBD 1987.406.III.66, Dossiers Brevets 1987.IV.2
- Paris 26 mai 1988, PIBD 1988.442.III.438 et Com.9 mai 1990 (rejet) PIBD 1990.484.III.505
- TGI Bordeaux, 27 juin 1989, PIBD 1990.489.III.674
- TGI Paris 17 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.207
- TGI Paris 19 octobre 1989, PIBD 1990.472.III.101, Dossiers Brevets 1990.IV.3
- TGI Paris 10 avril 1990, PIBD 1990.484.III.513, Dossiers Brevets 1991.II.5
- TGI Marseille 26 juin 1990, PIBD 1990.486.III.573
- TGI Paris 19 décembre 1990, PIBD 1991.501.III.335
- TGI Paris 10 janvier 1991, PIBD 1991.503.III.401
- Paris 29 janvier 1991, Dossiers Brevets 1991.II.2
- Paris 14 février 1991, Dossiers Brevets 1991.II.3
- Paris 3 avril 1991, Dossiers Brevets 1991.II.4
- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.33
- TGI Paris 7 novembre 1991, PIBD 1992.517.III.134, conf. (partiellement) par Paris 16 juin 1995, PIBD 1995.596.III.447
- Paris 14 novembre 1991, PIBD 1992.516.III.101
- TGI Lyon 8 janvier 1992, PIBD 1992.527.III.421 (2 espèces)
- Paris 9 janvier 1992, PIBD 1992.522.III.269
- TGI Paris 13 mai 1992, PIBD 1992.532.III.574
- TGI Paris 9 juillet 1992, PIBD 1992.534.III.645 et Paris 13 mars 1996 (conf.), PIBD 1996.612.III.305
- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1993.535.III.8
  
- TGI Paris 7 avril 1995, PIBD 1995.593.III.369 (aff.Italdibipack c. Minipack-Torre), Dossiers Brevets 1995.III.2

**- Paris 9 février 2001, PIBD 2001.725.III.389**

Faut-il encore que l'antériorité au dépôt de la demande de brevet de ces document ou de ces faits soit établie :

- TGI Paris 16 octobre 1992, PIBD 1993.536.III.49
- Paris 6 juillet 1993, PIBD 1993.555.III.669

mais c'est à tort que l'antériorité est réservée à des documents "*ayant date certaine*"

- TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.284

La principale innovation a été réalisée, dans l'affaire Cosmao, par une très importante décision rendue par la Cour d'appel de Paris (v. infra).

S'agissant d'une invention de groupement, l'exigence d'une antériorité de toutes pièces est toujours maintenue pour exclure la nouveauté; citons à titre d'exemples :

- TGI Paris 7 novembre 1984, PIBD 1985.363.III.73 conf. par Paris 30 avril 1987, PIBD 1987.319.III.347
- TGI Paris 12 février 1987, PIBD 1987.415.III.269
- TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.287
- TGI Paris 16 mai 1990, PIBD 1990.485.III.541, Dossiers Brevets 1990.V.1
- TGI Paris 16 mai 1990, PIBD 1990.485.III.543
- TGI Paris 18 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.76
- TGI Paris 19 décembre 1990, PIBD 1991.501.III.335
- Paris 12 février 1991, PIBD 1991.503.III.397
  
- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.93 conf. par Paris 6 janvier 1994, PIBD 1994.565.III.225
- Paris 5 février 1992, PIBD 1992.524.III.330 et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.572.III.417
- Paris 6 mai 1993, inédit, et Com.18 juin 1996 (rejet), PIBD 1996.619.III.515
- Paris 22 Février 1994 et Com.16 janvier 1996 (rejet), PIBD 1996.608.III.175, Dossiers Brevets 1996.IV.8
- Com. 1er mars 1994, PIBD 1994.567.III.289, Dossiers Brevets 1994.III.3
- Paris 4 octobre 1995, PIBD 1996.601.III.5
- Com.12 mars 1996, PIBD 1996.611.III.273, Dossiers Brevets 1996.II.3 (aff.Thomann)
  
- Paris 30 mai 1997, PIBD 1997.639.III.489, inf. TGI Paris 21 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.308
- TGI Lyon 11 janvier 1996, conf. Lyon 2 juillet 1998, PIBD 1998.665.III.555
- TGI Paris 5 novembre 1997, PIBD 1998.648.III.99
- TGI Paris 11 mars 1998, PIBD 1998.659.III.399
- TGI Paris 30 avril , PIBD 1998.661.III.453
  
- Toulouse 22 mars 1999, PIBD 1999. 679. III. 273

Ailleurs, le défaut d'identité à une information antérieure motive l'affirmation de la nouveauté :

**Et la Cour de cassation relève que des différences par rapport au système breveté prive l'antériorité de tout effet destructeur de nouveauté :**

**- Com. 16 janvier 2001, PIBD 2001.720.III.257**

- TGI Paris 7 novembre 1984, PIBD 1985.365.III.95

La jurisprudence Cosmao détourne, toutefois, vers l'appréciation de l'activité inventive la prise en compte des équivalences.

"Pour apprécier la nouveauté du brevet au sens de la loi de 1968, il n'y a pas lieu de rechercher si le moyen décrit dans l'antériorité constituerait ou non l'équivalent de celui qu'enseigne le brevet ou si les deux dispositifs fourniraient ou non un résultat industriel identique".

- Paris 6 mars 1975, PIBD 1975.158.III.418, Dossiers Brevets 1975.III.7

On peut, toutefois, citer en sens inverse, quelques décisions annulant pour défaut de nouveauté à raison d'équivalents inscrits dans l'état de la technique :

- TGI Paris 30 septembre 1976, Dossiers Brevets 1977.IV.8
- TGI Marseille 14 mars 1979, PIBD 1979.244.III.337

D'autres décisions évoquent de manière plus générale :

"La nouveauté devant s'apprécier de façon stricte..."

- TGI Paris 24 janvier 1980, PIBD 1980.261.III.133, Dossiers Brevets 1981.II.1

Ailleurs, il est noté :

"Il est de jurisprudence constante que, pour être parfaite, la divulgation antérieure doit comprendre l'ensemble des moyens revendiqués agencés de la même façon et remplissant les mêmes fonctions".

- TGI Paris 20 septembre 1984, PIBD 1985.362.III.45
- TGI Paris 25 mars 1986, PIBD 1986.356.III.287

**- Com. 5 janvier 2001, PIBD 2001.726.III.427**

**« 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 ou 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.**

A défaut d'être énoncée, la formule est ailleurs appliquée :

- Paris 13 juin 1980, PIBD 1980.269.III.222, Dossiers Brevets 1981.III.2
- TGI Paris 27 juin 1980, PIBD 1981.271.III.4, Dossiers Brevets 1981.IV.2
- Paris 17 octobre 1980, Dossiers Brevets 1981.II.2
- TGI Paris 4 mai 1982, PIBD 1982.308.189, conf.par Paris 28 mars 1985, PIBD 1985.374.III.227
- TGI Paris 27 novembre 1984, PIBD 1985.365.III.98

Le défaut de nouveauté résultera, le plus souvent, désormais, d'une divulgation, c'est à dire du fait du demandeur, lui-même :

- TGI Paris 27 janvier 1986, PIBD 1986.398.III.336
- TGI Bordeaux 24 novembre 1986, PIBD 1987.405.III.53
- TGI Paris 28 novembre 1986, PIBD 1987.409.III.133
- TGI Paris 5 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.174.
- TGI Paris 23 mars 1988, PIBD 1988.437.III.301, Dossiers Brevets 1989.I.2

pourvu qu'elle soit bien établie dans sa matérialité

- TGI Paris 5 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.174 (oui)
- TGI Paris 21 septembre 1988, PIBD 1989.447.III.5, Paris 6 juillet 1993, PIBD 1993.555.III.669, Com.12 décembre 1995, PIBD 1996.607.III.142 (aff.Lamotte et Matein c. Furmanite)
- TGI Paris 31 janvier 1990, PIBD 1990.481.III.409
- TGI Paris 16 mai 1990, PIBD 1990.485.III.541, Dossiers Brevets 1990.V.1, Paris 19 septembre 1994, Com.12 décembre 1995, PIBD 1996.607.III.142 et Paris 17 septembre 1997, PIBD 1997.644.III.637 (aff.Matein-Furmanite)
- TGI Paris 16 mai 1990, PIBD 1990.485.III.543
- TGI Lyon 30 septembre 1987 et Lyon 15 novembre 1990 (inf.) PIBD 1991.497.III.185
- TGI Paris 15 janvier 1992, PIBD 1992.520.III.219 conf. par Paris 10 mai 1994, PIBD 1994.574.III.467 (aff.Bobault)

- TGI Paris 28 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.81
- TGI Paris 29 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.84
- Paris 6 juillet 1993, PIBD 1993.555.III.669, Dossiers Brevets 1993.IV.5
- Paris 28 mai 1999, PIBD 1999. 687. III. 501, Dossiers Brevets 1999. II. 1

et dans son efficacité

"La distribution antérieure au brevet ne constitue une antériorité révélant nul le brevet qu'autant que la mise dans le commerce permet de révéler par analogie la priorité de fabrication".

- Com.23 février 1993, PIBD 1993.547.III.409
- Toulouse 3 mai 1990 (inédit) et Com. - rejet - 4 janvier 1994, PIBD 1994.564.III.195, Dossiers Brevets 1994.IV.8
- TGI Paris 11 décembre 1991, inédit, conf. par Paris 8 mars 1994, PIBD 1994.569.III.339 (aff.Screg)
- TGI Paris 5 mai 1993, inédit, conf. par Paris 29 novembre 1995, PIBD 1996.605.III.89
- TGI Paris 5 juin 1997, PIBD 1997.644.III.641

"Il appartient au demandeur à l'annulation de prouver que le système breveté a été librement accessible au public.

Il ne fait pas cette preuve par sa seule affirmation que les camions ont circulé sur la voie publique et étaient non recouverts de bâches de telle sorte qu'un technicien quelconque aurait pu prendre connaissance par simple vision de l'ensemble du dispositif expérimenté... Si la supposition qu'à l'occasion d'un arrêt de ces camions sur la voie publique, certaines personnes auraient pu soulever les bâches ou les carters et examiner en détail le système hydraulique existant ne peut être écartée, force est cependant de constater qu'il se serait agi d'un acte frauduleux et déloyal"

- TGI Rennes 8 septembre 1997, PIBD 1998.646.III.46

**- Com. 24 octobre 2000, PIBD 2001.714.III.71**

**C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu, avant dépôt du brevet, divulgation du produit destructrice de nouveauté.**

Les problèmes d'existence ou de défaut d'une obligation, contractuelle, de secret obtiennent une importance accrue :

- TGI Quimper 9 mai 1986, PIBD 1986.402.III.432, Dossiers Brevets 1988.I.2
- Bordeaux 28 janvier 1986, inédit et Com. (rejet) 19 mars 1987, Dossiers Brevets 1987.IV.3
- TGI Paris 3 juillet 1987, PIBD 1988.425.III.3, inf. par Paris 18 janvier 1990, PIBD 1990.476.III.252
- TGI Paris 15 octobre 1987, PIBD 1988.429.III.103, inf. par Paris 4 février 1993, PIBD 1993.545.III.341
- Paris 18 janvier 1990, PIBD 1990.476.III.249, Dossiers Brevets 1990.II.2
- Paris 18 janvier 1990, PIBD 1990.476.III.243
- TGI Paris 12 septembre 1990, PIBD 1991.491.III.7, Dossiers Brevets 1991.V.3
- TGI Paris 5 juin 1991, PIBD 1991.511.III.672
- TGI Paris 16 octobre 1992, PIBD 1993.536.III.52

"Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé qu'aucune obligation de secret ne pesait sur S. et en a conclu que la fourniture à celle-ci des documents constituait une divulgation privant l'invention de son caractère de nouveauté"

- Paris 8 mars 1994, PIBD 1994.568.III.316 conf. TGI Paris 15 avril 1992, inédit (aff.Nozick)

- Paris 8 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.232 (non)

A l'inverse :

"-Intervenant- dans le cadre d'un contrat de prestation de service, C. était, donc, nécessairement tenu à la confidentialité et la divulgation des plans, au demeurant non prouvée, ne pouvait avoir été que frauduleuse et ne peut porter atteinte au caractère confidentiel de l'établissement des schémas".

- TGI Rennes 8 septembre 1997, PIBD 1998.646.III.46

Les tribunaux distinguent, alors, selon la nature des relations entre auteurs bénéficiaires de la divulgation

- TGI Paris 4 mars 1998, PIBD 1998.660.III.429

Faut-il encore que les conditions de l'obligation de confidentialité aient été respectées

- TGI Paris 18 octobre 1995, PIBD 1996.604.III.63

Le défaut de nouveauté pourra même résulter d'un accord permettant cette divulgation:

- TGI Paris 26 mai 1986, PIBD 1986.395.III.353, Dossiers Brevets 1986.VI.1

L'application de cette exigence doit intervenir après invention revendiquée; les deux premières décisions innovant ainsi du point de vue technique ont été rendues par le Tribunal de grande instance de Paris :

- TGI Paris 13 novembre 1974, PIBD 1975.148.III.188

- TGI Paris 10 mars 1975, PIBD 1975.148.III.193, Dossiers Brevets 1975.V.7

- TGI Paris 8 décembre 1993, PIBD 1994.562.III.144

- **39.1** - Il faut, aussi, que le breveté ne soit point immunisé à son endroit par l'application de l'article 9 (art. L. 611-13 CPI) de la loi des brevets

- Paris 19 février 1987, PIBD 1987.416.III.288, inf. TGI Paris 23 novembre 1984, (inédit)

- Paris 19 mars 1987, Dossiers Brevets 1987.II

- Paris 26 octobre 1988, PIBD 1989.449.III.71, Dossiers Brevets 1989.V.3 inf. TGI Paris 26 mai 1986, Dossiers Brevets 1986.VI.1

- Com.13 décembre 1988, Dossiers Brevets 1989.IV.5

Pour l'application de cette immunisation, il a été jugé qu'il fallait se placer à la date de priorité pour savoir s'il y avait eu divulgation

- Paris 16 janvier 1992, PIBD 1992.524.III.326, Dossiers Brevets 1993.III.3

#### **D - ACTIVITE INVENTIVE**

- **40** - Les décisions les plus attendues ont été pendant longtemps et demeurent les décisions appliquant l'article 9 de la loi des brevets (art. L.611-14 CPI) définissant l'activité inventive exigée par l'article 6 alinéa 2 (art. L.611-10 2° al. CPI) de la loi nouvelle.

Il a été précisé que la critique faite de la nouveauté ne permettait pas aux juges de statuer sur l'activité inventive de l'information considérée :

- Com.24 novembre 1987, PIBD 1988.427.III.55, Dossiers Brevets 1988.IV.8

Seuls les certificats d'addition déposés sous le régime initial de 1968 ont été soustraits à cette exigence par rapport à l'information du titre support :

- TGI Paris 6 janvier 1986, PIBD 1986.390.III.177

Le premier jugement fut rendu par le Tribunal de Paris, le 17 décembre 1973; le premier arrêt par la Cour de Douai, le 25 février 1975, réformant un jugement qui avait annulé un brevet pour défaut de nouveauté et en reconnaissait la validité; les deux premières décisions de cassation ont été rendues par la Chambre commerciale, le 3 mai 1978.

- 41 -

Près de mille espèces, sans doute, ont, à ce jour, été examinées par les tribunaux :

- TGI Lille 5 décembre **1973**, inédit, et Douai 25 février 1975 (inf.), PIBD 1976.164.III.73 (aff.Bridoux)
- TGI Paris 17 décembre 1973, PIBD 1974.127.III.192; Paris 6 mars 1975 (inf.), PIBD 1975.158.III.418 (aff.Cosmao); Dossiers Brevets 1975.III.7
- TGI Rennes 18 mars **1974**, inédit et Rennes 18 février 1975, PIBD 1975.145.III.115 (aff.Flashmatic)
- TGI Paris 21 mars 1974, PIBD 1974.126.III.178; Paris 8 novembre 1976, PIBD 1977.188.III.122, Comm.3 mai 1978, PIBD.1978.219.III.286 (aff.Gesnouin); Dossiers Brevets 1977.III.3
- TGI Paris 27 avril 1974, PIBD 1974.134.III.349 (aff.Culottes Fanty)
- TGI Paris 27 mai 1974, PIBD 1974.138.III.417 (aff.Auto Alarm)
- TGI Paris 11 juin 1974, PIBD 1974.138.III.419 (aff.Verres et Techniques)
- TGI Paris 13 juillet 1974, PIBD 1975.143.III.90; Paris 25 juin 1976, PIBD 1977.183.III.9 (aff.Euroceram)
- TGI Paris 13 novembre 1974, PIBD 1975.148.III.188; Paris 11 mars 1977, PIBD 1978.202.III.413 et Dossiers Brevets 1977.V.3; Comm.6 mars 1979 -rejet-, PIBD 1979.240.III.252 (aff.Avon-Rubber); Dossiers Brevets 1980.I
- TGI Paris 10 mars **1975**, PIBD 1975.148.III.193 (aff.Smith-Corona-Merchant)
- TGI Lyon 18 mars 1975, PIBD 1975.153.III.308 et Lyon 17 décembre 1975, PIBD 1976.170.III.227 (aff.Emaumeta); Dossiers Brevets 1975.VI.3
- TGI Paris 26 mars 1975, PIBD 1976.161.III.9; Paris 16 juin 1977, PIBD 1978.211.III.115; Comm.6 mars 1979 (cass.), PIBD.1979.240.III.252; Dossiers Brevets 1979.IV.3 (aff.Europe Vibration)
- TGI Paris 26 avril 1975, PIBD 1975.154.III.329 et Paris 28 novembre 1977, PIBD 1978.208.III.37 (aff.Altulor); Dossiers Brevets 1975.VI.2
- TGI Lyon 29 avril 1975, PIBD 1975.183.III.53; Lyon 2 novembre 1976, PIBD 1977.185.III.43; Comm.-rejet- 3 mai 1978, PIBD 1978.219.III.285 (aff.Laetitia); Dossiers Brevets 1978.IV.3
- TGI Paris 19 juin 1975, PIBD 1976.168.III.182; Paris 11 mai 1976, PIBD 1976.180.III.451 (aff.C.E.D.R.E.)
- TGI Lyon 19 juin 1975, inédit, et Lyon 15 décembre 1976, PIBD 1977.193.III.226; Dossiers Brevets 1977.V.2 (aff.Ingels)
- TGI Paris 11 octobre 1975, PIBD 1976.170.III.233 (aff.du rideau de douche)
- TGI Marseille 15 décembre 1975, inédit; Aix-en-Provence 25 janvier 1977 (inf.) PIBD 1978.208.III.39; Comm.5 mars 1979 -rejet-, PIBD 1979.238.III.216 (aff.Lelouch)
- TGI Paris 20 mars **1976**, PIBD 1976.179.III.420 conf.par Paris 13 juin 1980, PIBD 1980.209.III.222 (aff.Printex)
- TGI Lyon 8 juin 1976, PIBD 1977.187.III.100 et Lyon 2 mai 1978 (inf.), PIBD 1978.218.III.271 (aff.Ecochard); Dossiers Brevets 1978.V.3; Comm.10 mars 1980 -rejet-, PIBD 1980.259.III.113; Dossiers Brevets 1980.V.2
- TGI Paris 30 septembre 1976, PIBD 1977.191.III.190 (aff.British Aircraft)
- TGI Paris 19 octobre 1976, PIBD 1977.192.III.209 (aff.Chlortuluron : Ciba Geigy c/Procida); Dossiers Brevets 1977.III.4
- TGI Paris 8 mars **1977**, PIBD 1977.201.III.388; Paris 6 février 1979 (conf.), PIBD 1979.243.III.309

- TGI Lille 6 janvier **1978** (inédit) inf.par Douai 6 février 1980, PIBD 1980.270.III.238 (aff. Gruhier), cassé par Com.9 décembre 1981, PIBD 1982.III.61
- TGI Paris 19 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.348 conf.par Paris 19 décembre 1979, PIBD 1980.256.III.83 (aff.Dessange)
- TGI Marseille 25 janvier 1978, PIBD 1978.211.III.121 (aff.Bargy); Dossiers Brevets 1978.V.1
- TGI Paris 26 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.349 conf.par Paris 22 janvier 1980, PIBD 1980.260.III.123; Dossiers Brevets 1980.V.3 (aff.Vygon Stérile)
- TGI Paris 9 février 1978, inédit, inf.par Paris 13 juin 1980, PIBD 1980.269.III.222; Dossiers Brevets 1981.III.2 (aff.Printex)
- TGI Paris 23 février 1978, inédit, conf.par Paris 28 janvier 1980; Dossiers Brevets 1980.VI.2 (aff.F.M.C.)
- TGI Paris 17 mars 1978, inédit, conf.par Paris 25 juin 1979, PIBD 1979.246.III.383 (aff.Rousset)
- TGI Paris 6 avril 1978, PIBD 1979.227.III.7 conf.par Paris 11 décembre 1980, PIBD 1981.277.III.71 (aff.Cortine)
- TGI Paris 28 avril 1978, PIBD 1979.227.III.8 inf.par Paris 13 juin 1980, PIBD 1980.269.III.223; Dossiers Brevets 1981.III.2 (aff.Printex)
- TGI Paris 12 juin 1978, PIBD 1979.231.III.61 (aff.de Beers)
- TGI Paris 6 juillet 1978 (aff.Chlortoluron : Ciba Geigy c/Phytheurop), Dossiers Brevets 1978.III.1 conf.par Paris 19 octobre 1979, PIBD.1980.253.III.48; Dossiers Brevets 1979.IV.1
- TGI Paris 7 juillet 1978, PIBD 1979.231.III.82 inf.par Paris 10 juin 1980, PIBD 1981.272.III.17 (aff.Chelle)
- TGI Paris 10 juillet 1978, conf.Paris 17 octobre 1980, PIBD 1981.292.III.267, Dossiers Brevets 1981.II.2 (aff.Beecham)
- TGI Paris 8 décembre 1978, PIBD 1979.III.135 conf.par Paris 11 mars 1981, PIBD 1981.283.III.145 et 146, Dossiers Brevets 1982.II.2; Com.15 février 1983, PIBD 1983.326.III.148 et 328.III.176 (aff.Ami 2 espèces)
- TGI Paris 21 décembre 1978, PIBD 1979.234.II.162 (aff.Tradifrance) conf.par Paris 7 juillet 1981 PIBD 1981.290.III.237
  
- TGI Paris 23 janvier **1979**, PIBD 1979.239.III.237 (aff.Technifil c/Safil)
- TGI Paris 23 janvier 1979, PIBD 1979.234.III.236 (aff.Technifil c/Zenith)
- TGI Lyon 8 février 1979, PIBD 1980.260.III.129; Lyon 23 octobre 1980 (conf.) PIBD 1981.292.III.269 (aff.Damiano)
- TGI Paris 9 mars 1979, PIBD 1979.243.III.312; Dossiers Brevets 1980.I.2 (aff.Fenollar) conf.par Paris 8 mars 1982, PIBD 1982.306.III.162
- TGI Paris 20 avril 1979, inédit, Dossiers Brevets 1979.IV.2
- TGI Paris 25 mai 1979, PIBD 1979.247.III.407; Dossiers Brevets 1980.IV.1 (aff.Irrifrance)
- TGI Paris 21 juin 1979, PIBD 1979.248.III.491; Dossiers Brevets 1980.I.3 (aff.Timwear) inf.par Paris 26 janvier 1982, PIBD 1982.303.III.119, Dossiers Brevets 1982.V.3
- TGI Paris 29 juin 1979, PIBD 1979.248.III.431; Dossiers Brevets 1979.V.1 (aff.Gosse)
- TGI Paris 11 octobre 1979, PIBD 1980.250.III.16 conf.par Paris 15 juin 1981, PIBD 1981.289.III.223
- TGI Paris 18 décembre 1979, PIBD 1980.252.III.38 (aff.Laprade)
- TGI Paris 18 décembre 1979, conf.part.par Paris 12 janvier 1982, PIBD.1982.300.III.87 (aff.Rossi)
  
- TGI Bordeaux 9 janvier **1980**, PIBD 1981.290.III.241 (aff.Van der Lely)
- TGI Paris 24 janvier 1980, PIBD 1980.261.III.133 (aff.Pottinger), Dossiers Brevets 1981.II.1
- TGI Paris 5 février 1980, PIBD 1980.261.III.134 (aff.Bellocq) conf.par Paris 22 février 1982, PIBD 1982.306.III.162
- TGI Paris 6 février 1980, PIBD 1980.260.III.27 (aff.Charlier) et Dossiers Brevets 1980.VI.1
- TGI Paris 17 mars 1980, PIBD 1980.266.III.188 (aff.Rhinolith)
- TGI Paris 10 avril 1980, PIBD 1980.265.III.177 inf.Paris 17 décembre 1982, PIBD 1983.321.III.79
- TGI Lyon 29 avril 1980 conf.par Lyon 6 octobre 1981, PIBD 1982.297.III.47
- TGI Paris 28 mai 1980, PIBD 1980.268.III.211 (aff.Kautex) -2 espèces- conf.par Paris 13 avril 1983, PIBD 1983.328.III.177

- TGI Paris 25 juin 1980, PIBD 1980.270.III.240, Dossiers Brevets 1981.I.2 (aff.Erika) conf.par Paris 3 mai 1983, PIBD 1983.328.III.177
- TGI Paris 27 juin 1980, PIBD 1981.271.III.4, Dossiers Brevets 1981.IV.2 (aff.Wagner)
- Toulouse 28 avril 1980 et Com.8 juin 1982 -cass- PIBD 1982.313.III.245. Bordeaux 11 décembre 1984 (résumé) cassé par Com.18 décembre 1986, PIBD 1987.410.III.149
- TGI Paris 5 novembre 1980, PIBD 1981.275.III.51 (aff.Ferrero)
- TGI Paris 4 décembre 1980, PIBD 1981.276.III.66 (aff.Tingaud) conf.par Paris 24 mars 1983, PIBD 1983.330.III.203
- TGI Paris 9 décembre 1980, Dossiers Brevets 1980.VI.4 (aff.Van der Lely)
- TGI Paris 21 décembre 1980, PIBD 1981.279.III.97 (aff.Safe Electronic System)
  
- TGI Paris 22 janvier **1981**, PIBD 1981.270.III.97, Dossiers Brevets 1981.V.4 (aff.Fichet Bauche) inf.par Paris 17 décembre 1982, PIBD 1983.322.III.96 et Com.26 mars 1985 -rejet-, Dossiers Brevets 1986.II.2
- Douai 29 avril 1981, inédit, cassé par Com.7 décembre 1982, PIBD 1983.324.III.117, Dossiers Brevets 1983.III. 2 (aff.Hoyez Alu)
- TGI Paris 30 juin 1981, PIBD 1981.289.III.224
- TGI Paris 2 juillet 1981, PIBD 1981.292.III.270 (aff.Colgate), Dossiers Brevets 1982.IV.6 inf.par Paris 25 mars 1983, PIBD 1983.327.III.161; Com. -rejet- 11 juin 1985, PIBD 1986.381.III.1
- TGI Paris 3 juillet 1981, PIBD 1982.294.III.5 (aff.Honda)
  
- TGI Paris 2 mars **1982**, PIBD 1982.304.III.136 conf.par Paris 29 mars 1984, PIBD 1984.350. III.165 (aff.Sem); Dossiers Brevets 1984.I.2
- TGI Paris 5 mars 1982, PIBD 1982.306.III.103 inf.part.Paris 6 juillet 1983, PIBD 1983.334.III.266
- TGI Paris 21 avril 1982, PIBD 12982.306.III.164; Dossiers Brevets 1982.II.3 conf.par Paris 23 janvier 1984, PIBD 1984.349.III.154 (aff. Sclavo)
- TGI Paris 21 mai 1982, Dossiers Brevets 1982.II.1 conf.par Paris 15 février 1984, PIBD 1984.349.III. 154 et Com.18 février 1986 -rejet-, PIBD 1986.391.III.189 (aff.Chlortoluron-Interphyto)
- TGI Paris 28 juin 1982, PIBD 1982.311.III.220 (aff.Hutchinson)
- TGI Paris 8 juillet 1982, PIBD 1982.312.III.235 conf.par Paris 27 novembre 1984, PIBD 1985. 365.III.118 (aff. Science Union), Dossiers Brevets 1985.I.5 et (rejet) Com.22 juillet 1986, PIBD 1987.404.III.22
- TGI Paris 16 septembre 1982, PIBD 1982.314.III.262 conf.par Paris 17 avril 1984, PIBD 1984. 53.III. 205 (aff.Covem)
- TGI Paris 15 novembre 1982, PIBD 1982.322.III.98 conf.par Paris 30 janvier 1984, PIBD 1984.348. III.141
- TGI Paris 16 décembre 1982, PIBD 1983.321.III.79; Dossiers Brevets 1983.III.1 (aff.Guima) conf.par Paris 13 novembre 1984, PIBD.1985.364.III.88
  
- TGI Paris 6 janvier **1983**, PIBD 1983.325.III.133 (aff.Chaffoteaux-Maury) conf.par Paris 6 novembre 1984, PIBD 1985.364.III.86
- TGI Paris 19 janvier 1983, PIBD 1983.324.III.119 (aff.Obrist)
- TGI Paris 20 janvier 1983, conf.par Paris 13 mars 1984, Dossiers Brevets 1985.I.1 (aff.AATON)
- TGI Strasbourg 19 janvier 1983, PIBD 1983.III.320 (aff.supra)
- TGI Paris 24 janvier 1983, PIBD 1983.324.III.120 (aff.Flexico France) conf.par Paris 15 mai 1985, PIBD 1985.376.III.259
- TGI Paris 10 février 1983, PIBD 1983.327.III.162 (aff.Ateliers réunis) conf.par Paris 28 novembre 1984, PIBD 1985.366.III.113
- TGI Paris 10 février 1983, PIBD 1983.328.III.190 (aff.Sicof) conf.par Paris 17 septembre 1985, PIBD 1986.381.III.2
- TGI Paris 28 février 1983, PIBD 1983.350.III.204, cassé par Com.4 novembre 1987, PIBD 1988.429 III.97 (aff.Labinal)
- TGI Paris 24 mars 1983, PIBD 1983.330.III.206, conf.Paris 5 janvier 1988, PIBD 1988.435.III.249
- TGI Paris 25 mars 1983, PIBD 1983.330.III.209 (aff.A.M.P.), inf.par Paris 26 septembre 1985, PIBD 1986.382.III.19) cassé par Com.4 novembre 1987, PIBD 1988.429.III.97 (aff.Labinal)
- TGI Toulouse 18 avril 1983, PIBD 1983.325.III.238
- TGI Paris 3 mai 1983, PIBD 1983.332.III.238, conf.par Paris 4 juin 1985, PIBD 1985.378.III.299

(aff.Kis-FRANCE)

- TGI Paris 30 mai 1983, PIBD 1983.333.III.255 (aff.G.M.C.-Creusot-Loire), conf.par Paris 4 mars 1986, PIBD 1986.394.III.241, Dossiers Brevets 1986.III.2
- TGI Toulouse 18 avril 1983, PIBD 1983.325.III.135 (aff.Escriba)
- TGI Paris 3 mai 1983, PIBD 1983.332.III.239
- TGI Paris 30 mai 1983, PIBD 1983.333.III.255, Dossiers Brevets 1984.II.4 (aff.G.M.C.)
- TGI Paris 27 juin 1983, PIBD 1983.335.III.282 (aff.Plastival)
- TGI Paris 30 juin 1983, PIBD 1983.336.III.294 (aff.Formadent) inf.par Paris 19 septembre 1985, Dossiers Brevets 1985.VI.1, PIBD 1986.381.III.4
- TGI Paris 2 novembre 1983, PIBD 1984.341.III.47 (aff.Chaffoteaux-Maury)
- TGI Lyon 17 novembre 1983, PIBD 1984.341.III.48 (aff.Obis)
- TGI Paris 24 novembre 1983, Dossiers Brevets 1984.III.3
- TGI Paris 1er décembre 1983, PIBD 1984.347.III.129 (aff.Creusot Loire), conf. par Paris 10 juillet 1986, PIBD 1986.402.I.II.428
- TGI Paris 13 décembre 1983, PIBD 1984.347.III.131 (aff.Joulin)
- Aix-en-Provence 16 décembre 1983 cassé par Com.4 mars 1986, PIBD 1986.392.III.205, Dossiers Brevets 1986.V.1
- TGI Paris 24 novembre 1983, inédit, conf. par Paris 16 juin 1987, PIBD 1987.423.III.460 (aff.Beghin Say)
- TGI Paris 21 décembre 1983, inf. Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.411.III.194 (aff.Wolber-SPM)
  
- TGI Paris 11 janvier **1984**, inf. Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.412.III.195 (aff.Wolber-Alvare)
- TGI Paris 5 janvier 1984, PIBD 1984.348.III.141, conf. par Paris 26 mars 1986, PIBD 1986.395.III.265 et Com.19 janvier 1988 -rejet-, PIBD 1988.432.III.175 (aff.Célette)
- TGI Lille 18 janvier 1984 inf. par Douai 4 septembre 1986 cassé par Com.21 mars 1989 et, sur renvoi, conf. par Paris 10 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.33 (aff.Vandamme) :

"En combinant en un dispositif nouveau les éléments ci-dessus Vandamme n'a fait que mettre en œuvre par des opérations d'exécution ordinaires les connaissances que l'état de la technique apportaient à l'homme de métier. Le texte du brevet ne faisant d'ailleurs pas apparaître quelle difficulté il y aurait à vaincre pour parvenir à l'invention; l'activité inventive ne peut en l'espèce s'appréhender ni dans l'élaboration de la solution, ni dans la position d'un problème qui s'imposait à l'esprit avec la force de l'évidence; l'argument tire de ce que le dispositif breveté n'est apparu que tardivement est techniquement inopérant... la réflexion n'ayant été stimulée que lorsqu'on a pris conscience de l'intérêt de ce marché".

- TGI Bordeaux 31 janvier 1984, conf. par Bordeaux 31 octobre 1985 et Com.15 Juillet 1987 (rejet) PIBD 1987.424.III.486
- TGI Paris 2 février 1984, PIBD 1984.350.III.160 (aff.Guim)
  
- TGI Paris 27 mars 1984, PIBD 1984.352.III.157, conf. par Paris 7 janvier 1986, PIBD 1986.352.III.206
- TGI Paris 26 mars 1984, inf. par Paris 13 novembre 1986 cassé par Com.29 mars 1989 et conf. par Lyon 15 novembre 1990, PIBD 1991.493.III.74 (aff.Van der Lely)
- TGI Paris 17 avril 1984, PIBD 1984.355.III.239 (aff.Manzoni)
- TGI Paris 26 avril 1984, PIBD 1984.356.III.256 (aff.Van der Lely) inf. Paris 25 octobre 1988, PIBD 1989.449.III.66
- TGI Paris 3 mai 1984, PIBD 1984.358.III.285 (aff.Hilti)
- TGI Paris 8 juin 1984, PIBD 1984.358.III.286 (aff.Labo de Biogénèse) conf. par Paris 8 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.207
- TGI Paris 28 juin 1984, PIBD 1985.III.2 (aff.Van Der Lely), conf. partielle Paris 5 février 1987, PIBD 1987.415. III.266
- TGI Paris 29 juin 1984, PIBD 1985.359.III.4 (aff.Boussar)
- TGI Paris 11 juillet 1984, PIBD 1985.361.III.33 (aff.Tekmatex)
- Douai 18 septembre 1984, PIBD 1986.402.III.430 et Com.10 juin 1986 (rejet) PIBD 1986.402.III.427, Dossiers Brevets 1986.III.4
- TGI Paris 20 septembre 1984, PIBD 1985.362.III.45 (aff.Foseco)
- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.362.III.8 (aff.Preux)

- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.363.III.70 (aff.Shellag)
- TGI Paris 7 novembre 1984, PIBD 1985.365.III.95 (aff.Cycles Meral)
- TGI Paris 27 novembre 1984, PIBD 1985.365.III.98 (aff.Girolami)
  
- TGI Paris 30 janvier **1985**, PIBD 1985.370.III.171 (aff.Thomassin), conf. Paris 25 juin 1987, PIBD 1988.430.III.120
- TGI Paris 25 février 1985, PIBD 1985.371.III.187 (aff.Hanny-France)
- TGI Paris 4 mars 1985, inédit, conf. Paris 21 avril 1988, PIBD 1988.441.III.411 (aff.B.S.L.)
- TGI Paris 5 mars 1985, PIBD 1985.372.III.199 (aff.Schelle)
- TGI Paris 28 mars 1985, PIBD 1985.373.III.216 (aff.Dubuit), Dossiers Brevets 1986.III.3
- TGI Paris 16 avril 1985, PIBD 1985.374.III.229 (aff.Dito Sama)
- TGI Paris 17 avril 1985, PIBD 1985.374.III.231 (aff.Krone), conf.Paris 17 décembre 1987, PIBD1988.434.III.226 et Com. 24 avril 1990 (rejet) PIBD 1990.481.III.410
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.245 (aff.Zyguel)
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.246, Dossiers Brevets 1985.VI.6 (aff.du Chlortoluron)
- TGI Paris 5 mai 1985, PIBD 1985.372.III.199 (aff.Usurtek)
- TGI Paris 7 mai 1985, PIBD 1985.372.III.200 (aff.Plasticlature)
- Paris 30 mai 1985 cassé par Com.4 novembre 1987, PIBD 1988.429.III.98 (aff.Promodève)
- TGI Paris 24 septembre 1985, inédit conf. Paris 7 janvier 1988, PIBD 1988.432.III.270 (aff.Behr-Thomson)
- TGI Paris 30 septembre 1985, PIBD 1986.382.III.23 (aff.Lecat), inf.part.Paris 5 mai 1988, PIBD 1988.441.III.416
- TGI Paris 3 octobre 1985, PIBD 1986.383.III.43 (aff.Focke)
- TGI Paris 10 octobre 1985, PIBD 1986.385.III.73, conf. Paris 22 février 1988, PIBD 1988.438.III.324 (aff.Capelle)
- TGI Paris 21 octobre 1985, PIBD 1986.385.III.73 (aff.Capelle)
- TGI Lyon 7 novembre 1985, inédit, conf. Lyon 11 mai 1988, PIBD 1988.437.III.298 et Com.19 février 1991 (rejet) PIBD 991.501.III.332 (aff.Pechoux)
- TGI Paris 12 novembre 1985, PIBD 1986.385.III.76 (aff.ITM entr.) conf.Paris 26 mai 1988, PIBD 1988.442.III.438
- TGI Paris 12 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.89 (aff.Amazonenwerke), conf. Paris 5 mai 1988, PIBD 1988.441.III.417
- TGI Paris 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.90 (aff.Gamlen), conf. par Paris 26 juin 1986, PIBD 1986.401.III.403
- TGI Paris 18 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.94 (aff.Morplan)
- TGI Paris 18 novembre 1985, PIBD 1986.388.III.132 (aff.Abbot)
- TGI Paris 6 décembre 1985, PIBD 1986.388.III.136 (aff.Morel)
  
- TGI Rennes 27 janvier **1986**, PIBD 1986.393.III.228 (aff.Besnard)
- TGI Paris 28 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.209 (aff.Pocachard), Dossiers Brevets 1986.V.5
- TGI Paris 25 février 1986, PIBD 1986.383.III.224 et 226 et Dossiers Brevets 1987.II.2 conf. Paris 2 juin 1988, PIBD 1988.443.III.476 (aff.Coquin -2 espèces)
- TGI Paris 12 mars 1986, PIBD 1986.383.III.226 (aff.Serva)
- TGI Paris 20 mars 1986, PIBD 1986.385.III.269 (aff.SKF)
- TGI Paris 20 mars 1986, PIBD 1986.386.III.285 (aff.Outinord)
- TGI Lille 21 mars 1986, PIBD 1986.398.III.337 (aff.Caillerez)
- TGI Paris 25 mars 1986, PIBD 1986.396.III.287, conf.Paris 16 février 1989, PIBD 1989.456.III.283
- TGI Lille 7 avril 1986, PIBD 1986.397.III.309 (aff.Waldyssa)
- TGI Lille 17 avril 1986, PIBD 1986.397.III.310 (aff.Casses)
- TGI Lille 13 mai 1986, PIBD 1986.398.III.339 (aff.Dick), conf. Paris 5 janvier 1989, PIBD 1989.453.III.188
- TGI Paris 27 mai 1986, PIBD 1986.399.III.355 (aff.Billeri) conf. Paris 23 mars 1989, PIBD 1989.459.III.372
- TGI Paris 30 mai 1986, PIBD 1986.400.III.383 (aff.Hollister inc.) inf. Paris 1er mars 1988, PIBD 1988.438.III.326,Dossiers Brevets 1988.V.2
- TGI Paris 2 Juin 1986, PIBD 1986.400.III.385 (aff.Saphem), conf. Paris 1er décembre 1988, PIBD

- 1989.451. III.135
- TGI Paris 5 juin 1986, PIBD 1986.401.III.405 (aff.Garcia)
  - TGI Paris 13 Juin 1986, PIBD 1986.401.III.407 (aff.Outinord) conf. Paris 15 mars 1988, PIBD 1988.439.III.356
  - TGI Paris 16 juin 1986, PIBD 1986.402.III.430 (aff.Durand)
  - TGI Paris 25 juin 1986, PIBD 1987.403.III.3, conf. Lyon 12 janvier 1989, PIBD 1989.455.III.247, Dossiers Brevets 1989.I.8
  - Douai 4 septembre 1986 cassé par Com.21 mars 1989, PIBD 1989.460.III.117 (aff.Smagghe)
  - TGI Lyon 29 septembre 1986, PIBD 1987.405.III.51 (aff.Voland)
  - TGI Paris 24 octobre 1986, PIBD 1987.406.III.66, Dossiers Brevets 1987.IV.2 (aff.Hervé)
  - TGI Paris 15 novembre 1986, PIBD 1987.408.III.105 (aff.Seccacier)
  - TGI Paris 19 novembre 1986, PIBD 1987.408.III.104, conf.Paris 25 mai 1989, PIBD 1989.462.III.466
  - TGI Bordeaux 24 novembre 1986, PIBD 1987.405.III.53 (aff.Cave Coopérative de Cognac)
  - TGI Paris 24 novembre 1986, PIBD 1987.408.III.105 (aff.Van der Lely)
  - TGI Lyon 26 novembre 1986, PIBD 1987.407.III.89, Dossiers Brevets 1987.III.3 (aff.Jennet) conf. Lyon 15 février 1990, PIBD 1990.477.III.282 et Com.30 juin 1992 - rejet - PIBD 1992.533.III.603
  - TGI Paris 8 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.177 (aff.Van der Lely)
  - TGI Paris 17 décembre 1986, PIBD 1987.412.III.155 (aff.Peugeot)
  
  - TGI Paris 6 janvier **1987**, PIBD 1987.413.III.221, conf.Paris 3 janvier 1989, PIBD 1989.452.III.156, Dossiers Brevets 1989.III.7 (aff.Barudan)
  - TGI Paris 20 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.224 (aff.Union Carbide)
  - TGI Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.226, conf.Paris 1er décembre 1987, PIBD 1988.431.III.149 (aff.Ritzenthaler)
  - TGI Paris 9 février 1987, PIBD 1987.415.III.267 (aff.SKM)
  - TGI Paris 12 février 1987, PIBD 1987.415.III.269 (aff.M.D.M.)
  - TGI Paris 17 février 1987, PIBD 1987.416.III.290 inf.Paris 13 février 1990, PIBD 1990.479.III.354 (aff.Van der Lely)
  - Bordeaux 23 février 1987, Com.24 novembre 1987 -rejet-, PIBD 1988.427.III.55, Dossiers Brevets 1988.IV.8 (aff.Courrier Fao)
  - TGI Paris 2 avril 1987, PIBD 1987.418.III.327 conf. Paris 14 mars 1989, PIBD 1990.470.III.35 (aff.Stabilos)
  - TGI Paris 25 juin 1987, PIBD 1987.420.III.382 (aff.Darda)
  - TGI Paris 25 juin 1987, inédit, inf. par Paris 30 novembre 1989, PIBD 1990.474.III.163 et Com.30 juin 1992 - rejet - PIBD 1992.531.III.544 (aff.Delanon)
  - Paris 25 juin 1987, PIBD 1988.430.III.120
  - TGI Paris 26 juin 1987, PIBD 1988.425.III.2 (aff.Nortene)
  - TGI Paris 2 juillet 1987, PIBD 1987.421.III.411 (aff.Richard)
  - TGI Lyon 2 juillet 1987, PIBD 1987.421.III.411, inf. Lyon 20 décembre 1990, PIBD 1991.496.III.153
  - TGI Paris 3 juillet 1987, PIBD 1988.425.III.3, inf. par Paris 18 janvier 1990, PIBD 1990.476.III.252
  - TGI Paris 8 juillet 1987, PIBD 1987.424.III.489 (aff.Rhone Poulenc Agrochimie), inf. Paris 14 février 1989, PIBD 1989.456.III.282, Dossiers Brevets 1989.V.4
  - TGI Paris 9 juillet 1987, PIBD 1987.414.III.489 (aff.Boyauderie des Alpes)
  - TGI Paris 10 juillet 1987, PIBD 1988.426.III.36 (aff.Caruelle) conf.Paris 22 mais 1991, PIBD 1991.511.III.663
  - TGI Paris 30 septembre 1987, inédit et Paris 14 juin 1990 (conf.), PIBD 1990.490.III.700
  - TGI Lyon 30 septembre 1987 et Lyon 15 novembre 1990 (conf.), PIBD 1991.497.III.183
  - TGI Paris 1er octobre 1987, PIBD 1988.427.III.56 (aff.Fichet-Bauche)
  - TGI Lyon 26 novembre 1987, PIBD 1987.402.III.88 et Dossiers Brevets 1987.III.3 (aff.Jennet)
  - TGI Paris 3 novembre 1987, PIBD 1988.430.III.126 conf. Paris 22 mars 1990, PIBD 1990.481.III.411 (aff.Hydro René Leduc)
  - TGI Paris 3 décembre 1987, PIBD 1988.431.III.151
  - TGI Paris 8 décembre 1987, PIBD 1988.432.III.179
  - TGI Paris 18 décembre 1987, PIBD 1988.434.228
  
  - TGI Paris 20 janvier **1988**, PIBD 1988.435.III.252 inf. par Paris 8 novembre 1989, PIBD 1990.473.III.126 (aff.Fiat Agri)

- TGI Paris 21 janvier 1988, PIBD 1988.436.III.275 et Paris (conf.) 17 mai 1990, PIBD 1990.489.663
- TGI Paris 22 janvier 1988, PIBD 1988.434.III.275
- TGI Paris 3 mai 1988, inédit, et Paris (conf.) 21 juin 1990, PIBD 1990.488.III.631
- TGI Paris 26 février 1988, PIBD 1988.438.III.321 conf. Paris 27 octobre 1988, PIBD 1989.449.III.74
- TGI Limoges 16 mars 1988, PIBD 1988.436.III.278
- TGI Paris 21 mars 1988, PIBD 1990.483.III.47 et Paris (conf.) 5 avril 1990, PIBD 1990.483.III.471
- TGI Paris 18 mars 1988, PIBD 1988.438.III.331
- TGI Paris 21 mars 1988, PIBD 1988.439.III.362 (aff.Soveze)
- TGI Paris 25 mars 1988, PIBD 1988.440.III.385
- TGI Paris 15 avril 1988, conf. (partiellement) par Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.38
- TGI Paris 21 avril 1988, PIBD 1988.440.III.391, conf. Paris 16 mars 1989, PIBD 1989.457.III.313
- TGI Paris 5 mai 1988, PIBD 1988.442.III.441, conf.par Paris 16 janvier 1990, PIBD 1990.476.III.246
- TGI Paris 5 mai 1988, inédit, inf. Paris 23 janvier 1990, PIBD 1990.479.III.350 (aff.Electrovert)
- TGI Paris 25 mai 1988, PIBD 1988.442.III.445 (aff.Sipal Arexons)
- TGI Paris 1er juin 1988, PIBD 1988.443.III.479, conf.par Paris 25 avril 1990, PIBD 1990.484.500 et 25 avril 1990, PIBD 1991.501.III.333 (aff.Pfizer)
- TGI Paris 28 juin 1988 (aff.Electro Medical System)
- TGI Paris 30 juin 1988, PIBD 1988.445.III.550 (aff.Westerwalder) conf. Paris 16 janvier 1992, PIBD 1992.524.III.326
- TGI Paris 7 juillet 1988, inédit, conf. par Paris 14 novembre 1989, PIBD 1990.476.III.240
- TGI Paris 8 juillet 1988, PIBD 1988.446.III.581 (aff.Marinovation)
- TGI Paris 13 juillet 1988, PIBD 1988.446.III.583 (aff.Robert Dupont)
- TGI Paris 13 juillet 1988, PIBD 1988.446.III.586 (aff.Henkel)
- TGI Paris 21 septembre 1988, PIBD 1989.447.III.7 (aff.Snera)
- TGI Paris 28 septembre 1988, PIBD 1989.447.III.9 (aff.Newtec international) inf.par Paris 14 février 1991, PIBD 1991.504.III.432
- TGI Paris 5 octobre 1988, PIBD 1989.448.III.33 (aff.Thévenin)
- TGI Paris 17 octobre 1988, PIBD 1989.448.III.37 (aff.Fabert) conf. Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.123
- TGI Paris 21 octobre 1988, PIBD 1989.449.III.77 (aff.Autoliv)
- TGI Paris 16 novembre 1988, PIBD 1989.452.III.161 (aff.Campenon Bernard)
- TGI Paris 24 novembre 1988, Paris 17 janvier 1991 (inf.), PIBD 1991.500.III.296
- TGI Paris 15 décembre 1988, PIBD 1989.453.III.153 inf. Paris 9 juillet 1991, PIBD 1992.517.III.131, (aff. Günnc)
- TGI Rennes 19 décembre 1988, PIBD.1989.468.III.655 (aff.Synergie)
- Douai 30 novembre 1988 (inédit) et Com.22 janvier 1991 (rejet), PIBD 1991.495.III.259 (Bucher Guyer)
- TGI Paris 21 décembre 1988, PIBD 1989.453.III.196, inf. Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61, Dossiers Brevets 1992.II.4 (aff. Hesston)
  
- TGI Rennes 10 janvier **1989**, PIBD 1989.454.III.218 (aff.Longraye)
- TGI Strasbourg 17 janvier 1989, PIBD 1989.454.III.223, Dossiers Brevets 1989.I.5 (aff.Tacussel)
- TGI Lyon 19 janvier 1989, PIBD 1989.456.III.290 (aff.Mercier)
- TGI Paris 3 février 1989, PIBD 1989.455.III.252 (aff.Bridport)
- TGI Paris 7 février 1989, PIBD 1989.456.III.287 (aff.Smac)
- TGI Lille 16 février 1989, inédit,conf. par Douai 3 mai 1993, PIBD 1993.552.III.583
- TGI Paris 23 février 1989, PIBD 1989.457.III.341 (aff.Facom)
- TGI Paris 23 mars 1989, PIBD 1989.460.III.403 (aff.Eurinval)
- TGI Paris 31 mars 1989, PIBD 1989.461.III.436 (aff.Signal Vision)
- TGI Paris 19 avril 1989, PIBD 1989.462.III.469
- TGI Paris 5 mai 1989, inf. par Paris 30 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.200 (aff.Daneform)
- TGI Paris 10 mai 1989, PIBD 1989.463.III.495
- TGI Paris 17 mai 1989, PIBD 1989.463.III.497, conf. Paris 23 avril 1992, PIBD 1992.533.III.605 (aff. ATS)
- TGI Paris 24 mai 1989, PIBD 1989.465.III.554, Dossiers Brevets 1990.I.2 (aff.Hervé), inf. Paris 12 février 1991, PIBD 1991.503.III.387
- TGI Paris 28 juin 1989, PIBD 1989.466.587, inf. Paris 25 février 1992, PIBD 1992.527.III.415

- TGI Paris 6 juillet 1989, PIBD 1989.466.III.589, Dossiers Brevets 1989.III.2, inf. Paris 14 novembre 1991, PIBD 1992.516.III.101
- TGI Paris 13 juillet 1989, PIBD 1989.467.III.617
- TGI Paris 27 septembre 1989, PIBD 1990.470.III.41 (aff.La Bouchère)
- TGI Paris 11 octobre 1989, PIBD 1990.471.III.68, Paris 21 novembre 1991, PIBD 1992.518.III.163 et Com. - rejet - 4 janvier 1994, PIBD 1994.563.III.167 (aff.Tolartois), Dossiers Brevets 1994.1
- TGI Paris 19 octobre 1989, PIBD 1990.472.III.101 (aff.Jagenberg), inf. Paris 9 janvier 1992, PIBD 1992.522.III.269
- TGI Paris 26 octobre 1989, PIBD 1990.473.III.133 (aff.Laroche)
- TGI Paris 27 octobre 1989, PIBD 1990.474.III.475 (aff.Margasa)
- TGI Paris 7 novembre 1989, PIBD 1990.474.III.167 (aff.Huss)
- TGI Limoges 8 novembre 1989, PIBD 1991.512.III.704

"Le Tribunal a estimé que rien ne conduisait l'homme du métier à partir du brevet n.69-03.325, couvrant plus d'un million de corps quant à sa revendication 1, et plus de 3.000 pour la revendication 3 à faire le choix de l'Isoproturon, alors que ce composé, à la différence des formules mentionnées par le brevet ou de celles vers lesquelles il dirigeait, ne comporte pas de chlore..."

- TGI Paris 9 novembre 1989, PIBD 1990.474.III.169 (aff.Interphyto-Isoproturon), conf. Paris 5 février 1992, PIBD 1992.524.III.330 et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.532.III.417
- TGI Paris 9 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.202 (aff.Sargent Industries), conf. Paris 24 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.220
- TGI Paris 17 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.207 (aff.Trioving)
- TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.284 (aff.Beltrammo)
- TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.287 (aff.Zimmer)
- TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.289 (aff.Moreno)
  
- TGI Paris 19 janvier 1990, PIBD 1990.479.III.360 (aff.Valentin)
- TGI Lille 1er février 1990 (inédit); Douai 30 avril 1990 (inédit), Com. - cassation - 21 avril 1992, PIBD 1992.526.III.386 et, sur renvoi, Paris 1er décembre 1993, PIBD 1994.562.III.135 (aff.Normalu)
- Douai 19 mars 1990, Dossiers Brevets 1990.IV.1 (aff.Cheminées Philippe)
- TGI Bordeaux 26 février 1990, conf. Bordeaux 9 novembre 1993 cassé par Com. 3 janvier 1996 (PIBD 1996.608.III.173) et inf. Toulouse 16 février 1998, PIBD 1998.658.III.365 (aff.Willmes)
- TGI Paris 20 mars 1990, PIBD 1990.482.III.451
- TGI Paris 9 mai 1990, PIBD 1990.485.III.538 (aff.Didier Werke), conf.par Paris 25 mars 1993, PIBD 1993.549.III.474
- TGI Paris 28 mai 1990, PIBD 1990.483.III.477 (aff.Anjou Emballages)
- TGI Paris 6 Juin 1990, PIBD 1990.485.III.538 (aff.Lasserre)
- TGI Paris 15 juin 1990, PIBD 1990.486.III.569 conf. par Paris 4 novembre 1992, PIBD 1993.538.III.111
- TGI Toulouse 8 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.46 (aff.Bouchons Champagne)
- TGI Paris 18 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.76 (aff.Giulini Chemic)
- Paris 18 octobre 1990, PIBD 1991.452.III.35 et Com.29 juin 1993 (rejet), PIBD 1993.554.III.643
- TGI Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.79 (aff.Giral)
- TGI Paris 26 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.127 (aff.Dorey), conf. Paris 27 mai 1993, PIBD 1993.553.III.609
- TGI Paris 6 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.155 (aff.Stahlecker), conf. Paris 21 janvier 1993, PIBD 1993.545.III.334
- TGI Paris 9 novembre 1990, PIBD 1991.497.III.185 (aff.Fed.Fse d'Escrime), conf. Paris 27 avril 1993, PIBD 1993.551.III.534
- TGI Paris 14 novembre 1990, PIBD 1991.497.III.187 (aff.Sintek Developpement)
- Lyon 15 novembre 1990 (sur renvoi), PIBD 1991.493.III.74 et Com.12 juillet 1993, PIBD 1993.554.III.645
- TGI Paris 22 novembre 1990, PIBD 1991.498.III.221 (aff.Mille)
- TGI Paris 23 novembre 1990, PIBD 1991.499.III.263 (aff.SEB)
- TGI Paris 23 novembre 1990, PIBD 1991.499.III.265 (aff.Tacussel)

- TGI Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.499.III.267 (aff.Baby Relax)
- TGI Paris 13 décembre 1990, PIBD 1991.499.III.270(aff.Rothenberger))
- TGI Paris 19 décembre 1990, PIBD 1991.501.III.335 (aff.Rougemont)
- TGI Paris 19 décembre 1990, PIBD 1991.502.III.364 (aff.Carita)
- TGI Paris 20 décembre 1990, PIBD 1991.502.III.366 (aff.Proengin)
  
- TGI Paris 23 janvier **1991**, PIBD 1991.504.III.439 (aff.Cristopia), conf. Paris 27 mai 1993, PIBD 1993.552.III.573
- Paris 24 janvier 1991, PIBD 1991.500.III.299 (aff.Nabona)
- TGI Strasbourg 5 février 1991, PIBD 1991.502.III.339 (aff.Avez)
- TGI Paris 13 février 1991, PIBD 1991.505.III.473 (aff.Gaudino)
- TGI Paris 21 février 1991, PIBD 1991.507.III.525 (aff.Technisynthèse)
- TGI Paris 20 mars 1991, PIBD 1991.508.III.562 (aff.Riva)
- TGI Paris 22 mars 1991, PIBD 1991.508.III.566 (aff.Procter), conf. Paris 9 mars 1993, PIBD 1993.548.III.440
- TGI Paris 27 mars 1991, PIBD 1991.507.III.530 (aff.Rippes)
- TGI Paris 3 avril 1991, PIBD 1991.509.III.595, conf. par Paris 24 juin 1993, PIBD 1993.553.III.613, cassé par Com. 17 octobre 1995 (PIBD 1996.602.III.34 et inf. par Douai 16 mars 1998, PIBD 1998.655.III.289, Dossiers Brevets 1999.I.3
- TGI Paris 4 avril 1991, PIBD 1991.507.III.536 (aff.Bobard)
- TGI Paris 13 avril 1991, PIBD 1991.509.III.595 (aff.Bosch)
- TGI Paris 17 avril 1991, PIBD 1991.509.III.599 (aff.Kooi)
- TGI Paris 18 avril 1991, PIBD 1991.508.III.570 (aff.Outinord)
- Douai 2 mai 1991 cassé par Comm.15 juin 1993, PIBD 1993.553.III.607
- Paris 22 Mai 1991, PIBD 1991.510.III.635 et Com.1er juin 1993 (rejet), PIBD 1993.554.III.641 (aff.Promto)
- TGI Paris 5 juin 1991, PIBD 1991.511.III.675 (aff.Halton)
- TGI Paris 14 juin 1991, PIBD 1992.514.III.26, Dossiers Brevets 1992.V.4, inf. par Paris 16 décembre 1993, PIBD 1994.563.III.173 (aff.Fritz Bauer)
- TGI Paris 12 juillet 1991, inédit, conf. par Paris 17 mars 1994, PIBD 1994.569.III.344 (aff.Nestel)
- TGI Paris 17 juin 1991, PIBD 1991.512.III.700 (aff.Bélix)
- Paris 27 juin 1991 (inédit) et Com. - rejet - 4 janvier 1994, PIBD 1994.563.III.171 (aff.Cavitron)
- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.93 conf. par Paris 6 janvier 1994, PIBD 1994.565.III.225
- Nancy 5 novembre 1991 (inédit) cassé par Com. 26 octobre 1993, PIBD 1994.559.III.43, Dossiers Brevets 1994.IV.6 (A VOIR)
- TGI Paris 13 novembre 1991, PIBD 1992.517.III.137 (aff.Jaffre)
  
- Paris 14 novembre 1991, PIBD 1992.516.III.101 et Com. - rejet - 15 mars 1994, PIBD 1994.568.III.313 (aff.Peaudouce)
- TGI Paris 21 novembre 1991, PIBD 1992.518.III.163 (aff.Mecablefon)
- TGI Rennes 25 novembre 1991, PIBD 1992.528.III.457 (aff.Manulutex)
- TGI Paris 25 novembre 1991, PIBD 1992.522.III.275 (aff.Huard)
- TGI Paris 11 décembre 1991, inédit, conf. par Paris 8 mars 1994, PIBD 1994.569.III.339 (aff.Screg)
- Paris 2 décembre 1991, inédit, Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.571.III.391 (aff.Rineau)
  
- TGI Lyon 8 janvier **1992** (2 espèces), PIBD 1992.527.III.421 (aff.Angenieux)
- TGI Paris 8 janvier 1992, conf. Paris 17 décembre 1992, PIBD 1993.543.III.27
- TGI Paris 15 janvier 1992, PIBD 1992.520.III.219, Dossiers Brevets 1992.II.1, conf. par Paris 10 mai 1994, PIBD 1994.574.III.467 (aff.Bobault)
- TGI Paris 19 février 1992, PIBD 1992.528.III.449 (aff.CIBT) conf. Paris 30 novembre 1993, PIBD 1994.562.III.124
- TGI Paris 20 février 1992, inédit, conf. par Paris 22 février 1994, PIBD 1994.566.III.258
- TGI Paris 4 mars 1992, PIBD 1992.529.III.480 (aff.Bama)
- TGI Paris 4 mars 1992, inédit, conf. par Paris 3 novembre 1993, PIBD 1994.559.45 (aff.Pansac)
- TGI Paris 6 mars 1992, inédit, conf. par Paris 14 avril 1995, PIBD 1992.591.III.321 (aff.EFSA)
- TGI Paris 13 mars 1992, inédit, inf. par Paris 27 octobre 1994, PIBD 1994.580.III.30 (aff.Stubben)

- TGI Lyon 26 mars 1992, PIBD 1992.528.III.455 (aff.Bhausar)
- TGI Paris 9 avril 1992, PIBD 1992.530.III.515 (aff.Guillemain)
- Lyon 9 avril 1992, Dossiers Brevets 1992.I.2 et Com. - rejet - 10 mars 1994, PIBD 1994.573.III.443
- TGI Paris 22 avril 1992, PIBD 1992.530.III.517 (aff.Contactos Trading)
- Colmar 13 mai 1992 (inédit) et Com.18 octobre 1994 (rejet), PIBD 1995.579.III.5
- TGI Paris 20 mai 1992, PIBD 1992.532.III.579 (aff.Sodev)
- TGI Bordeaux 25 mai 1992, PIBD 1992.528.III.452 (aff.Sommer)
- TGI Paris 27 mai 1992, inédit, conf. par Paris 29 mars 1994, PIBD 1994.570.III.365
- TGI Bordeaux 2 juin 1992, PIBD 1992.531.III.545 (aff.Couderc)
- TGI Paris 8 juillet 1992, PIBD 1992.534.III.643 (aff.CGI)
- TGI Paris 9 juillet 1992, PIBD 1992.534.III.645 (aff.Perinet)
- TGI Paris 16 septembre 1992 (inédit) conf. Paris 1<sup>er</sup> octobre 1997, PIBD 1998.646.III.33 (aff.Technomed)
- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1992.534.III.651 et Paris 19 décembre 1995 (conf.) PIBD 1996.607.III.147, Dossiers Brevets 1996.IV.1 (aff.Nestec)
- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1993.535.III.8 conf. par Paris 19 octobre 1994, PIBD 1995.580.III.25 (aff.Skis Rossignol)
- TGI Paris 16 octobre 1992, PIBD 1993.536.III.49 (aff.Tec Mo Bar)
- TGI Paris 28 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.81 (aff.Nordica)
- TGI Paris 28 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.81 et Paris 18 janvier 1995 (conf.) PIBD 1996.613.III.327 (aff.Salomon)
- TGI Paris 28 octobre 1992, conf. Paris 27 mai 1998, Dossiers Brevets 1998.II.1
- TGI Paris 29 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.78 (aff.Dimso)
- TGI Paris 6 novembre 1992, inédit, Paris 28 juin 1996 (conf.) PIBD 1996.622.III.606
- TGI Paris 7 novembre 1992, PIBD 1992.517.III.134, conf. (partiellement) par Paris 16 juin 1995, PIBD 1995.596.III.447 (aff.New Holland France) et Com. 8 juillet 1997 (cass.), PIBD 1997.640.III.524
- TGI Paris 27 novembre 1992, PIBD 1993.541.III.227 (aff.Kuhn S.a.), conf. par Paris 9 novembre 1994, PIBD 1994.581.III.56
  
- TGI Paris 13 janvier **1993**, PIBD 1993.544.III.305 (aff.Rationator)
- TGI Paris 20 janvier 1993, inédit, réf. par Paris 4 octobre 1995, PIBD 1996.601.III.5
- TGI Paris 28 janvier 1993, PIBD 1993.545.III.344 (aff.Barriquand)
- TGI Paris 10 février 1993, inf. par Paris 24 janvier 1995, PIBD 1995.585.III.173 (aff.Class France) et Com. 12 mai 1997 (rejet), PIBD 1997.637.III.424
- Paris 23 février 1993, inédit et Com.4 juillet 1995 (rejet) PIBD 1993.596.III.443
- TGI Paris 1er avril 1993, PIBD 1993.550.III.508 (aff.Samex)
- TGI Paris 9 avril 1993, PIBD 1993.551.III.537 (aff.Duranton)
- Paris 13 mai 1993, inédit; Com.13 juin 1995 (rejet), PIBD 1995.594.III.391
- TGI Paris 28 mai 1993, inédit, inf. par Paris 28 février 1997, PIBD 1997.633.III.287, Dossiers Brevets 1997.IV.1 (aff.Mecanroc)
  
- TGI Paris 7 juillet 1993, inédit, et Paris 28 juin 1996 (conf.) PIBD 1996.621.III.583
- TGI Paris 5 novembre 1993, PIBD 1993.560.III.78 (aff.Boidron)
- TGI Paris 8 novembre 1993, PIBD 1994.561.III.108
- TGI Paris 9 novembre 1993, PIBD 1994.561.III.111
- Paris 1er décembre 1993, PIBD 1994.562.III.135; Com.3 octobre 1995, PIBD 1996.601.III.1 (aff.New Mat)
- TGI Paris 1er décembre 1993, inédit, et Paris 17 avril 1996, PIBD 1996.617.III.451 (aff.Efta)
- TGI Paris 15 décembre 1993, inédit, et Paris 15 mars 1996 (conf.) PIBD 1996.613.III.337 (aff.Ferma)
- Toulouse 6 janvier 1994, inédit, et Com.28 novembre 1995 (cassation), PIBD 1996.605.III.89
- TGI Paris 17 février 1994, conf. (partielle) Paris 18 décembre 1996, PIBD 1997.637.III.425 (aff.Thinet)
- TGI Paris 28 février 1994, PIBD 1996.621.III.577 (aff.Novembal)
- TGI Paris 7 avril 1994, PIBD 1994.571.III.393, inf. (partiellement) par Paris 5 juillet 1995, PIBD 1995.597.III.481
- TGI Paris 8 avril 1994, PIBD 1994.571.III.398
- TGI Paris 30 juin 1994, PIBD 1994.576.III.527 (aff.Ferrari)

- TGI Rennes 4 juillet 1994, PIBD 1994.577.III.566
- TGI Paris 7 juillet 1994, PIBD 1994.577.III.563 (aff.Cheminées Philippe)
- TGI Paris 2 novembre 1994, PIBD 1994.583.III.107
- TGI Paris 16 novembre 1994, PIBD 1994.583.III.115, Dossiers Brevets 1994.IV.3 (aff.Oréal)
- TGI Paris 25 novembre 1994, inédit, conf. par Paris 8 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.232 (aff.Nègre)
- Paris 29 novembre 1994, PIBD 1994.582.III.83
- TGI Paris 30 novembre 1994, PIBD 1994.584.III.147
- TGI Lyon 19 décembre 1994, Dossiers Brevets 1994.IV.4 (aff.Emballages du reins)
  
- TGI Paris 11 janvier **1995**, PIBD 1995.586.III.209
- TGI Paris 13 janvier 1995, PIBD 1995.586.III.213, Dossiers Brevets 1994.IV.5 (aff.Eurosteel) inf. par Paris 18 novembre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.2
- Paris 24 janvier 1995 (inf.) et Com.13 mars 1997 (rejet), Dossiers Brevets 1997.II.1 (aff.New Holland)
- TGI Paris 26 janvier 1995, inédit et Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.612.III.299, Dossiers Brevets 1996.III.3 (aff.Jardouy)
- TGI Paris 11 mai 1995, PIBD 1995.595.III.413 (aff.Doubler)

"La synthèse des techniques E., F. et A. suggérait fortement à l'homme du métier l'opportunité et l'avantage de prolonger dans un foyer de type E la paroi qui doublait le haut et l'arrière du corps de chauffe : ce faisant, il transposait un moyen connu : la structure en V de la cassette F sous le foyer E ... Il apparaît que cette opération de transposition et d'adoption du moyen de la cassette F sur un corps de chauffe équipé comme un foyer E était dépourvue d'activité inventive. Elle s'inscrivait dans la démarche normale de l'homme du métier..."

- TGI Paris 7 avril 1995, PIBD 1995.593.III.369 (aff.Italdibipack c. Minpack-Torre), Dossiers Brevets 1995.III.2
- TGI Paris 22 juin 1995, PIBD 1995.596.III.451 (aff.Peaudouce)
- TGI Paris 7 juillet 1995, PIBD 1995.599.III.536 (aff.Peaudouce c. Celatoise)
- Paris 6 décembre 1995 et Com. 5 mai 1998 (rejet) PIBD 1998.659.III.397
- TGI Paris 20 décembre 1995, PIBD 1996.609.206 inf. Paris 20 mai 1998, PIBD 1998.663.III.501
- TGI Paris 21 décembre 1995, PIBD 1996.609.III.209 (aff.Sodiapie)
  
- TGI Lyon 11 janvier **1996**, conf. Lyon 2 juillet 1998, PIBD 1998.665.III.555
- TGI Lyon 11 janvier 1996, inf. Lyon 2 juillet 1998 (aff.Sublistatic)
- TGI Paris 26 janvier 1996, PIBD 1996.610.III.240, Dossiers Brevets 1996.III.4 (aff.Lego)
- TGI Paris 31 mai 1996, PIBD 1996.619.III.518
- TGI Paris 5 juin 1996, PIBD 1996.619.III.515
- TGI Paris 14 juin 1996, PIBD 1996.620.III.555 (aff.Ollivier)
- TGI Paris 28 juin 1996, PIBD 1996.620.III.547 (aff.Nokia)
- TGI Paris 20 septembre 1996, PIBD 1997.624.III.24 (aff.3M)
- TGI Paris 23 octobre 1996, inédit, conf. par Paris 4 juillet 1997, PIBD 1997.642.III.571
- TGI Paris 22 novembre 1996, PIBD 1997.628.III.139
- TGI Paris 18 décembre 1996, PIBD 1997.630.III.209 (aff.L'emballage Carton)
  
- TGI Paris 21 janvier **1997**, PIBD 1997.633.III.294 (aff.Diamed)
- TGI Paris 24 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.238 (aff.Bob)
- TGI Paris 12 février 1997, PIBD 1997.635.III.361 (aff.Dito Sama)
- TGI Paris 12 mars 1997, PIBD 1997.636.III.391 (aff.des Garets)
- TGI Paris 30 avril 1997, PIBD 1997.636.III.385 (aff.Oeno Concept)
- TGI Paris 7 mai 1997, PIBD 1997.639.III.500 (aff.West Falia)
- Paris 30 mai 1997, PIBD 1997.639.III.489, inf. TGI Paris 21 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.308
- TGI Rennes 8 septembre 1997, PIBD 1998.646.III.47
- TGI Paris 10 septembre 1997, PIBD 1998.646.III.40 (aff.Pitney Bowes)
- TGI Paris 15 octobre 1997, PIBD 1998.650.III.133 (aff.Pho)
- TGI Paris 17 octobre 1997, PIBD 1998.649.III.130 (aff.Pilot Pen)
- TGI Paris 5 novembre 1997, PIBD 1998.648.III.99 (aff.Cinéma magnétique)
- TGI Lyon 13 novembre 1997, PIBD 1998.647.III.74, Dossiers Brevets 1997.IV.2 (aff.Hoecht)

- TGI Paris 5 décembre 1997, PIBD 1998.651.III.194 (aff.Otor)
- TGI Lyon 8 décembre 1997, conf. Lyon 2 juillet 1998, PIBD 1998.665.III.558
- TGI Lyon 15 janvier **1998**, PIBD 1998.652.III.216 (aff.Desbordes)
- TGI Paris 11 mars 1998, PIBD 1998.659.III.398 (aff.Chavinrez)
- TGI Paris 25 mars 1998, PIBD 1998.659.III.401, Dossiers Brevets 1998.IV.1 (aff.Wellcome)
- TGI Paris 30 avril 1998, PIBD 1998.661.III.453 (aff.Cypal)
- TGI Rennes 11 mai 1998, PIBD 1998.662.III.479 (aff.Anglia)
- Aix-En-Provence 17 septembre 1998, PIBD 1999. 668.III. 27 (dispositif de conversion de monnaies en Euro) : « Le procédé de M.Baron ne contrevient à aucun préjugé, ne fait apparaître aucune rupture par rapport aux méthodes traditionnelles, ne résout aucune difficulté technique et ne procure aucun résultat surprenant ou inattendu ».
- Paris 23 septembre 1998, PIBD 1999. 671. III.79 (aff. Peaudouce)
- Paris 25 septembre 1998, PIBD 1999. 668. III. 23 (aff. Des Garets)
- TGI Paris 15 décembre 1998, PIBD 1999. 677. III. 237
- Com. 23 mars **1999**, PIBD 1999. 685. III. 436
- Paris 14 avril 1999, PIBD 1999. 683. III. 376, conf.part. TGI PARIS 28 juin 1996
- TGI Paris 14 avril 1999, PIBD 1999. 684. III. 405
- TGI Paris 4 mai 1999, Dossiers Brevets 1999. I. 5
- Paris 14 mai 1999, PIBD 1999. 683. III. 371
- Com. 18 mai 1999, PIBD 1999. 686. III. 473
- Paris 28 mai 1999, PIBD 1999. 687. III. 501, Dossiers Brevets 1999. II. 1

**- Paris 9 juin 2000, PIBD 2000.706.III.465**

**« Considérant qu'en toute hypothèse, aucun des documents antérieurs invoqués par K, qu'ils se rapportent à des ressorts, des compresseurs de ressorts ou des étaux, ne suggérerait à l'homme du métier des compresseurs de ressorts le problème à résoudre et la solution énoncée dans le brevet invoqué »**

- TGI Paris 6 juin 2000, PIBD 2000.710.III.605
- Paris 9 février 2001, PIBD 2001.725.III.389
- Paris 15 septembre 2000, PIBD 2001.726.III.429
- TGI Paris 18 janvier 2000, PIBD 2001.716.III.130
- Paris 6 décembre 2000, PIBD 2001.717.III.161 (pour un brevet européen concernant un procédé de dépistage de mycoplasmes).

L'appréciation de l'activité inventive d'une invention brevetée peut être contradictoire : ainsi est-il, tôt, apparu avec l'affaire Printex :

- TGI Paris 20 mars 1976, PIBD 1976.179.III.420 (oui)
- TGI Paris 9 février 1978, cité par PIBD 1979.242.III.286 (non)
- TGI Paris 28 avril 1978, PIBD 1979.III.8 (non)

La Cour d'appel, saisie, peut alors regrouper les procédures :

- Paris 8 février 1979, PIBD 1979.242.III.286

**- 42 -** Progressivement et dans le souci de créer le moins possible de précédents, les tribunaux dessinent l'exigence française d'activité inventive, à commencer par l'état de la technique au regard duquel l'appréciation sera menée.

Après une regrettable allusion de sa première décision au jour de l'invention, la jurisprudence a fixé au jour de la demande - éventuellement anticipée par applications des mécanismes de priorité unioniste ou

internationale (v.supra n.39) - le moment où l'activité inventive doit être appréciée. Elle ne tiendra pas compte, en particulier, des demandes antérieures non publiées.

- Paris 19 décembre 1979, PIBD 1980.256.III.83 inf. TGI Paris 19 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.348
- Paris 27 mai 1998, Dossiers Brevets 1999.II.2 , PIBD 1999. 672 ..105

*Une décision curieuse et que l'on espère isolée ajoute à l'état de la technique, opposable à un demandeur de brevet, les demandes antérieures secrètes émanant de lui; la solution est contraire à l'article 10 in fine de la loi rénovée (art. L.611-14 in fine CPI).*

- TGI Paris 28 juin 1984, PIBD 1985.359.III.2, Dossiers Brevets 1985.IV.2

On note une tendance actuelle des tribunaux à tenir compte de l'appartenance ou de l'éloignement des secteurs techniques dont relèvent, respectivement, l'antériorité et l'état de la technique; citons, à titre d'exemples :

- TGI Paris 18 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.76
- Paris 12 février 1991, PIBD 1991.503.III.397

- 43 - Rapidement, elle a complété le texte de l'article 9 (art. L.611-13 CPI) en précisant que cette appréciation devait être faite au regard d'un "homme du métier".

Le personnage est la personne à qui se pose le problème technique que l'invention brevetée se propose de résoudre :

- TGI Paris 27 mars 1986, PIBD 1986.399.III.355
- Paris 30 juin 1988, PIBD 1988.445.III.550

Relevons une illustration de ce que peut être celui-ci dans une industrie à taux de recherche développé comme celle des herbicides :

"Dans le domaine des désherbants, l'homme de métier apparaît comme un spécialiste qualifié disposant pour l'application de la chimie agronomie d'un appareil important (documentation, personnel et matériel".

- Paris 19 octobre 1977, PIBD 1977.204.III.456; Dossiers Brevets 1978.II.1
- TGI Paris 20 mars 1986, PIBD 1986.395.III.268

A l'occasion, les tribunaux se livrent à une caractérisation détaillée de ce qu'en une situation donnée, est "l'homme de métier" au regard de qui l'activité inventive doit être recherchée et appréciée :

- TGI Paris 3 avril 1991, PIBD 1991.509.III.595
- TGI Paris 17 juin 1991, PIBD 1991.512.III.700

- Com.9 mai 1993, PIBD 1993.547.III.412

- TGI Paris 27 mai 1992, inédit, conf. par Paris 29 mars 1994, PIBD 1994.570.III.365

- Paris 16 septembre 1998, PIBD 1999. 670. III. 59 conf . TGI PARIS 24 février 1994

- Paris 9 juin 2000, PIBD 2000.706.III.465

. Sur le recours à d'autres spécialistes :

*"Attendu qu'en statuant ainsi - annulation pour défaut d'activité inventive au regard d'un homme du métier qui "devait conseiller, le cas échéant, le spécialiste de l'outillage" - alors que 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 qui propose de résoudre l'invention, la Cour d'appel a violé le texte susvisé".

**- Lyon 5 octobre 2000, PIBD 2001.717.III.168**

- 44 - L'enseignement des tribunaux était davantage attendu à propos de la **méthode d'appréciation** de l'activité inventive. Après avoir inventorié l'état de la technique, le rôle essentiel du juge consiste à reconstituer une mosaïque d'antériorités au regard de laquelle la non-évidence sera recherchée.

"Si la défenderesse n'a pu opposer aucune antériorité de toutes pièces au brevet, elle peut, à juste titre, faire observer que les divers éléments de la combinaison revendiquée se trouvaient déjà compris dans l'état de la technique antérieure et qu'il n'y avait aucune activité inventive à les regrouper".

- TGI Paris 16 janvier 1985, PIBD 1985.368.III.144

**- Lyon 5 octobre 2000, PIBD 2001.717.III.168**

**La combinaison des procédés connus applicables au même domaine technique des installations de chauffage central, n'exécédait pas la compétence de l'homme du métier précisément chargé de sélectionner et d'articuler des éléments technologiques connus.**

Parmi bon nombre qui concluent directement à l'évidence ou à la non-évidence, certaines décisions énoncent quelques critères, dont le jeu est supplémentaire à l'observation directe de l'évidence :

. nouveauté du problème et caractère pionnier de l'invention :

- TGI Paris 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.90

- TGI Paris 28 novembre 1985, PIBD 1986.388.III.134, Dossiers Brevets 1986.V.3

**- Paris 9 juin 2000, PIBD 2000.706.III.465**

. (non) équivalence de moyens modifiés

- TGI Paris 28 juin 1984, PIBD 1985.359.III.2

. élimination d'opérations longues et coûteuses :

- TGI Paris 17 avril 1974, PIBD 1974.134.III.348

- TGI Lyon 29 avril 1975, PIBD 1976.163.III.53

. économie de temps :

- TGI Paris 11 Juin 1974, PIBD 1974.138.III.419

. résultat amélioré

- Douai 25 février 1975, PIBD 1976.164.III.73

. résultat surprenant :

- TGI Paris 3 mai 1985, PIBD 1985.376.III.261

- TGI Paris 13 décembre 1990, PIBD 1991.499.III.270

. préjugé vaincu

- TGI Paris 17 décembre 1973, PIBD 1974.127.III.192 inf. par Paris 6 mars 1975, PIBD 1975.158.III.418
- TGI Paris 19 octobre 1976, PIBD 1977.192.III.209; Dossiers Brevets 1977.III.4
- TGI Paris 19 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.348, conf. par Paris 19 décembre 1979, PIBD 1980.256.III.83
- TGI Paris 26 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.349 conf. par Paris 22 janvier 1980, PIBD 1980.260.III.123 (a contrario); Dossiers Brevets 1980.V.3
- TGI Paris 6 juillet 1978, PIBD 1978.221.III.325 conf. par Paris 19 octobre 1979, PIBD 1980.253.III.48; Dossiers Brevets 1979.IV.1
- TGI Paris 5 février 1980, PIBD 1980.261.III.134 conf. par Paris 22 février 1982, PIBD 1982.306.III.162
- Paris 22 Février 1982, PIBD 1982.306.III.162
- Paris 15 février 1984, PIBD 1984.349.III.155
- TGI Paris 22 novembre 1984, PIBD 1985.365.III.97
- TGI Paris 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.91
- TGI Paris 5 juin 1986, PIBD 1986.401.III.405
- TGI Paris 12 février 1987, PIBD 1987.415.III.269
- TGI Paris 3 décembre 1987, PIBD 1988.431.III.151
- TGI Paris 14 décembre 1988, PIBD 1989.452.III.165, conf. Paris 28 novembre 1991, PIBD 1992.519.III.197
- Paris 25 avril 1990, PIBD 1991.501.III.333
- TGI Paris 6 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.155
- TGI Paris 13 décembre 1990, PIBD 1991.495.III.270
- Lyon 20 décembre 1990, PIBD 1991.456.III.153
- TGI Paris 22 mars 1991, PIBD 1991.508.III.566
- TGI Paris 12 juillet 1991, inédit, conf. par Paris 17 mars 1994, PIBD 1994.569.III.344 (aff.Nestel)
- TGI Paris 27 mai 1992, inédit, conf. par Paris 29 mars 1994, PIBD 1994.570.III.365
- Paris 5 février 1992, PIBD 1992.524.III.330 et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.572.III.417
- Paris 28 février 1997, PIBD 1997.633.III.287 inf. TGI Paris 28 mai 1993, Dossiers Brevets 1997.IV.1 (aff. Mecanroc)
  
- TGI Lyon 15 janvier 1998, PIBD 1998.652.III.216
  
- TGI Paris 14 avril 1999, PIBD 1999. 684. III. 405
- Paris 28 mai 1999, PIBD 1999. 687. III. 501, Dossiers Brevets 1999. II. 1

**- Com. 19 décembre 2000, PIBD 2001.721.III.277**

. ampleur du délai entre la connaissance du produit et celle de ses activités :

- TGI Paris 6 juillet 1978, PIBD 1978.221.III.325, conf. par Paris 9 octobre 1979, PIBD 1980.253.III.48, Dossiers Brevets 1979.IV.1
- TGI Paris 10 février 1983, PIBD 1983.237.III.162, conf. par Paris 28 novembre 1984, PIBD 1985.366.III.119
- Paris 14 juin 1985, PIBD 1985.III.295
- TGI Paris 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.91
- Paris 1er mars 1988, PIBD 1988.438.III.326, Dossiers Brevets 1988.V.2

. ampleur du délai entre l'invention et les antériorités invoquées

- TGI Paris 13 mars 1992, inédit, conf. par Paris 27 octobre 1994, PIBD 1994.580.III.30

**- Com. 16 janvier 2001, PIBD 2001.720.III.257**

. lentes et patientes recherches :

- Lyon 2 mai 1978, PIBD 1978.218.III.271

- TGI Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.79
- TGI Paris 8 février 1991, PIBD 1991.504.III.445

. Résultat surprenant

. Paris 5 juillet 1990, PIBD 1990.488.III.637

- TGI Paris 31 octobre 1991, PIBD 1992.518.III.169

. Avantage économique

- Paris 10 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.33

. Coût d'application de l'information pouvant expliquer la non utilisation d'une formule précise d'activité inventive

- TGI Paris 9 novembre 1990, PIBD 1991.457.III.185 conf. par Paris 27 avril 1993, PIBD 1993.551.III.534

Les tribunaux rejettent l'activité inventive lorsque l'invention :

"est une simple opération d'exécution à la portée de tout homme de métier".

Ils l'admettent lorsque :

"La mise en jeu de ces diverses fonctions, dépassant la réalisation de simples problèmes d'exécution n'était pas évidente pour l'homme de métier".

- TGI Paris 25 mai 1979, PIBD 1979.247.III.407; Dossiers Brevets 1980.IV.1 (aff.Iri France)

#### **- Paris 3 novembre 2000, PIBD 2001.714.III.76**

"L'auteur du mécanisme décrit a donc par sa recherche fait œuvre d'invention au delà de l'exécution d'une technique connue par l'homme du métier".

- Paris 28 novembre 1991, PIBD 1992.519.III.199

#### **- Paris 26 mai 2000, PIBD 2000.705.III.424**

Les tribunaux ont, en revanche, généralement bien distingué l'activité inventive qui est une exigence examinée au niveau de l'invention d'un comportement inventif qui serait requis de l'inventeur;

- TGI Paris 30 septembre 1976, PIBD 1977.191.III.190; Dossiers Brevets 1977.IV.8

Les tribunaux ont, en revanche, annulé le brevet lorsque :

"à la suite de ses seules connaissances professionnelles et par le jeu de simples opérations d'exécution, l'homme de l'art pouvait directement percevoir le problème posé et la solution qui devait lui être apportée".

- Paris 25 juin 1979, PIBD 1979.246.III.383
- TGI Paris 28 juin 1984, PIBD 1985.359.III.2

Il a été décidé que la connaissance du moyen général pouvait affecter l'activité inventive d'une invention portant sur un de ses modes de réalisation :

"La réalisation d'une combinaison dont le schéma est connu à l'aide de moyens particuliers également connus, dispersés dans le domaine public, n'excède manifestement pas la compétence

de l'homme du métier dont le travail est précisément de sélectionner et de combiner ce qui est connu sur le plan technologique".

- TGI Paris 23 février 1978, conf. par Paris 28 janvier 1980, Dossiers Brevets 1980.VI.2

Une "*mise au point aboutissant à une réalisation plus élaborée*" n'implique pas nécessairement activité inventive.

- TGI Paris 18 décembre 1979 conf. par Paris 12 janvier 1982, PIBD 1982.300.III.87

Les décisions prises par les autorités nationales étrangères et européennes ne lient pas le Juge français encore que:

"L'opposition au brevet européen a été rejetée par l'OEB : il s'agit d'un indice supplémentaire de l'activité inventive".

- TGI Paris 22 avril 1992, PIBD 1992.530.III.517

**Les procédures devant l'OEB d'abord pour parvenir à la délivrance du brevet, ensuite pour qu'il soit statué sur opposition sont conduites par des techniciens différents à chaque stade, dont les décisions sont bien susceptibles ainsi de se voir reconnaître une valeur d'avis techniques**

- Toulouse 5 avril 2000, PIBD 2000.704.III.405

- TGI Strasbourg 5 septembre 2000, PIBD 2001.709.III.573

**sans être de nature à faire obstacle à ce que la juridiction française statue en vertu de sa législation sur la demande en nullité de la partie française du titre, délivré et maintenu après opposition :**

- TGI Paris (ord.réf.) 15 novembre 2000, PIBD 2001.712.III.21

- 45 - Le critère de l'activité inventive permet de distinguer entre les applications faites pour la première fois, nouvelles donc, celles qui sont brevetables (ex. "applications nouvelles de moyens connus" ?) et celles qui ne le sont pas ("emplois nouveaux de moyens connus" ?).

- Com.26 mars 1985, Dossiers Brevets 1986.II.2

- Paris 17 septembre 1985, PIBD 1986.381.III.2, Dossiers Brevets 1986.II.1

- Paris 15 septembre 1985, Dossiers Brevets 1985.VI.1

- TGI Paris 5 janvier 1984, PIBD 1984.348.III.140 conf. Paris 26 mars 1986, PIBD 1986.395.III.265 et Com.19 janvier 1988 -rejet-, PIBD 1988.432.III.175 (aff.Célette).

- TGI Paris 28 juin 1988 (aff.Electro Medical System)

- Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.38 (aff.Amazonen Werke)

- 46 - Dès lors que l'activité inventive est établie au niveau de la revendication principale, se pose celle des sous-revendications.

Les sous-revendications couvrent de simples modes particuliers de réalisation de la revendication principale :

- Paris 19 avril 1989, PIBD 1990.470.III.37, et Com.19 février 1991 (rejet), PIBD 1991.503.III.391

La réduction de la portée principale d'une revendication principale peut rendre une sous-revendication dépendante

- TGI Paris 21 novembre 1991, PIBD 1992.522.III.274

- Paris 18 décembre 1996, PIBD 1997.637.III.425

- 46.1 - La jurisprudence a été lente à se former sur l'appréciation de l'activité inventive des revendications dépendantes

(.-) La jurisprudence révèle un certain flottement en cas de *revendication principale validée*.

\* Les juridictions du fond développent un courant assez cohérent :

- Quelques décisions retiennent, sans doute, que la revendication dépendante n'est pas automatiquement validée ... ou se préoccupent, tout au moins, de vérifier l'activité inventive

- TGI Lyon 19 décembre 1990, Dossiers Brevets 1991.I.4
- Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.123
- TGI Paris 13 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.305
- Paris 27 mars 1993, PIBD 1993.553.III.609

- La jurisprudence majoritaire prévoit que la sous-revendication est automatiquement validée :

- Paris 24 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.120
- TGI Paris 26 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.127
- TGI Paris 13 décembre 1990, PIBD 1991.499.III.270
- TGI Paris 20 décembre 1990, PIBD 1991.502.III.367, Dossiers Brevets 1991.III.2
- Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61, Dossiers Brevets 1992.II.4
- TGI Paris 19 février 1992, PIBD 1992.528.III.449
- TGI Paris 16 septembre 1992 (inédit) conf. Paris 1<sup>er</sup> octobre 1997, PIBD 1998.646.III.33 (aff. Technomed)
- TGI Paris 28 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.81 et Paris 18 janvier 1995 (conf.), PIBD 1996.613.III.327
- TGI Paris 28 octobre 1992, conf. Paris 27 mai 1998, Dossiers Brevets 1998.II.1
- TGI Paris 6 novembre 1992, inédit, et Paris 28 juin 1996 (conf.), PIBD 1996.622.III.606
- TGI Paris 27 novembre 1992, PIBD 1993.541.III.227
- TGI Paris 8 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.305
- TGI Paris 3 mars 1993, inédit, et Paris 13 mars 1996 (inf.), PIBD 1996.613.III.331 (aff.Hutchinson)
- TGI Paris 7 juillet 1993, inédit, et Paris 28 juin 1996 (conf.), PIBD 1996.621.III.583
- TGI Paris 28 février 1994, inédit, et Paris 11 septembre 1996, PIBD 1996.621.III.577
- Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.612.III.305
- Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.612.III.299
- TGI Paris 31 mai 1996, PIBD 1996.619.III.518
- TGI Paris 5 juin 1996, PIBD 1996.619.III.515
- Lyon 4 juillet 1996, Dossiers Brevets 1996.II.6
- TGI Paris 20 septembre 1996, PIBD 1997.624.III.24
- TGI Paris 23 octobre 1996, inédit, conf. par Paris 4 juillet 1997, PIBD 1997.642.III.571
- TGI Paris 18 décembre 1996, PIBD 1997.630.III.201
- TGI Paris 24 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.238
- TGI Paris 12 février 1997, PIBD 1997.635.III.360
- Paris 28 février 1997, PIBD 1997.633.III.287, Dossiers Brevets 1997.IV.1
- TGI Paris 23 avril 1997, PIBD 1997.636.III.388
- TGI Paris 7 mai 1997, PIBD 1997.639.III.500
- Paris 30 mai 1997, PIBD 1997.639.III.489 (aff.Genentech)
- TGI Paris 15 octobre 1997, PIBD 1998.649.III.133
- TGI Paris 17 octobre 1997, PIBD 1998.649.III.130
- TGI Lyon 13 novembre 1997, Dossiers Brevets 1997.IV.2 (aff.Hoechst)
- Paris 27 mai 1998, Dossiers Brevets 1999. II. 2, PIBD 1999. 672.III. 105

- Paris 9 juin 2000, PIBD 2000.706.III.465
- TGI Paris 2 juin 2000, PIBD 2000.707.III.499
- TGI Paris 2 mai 2000, PIBD 2000.707.III.508
- TGI Paris 16 juin 2000, PIBD 2000.710.III.605

- TGI Paris 5 juillet 2000, PIBD 2000.710.III.611
- Paris 9 février 2001, PIBD 2001.725.III.389

\* La doctrine de la Chambre commerciale a été beaucoup plus hésitante et fluctuante.

- La Chambre commerciale refusa, tout d'abord, la validation automatique des revendications dépendantes.

- Com.4 novembre 1987, Ann.1988.3
- Com. 2 juillet 1991, Ann.1991-2-3

- La Chambre commerciale se "déjugea", ensuite, et admit cette validation automatique

- Com. 4 janvier 1994, Ann.1995, p.105, PIBD 1994.563.III.167, Dossiers Brevets 1995.I.1 (aff.Tolarlois)
- Com. 26 avril 1994, PIBD 1994.571.III.391

- La Chambre commerciale modifia, encore, son point de vue et refusa cette validation automatique :

"La Cour d'appel qui ne s'est pas contentée de déduire de la validité de la revendication "1" et de la dépendance des revendications "4" à "6" leur validité, a légalement justifié sa décision"

- Com. 15 novembre 1994, PIBD 1995.581.III.51, Dossiers Brevets 1995.I.2
- Com. 13 décembre 1994, PIBD 1995.584.III.41, Dossiers Brevets 1995.III.8

Grâce à un nouveau revirement en faveur de la "validation automatique" des revendications dépendantes, la Chambre commerciale pourrait avoir clos son évolution. La Chambre commerciale a admis la validité automatique des revendications dépendantes sans qu'un examen particulier ne soit nécessaire

- Com.12 décembre 1995, PIBD 1996.607.III.139 (aff.Packo), Dossiers Brevets 1996.II.2 et JCP (E) 1996.844, note F.Hagel et JM.Mousseron
- Com.16 janvier 1996, PIBD 1996.608.III.175, Dossiers Brevets 1996.IV.8 (aff.Norman)
- Com.12 mars 1996 (rejet), PIBD 1996.611.III.273, Dossiers Brevets 1996.II.3

L'éventuel défaut de nouveauté des caractéristiques additionnelles est inopérant :

- TGI Paris 16 octobre 1992, PIBD 1993.536.III.52
- Paris 29 novembre 1995, PIBD 1996.606.III.109 (aff.Technobat)
- Paris 1er mars 1996, PIBD 1996.611.III.274

- 46.2 - (-.) En cas de *revendication principale annulée*, les tribunaux se séparent aussi.

\* Quelques décisions retiennent que la sous-revendication est automatiquement annulée :

- TGI Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.226, conf.Paris 1er décembre 1987, PIBD 1988.431. III.149, (aff.Ritzenthaler)
- TGI Paris 12 février 1987, PIBD 1987.415.III.269
- Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.149
- Paris 24 janvier 1991, PIBD 1991.500.III.299, Dossiers Brevets 1991.I.6
- Com.22 janvier 1991, PIBD 1991.499.III.259
- Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61, Dossiers Brevets 1992.II.4
- TGI Paris 19 février 1992, PIBD 1992.528.III.449

"Attendu que pour déclarer nulles les revendications 3, du brevet litigieux, l'arrêt examine ces revendications indépendamment de la revendication 1 déclarée nulle.

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que B. faisait valoir que ces revendications participaient de l'activité inventive de la revendication 1, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision"

- Com.17 octobre 1995, PIBD 1996.602.III.35

- TGI Paris 10 septembre 1997, PIBD 1998.646.III.40 (aff.Pitney Bower)

\* D'autres décisions, largement majoritaires, retiennent que la revendication dépendante n'est pas automatiquement annulée.

- La solution classique a été énoncée par la Chambre commerciale :

"Attendu que pour déclarer valables les revendications 2 et 4 qui, l'une et l'autre, faisaient référence à la revendication 1, la Cour d'appel se borne à croire qu'elles sont valables puisque la revendication 1 y est incluse.

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les caractéristiques additionnelles prises en elles-mêmes ou en combinaison avec la revendication 1 impliquaient une activité inventive, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés"

- Com.4 novembre 1987, PIBD 1988.429.III.97 cassant Paris 26 septembre 1985, PIBD 1986.III.19, Dossiers Brevets 1988.II.7 et commentaire in Dossiers Brevets 1989.II
- Com.22 janvier 1991, PIBD 1991.499.III.259

La sous-revendication doit être soumise à un examen propre de l'activité inventive

- Elle est appliquée par les différentes juridictions du fond :

- TGI Paris 17 décembre 1986, PIBD 1986.412.III.199
- TGI Paris 20 janvier 1987, PIBD 1987.433.III.224
- TGI Paris 8 décembre 1987, PIBD 1988.432.III.179
- Paris 17 décembre 1987, PIBD 1988.434.III.226
- TGI Paris 11 octobre 1989, PIBD 1990.471.III.67
- Paris 24 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.120
- Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.123
- TGI Paris 26 octobre 1990, PIBD 1991.495.III.127
- TGI Paris 22 novembre 1990, PIBD 1991.498.III.221
- Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.149
- Paris 24 janvier 1991, PIBD 1991.500.III.299, Dossiers Brevets 1991.I.6
- TGI Strasbourg 5 février 1991, PIBD 1991.501.III.339, Dossiers Brevets 1991.I.7
- Paris 4 avril 1991, PIBD 1991.507.III.521
- TGI Paris 21 novembre 1991, PIBD 1992.518.III.163
- TGI Paris 9 juillet 1992, PIBD 1992.534.III.645 et Paris 13 mars 1996 (conf.) PIBD 1996.612.III.305
- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1993.535.III.12
- Paris 17 décembre 1992, PIBD 1993.543.III.285
- TGI Paris 28 janvier 1993, PIBD 1993.545.III.344
- TGI Paris 5 mai 1993, inédit, conf. par Paris 29 novembre 1995, PIBD 1996.605.III.89
- Paris 27 mars 1993, PIBD 1993.552.III.573
- Paris 6 juillet 1993, PIBD 1993.555.669 et Com.12 décembre 1995 (rejet), PIBD 1996.607.III.142 (aff.Matein)
- TGI Paris 1er décembre 1993, inédit, et Paris 17 avril 1996, PIBD 1996.617.III.451 (aff.Efta)
- TGI Paris 26 janvier 1995, inédit, et Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.612.III.299, Dossiers Brevets 1996.III.3

"Aucune antériorité (...) ne détruit l'activité inventive de la revendication "6" en ce qu'elle s'applique à l'objet défini par le préambule de la revendication "1" et par les éléments définis dans cette revendications "1", dès lors qu'il n'était nullement évident pour l'homme du métier de réaliser un dispositif d'arrêt placé dans le système d'introduction, couplé avec un moteur hydrostatique réversible", élément figurant dans la revendication "1" annulée".

- Paris 16 juin 1995, PIBD 1995.596.III.447
- Paris 4 octobre 1995, PIBD 1996.601.III.5
- Paris 6 décembre 1995, PIBD 1996.607.III.143
- Paris 25 septembre 1998, PIBD 1999. 668. III. 23

- TGI Paris 18 janvier 2000, PIBD 2001.716.III.130
- Paris 25 octobre 2000, PIBD 2001.714.III.73

Notons, d'autre part, et enfin :

"Attendu que les revendications 2 et 10 sont dépendantes de la première et englobent toutes ses caractéristiques; qu'en l'absence de contrefaçon de la revendication 1, il ne saurait y avoir contrefaçon de celles-ci".

- TGI Paris 7 mai 1997, PIBD 1997.639.III.500

Dans la mesure où la revendication principale fait l'objet d'une limitation :

"Attendu que les revendications 2 et 10 sont dépendantes de la revendication 1 de ce brevet, leur portée est conditionnée et limitée par celle de la revendication 1".

- TGI Paris 7 mai 1997, PIBD 1997.639.III.500

## **II - CONDITIONS NEGATIVES DE BREVETABILITE**

### **A - NON APPROPRIATION PREALABLE**

- 47 -

\* Parmi les textes portant sur les conditions négatives de brevetabilité, l'article 12 du texte initial de 1968 posant dans de bonnes conditions l'exigence du défaut d'appropriation préalable a été appliqué par diverses décisions décidant qu'un brevet déposé après le 1er janvier 1969 n'avait pu valablement approprier des informations brevetables visées par la description d'un brevet déposé avant l'entrée en vigueur de la loi de 1968 ou les seules revendications d'un brevet déposé après l'entrée en vigueur de la loi de 1968.

- TGI Paris 10 mars 1975, PIBD 1975.148.II.193; Dossiers Brevets 1975.V.7
- TGI Marseille 16 décembre 1981 (inédit) conf. Aix-en-Provence 30 octobre 1984, PIBD 1985.368.III.141
- TGI Paris 26 avril 1984, PIBD 1984.356.III.256
- Com.3 janvier 1985, Dossiers Brevets 1985.I.3
- TGI Paris 12 mars 1986, PIBD 1986.393.III.226
- TGI Paris 13 mars 1986, PIBD 1986.398.III.335
- TGI Paris 22 mars 1983, inf. Paris 30 mai 1985 cassé Com.4 novembre 1987, Dossiers Brevets 1988.II.4 (aff.Promodève)
- TGI Paris 26 mars 1986, PIBD 1986.395.III.265, Dossiers Brevets 1986.V.2
- Com.7 octobre 1986, PIBD 1986.401.III.401
- Com.4 novembre 1987, PIBD 1988.429.III.98
- TGI Paris 18 décembre 1987, PIBD 1988.434.III.228
- Paris 5 février 1992, PIBD 1992.524.III.330 et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.572.III.417
- Paris 21 janvier 1993, PIBD 1993.545.III.334
- Paris 25 mars 1993, PIBD 1993.549.III.474 et Com.14 novembre 1995 (rejet) PIBD 1996.603.III.47

L'exclusion ne saurait porter sur des perfectionnements à l'invention, objet du dépôt premier

- TGI Paris 20 octobre 1986, PIBD 1987.405.III.69

... non plus que sur des inventions dépendantes :

"Le fait qu'une invention et le brevet qui la couvre soient dans la dépendance d'un autre titre de propriété industrielle n'affecte pas leur validité, même si cela a pour conséquence de subordonner leur exploitation à l'autorisation du titulaire du brevet dominant"

- Paris 5 février 1992, PIBD 1992.524.III.330

Les tribunaux ont eu, d'autre part, l'occasion de préciser que le retrait de la première demande avant délivrance fait obstacle au jeu de l'article 12 (**art. L.612-1 CPI**). Pour que la non brevetabilité découlant de l'article 12 (art. L.612-1 CPI) joue, il faut que la première demande ait été suivie de délivrance : l'article 12 (art. L.612-1 CPI) ne jouera pas en cas de retrait de la première demande avant sa délivrance.

- TGI Paris 10 juillet 1978, PIBD 1979.232.III.114

*\* La réforme du 13 juillet 1978, alignée sur le texte de la C.B.E., a écarté le "claiming approach" pour le "whole content approach" désormais retenu par l'article 8 al.3 de la loi des brevets révisée en 1978 (art. L.611-11 al.3 CPI) sur la nouveauté.*

- TGI Paris 10 avril 1987, PIBD 1987.418.III.328 conf. Paris 22 novembre 1988, PIBD 1989.451.III.133

*Ces dépôts antérieurs seront opposables à la seule nouveauté des inventions faisant l'objet de dépôts ultérieurs*

- TGI Paris 22 mars 1991, PIBD 1991.508.III.566 conf. par Paris 9 mars 1993, PIBD 1993.548.III.441

### **B - NON CONTRARIETE A L'ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MOEURS**

- 48 - L'exigence de non contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs reçoit, toujours, une application étroite.

Sur demande reconventionnelle, les tribunaux refusent d'annuler un brevet sur un système escamotable d'accrochage de remorque pour contrariété à la réglementation routière :

- Paris 11 mars 1982, Dossiers Brevets 1983.I.1  
- TGI Paris 11 mars 1998, PIBD 1998.659.III.399

### **C - NON APPARTENANCE A UN SECTEUR EXCLU "PER SE" DE LA BREVETABILITE**

- 49 - *La troisième condition négative de non appartenance de l'invention à une catégorie exclue per se de la brevetabilité a une faible portée à raison de la généralisation croissante du système des brevets.*

*Demeure la non-brevetabilité de la deuxième application thérapeutique réduite par la conception étroite de "l'invention thérapeutique" refusée :*

*. à des contraceptifs*

- Paris 24 septembre 1984, PIBD 1984.356.III.251, Dossiers Brevets 1984.V.2 (aff. Roussel Uclaf)

*. à des antiparasitaires externes pour animaux*

- Paris 24 septembre 1984, PIBD 1984.356.III.252; Dossiers Brevets 1984.V.3 (aff. Roussel Uclaf)  
- Paris 24 septembre 1984, PIBD 1984.356.III.253, Dossiers Brevets 1984.VI.4 (aff. Rhône Poulenc)

*. à des cosmétiques*

- TGI Paris 16 novembre 1994, Dossiers Brevets 1994.IV.3

*La règle a été pratiquement écartée par la Grande Chambre de Recours de l'OEB, le 5 décembre 1984, provoquant une application encore réduite de l'exclusion de brevetabilité :*

- Gr.Ch.Rec.5 décembre 1984, Dossiers Brevets 1984.VI.6 (2 espèces).

*Pratiquement écartée par*

- Paris 11 juin 1991, PIBD 1991.511.III.668

*l'exclusion paraît, toutefois, maintenue en Droit interne par l'arrêt "Alfuzosine"*

- Com. 25 octobre 1993, PIBD 1994.557.III.1

## § II - CONDITIONS DE FORME

- 50 - La loi de 1968 maintient intacte la constitution du droit de brevet autour de l'opération de demande dont il faut voir auteur (I) et modalités (II).

### I - L'AUTEUR DE LA DEMANDE

#### 1 - LE DEMANDEUR

##### 1°) Le droit à demander le brevet

- 51 - La désignation de l'auteur d'une demande régulière est toujours dominée par le principe du premier demandeur

- Paris 30 janvier 1991, Dossiers Brevets 1991.I.2

"La validité du brevet est sans aucun rapport avec d'éventuels vols de documents relatifs à une machine mettant en œuvre ce brevet..."

- Paris 23 avril 1992, PIBD 1992.533.III.605

Le défaut de droit au brevet ne constitue pas une irrégularité pour l'opération de demande et, à la différence du brevet européen désignant la France, le brevet national ne peut être annulé de ce chef, la seule sanction retenue étant l'action en revendication (v. infra n.58).

##### 2°) Le droit au brevet demandé

###### a) L'attribution du droit de brevet

- 51.0 - Depuis la réforme de 1978, la loi (art.L.611-6) reconnaît à l'inventeur un droit (légal) au brevet :

*"Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L.611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant-cause".*

*La qualité d'inventeur peut faire l'objet d'une action en déclaration ou, à l'inverse, en contestation*

- TGI Paris 25 novembre 1992, PIBD 1993.539.III.159

Un droit contractuel au brevet peut, d'autre part, être utilement invoqué devant les tribunaux :

- TGI Paris 8 février 1980, PIBD 1980.259.III.115; Dossiers Brevets 1980.III.5

- TGI Strasbourg 7 novembre 1979, PIBD 1980.252.III.39

- Paris 3 janvier 1991, Dossiers Brevets 1991.I.2

Ainsi en est-il de multiples contrats de recherche et des clauses de perfectionnement dans des licences de savoir-faire breveté ou non.

\* Ainsi en est-il d'**un contrat de commande** :

- TGI Lyon 19 mars 1985, PIBD 1985.374.III.239, Dossiers Brevets 1985.II.2; conf. par Lyon 25 juin 1985, PIBD 1985.380.III.327, Dossiers Brevets 1985.IV.3

- TGI Paris 31 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.211, Dossiers Brevets 1986.IV.1

- TGI Paris 26 mars 1986, PIBD 1986.396.III.289

- Paris 20 mai 1986, PIBD 1986.398.III.331
- Paris 19 juin 1986, Dossiers Brevets 1986.IV.1
- TGI Strasbourg 7 décembre 1988, PIBD 1989.450.III.109 (aff.Neiger c. Adidas)
- \* Ainsi en est-il d'un contrat de collaboration

- TGI Paris 25 février 1993, PIBD 1993.547.III.417
- TGI Paris 12 mai 1993, PIBD 1993.556.III.547
- TGI Paris 2 juin 1994, inédit, et Paris 29 mars 1996, PIBD 1996.615.III.389 (aff.Goussu)
- TGI Paris 21 juin 1996, PIBD 1996.620.III.551

\* Ainsi en est-il dans un **contrat de mandat social**; faut-il encore que le dirigeant social ait eu une mission inventive, ses fonctions ne l'impliquant pas nécessairement :

- TGI Paris 6 mars 1985, PIBD 1985.373.III.215, Dossiers Brevets 1985.V.2
- Paris 20 mai 1986, PIBD 1986.398.III.331
- Paris 22 janvier 1987, Dossiers Brevets 1987.II.4

La jurisprudence a, parfois, admis qu'en l'absence de dispositions particulières, les contrats conclus par une société avec les dirigeants sociaux pouvaient être présumés soumettre leurs inventions aux règles applicables aux inventions de salariés avant la réforme de 1978.

- Bordeaux 6 juin 1977, PIBD 1980.253.III.50 et Com.18 juin 1979 -rejet-, PIBD 1980.253.III.47, Dossiers Brevets 1979.VI.4
- TGI Paris 20 octobre 1983, PIBD 1984.338.III.7
- Paris 22 janvier 1987, Dossiers Brevets 1987.II.4

*Il doit, en revanche, être bien noté que les dirigeants sociaux qui n'ont pas la qualité d'employé ne sont pas soumis au régime légal des inventions de salariés établi en 1978 :*

- TGI Lyon 8 septembre 1987, PIBD 1987.422.III.437

*fut-ce par analogie :*

- Paris 22 janvier 1987, Dossiers Brevets 1988.III.1
- Com.21 juin 1988, PIBD 1988.444.III.441, Dossiers Brevets 1988.V.5
- Com.10 mai 1989, Dossiers Brevets 1989.IV.7
- Soc.21 mars 1991, Bull.n.153, Dossiers Brevets 1991.IV.7
- TGI Marseille 9 juillet 1992, Dossiers Brevets 1992.V.6

\* Ainsi en est-il d'un **contrat de copropriété** :

- Paris 8 décembre 1992, PIBD 1993.542.III.259

- TGI Paris 31 mai 2000, PIBD 2000.708.III.537
- TGI Paris 9 janvier 2001, PIBD 2001.723.III.339

*\* Ainsi en est-il d'un **contrat de travail** et nous rencontrons les problèmes particuliers aux **inventions de salariés** qui relevaient du droit commun des inventions de contractants avant la réforme de 1978 et d'un régime légal d'exception, depuis."*

- **51.1** - *Le premier problème posé à propos des inventions de salarié tient à l'obligation de confidentialité dont ils sont tenus pendant le contrat d'emploi et après l'extinction de celui-ci. Sa violation -mais sa violation seulement- peut être sanctionnée au plan pénal, par l'ancien article 418 C.pénal (art.L. 621-2 CPI et L.152-7 C.travail), et au plan civil, par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle*

- TGI Paris 29 juin 1987, PIBD 1988.430.III.119 -aff. de logiciel - (non)
- Lyon 24 février 1988, PIBD 1988.434.III.225, Dossiers Brevets 1988.II.10 (oui).

*Le bénéficiaire peut être tenu pour un receleur :*

- Paris 24 février 1988, PIBD 1988.432.III.225 (oui).

- 52 -

Les règles relatives aux inventions de salariés **AVANT LA REFORME DE 1978** s'inspirent d'un respect de la volonté des parties qui, à défaut d'expression, sera présumée. Les tribunaux ont eu à examiner la correction de clauses inscrites dans des conventions collectives, des règlements intérieurs ou des contrats individuels d'emploi. Ils ont, notamment, décidé la nullité "comme portant atteinte aux principes généraux des libertés tant individuelles qu'industrielles et comme étant illimité dans son objet et dans le temps" d'un article de règlement intérieur attribuant à l'employeur toutes les inventions "ayant trait directement ou indirectement au champ industriel de la société". La même décision apprécie le contenu d'une note de service et constate que ces termes "sont significatifs d'une mission d'exécution et non de recherche inventive".

- Paris 26 octobre 1978, PIBD 1979.233.III.133 et Dossiers Brevets 1979.II.4

Dans une autre affaire, le Tribunal de Paris a considéré comme contrat de travail un contrat de collaboration moyennant honoraires mensuels forfaitaires et comme invention de service une invention réalisée après l'extinction du contrat mais grâce à la maîtrise du savoir-faire de l'employeur : pareille invention a été désignée comme "invention de commande" et attribuée en sa totalité à l'employeur.

- TGI Paris 13 janvier 1978, Dossiers Brevets 1979.I.1

D'autres décisions ont reconnu comme "inventions libres" des inventions faites par les salariés sans prescription ni concours de l'employeur :

- TGI Paris 11 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.431, Dossiers Brevets 1979.V.2

Les tribunaux poursuivent l'application des accords collectifs antérieurs à la réforme au traitement d'anciennes inventions de salarié :

- TGI Paris 20 décembre 1985, PIBD 1986.385.III.154, Dossiers Brevets 1986.II.3

On rencontre quelques décisions portant, notamment, sur les rémunérations spéciales prévues par les contrats individuels et, surtout, les conventions collectives :

- TGI Paris 7 décembre 1979, PIBD 1980.256.III.86, Dossiers Brevets 1980.III.4
- TGI Paris 9 janvier 1980, PIBD 1980.259.III.114; Dossiers Brevets 1980.IV.2 conf. par Paris 21 décembre 1982
- Paris 17 novembre 1981, PIBD 1982.296.III.34, Dossiers Brevets 1982.IV.3
- TGI Paris 24 mai 1983, PIBD 1983.334.III.268, Dossiers Brevets 1983.VI.3
- TGI Paris 20 décembre 1985, Dossiers Brevets 1986.II.3

- 53 -

*Les textes relatifs aux inventions de salariés **APRES LA REFORME DE 1978** imposent un minimum contractuel au profit des employés. Ils ont été discrètement complétés par un décret du 17 juillet 1984 (Dossiers Brevets 1984.IV) et l'arrêté du 25 août 1985, relatif aux déclarations d'inventions des salariés (PIBD 1985.377.I.95).*

On retiendra la réponse ministérielle n.16171 du 4 juillet 1994 relative à la protection des droits des inventeurs salariés et indépendants (PIBD 1994.576.I.13)

- 54-

*La Commission Nationale des Inventions de Salariés mise en place par la réforme de 1968 a rendu ses premières décisions et propositions de conciliation dont le taux a crû à partir de 1983-1984 mais dont la publication a été, malheureusement, interrompue :*

- CNIS 6 mai 1980, Dossiers Brevets 1980.I.8
- CNIS 20 mai 1980, Dossiers Brevets 1980.II.4
- CNIS 10 février 1981, Dossiers Brevets 1981.III.4
- CNIS 3 avril 1981, Dossiers Brevets 1981.III.5

- CNIS 3 avril 1981, *Dossiers Brevets* 1982.II.4
- CNIS 28 avril 1981, *Dossiers Brevets* 1981.II.3
- CNIS 28 avril 1981, *Dossiers Brevets* 1981.II.4
- CNIS 11 juin 1981, *Dossiers Brevets* 1981.VI.4
- CNIS 25 février 1982 (aff.81.4), *Dossiers Brevets* 1984.I.4 et 1985.II.3
- CNIS 28 septembre 1982 (aff.82.1), *Dossiers Brevets* 1984.I.5
- CNIS 22 décembre 1982 (aff.82.2), *Dossiers Brevets* 1984.I.6
- CNIS 10 janvier 1983 (aff.82.3), *Dossiers Brevets* 1984.I.7
- CNIS 21 janvier 1983 (aff.82.4)? *Dossiers Brevets* 1984.I.8
- CNIS 4 février 1983 (aff.82.5), *Dossiers Brevets* 1984.I.9
- CNIS 28 avril 1983 (aff.83.2), *Dossiers Brevets* 1984.I.10
- CNIS 7 octobre 1983 (aff.83.3), *Dossiers Brevets* 1984.I.11
- CNIS 15 novembre 1983 (aff.83.5), *Dossiers Brevets* 1984.I.12
- CNIS 15 novembre 1983 (aff.83.6), *Dossiers Brevets* 1984.I.13
- CNIS 12 juillet 1983 (aff.83.7), *Dossiers Brevets* 1984.I.14
- CNIS 12 décembre 1983 (aff.83.9), *Dossiers Brevets* 1984.I.15
- CNIS 11 janvier 1984 (aff.83.11), *Dossiers Brevets* 1984.I.16
- CNIS 28 mars 1984 (aff.83.12), *Dossiers Brevets* 1984.III.3
- CNIS 29 février 1988, *Dossiers Brevets* 1988.III.9

Sur l'apport de ces textes, on se reportera à :

- CNIS, *Rapports d'activité pour 1980-1981 et 1980-1983*, PIBD 1982.II.130 et IRPI ci-dessous.

Un rapport cumulatif pour 1980-1986 a été annoncé mais point encore publié....

. IRPI, *La Commission nationale des inventions de salariés, Colloque Paris 1984, 1984 avec, notamment JM.Mousseron, Le classement des inventions de salariés, Dossiers Brevets* 1984.II.

Les décisions de justice rendues sont les suivantes :

- TGI Paris, 24 mai **1983** (aff.J.C.Thomas), PIBD 1983.334.III.268, *Dossiers Brevets* 1983.VI.3
- TGI Paris, 7 juin 1983 (aff.Fourrures Georges V), PIBD 1983.334.III.277, *Dossiers Brevets* 1984.I.1
- TGI Paris, 20 octobre 1983 (aff.Embassygues), PIBD 1984.338.III.7
- TGI Paris, 31 janvier **1984** (aff.Armanet), *Dossiers Brevets* 1984.I.3
- TGI Paris 12 juin 1984 (aff.Seriba), *Dossiers Brevets* 1985.II.3
- TGI Paris 4 octobre 1984 (aff.Preux), PIBD 1985.362.III.48, *Dossiers Brevets* 1985.III.4
- TGI Paris 25 octobre 1984 (aff.Vegezzi), *Dossiers Brevets* 1985.I.4
- Com.18 décembre 1984 (aff.Joncour), PIBD 1985.367.III.131, *Dossiers Brevets* 1984.VI.1
- TGI Paris 25 janvier **1985** (aff.Eeckhout), PIBD 1985.369.III.60
- Colmar 8 mars 1985 (aff.Kervagoret), *Dossiers Brevets* 1985.II.4
- Com.12 mars 1985 (aff.Bronzes d'Industries), *Dossiers Brevets* 1985.II.1
- TGI Lyon 19 mars 1985 (aff.Kis), *Dossiers Brevets* 1985.II.2
- Douai 30 avril 1985 (aff.Tacquet), Ann.1986.166, *Dossiers Brevets* 1987.IV.4
- TGI Paris 23 mai 1985 (aff.Portier), PIBD 1985.378.III.300, *Dossiers Brevets* 1986.II.4, conf. Paris 8 mars 1989 (2 esp.) PIBD1989.458.III.346 et 347
- TGI Strasbourg 2 octobre 1985 (aff.Kervagoret), *Dossiers Brevets* 1985.V.3
- Paris 4 décembre 1985 (aff.Armanet), *Dossiers Brevets* 1985.VI.3
- TGI Paris 10 décembre 1985 (aff.Bourouiba), PIBD 1986.391.III.190, *Dossiers Brevets* 1986.IV.4
- TGI Paris 20 décembre 1985 (aff.Bardy), *Dossiers Brevets* 1986.II.3
- TGI Paris 25 février **1986** (aff.Thombor Rojac), *Dossiers Brevets* 1986.IV.3
- Paris 8 avril 1986 (aff.Preux), PIBD 1986.397.III.307
- TGI Toulouse 14 avril 1986 (aff.Vidaillan), *Dossiers Brevets* 1986.IV.2
- Paris 5 mai 1986 (aff.Eeckhout), PIBD 1986.398.III.330

- TGI Paris 16 septembre 1986 (aff.Gautheret), PIBD 1987.404.III.25, Dossiers Brevets 1987.II.3
- C.E. 10 octobre 1986 (aff.Syndicat Des Inventeurs), PIBD 1987.404.III.121
- TGI Marseille 22 octobre 1986 (aff.Télemécanique), PIBD 1987.408.III.108, Dossiers Brevets 1987.IV.5
- TGI Paris 30 octobre 1986 (aff.Gindre), PIBD 1987.406.III.68, Dossiers Brevets 1987.III.2
- TGI Paris 27 novembre 1986 (aff.Lenoir), PIBD 1987.409.III.130, Dossiers Brevets 1988.III.3
- Com.18 décembre 1986 (aff.Tacquet), PIBD 1987.416.III.286, Dossiers Brevets 1987.IV.4
- Versailles 23 janvier 1987 (aff.Portier), PIBD 1987.410.III.152, Dossiers Brevets 1987.VI.5
- Paris 12 mars 1987 (aff.C.I.S.I.), PIBD 1987.410.III.152, Dossiers Brevets 1987.VI.7
- Aix 14 avril 1987 (aff.Télemécanique), Dossiers Brevets 1987.IV.5
- TGI Paris 2 juillet 1987 (aff.Le Gentil), PIBD 1987.421.III.410, Dossiers Brevets 1988.III.6
- Paris 19 octobre 1987 (aff.Bardy), PIBD 1988.428.III.75, Dossiers Brevets 1988.III.4
- TGI Paris 21 octobre 1987 (aff.Capitani), PIBD 1988.430.III.123, Dossiers Brevets 1988.III.2
- Paris 4 janvier 1988 (aff.Siisdic), Dossiers Brevets 1988.III.7
- Soc.18 février 1988 (aff.Portier), PIBD 1988.437.III.295, Dossiers Brevets 1988.III.8
- Soc.25 février 1988 (aff.Francolor), PIBD 1988.437.III.295, Dossiers Brevets 1988.III.3
- CNIS 29 février 1988 (aff.X), Dossiers Brevets 1988.III.9
- Paris 27 avril 1988 (aff.Siisdic), PIBD 1988.440.III.383
- TGI Paris 20 mai 1988 (aff.Gaire), PIBD 1988.442.III.441, Dossiers Brevets 1988.V.4
- Paris 30 juin 1988 (aff.Guigan), PIBD 1988.443.III.478
- TGI Paris 25 janvier 1989 (aff.Biotrol), PIBD 1989.456.III.285, Dossiers Brevets 1989.IV.6
- TGI Paris 17 février 1989 (aff.Valeo), PIBD 1989.457.III.318, Dossiers Brevets 1989.V.5
- Paris 8 mars 1989 (aff.Portier, 2 espèces), PIBD 1989.458.III.346 et 347, Dossiers Brevets 1989.IV.4
- Paris 7 juin 1989 (aff.Capitani), PIBD 1990.469.III.94, Dossiers Brevets 1989.III.3
- Versailles 6 octobre 1989 (aff.Eeckhout), Dossiers Brevets 1989.V.6
- Paris 17 octobre 1989 (aff.Le Gentil), PIBD 1990.472.III.94, Dossiers Brevets 1990.III.3
- TGI Paris 18 octobre 1989 (aff.Ponant), PIBD 1990.472.III.99, Dossiers Brevets 1990.IV.7
- TGI Paris 10 mai 1990, (aff.Bretegnier), PIBD 1990.485.III.668, Dossiers Brevets 1990.V.2
- TGI Paris 13 juin 1990 (aff.Petriarte), PIBD 1990.485.III.546, Dossiers Brevets 1990.III.4
- TGI Marseille 26 juin 1990 (aff.Dropsy), Dossiers Brevets 1990.III.4
- Paris 5 avril 1990, (aff.Auxitrol), PIBD 1990.482.III.447
- TGI Paris 13 juin 1990 (aff.Petriarte), PIBD 1990.485.III.546
- TGI Marseille 26 juin 1990 (aff.Dropsy), Dossiers Brevets 1990.III.4
- TGI Paris 22 octobre 1990, conf. Paris 17 décembre 1997, PIBD 1998.650.III.160, Dossiers Brevets 1998.II.3
- TGI Paris 21 décembre 1990 (aff.Yvelin), PIBD 1991.503.III.404, Dossiers Brevets 1991.V.5
- Paris 7 février 1991 (aff.Ponant) - inf.-, PIBD 1991.503.III.394, Dossiers Brevets 1991.V.6
- TGI Paris 15 mai 1991 (aff.Raynaud), PIBD 1991.509.III.604, inf. Paris 19 décembre 1997, PIBD 1998.650.III.157, Dossiers brevets 1998.II.4
- TGI Paris 3 juillet 1991, PIBD 1992.515.III.65 (aff.Trapu)
- TGI Paris 31 octobre 1991, PIBD 1992.516.III.109, Dossiers Brevets 1992.I.4 (aff.Siplast)
- TGI Paris 10 avril 1992, PIBD 1992.522.III.483 conf. par Paris 2 juin 1994, PIBD 1994.576.III.522
- TGI Marseille 9 juillet 1992, Dossiers Brevets 1992.V.6 (aff.Ricard)
- Com.13 octobre 1992, PIBD 1993.535.III.3, (aff.Portier)
- Paris 15 octobre 1992, PIBD 1993.535.III.4, (aff.Yvelin)
- Paris 12 novembre 1992, PIBD 1993.538.III.118, (aff.Bretegnier)

- *TGI Paris 20 novembre 1992, PIBD 1993.539.III.153, Dossiers Brevets 1994.II.2 (aff.Hanrot)*
- *Com.9 février 1993, PIBD 1993.545.III.333 (aff.Portier)*
- *Aix 23 février 1993, PIBD 1993.546.III.378 (aff.Ricard)*
- *TGI Paris 25 février 1993, inédit, conf. par Paris 24 mai 1994, Dossiers Brevets 1994.I.3 (aff.Decodts)*
- *TGI Bordeaux 5 avril 1993, PIBD 1993.550.III.514, Dossiers Brevets 1994.II.3 (aff.Laloubère) ,*
- *TGI 7 juillet 1993, inédit (aff.Hardre)*
- *TGI Paris 4 novembre 1993, PIBD 1994.560.III.74, Dossiers Brevets 1994.II.4 (aff.Bristol Myers)*
- *TGI Paris 3 décembre 1993, PIBD 1994.562.III.140, Dossiers Brevets 1994.I.4 (aff.Univ.P. et M.Curie)*
  
- *Com.18 janvier 1994, Dossiers Brevets 1993.IV.3 (aff.Nozick)*
- *TGI Paris 29 janvier 1994, PIBD 1994.565.III.229 et Paris 15 mai 1996 (inf.), PIBD 1996.617.III.459*
- *TGI Paris 16 mars 1994 , inédit (aff.Sopelem)*
- *Paris 24 mai 1994, Dossiers Brevets 1994.I.3 (aff.Brouard Daude)*
- *Com. 15 novembre 1994, PIBD 1995.581.III.53, Dossiers Brevets 1995.I.3*
  
- *Com.7 février 1995, Dossiers Brevets 1995.I.4 (aff.Eurocable)*
- *Lyon 20 mars 1995, PIBD 1995.589.III.281, Dossiers Brevets 1995.I.6*
- *TGI Paris 9 juin 1995, PIBD 1995.596.III.478*
- *Paris 17 mai 1995 et Com. 3 juin 1998 (rejet), PIBD 1998.664.III.531*
- *TGI Paris 14 juin 1995, inédit (aff.Hardre)*
- *Paris 5 juillet 1995 et Com.24 février 1998 (rejet), PIBD 1998.654.III.263, Dossiers Brevets 1999.I.6*
- *TGI Paris 7 juillet 1995, PIBD 1995.599.III.550*
- *Rennes 5 septembre 1995 (inédit) et Com. 13 janvier 1998 (rejet), Dossiers Brevets 1998.I.7*
- *Paris 25 octobre 1995, Dossiers Brevets 1996.IV.7 (aff.CNRS)*
  
- *Bordeaux 29 janvier 1996 (inf.), PIBD 1996.618.III.485, Dossiers Brevets 1997.II.4 (aff.Laloubère)*
- *Paris 1er mars 1996, Dossiers Brevets 1996.III.8*
- *TGI Paris 27 mars 1996, PIBD 1996.614.III.367, Dossiers Brevets 1997.II.4 (aff.Elif Atochem)*
- *Paris 11 septembre 1996 (conf.), PIBD 1997.626.III.85, Dossiers Brevets 1996.III.2 (aff.Sopelem)*
- *TGI Paris 23 octobre 1996, PIBD 1997.642.III.571 (aff.Chevaleyre)*
- *Paris 23 octobre 1996, PIBD 1997.626.III.85, Dossiers Brevets 1997.I.3 (aff.Hardre)*
  
- *Lyon 16 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.235, Dossiers Brevets 1997.I.4 (aff.Alpes Technologies)*
- *TGI Lyon 10 mars 1997, PIBD 1997.636.III.395, Dossiers Brevets 1997.I.5 (aff.Masset)*
- *Paris 12 mars 1997, PIBD 1997.633.III.282, Dossiers Brevets 1997.III.5*
- *TGI Paris 27 mars 1997, PIBD 1997.614.III.367, Dossiers Brevets 1997.II.4 (aff.Elif Atochem)*
- *Com.27 mai 1997, PIBD 1997.641.III.174, Dossiers Brevets 1998.I.4 (aff.Laloubère)*
- *Paris 4 juillet 1997, PIBD 1997.642.III.571 (aff.Chevaleyre)*
  
- *Douai 26 janvier 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.9 (aff.Bernard)*
- *TGI Paris 7 mai 1998, Dossiers Brevets 1998.II.5*
- *TGI Marseille 12 mai 1998, Dossiers Brevets 1998.III.8*

#### α) Domaine du régime spécial

- 55 - *Les décisions de justice appliquant l'article 1 ter (L 611-7 CPI) se développent à propos de son domaine:*

*\* du point de vue de l'application de la loi dans le temps*

*... à mauvais escient :*

- *TGI Lyon 21 octobre 1980, inédit, conf.par Lyon 4 novembre 1981, PIBD 1982.294.III.17; Dossiers Brevets 1982.I.3*
- *TGI Paris 31 janvier 1984, PIBD 1984.350.III.167, Dossiers Brevets 1984.I.3 inf.par Paris 4 décembre 1985, Dossiers Brevets 1985.VI.3, PIBD 1986.389.III.152*

et, plus souvent, à bon escient, quelle que soit la solution retenue au fond :

- TGI Paris 9 avril 1981, PIBD 1982.294.III.17; Dossiers Brevets 1982.I.3
- TGI Paris 11 juin 1981, PIBD 1981.190.III.238
- C.Prud'hommes Nanterre 1er octobre 1982, PIBD 1983.318.III.49, Dossiers Brevets 1982.VI.2
- TGI Lille 15 décembre 1982, PIBD 1983.325.III.134, Dossiers Brevets 1983.IV.1
- TGI Paris 5 mars 1984 (référé), IRPI cité p.201
- TGI 12 juin 1984, PIBD 1985.359.I, Dossiers Brevets 1985.II.3 (aff.Seriba)
- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.362.III.48, Dossiers Brevets 1985.III.5 (aff.Preux) conf.par Paris 8 avril 1986, PIBD 1986.397.III. 307
- TGI Paris 21 octobre 1987, Dossiers Brevets 1988.III.2, conf.Paris 7 juin 1989, Dossiers Brevets 1989.III.2
- TGI Paris 29 janvier 1985 conf.par Paris 5 mai 1986, PIBD 1986.398.III.330
- TGI Paris 23 mai 1985, PIBD 1985.378.III.300, conf.Paris 8 mars 1989 (2 espèces) PIBD 1989.458.III.346 et 347, Dossiers Brevets 1986.II.4
- TGI Strasbourg 2 octobre 1985, Dossiers Brevets 1985.V.3 (aff.Kervagoret)
- TGI Paris 20 décembre 1985, PIBD 1986.389.III.154, Dossiers Brevets 1986.II.3, conf. Paris 19 octobre 1987, PIBD 1988.428.III.75, Dossiers Brevets 1988.III.4
- Paris 4 décembre 1985, Dossiers Brevets 1985.VI.3 (aff.Armanet)
- Paris 8 avril 1986, PIBD 1986.397.III.305
- TGI Paris 27 novembre 1986, PIBD 1987.409.III.130, Dossiers Brevets 1988.III.3
- TGI Toulouse 14 avril 1986, PIBD 1986.396.III.290, Dossiers Brevets 1986.VI.2
- TGI Paris 21 octobre 1987, PIBD 1988.430.III.123, Dossiers Brevets 1988.III.2

\* du point de vue de l'**application de la loi dans l'espace** : aux brevets français ou étrangers régissant des inventions nées de contrats de travail de droit français..., sauf écart regrettable de

- TGI Toulouse 14 avril 1986, PIBD 1986.396.III.200, Dossiers Brevets 1986.VI.2

\* du point de vue de l'**application aux personnes** : Le régime s'applique aux agents du secteur public comme du secteur privé :

- . TGI Paris 13 juin 1990 (aff.Petriarte), PIBD 1990.485.III.546
- . TGI Marseille 26 juin 1990 (aff.Dropsy), Dossiers Brevets 1990.III.4
- TGI Paris 2 juin 1994, inédit, et Paris 29 mars 1996, PIBD 1996.615.III.389

#### β) Contenu du régime spécial

- 56 -

En droit matériel les décisions de justice précisent, également, les règles de fond de ce régime.

\* Sur la notion d'**invention de mission**, plusieurs décisions de justice - souvent contraires aux propositions de la CNIS- sont intervenues :

*"Il apparaît à l'évidence que la mission de T portait de la façon la plus générale sur toutes les améliorations possibles au fonctionnement des moteurs à fuel lourd... L'invention se rattache, donc, par un lien suffisant à l'objet de la recherche et à l'activité de l'entreprise et doit être considérée comme ayant été réalisée dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant aux fonctions effectives de son titulaire".*

- TGI Lille 13 décembre 1982, PIBD 1983.325.III.134, Dossiers Brevets 1983.IV.1
- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.362.III.48, conf.Paris 8 avril 1986, PIBD 1986.397.III.307
- TGI Paris 29 janvier 1985, PIBD 1985.369.III.160, conf.Paris 5 mai 1986, PIBD 1986.358.III.330
- TGI Paris 23 mai 1985, PIBD 1985.378.III.300, Dossiers Brevets 1986.II.4
- TGI Strasbourg 2 octobre 1985, PIBD 1985.380.III.331, Dossiers Brevets 1985.V.3
- TGI Paris 17 février 1989, PIBD 1989.457.III.319, Dossiers Brevets 1989.V.5 (aff.Valéo)
- Paris 25 janvier 1989, PIBD 1989.456.III.285, Dossiers Brevets 1989.IV.6 (aff.Biotrol)

- TGI 18 octobre 1989, PIBD 1990.472.III.99, Dossiers Brevets 1990.III.4 inf. par Paris 7 février 1991, PIBD 1991.503.III.394, Dossiers Brevets 1991.V.6

- **Com. 21 novembre 2000, PIBD 2001.716.III.128 ; Dossiers Brevets 2000.IV.5 (aff. Vesque)**

*Il peut s'agir d'inventions de mission occasionnelle :*

- TGI Paris 20 mai 1988, PIBD 1988.442.III.444, Dossiers Brevets 1988.V.4

*Relevons une décision fixant le montant d'une "rémunération supplémentaire" distinguée, alors, de la "gratification" établie par l'employeur :*

- Paris 12 mars 1987, Dossiers Brevets 1987.VI.7,

*deux autres sur la prescription de l'action en paiement de pareille rémunération :*

- TGI Paris 20 décembre 1985, PIBD 1986.384.III.154, Dossiers Brevets 1986.II.3, conf.Paris 19 octobre 1987, PIBD 1988.428.III.75, Dossiers Brevets 1988.III.4

- TGI Paris 20 novembre 1992, PIBD 1993.539.III.153, Dossiers Brevets 1994.II.2 (aff.Hanrot)

*et un autre arrêt, discutable, extrayant de l'article 68 bis (art. L.615-21 CPI) les problèmes de compétence sur les avantages faits aux employés au-delà du minimum légal de l'article 1 ter (art. L.611-7 CPI).*

- Versailles 23 janvier 1987, PIBD 1987.410.III.152, Dossiers Brevets 1987.VI.6

*Cette solution est écartée par d'autres décisions :*

- Paris 25 janvier 1989, PIBD 1989.456.III.285, Dossiers Brevets 1989.IV.6 (aff.Biotrol)

*Notons encore,*

- TGI Paris 23 mars 1985, PIBD 1985.378.III.300 (aff.Portier)

- TGI Paris 12 juin 1984, PIBD 1985.359.III.1 (aff.Seriba)

- TGI Paris 2 juin 1994, inédit, et Paris 29 mars 1996, PIBD 1996.615.III.389 (aff.Goussu)

- TGI Paris 27 mars 1996, PIBD 1996.614.III.367 (aff.Elf Atochem)

*Le calcul de la rémunération supplémentaire pour les agents de la fonction publique a fait l'objet de deux décrets.*

*Le caractère d'invention de mission ne prive pas l'employé de son droit moral dont la privation par sa non désignation comme inventeur, par exemple, engage la responsabilité de l'employeur :*

**Retenons ici l'important arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en vertu duquel :**

**« il ne résulte d'aucun texte légal ou conventionnel applicable en l'espèce que la rémunération due au salarié auteur d'une invention de mission doit être fixée en fonction de son salaire » (en l'occurrence le quantum de la rémunération est fixé à quatre millions de francs)**

- **Com. 21 novembre 2000, PIBD 2001.715.III.101 ; Dossiers Brevets 2000.III.1 (aff. Roussel Uclaf c. Raynaud)**

- TGI Paris 20 mai 1988, PIBD 1988.442.III.444, Dossiers Brevets 1988.V.4

*\* Sur les notion d'invention hors mission attribuable et de juste prix, les tribunaux ont statué, à de nombreuses reprises :*

- TGI Paris 11 juin 1981, PIBD 1981.190.III.238

- Paris 10 février 1985, Dossiers Brevets 1986.IV.4
- TGI Paris 25 février 1986, Dossiers Brevets 1986.IV.3
- TGI Paris 10 décembre 1985, PIBD 1986.391.III.191, Dossiers Brevets 1986.IV.4
- TGI Marseille 22 octobre 1986, conf. par Aix-en-Provence 14 avril 1987, Dossiers Brevets 1987.IV.5
- TGI Paris 30 octobre 1986, PIBD 1987.406.III.68, Dossiers Brevets 1987.III.2
- Com.18 décembre 1986, PIBD 1987.416.III.286, Dossiers Brevets 1987.IV.4
- TGI Paris 2 juillet 1987, PIBD 1987.421.III.410, Dossiers Brevets 1988.III.6

- TGI Bordeaux 5 avril 1993, PIBD 1993.550.III.514, Dossiers Brevets 1994.II.3

et pris les premières décisions en matière de "juste prix"

- TGI Paris 25 février 1986, PIBD 1986.393.III.223, Dossiers Brevets 1986.IV.3
- TGI Paris 2 juillet 1987, PIBD 1987.421.III.410, Dossiers Brevets 1988.III.6
- TGI Bordeaux 5 avril 1993, PIBD 1993.550.III.514, Dossiers Brevets 1994.II.3
- Paris 23 octobre 1996, PIBD 1997.626.III.85, Dossiers Brevets 1997.I.3

\* Sur la notion d'**invention hors mission non attribuable** :

- Lyon 4 novembre 1981, PIBD 1982.294.III.17, Dossiers Brevets 1982.I.3
- TGI Paris 16 mars 1994, inédit, et Paris 11 septembre 1996 (conf.), Dossiers Brevets 1996.III.2

Les inventions hors mission non attribuables constituent la catégorie résiduelle... ou de droit commun.

- 56.1 -

Les tribunaux refusent, en principe, l'autorité du classement de l'invention opéré par les intéressés; l'invention n'appartient pas à telle catégorie par la convention des partenaires mais par la décision de la loi que les parties peuvent reconnaître et les tribunaux contrôlent et décident

- TGI Paris 23 mai 1985, Dossiers Brevets 1986.III.4
- TGI Strasbourg 2 octobre 1985, Dossiers Brevets 1985.V.3 (aff.Kervagoret)
- Aix-en-Provence 14 avril 1987, Dossiers Brevets 1987.IV.5 inf.TGI Marseille 22 octobre 1986, PIBD 1987.408.III.108 et Dossiers Brevets 1987.IV.5, ibidem

Le Tribunal de Paris a, de façon directe, décidé que les communications faites par la Commission ne pouvaient faire courir le délai de un mois visé à l'article 68 bis (**art. L.615-21 CPI**) qu'à la condition d'en rappeler la présence et la sanction :

- TGI Paris 9 avril 1981, PIBD 1981.284.III.166, Dossiers Brevets 1981.III.3

- 57 -

Sur les **aspects institutionnels** de la réforme et la composition de la CNIS, on relèvera

- Paris 4 janvier 1988, Dossiers Brevets 1988.III.7
- CE 10 octobre 1986, PIBD 1987.404.III.121

La CNIS n'est pas compétente sur les inventions conçues antérieurement à 1979

- Soc.25 février 1988, Dossiers Brevets 1988.III.5

Les juridictions sociales "renâclent" à admettre la compétence du juge des brevets envers les inventions de salariés

- Soc.18 février 1988, Dossiers Brevets 1988.III.8

Les actes de concurrence déloyale nés à l'occasion d'un contrat de travail relèvent de la compétence exclusive des juridictions prud'homales (art. L.511-1 C.tr.)

- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1992.534.III.651 et Paris 19 décembre 1995 (conf.), PIBD 1996.607.III.147, Dossiers Brevets 1996.IV.1

b) La sanction du droit au brevet

- 58 -

Le défaut de qualité du demandeur n'entraînera pas l'annulation du brevet mais l'usurpation par méconnaissance du droit légal au brevet de l'auteur des travaux sur la base duquel le demandeur est intervenu ou, plus fréquemment, par violation d'engagements contractuels sera sanctionnée par **l'action en revendication**.

"L'article 2 de la loi précitée (art. L.611-8 CPI) ne reconnaît la possibilité de contester les droits d'un breveté que par une action en revendication".

- TGI Paris 13 novembre 1980, PIBD 1981.273.III.29
- Com.19 mai 1982, Dossiers Brevets 1982.VI.6
- TGI Strasbourg 4 janvier 1983, PIBD 1983.323.III.110, Dossiers Brevets 1983.II.3
- Com.29 juin 1983, Dossiers Brevets 1984.I.2
- TGI Paris 20 octobre 1983, PIBD 1984.338.III.7
- Paris 25 octobre 1985, PIBD 1985.361.III.29, Dossiers Brevets 1985.I.4
- TGI Paris 13 avril 1988, PIBD 1988.440.III.389
- TGI Lyon 24 novembre 1988, PIBD 1989.452.III.167, Dossiers Brevets 1989.II.3
- TGI Paris 27 avril 1989, PIBD 1989.463.III.493, Dossiers Brevets 1989.V.8

"Il appartient au demandeur en revendication de la propriété d'un brevet de prouver d'une part qu'il est l'auteur des informations menées sur la base desquelles le brevet revendiqué a été déposé, d'autre part que son invention lui a été dérobée; il ne saurait être déduit de l'absence de protestation de C... - à un projet de dépôt - une renonciation définitive à la propriété de son invention..."

- TGI Paris 8 janvier 1992, PIBD 1992.521.III.244
- TGI Paris 1er avril 1992, PIBD 1992.530.III.513
- Paris 12 novembre 1992, PIBD 1993.538.III.118
- Aix 23 février 1993, PIBD 1993.546.III.378

La revendication peut porter sur tout ou part de la titularité d'un brevet

- TGI Marseille 30 avril 1990, conf. par Aix 17 février 1993, PIBD 1993.546.III.380, Dossiers Brevets 1993.I.6
- TGI Paris 25 février 1993, PIBD 1993.547.III.417

Celle-ci peut jouer à l'encontre d'un brevet déchu, à raison de sa rétroactivité :

- TGI Lyon 19 mars 1985, PIBD 1985.374.III.233, Dossiers Brevets 1985.II.2 conf.par Lyon 25 juin 1985, PIBD 1985.380.III.327, Dossiers Brevets 1985.IV.3
- TGI Paris 15 décembre 1981, PIBD 1982.299.III.77
- Paris 20 octobre 1986, PIBD 1987.403.III.2 et Com. (rejet) 20 décembre 1988, PIBD 1989.453.III.187
- TGI Paris 2 mai 1990, PIBD 1990.489.III.667
- TGI Paris 10 mai 1990, Dossiers Brevets 1990.V.2
- TGI Paris 30 juin 1994, PIBD 1994.576.III.527 (aff.Ferrari)
- Paris 30 janvier 1991, PIBD 1991.502.III.360 et Com. - rejet - 18 janvier 1994, PIBD 1994.564.III.197
- TGI Paris 25 février 1993, inédit, conf. par Paris 24 mai 1994, Dossiers Brevets 1994.I.3 (Decodts) comme sur un certificat d'addition
- TGI Paris 2 juin 1994, inédit, et Paris 29 mars 1996 (conf.), PIBD 1996.615.III.389

Sur une situation d'actions en revendication croisées

- Paris 30 janvier 1991, PIBD 1991.502.III.360, Dossiers Brevets 1991.I.2 et Com. - rejet - 18 janvier 1994, PIBD 1994.564.III.197 (aff.Nozick)

L'action se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance ou de la fin du brevet, en cas de mauvaise foi, à prouver, de son titulaire

- TGI Paris 20 janvier 1994, PIBD 1994.565.III.229

L'article 115 de la loi de 1985 sur les procédures collectives impose de revendiquer dans le délai de 3 mois après l'ouverture de la procédure :

- Com. 22 octobre 1996, PIBD 1997.626.III.77

*L'article 63 al.1 du décret du 19 septembre 1979 prescrit l'inscription au Registre National des Brevets de l'introduction de l'action en revendication mais le défaut de cette formalité n'entraîne pas l'irrecevabilité de la revendication :*

- TGI Paris 14 mars 1984, inédit, conf.par Paris 22 janvier 1987, Dossiers Brevets 1987.II.4

*- Les demandeurs en revendication d'un brevet point encore délivré peuvent demander l'arrêt de la procédure de délivrance; cette procédure est refusée à l'auteur des demandes*

- Com.9 février 1993, PIBD 1993.545.III.333

Les effets du succès de l'action en revendication sont rétroactifs. Relevons entre autres décisions classiques :

- TGI Paris 8 janvier 1992, PIBD 1992.521.III.244

Ils imposent la restitution des "fruits" que le perdant a pu tirer de l'exploitation des titres en cause

- TGI Paris 31 janvier 1992, PIBD 1992.525.III.365

"Le tribunal ordonne la restitution à A de la demande de brevet français, libre de toutes charges, et de tous les brevets étrangers correspondants. Un expert est désigné aux fins de déterminer le montant des fruits que la société T a pu tirer de l'exploitation des titres litigieux

- TGI Paris 12 mai 1993, PIBD 1993.551.III.547

- Paris 6 octobre 1994, Dossiers Brevets 1994.IV.7

Dans le cas d'une revendication partielle obtenue et d'instauration corrélative d'une copropriété, la Cour de Paris a prescrit la résiliation sous astreinte de tous les contrats passés par le breveté initial :

- Paris 15 mai 1996, PIBD 1996.617.III.459, Dossiers Brevets 1997.II.5 (aff.Thuasne c. Rouvillain)

L'action en revendication peut être doublée d'une **action en responsabilité civile** au cas, par exemple, où le demandeur s'était "emparé" des documents du demandeur

- TGI Lyon 24 novembre 1988, PIBD 1989.452.III.167 conf.par Lyon 31 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.73

- Lyon 16 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.235, Dossiers Brevets 1997.I.4

## **B - LE DEPOSANT**

- 59 -

Le demandeur confie, fréquemment, l'opération de dépôt à un mandataire. Les tribunaux sont intervenus à quelques reprises à propos des contrats de mandat conclus entre un demandeur (ou breveté) et un conseil en brevets, à propos de demandes -ou paiement des annuités- pour mesurer, notamment, leurs responsabilités et l'éventuelle intervention de leurs assureurs :

- TGI Paris 25 avril 1979 conf. par Paris 7 avril 1981, PIBD 1981.284.III.163, Dossiers Brevets 1982.I.4

- TGI Paris 2 mai 1979, PIBD 1979.245.III.364, Dossiers Brevets 1979.VI.2

- Paris 12 octobre 1981, PIBD 1981.291.III.251, Dossiers Brevets 1982.IV.5

- TGI Paris 14 février 1986, PIBD 1986.395.III.267

- Paris 28 septembre 1993, PIBD 1993.557.III.3, Dossiers Brevets 1993.IV.2

*Au cas de demande en commun, le déposant doit avoir la qualité de mandataire commun des deux demandeurs*

- Paris 8 juin 1988, PIBD 1988.445.III.545
- Aix-en-Provence 9 janvier 1997, PIBD 1997.630.III.201

*Les juridictions pénales sont intervenues pour sanctionner l'utilisation irrégulière du titre de "Conseil en propriété industrielle" assimilé à celui, sévèrement protégé, de "Conseil en brevets d'invention" :*

- Crim.17 mars 1981, PIBD 1981.285.III.175 cassant Colmar 25 janvier 1980, PIBD 1981.285.III.177 conf. Tr.Corr. Strasbourg 1er juin 1979, inédit
- Crim.7 décembre 1982, PIBD 1983.328.III.174 cassant Toulouse 3 décembre 1981, PIBD 1983.328.III.178 conf.Tr.Corr. Toulouse 3 avril 1980, inédit et, sur renvoi, Paris 28 novembre 1983, PIBD 1986.383.III.35
- Crim.7 décembre 1982, PIBD 1983.328.III.175 cassant Metz 17 décembre 1981, PIBD 1983.328.III.179 conf.Tr.Corr. Strasbourg 1er juin 1979 et, sur renvoi, Paris 29 novembre 1983, PIBD 1986.383.III.38
- Toulouse 17 avril 1986, PIBD 1987.421.III.407 et Crim.27 mai 1987 (rejet), PIBD 1987.421.III.405
- Aix 29 juin 1989 et Crim. 11 avril 1991 - rejet - PIBD 1992.529.III.477

*avec plusieurs décisions de rejet :*

- Bordeaux 30 janvier 1986, PIBD 1987.404.III.23 inf.TGI Bordeaux 22 avril 1985
- Paris 21 novembre 1986, PIBD 1987.414.III.241 conf.Tr.corr.Paris 22 octobre 1985 inédit
- Colmar 19 décembre 1986, PIBD 1987.414.III.489 conf.Tr.corr.Strasbourg 17 octobre 1985
- Paris 29 novembre 1990 et - rejet - Crim. 9 janvier 1992, PIBD 1992.526.III.385 et Dossiers Brevets 1992.V.1

## **II - LES MODALITES DE LA DEMANDE**

### **A - LA REQUETE**

- 60 -

*La première pièce du dossier est la "requête" dont les rôles sont multiples.*

*\* Le premier rôle est d'indiquer le **titre de propriété industrielle requis** ainsi que l'éventuel report à deux ans (aujourd'hui: 18 mois) de la procédure d'avis documentaire, étant entendu que la non-requête en ce sens dans le délai prévu entraîne la transformation automatique de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité, sans possibilité pour le déposant d'invoquer quelque "excuse légitime" que ce soit :*

- Paris 18 mars 1977, PIBD 1977.192.III.204, Dossiers Brevets 1977.IV.6 et Com.7 novembre 1978 - rejet-, PIBD 1979.227.III.4
- Paris 18 mars 1977, PIBD 1977.192.III.201, Dossiers Brevets 1978.I.4 et Com.12 mars 1979 -rejet-, PIBD 1979.239.III.232
- Paris 13 juillet 1977, PIBD 1977.199.III.340
- Paris 30 septembre 1977, PIBD 1977.202.III.414, Dossiers Brevets 1977.V.5
- Paris 5 octobre 1977, PIBD 1977.203.III.433
- Paris 10 janvier 1978, PIBD 1978.209.III.59 (3 arrêts) et Com.22 octobre 1979 -rejet-, PIBD 1980.249.III.1, Dossiers Brevets 1980
- Paris 1er mars 1978, PIBD 1978.214.III.200
- Paris 31 mai 1978, PIBD 1978.III.270 et Comm.8 janvier 1980, PIBD 1980.255.III.69; Adde Paris 11 octobre 1982, PIBD 1982.313.III.246
- Paris 26 février 1979, PIBD 1979.234.III.157
- Paris 20 mars 1979, PIBD 1979.236.III.174, Dossiers Brevets 1979.III.3
- Paris 2 avril 1979, PIBD 1979.236.III.174, Dossiers Brevets 1979.III.3

- Paris 27 avril 1979, PIBD 1979.239.III.233
- Paris 7 mai 1979, PIBD 1979.239.III.233
- Paris 10 mai 1979, PIBD 1979.240.III.255, Dossiers Brevets 1978.V.5
- Paris 9 juillet 1979, PIBD 1979.244.III.335
- Paris 21 février 1980, PIBD 1980.258.III.105
- Paris 26 septembre 1980 (2 espèces), PIBD 1980.267.III.198; Dossiers Brevets 1980.V.3
- Paris 24 novembre 1980, PIBD 1981.272.III.18 et Com.19 mai 1982 -rejet- PIBD 1982.310.III.208
- Paris 9 novembre 1981, PIBD 1982.293.III.2, Dossiers Brevets 1982.II.5
- Paris 13 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.208, Dossiers Brevets 1986.V.6
  
- Paris 20 octobre 1992, PIBD 1993.541.III.215

Un autre titre est le certificat d'addition dont le choix implique l'exigence de rattachement de l'information réservée à l'information couverte par le titre principal :

- TGI Paris 8 décembre 1978 conf.part. par Paris 11 mars 1981, PIBD 1981.283.III.146, Dossiers Brevets 1982.IV.4
- TGI Paris 6 janvier 1986, PIBD 1986.390.III.176
  
- TGI Paris 5 mai 1993, inédit, et Paris 29 novembre 1995 (conf.), PIBD 1996.605.III.89
- TGI Paris 12 avril 1996, PIBD 1996.616.III.431

Sa durée est accessoire à celle de tel support avec, éventuellement, correction par application de la règle procédant, en cas de non-paiement de la taxe d'examen

- TGI Paris 15 février 1991, PIBD 1991.505.III.478

*Le certificat d'addition a été supprimé par la loi du 26 novembre 1990.*

**- TGI Rennes 19 mars 2001, PIBD 2001.724.III.365 (certificat complémentaire de protection)**

*\* La requête s'accompagne de la désignation de l'inventeur qui peut être effectuée dans un délai fixé par l'INPI, à peine de rejet de la demande, sous contrôle de la Cour de Paris;*

- Paris 18 janvier 1988, inédit, et Com.12 décembre 1989 (rejet), PIBD 1990.477.III.280

*L'administration ne peut porter le nom d'un inventeur sur le brevet.*

- Paris 21 décembre 1989 (rejet), PIBD 1990.477.III.281

*\* Cette requête doit revendiquer l'éventuelle **priorité** (v.supra n.39) dont les documents supports seront fournis dans le délai prévu par l'article 15 du décret du 5 décembre 1968 :*

- Paris 8 juillet 1977, PIBD 1977.200.III.364, Dossiers Brevets 1978.II.6

*remplacé par l'article 17 du décret du 19 septembre 1979 rénové en 1993,*

- Paris 14 octobre 1998, PIBD 1999. 675. III. 191

*et la taxe (redevance) spéciale réglée dans le délai désigné par ce même texte :*

- Paris 23 janvier 1978, PIBD 1978.211.III.114

**B - LA DESCRIPTION**

- 61 -

La seconde pièce nécessaire est la "description" dont le défaut, pour quelque raison que ce soit, sera sanctionné par l'irrecevabilité de la demande

- Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.408.III.103

- 62 -

La principale qualité attendue de la description est qu'elle soit suffisante pour permettre à un homme de métier de reproduire l'invention sans recherches supplémentaires. La critique d'insuffisance de description, justifiée ou non, s'est développée :

- TGI Paris 19 octobre 1976, PIBD 1977.192.III.209, Dossiers Brevets 1977.III.4
- TGI Paris 11 mars 1981, PIBD 1981.283.III.146, Dossiers Brevets 1982.IV.4
- TGI Paris 28 juin 1982, PIBD 1982.311.III.220
- TGI Paris 8 juillet 1982, PIBD 1982.312.III.235, Dossiers Brevets 1983.IV.7
- Paris 2 février 1983, PIBD 1983.326.III.150
- Lyon 15 décembre 1983, PIBD 1984.340.III.34
- TGI Paris 30 mai 1983, PIBD 1983.333.III.255, conf.Paris 4 mars 1986, Dossiers Brevets 1986.III.2
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.246
- TGI Paris 28 novembre 1985, PIBD 1986.388.III.134, Dossiers Brevets 1986.V.1
- Paris 30 janvier 1986, PIBD 1986.394.III.241, Dossiers Brevets 1986.III.2
- TGI Paris 15 octobre 1987, PIBD 1988.429.III.103
- TGI Paris 4 décembre 1987, PIBD 1988.432.III.177
- TGI Paris 18 mars 1988, PIBD 1988.438.III.331
- TGI Paris 5 mai 1988, PIBD 1988.442.III.441
- TGI Paris 25 mai 1988, PIBD 1988.442.III.445 (aff.Sipal Arexons)
- TGI Paris 1er juin 1988, PIBD 1988.443.III.479 (aff.Pfizer)
- TGI Paris 30 mai 1986, inf (partiellement) Paris 1er mai 1988, PIBD 1988.438.III.326, Dossiers Brevets 1988.V.2
- TGI Paris 16 février 1989, PIBD 1989.457.III.319
- TGI Paris 31 mars 1989, Dossiers Brevets 1989.IV.9
- TGI Paris 17 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.207
- Lyon 20 décembre 1990, PIBD 1991.496.III.153, Dossiers Brevets 1991.I.5
- Com.5 mars 1991, PIBD 1991.505.III.469, Dossiers Brevets 1992.II.2
- TGI Paris 14 juin 1991, PIBD 1992.514.III.26, Dossiers Brevets 1992.V.4
- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.33
- TGI Paris 7 novembre 1992, PIBD 1992.517.III.134
- TGI Paris 13 novembre 1992, PIBD 1992.517.III.137
- Paris 30 janvier 1992, PIBD 1992.523.III.303, Dossiers Brevets 1992.V.3
- TGI Paris 9 avril 1992, PIBD 1992.530.III.515
- TGI Paris 16 septembre 1992, PIBD 1992.534.III.648
- TGI Paris 9 juillet 1992, PIBD 1992.534.III.645 et Paris 13 mars 1996 (conf.), PIBD 1996.612.III.305
- TGI Paris 28 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.78
- TGI Paris 3 mars 1993, inédit, et Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.613.III.331, Dossiers Brevets 1996. II.5
- TGI Paris 17 mars 1993, PIBD 1993.549.III.480 et Paris 7 mai 1996, PIBD 1996.617.III.454
- Paris 30 mai 1997, PIBD 1997.639.III.489, inf. TGI Paris 21 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.308
- Paris 23 septembre 1998, PIBD 1999. 671. III. 79

- **Com. 19 décembre 2000, PIBD 2001.721.III.277**

"Attendu que... dans la revendication, le brevet énonce le résultat souhaité sans décrire le moyen pour l'obtenir. Cette revendication, non brevetable, sera donc déclarée nulle, par application des articles L.611-15 et L.613-25-a CPI".

Peu importe, alors, l'imperfection de l'invention

- TGI Paris 5 novembre 1997, PIBD 1998.648.III.99

Le brevet doit être déclaré nul pour insuffisance de description s'il est relevé que la description dudit brevet souffre de lacunes importantes et

"n'expose pas l'invention de telle sorte qu'il soit possible d'en reproduire la mise en œuvre par un homme de l'art".

- TGI Paris 16 mars 1978, PIBD 1978.226.III.424 conf. par Paris 10 juillet 1979, PIBD 1979.247.III.404; Dossiers Brevets 1979.V.3 et Com.8 juillet 1981 (rejet) PIBD 1981.290.III.236
- Paris 13 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.343 et Cm.10 mars 1980 -rejet-, PIBD 1980.259.III.113, Dossiers Brevets 1980.V.2

De même :

"L'incertitude où se trouve l'homme du métier pour savoir laquelle des deux variantes, telles que décrites, peut fonctionner entache l'ensemble d'une insuffisance de description".

- Paris 2 février 1983, PIBD 1983.326.III.150, Dossiers Brevets 1983.II.4

L'insuffisance de la description ne doit pas être compensable par l'"*acquis professionnel normal de l'homme du métier*"

TGI Paris 10 septembre 1997, PIBD 1998.646.III.40

**L'homme de métier n'a pas à se substituer à l'invention pour procéder à des recherches complémentaires ou pour corriger ses erreurs et inexactitudes :**

**- TGI Paris 9 janvier 2001, PIBD 2001.723.III.331**

Dans le cas de brevet couvrant une invention thérapeutique, l'insuffisance de description peut résulter du défaut d'indication des propriétés pharmacologiques dont les indications relatives à la toxicité du médicament et les contre-indications de l'emploi et de la posologie adéquate au traitement de l'être humain:

- TGI Paris 10 juillet 1978, PIBD 1979.231.III.84 (aff.Beecham), conf. Paris 17 octobre 1980, PIBD 1981.292.III.267, Dossiers Brevets 1981.II.2

"La description suffisante s'apprécie au regard de l'homme de métier du brevet; la description suffisante est celle qui permet à l'homme du métier qui lit un brevet de réaliser l'invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet; que l'homme de métier, au regard de la description suffisante de l'invention, n'est pas présumé connaître l'ensemble de l'état antérieur de la technique. Il sera, donc, recherché si, avec les références fournies par le brevet, l'homme du métier qui est un chimiste biologiste d'assez bon niveau possédant des connaissances normales pour ce niveau était à même de reproduire l'invention".

- Paris 4 novembre 1992, PIBD 1993.538.III.111
- Paris 1er décembre 1992, PIBD 1993.541.III.220

**Là encore, les décisions prises par les auteurs étrangères et européennes ont valeur indicative :**

**« Il n'est pas sans intérêt de noter que le brevet, qui a fait l'objet de la délivrance d'un brevet européen et d'un brevet US a été soumis à de nombreux examens sans susciter de critiques sur un quelconque défaut de description :**

**- Paris 20 décembre 2000, PIBD 2001.718.III.203**

**- 62-1 -** L'annulation pour insuffisance de description de la revendication principale se prolonge par celle des sous-revendications

- Paris 29 juin 1993, PIBD 1993.554.III.647

**- TGI Paris 5 juin 1999, PIBD 2000.692.III.83**

- 62.2 - Les possibilités de modification de la description sont très réduites :

- TGI Paris 21 avril 1989, Dossiers Brevets 1989.II.2

- Paris 17 décembre 1992, PIBD 1993.543.III.279

Une modification régulière de la description peut "sauver" une revendication, voire une action en contrefaçon :

- TGI Paris 29 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.84

### **C - LES REVENDICATIONS**

- 63 - L'organisation de la demande a été essentiellement enrichie par l'institution des "revendications", dont l'introduction, en 1968, dans notre Droit positif a, sans doute, été la pièce maîtresse de la réforme d'il y a vingt cinq ans.

Elles jouent le rôle essentiel dans la délimitation de l'objet du droit réel de brevet; ainsi peut-on regretter et tenir comme une décision que nous souhaitons isolée l'arrêt de cassation réintégrant dans l'objet de la demande des informations décrites mais point revendiquées :

- Com.7 décembre 1982, PIBD 1983.324.III.117, Dossiers Brevets 1983.III.2

La Cour de Paris a eu l'occasion de préciser ce qu'il convenait, alors, d'entendre par "revendications" :

"Il ne suffit pas pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article 8 précité (art. L.611-11 CPI) que n'importe quel document intitulé "revendications" soit annexé à la demande... Il faut encore que le contenu du document ainsi qualifié définisse, conformément aux dispositions de l'article 8 (art. L.611-11 CPI), l'invention à protéger sous la forme d'une énonciation de ses caractéristiques techniques, chaque revendication comportant en principe... Les 7 paragraphes qui constituent les revendications jointes à la demande ne contiennent qu'une énumération de normes à respecter de but à atteindre sans la moindre indication sur les caractéristiques techniques qui permettent d'atteindre ses résultats".

- Paris 21 décembre 1978, PIBD 1979.231.III.78

- Paris 31 janvier 2001, PIBD 2001.721.III.281 :

**Les revendications 1 à 4 ne font que référence aux techniques généralement utilisées dans de nombreuses calculatrices pour décrire les caractéristiques de l'invention et se trouvent à indiquer le résultat proposé par la calculatrice.**

#### **1°) Rédaction initiale**

- 64 - Sur les **conditions de forme** des revendications, citons :

- Paris 14 février 1991, Dossiers Brevets 1991.II.3

- Paris 17 mai 1990, PIBD 1991.489.III.663

- TGI Strasbourg 5 février 1991, Dossiers Brevets 1991.III.4

L'administration a été souple dans le contrôle des **règles de forme** préconisées plus qu'imposées par l'article 8 du décret d'application en date du 5 décembre 1968 et, parfois, rappelées par les tribunaux :

- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.313.III.71

Les demandeurs n'ont pas eu l'occasion, par exemple, de former des recours contre des décisions de rejet prises par l'administration au titre de l'article 16-1 pour méconnaissance des règles de forme encadrant la rédaction des pièces du dépôt et, notamment, des revendications.

Elles doivent être précises et sans renvoi général à la description

- TGI Paris 25 mars 1988, PIBD 1988.440.III.385

Un arrêt Salomon en contradiction avec la doctrine et, sans doute, la jurisprudence dominante a énoncé:

"Seule, la partie caractérisante de la revendication, qui définit les caractéristiques techniques de l'invention revendiquée et délimite la protection qui s'attache au brevet, en détermine la portée effective"

- Paris 18 janvier 1995, PIBD 1996.613.III.327

- 65 -

Les tribunaux ont eu à se préoccuper des **conditions de fond**, à commencer par le support suffisant de la revendication par la description :

- TGI Paris 23 février 1978 (inédit) conf. par Paris 28 janvier 1980, Dossiers Brevets 1980.VI.2  
 - TGI Paris 6 juillet 1978, Dossiers Brevets 1978.III.1  
 - TGI Paris 6 février 1980, PIBD 1980.260.III.127; Dossiers Brevets 1980.VI.1  
 - Paris 10 juin 1980, PIBD 1981.272.III.17 inf. TGI Paris 7 juillet 1978, PIBD 1979.231.III.82  
 - TGI Paris 2 juillet 1981, PIBD 1981.292.III.271; Dossiers Brevets 1982.IV.6  
 - Paris 22 mars 1982, Dossiers Brevets 1983.IV.3  
 - TGI Paris 4 décembre 1987, PIBD 1988.432.III.177  
 - TGI Paris 24 mars 1983, PIBD 1983.330.III.206  
 - TGI Paris 28 décembre 1987, PIBD 1988.434.III.228  
 - Lyon 15 novembre 1990, PIBD 1991.497.III.183  
 - Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.149  
 - Com.5 mars 1991, PIBD 1991.505.III.469  
 - TGI Paris 17 juin 1991, PIBD 1991.512.III.700  
 - Paris 9 janvier 1992, PIBD 1992.522.III.269

- TGI Paris 28 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.78  
 - TGI Paris 4 mars 1992, inédit, conf. par Paris 3 novembre 1993, PIBD 1994.559.III.45  
 - TGI Paris 12 février 1997, PIBD 1997.635.III.361

- Lyon 2 juillet 1998, Dossiers Brevets 1998.III.3

*voire les dessins et, plus généralement, depuis 1978 "le contenu de la demande telle qu'elle a été déposée" (art.49 al.1-c - art. L.613-25-c CPI -) :*

- TGI Paris 28 mars 1990, PIBD 1990.483.III.477  
 - TGI Paris 14 novembre 1990, PIBD 1991.497.III.187

Les revendications peuvent élargir l'objet du brevet au-delà des exemples décrits :

"C'est à bon droit que Squibb a revendiqué le moyen général en étendant l'objet du brevet en sa structure, en sa fonction alors même que la description ne visait pas une forme particulière de réalisation de l'invention"

- TGI Paris 16 septembre 1992, PIBD 1992.534.III.648  
 - TGI Paris 31 janvier 1990, PIBD 1990.481.III.413, conf. Paris 12 mars 1992, PIBD 1992.530.III.508

pour autant que la lecture de la description et des dessins par l'homme du métier le permet

- Paris 16 décembre 1993, PIBD 1994.563.III.173 inf. TGI Paris 14 juin 1991, PIBD 1992.514.III.26

Les revendications "excessives" seront limitées par application de l'article 28 (**art.L.613-2 CPI**) :

Inversement, les revendications peuvent porter -et, ordinairement, portent- sur des éléments plus réduits que ceux de la description

- TGI Paris 22 janvier 1988, PIBD 1988.434.III.275
- TGI Paris 21 avril 1988, PIBD 1988.440.III.391
- TGI Paris 25 mai 1988, PIBD 1988.442.III.445 (aff.Sipal Arexons)

- 66 - Les tribunaux ont eu, également, à se préoccuper de l'exigence d'unité d'invention liant les différentes revendications :

- Paris 22 février 1977, Dossiers Brevets 1978.I.5

La Cour de Paris a pu, tout particulièrement, juger :

"Il suffit, aux termes de l'article 14 de la loi précitée (**art. L.612-4 CPI**), lorsque la demande concerne une pluralité d'inventions, que celles-ci soient liées entre elles de telle sorte qu'elles forment une seule invention ou un seul concept inventif général..." (soient) "... nées d'une suite logique et interrompue d'opérations intellectuelles".

- Paris 18 mai 1981, PIBD 1981.283.III.147, Dossiers Brevets 1981.IV.3

**- 66.1 – Le titulaire d'un brevet européen doit fournir à l'INPI une traduction (art. L 614-7 CPI) en déposant à l'INPI une traduction de la description et des 49 revendications de la demande initiale, alors que le brevet délivré par l'Office ne comporte que 15 revendications, le déposant n'a pas satisfait à l'obligation de l'article L 614-7 CPI :**

**- Paris 15 septembre 2000, PIBD 2001.726.III.429**

## **2°) Modifications**

- 67 - Les tribunaux ont eu davantage à se soucier de la modification des revendications.

\* Il s'agit, en premier, de la **période** pendant laquelle les revendications peuvent être modifiées. Ces modifications intervenaient initialement, en principe, dans le cadre de la procédure d'établissement de l'avis documentaire :

- Paris 8 juillet 1975, PIBD 1975.156.III.364
- TGI Paris 18 décembre 1996, PIBD 1997.630.III.202

Il en va autrement pour les demandes de brevets dits "de la période transitoire" et de certificats d'utilité dispensées d'avis documentaire où la clôture est liée à la notification de la délivrance. En application des articles 78 et 102 du décret du 5 décembre 1968, la Cour de Paris a annulé plusieurs décisions de rejet "précoce" prises par le directeur de l'INPI :

- Paris 1er décembre 1972, PIBD 1973.95.III.2
- Paris 12 février 1973, PIBD 1973.100.III.70

- 67.1 - \* Il s'agit, en second, du **contenu** de ces modifications.

Ils ont eu, à quelques occasions, à constater le respect par les modifications de revendications de la règle de leur support suffisant par la description :

- TGI Paris 13 juillet 1974, PIBD 1975.143.III.90, Dossiers Brevets 1975.VI.1
- TGI Paris 29 novembre 1979, PIBD 1980.251.III.27
- TGI Paris 6 juillet 1994, PIBD 1994.577.III.56

Ils ont admis que ces modifications pouvaient intervenir aussi bien dans un sens extensif que dans un sens restrictif.

- TGI Paris 10 mars 1975, PIBD 1975.148.III.193, Dossiers Brevets 1975.V.7
- TGI Paris 26 avril 1975, PIBD 1975.154.III.329, Dossiers Brevets 1975.VI.2

- TGI Paris 2 juillet 1981, PIBD 1981.292.III.270
- TGI Paris 21 avril 1982, Dossiers Brevets 1982.II.3

. Si la réécriture des revendications ne les modifie pas et se limite à les préciser, l'objet du droit de brevet n'est pas modifié :

- Com.16 mars 1985, Dossiers Brevets 1986.II.2
- Douai 17 décembre 1986 et Com.18 avril 1989 (rejet), PIBD 1989.461.III.433

. Si la réécriture des revendications les modifie, se pose le problème de l'éventuelle rétroactivité des revendications modifiées. Les tribunaux ont, longtemps, évité de résoudre le problème général et, s'agissant de revendications opposées à des contrefacteurs, ont, essentiellement, lié leur réponse au principe, supposé par l'article 55 (art. L.615-4 CPI), que nul ne peut être contrefacteur d'un droit de brevet s'il n'a pas eu la possibilité de connaître non seulement son existence mais aussi son objet :

- TGI Paris 26 avril 1975, PIBD 1975.154.III.329, Dossiers Brevets 1975.VI.2

Et, de nette façon, le Tribunal de Paris a décidé :

"Il y a lieu de rechercher si la modification a consisté en une restriction des revendications - auquel cas la rétroactivité ne peut, alors, causer aucun préjudice au contrefacteur- ou si, au contraire, la modification a entraîné une extension ou un changement d'objet par rapport au titre délivré, auquel cas, dans l'intérêt de la protection des tiers, on ne peut admettre, en application de l'article 55 de la loi (**art. L.615-4 CPI**), l'opposabilité des revendications nouvelles à l'égard du présumé contrefacteur qu'à partir du jour où celles-ci sont publiées ou notifiées".

- TGI Paris 2 juillet 1976, PIBD 1977.188.III.128, Dossiers Brevets 1977.IV.1
- TGI Paris 25 mai 1979, PIBD 1979.247.III.407, Dossiers Brevets 1980.IV.1
- TGI Paris 29 novembre 1979, PIBD 1980.251.III.27
- TGI Paris 27 juin 1980, PIBD 1981.271.III.3, Dossiers Brevets 1981.V.2
- TGI Paris 21 avril 1982, Dossiers Brevets 1982.II.3

Les nouvelles revendications sont donc, opposables à un exploitant argué de contrefaçon avec rétroactivité, en cas de restriction, et, en cas d'extension, sans rétroactivité, à compter du jour où elles ont été rendues publiques ou portées à la connaissance de cette personne :

- TGI Paris 25 mai 1979, PIBD 1979.247.III.407, Dossiers Brevets 1980.IV.1
- TGI Paris 29 novembre 1979, PIBD 1980.251.III.27
- TGI Paris 27 juin 1980, PIBD 1981.271.III.4, Dossiers Brevets 1981.IV.2
- TGI Paris 22 janvier 1981? PIBD 1981.279.III.97, Dossiers Brevets 1981.V.4
- Limoges 12 mars 1981, Dossiers Brevets 1981.V.5
- TGI Paris 2 juillet 1981, PIBD 1981.292.III.270
- TGI Paris 21 avril 1982, PIBD 1982.306.III.164, Dossiers Brevets 1982.II.3
- Paris 17 décembre 1982, PIBD 1982.222.III.96 et Comm.26 mars 1985 (rejet), PIBD 1985.375.III.243
- Nancy 28 décembre 1982, PIBD 1984.346.III.116
- Paris 27 mai 1998, Dossiers Brevets 1998.II.1
- Paris 27 mai 1998, Dossiers Brevets 1999. II . 2, PIBD 1999. 672. III. 105

Les modifications extensives des revendications ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication

- TGI Paris 21 avril 1988, PIBD 1988.440.III.39, conf.Paris 16 mars 1989, PIBD 1989.457.III.313
- TGI Paris 3 mai 1988, inédit, et Paris (conf.) 21 juin 1990, PIBD 1990.488.III.631
- TGI Paris 13 juillet 1989, PIBD 1989.467.III.617

On peut, toutefois, s'interroger sur le sens et la portée de la formule suivante :

"Le propriétaire d'un brevet non examiné peut modifier les revendications après la délivrance du titre avec effet à compter de la demande".

- TGI Paris 28 mai 1980, PIBD 1980.268.III.209

#### **D - LES DESSINS**

- 68 - Les dessins sont facultatifs et leur présentation réglementée  
- Paris 9 juin 1986, PIBD 1987.405.III.45, Dossiers Brevets 1987.IV.6

#### **E - L'ABREGE DU CONTENU TECHNIQUE DE L'INVENTION**

- 69 - L'abrégé du contenu technique de l'invention a un rôle strictement informatif et n'intervient pas dans la mesure de l'objet breveté.

- 70 - La jurisprudence a, également, été amenée, à préciser les modifications qui peuvent être apportées aux pièces du dépôt, la description, notamment, au titre de la correction des erreurs matérielles. Plusieurs décisions ont sensiblement élargi cette notion et, par conséquent, les facultés de modification à ce titre des documents de la demande :

- Paris 16 juin 1976, PIBD 1976.181.III.474  
- Paris 30 juin 1977, PIBD 1977.201.III.385  
- Paris 9 janvier 1978, PIBD 1978.209.III.58, Dossiers Brevets 1978.II.5  
- Paris 10 février 1978, PIBD 1978.212.III.133  
- Paris 24 février 1978, PIBD 1978.212.III.135  
- Paris 10 mai 1978, PIBD 1978.218.III.265, Dossiers Brevets 1978.V.5  
- Paris 31 mai 1978, PIBD 1978.218.III.270  
- Paris 22 février 1980, PIBD 1980.257.III.97  
- Paris 7 janvier 1982, PIBD 1982.297.III.43

Pareille rectification d'erreur matérielle ne saurait camoufler la rétractation d'une mesure erronée ou irrégulièrement prise par le directeur de l'INPI :

- Paris 11 octobre 1982, PIBD 1982.313.III.247

- 71 - *Le dépôt de la demande implique, également, règlement de taxes annuelles, dénommées depuis 1993 "redevances". D'autres versements seront dus en cours de procédure, notamment pour le déclenchement de la procédure d'avis documentaire.*

*Leur montant est, aujourd'hui, fixé par le décret n.93-1126 du 5 octobre 1993, PIBD 1993.554.I.111.*

*Le nouveau régime de réduction des taxes prévu par le nouvel article 70 ter (art. L.612-20 CPI) profite aux personnes "dont les ressources sont insuffisantes pour justifier leur imposition au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques" sur la seule présentation d'un certificat de non imposition délivré par l'administration fiscale :*

- Paris 22 septembre 1980, PIBD 1980.267.III.197  
- Paris 7 juillet 1982? PIBD 1982.310.III.209  
- Paris 30 septembre 1982, PIBD 1983.312.III.235, Dossiers Brevets 1982.VI.4  
- Paris 13 décembre 1982, PIBD 1983.318.III.47  
- Paris 15 décembre 1983, PIBD 1984.340.III.31  
- Paris 9 janvier 1984, PIBD 1984.342.III.63 (2 espèces)  
- Com.28 Octobre 1985, PIBD.1986.381.III.1, Dossiers Brevets 1985.V.4

*L'application de ce texte est exclue s'il est "manifeste que l'invention n'est pas brevetable", quelle que soit la condition de brevetabilité méconnue .*

- Paris 14 mars 1985, PIBD 1986.385.III.72
- Paris 23 octobre 1989, PIBD 1990.473.III.129, Dossiers Brevets 1990.IV.6

*Il a été précisé par la Cour de cassation :*

*"Attendu que l'article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée (art. L.612-20 CPI), qui ne renvoie pas aux dispositions des articles 67 et 16 de cette loi, vise les conditions de fond de la brevetabilité et pas seulement les exigences auxquelles doit répondre une demande de brevet en application desdits articles 67 et 16 précités..."*

*- Com.28 octobre 1985 (PIBD 1986.381.III.1, Dossiers Brevets 1985.V.4) cassant Paris 4 juillet 1983 (PIBD 1983.332.III.218 (dans le même sens : 13 décembre 1982, PIBD 1983.318.III.47)*

## **ARTICLE II : LE CONTROLE DES CONDITIONS**

- 71.1 - Le contrôle des conditions de fond et de formes mises à la constitution d'un droit de brevet relève de formules administratives (§ I) et judiciaires (§ II).

### **§ I - LE CONTROLE ADMINISTRATIF**

#### **I - PROCEDURE DE CONTROLE DE RECEVABILITE**

- 72 - L'opération administrative de délivrance du brevet au sens étroit du terme importe moins que les opérations successives d'instruction qui la précèdent.

- 73 - Le texte de 1968 a, tout d'abord, précisé les conditions dans lesquelles les SERVICES DE LA DEFENSE NATIONALE ont accès aux demandes de brevet et les tribunaux ont, alors, eu l'occasion de confirmer la rigueur du secret opposable à tout tiers y compris au demandeur en revendication :

- Colmar 20 mars 1970 -inédit- et Com. -rejet- 4 octobre 1971, PIBD 1972.78.III.68

- 74 - Un deuxième examen de la demande est assuré par les SERVICES DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.

- 74.1 - Il comporte un contrôle rapide de recevabilité qui permet d'écarter les dossiers manifestement incomplets.

La Cour de Paris a, ainsi, confirmé les décisions administratives de déclaration d'irrecevabilité de demandes qui ne comportaient pas de revendications :

- Paris 6 mai 1969, PIBD 1969.18.III.209

- Paris 3 mai 1974, PIBD 1974.128.III.215

ou a fortiori de description et de revendications

- Paris 22 janvier 1987, PIBD 1987.408.III.103

#### **II - PROCEDURE DE REJET**

- 75 - Plus importante et permettant un interventionnisme plus aigu de l'administration est la faculté de rejet dont l'article 16 (art. L.612-12 CPI) établit le principe et domaine. A côté de la sanction des irrégularités formelles, figure la complexité non redressée par le jeu d'une division:

- Paris 22 février 1977, PIBD 1977.192.III.199, Dossiers Brevets 1978.I.5

Cette formule permet au directeur de l'INPI de rejeter les demandes de brevets portant sur des inventions privées de caractère industriel, aujourd'hui non constitutives d'"inventions", voire contraires à l'ordre public ou portant manifestement sur des inventions exclues de la brevetabilité.

- 76 - *Le nouveau régime du rejet administratif introduit en 1978 a suscité différents recours :*

- Paris 7 juin 1982, PIBD 1982.307.III.175, Dossiers Brevets 1982.IV.2
- Paris 26 mai 1983, PIBD 1983.329.III.189, Dossiers Brevets 1983.III.5
- Paris 24 septembre 1984, PIBD 1984.356.III.252, Dossiers Brevets 1984.V.2

### **III - PROCEDURE DE RECHERCHE**

- 77 - L'opération fondamentale de la procédure de délivrance était l'établissement, hier, de *"l'avis documentaire"* et, aujourd'hui, du *"rapport de recherche"*, destiné à attirer l'attention du demandeur mais, plus tard, de ses partenaires ou adversaires sur les antériorités susceptibles d'être opposées au brevet. Les Tribunaux ont rappelé la fonction de ce document :

"L'avis documentaire n'est qu'un simple renseignement à la disposition du défendeur à l'action en contrefaçon; les documents qu'il cite ne peuvent être considérés comme opposables d'office au brevet... La simple allégation que des brevets seraient cités dans l'avis documentaire est en elle-même insuffisante pour affecter la validité du brevet, titre présumé valable".

- TGI Paris 21 septembre 1984, PIBD 1985.363.III.70
- TGI Paris 5 mars 1985, PIBD 1985.372.III.199

Les tribunaux ont été appelés, à plusieurs reprises, à connaître de la procédure hier dénommée avis documentaire : de ses conditions et de ses effets:

- Rennes 11 août 1982, PIBD 1983.323.III.106
- TGI Paris 15 novembre 1982, PIBD 1983.322.III.98

ou des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI constatant la conversion, faute de règlement de la taxe d'avis documentaire, de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité.

- Paris 28 février 1985, PIBD 1985.372.III.197

Les tribunaux ont été amenés à préciser que sous le régime initial de 1968, le premier projet d'avis documentaire n'est accessible aux tiers qu'à compter du jour de la publication du second projet d'avis documentaire :

- Paris 13 octobre 1978, PIBD 1978.III.421
- Lyon 2 mars 1978, PIBD 1978.218.III.271, Dossiers Brevets 1978.V.3
- Paris 10 mai 1978, PIBD 1978.218.III.265, Dossiers Brevets 1978.V.5
- Paris 7 mai 1979, PIBD 1979.239.III.234 (2 décisions)

L'avis documentaire étant, seulement, un *"élément d'information destiné à faciliter l'opinion de toute personne intéressée sur la brevetabilité de l'invention"* n'est pas susceptible de recours

"C'est à bon droit... que la Cour d'appel a décidé que l'avis documentaire était un élément d'information qui d'ailleurs ne lie ni le directeur de l'INPI ni le juge et que, de ce fait, le recours prévu par l'article 411-4 CPI ne peut être exercé qu'à l'encontre de la seule décision de ce fonctionnaire, en l'occurrence celle de délivrance du brevet".

- Com.27 mai 1997, PIBD 1997.641.III.545 conf. Bordeaux 9 décembre 1993, PIBD 1994.561.III.107 (aff.Laloubère)

### **IV - PROCEDURE DE PUBLICATION**

- 77.1 - Le délai de publication est indépendant des péripéties de la procédure d'instruction de la demande :

- Paris 21 février 1991, PIBD 1991.498.III.219, Dossiers Brevets 1991.IV.2

## V - PROCEDURE D'AVIS DOCUMENTAIRE

- 77.2 -

*Après la réforme de 1990, l'article L.612-23 du Code de la propriété intellectuelle énonce :*

*"Il est délivré par l'INPI, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier au sens des articles L.611-11 - nouveauté - et L.611-14 - activité inventive -, la brevetabilité de l'invention.*

*Les articles 84 à 86 complètent sur un certain nombre de points l'organisation de ces procédures et de ces documents.*

*Nulle décision de justice n'a, à notre connaissance, été rendue en la matière.*

o

o o

- 78 -

*La réforme de 1978 a introduit une formule dite de "**poursuite de la procédure**". Une première décision, négative, a été rendue en la matière :*

*- Paris 13 décembre 1982, PIBD 1983.318.III.47, Dossiers Brevets 1983.I.2*

- 79 -

*La réforme de 1978 a introduit un article 20 bis (art. L.612-16 CPI) permettant la "**restitutio in integrum**" judiciaire en cas de méconnaissance d'un délai mettant en péril le succès de la demande.*

*La loi excepte de cette procédure l'inobservation de certains délais notamment en matière de règlement des annuités*

*- Paris 22 juin 1992, PIBD 1992.533.III.612*

*La restitutio in integrum ne saurait s'appliquer en dehors du (large) domaine que la loi lui a reconnu*

*- Paris 10 septembre 1992, Dossiers Brevets 1992.III.4*

*L'article III du décret d'application du 19 septembre 1973 énumère limitativement les personnes pouvant exercer ce recours; les mandataires à l'obtention du brevet ne sont pas mentionnés.*

*- Paris 21 septembre 1989, PIBD 1990.471.III.63*

*La demande doit être formulée dans les 2 mois de la cessation de l'empêchement et, au plus tard, 12 mois "à compter de l'expiration du délai non observé".*

*- Paris 21 septembre 1989, PIBD 1990.471.III.63*

*Elle n'implique aucune obligation de conseil de l'INPI*

*- Paris 16 mai 1991, Dossiers Brevets 1992.V.8*

*Cette restauration peut profiter aux demandes nationales comme aux brevets européens désignant la France, durant la phase nationale de prise d'efficacité :*

*- Paris 21 décembre 1981, PIBD 1982.295.III.27, Dossiers Brevets 1982.IV.11*

*- Paris 19 mai 1982, PIBD 1982.305.III.147, Dossiers Brevets 1982.V.8*

*- Paris 24 juin 1982, PIBD 1983.317.III.33, Dossiers Brevets 1982.VI.7*

*- Paris 14 octobre 1982, PIBD 1983.316.III.19, Dossiers Brevets 1982.VI.10*

*- Paris 20 décembre 1982, PIBD 1983.317.III.33, Dossiers Brevets 1982.VI.7*

*- Paris 14 février 1983, PIBD 1983.321.III.80*

*- Paris 14 février 1983, PIBD 1983.321.III.86, Dossiers Brevets 1983.III.6*

- Paris 19 septembre 1983, PIBD 1983.333.251
- Paris 30 septembre 1983, PIBD 1983.334.III.268
- Paris 2 novembre 1983, PIBD 1986.390.III.173 cassé par Com.18 février 1986, PIBD 1986.390.19.172 et, sur renvoi, Paris 26 novembre 1986, PIBD 1987.411.III.172, Dossiers Brevets 1987.II.7
- Paris 19 décembre 1983, PIBD 1984.341.III.45 (4 espèces) cassé par Com.18 février 1986, PIBD 1986.389.III.153 et 390.III.173, Dossiers Brevets 1986.II.5
- Paris 6 février 1986, PIBD.1986.393.III.208
- Com.15 avril 1986, PIBD 1986.397.III.306, Dossiers Brevets 1986.II.6
- Paris 28 septembre 1994, PIBD 1994.578.III.591

*Les tribunaux interprètent de façon lâche la notion d'"excuse légitime" requise pour le recours :*

- Paris 13 novembre 1980, Dossiers Brevets 1981.II.5
- Paris 12 janvier 1981, Dossiers Brevets 1981.II.5
- Paris 29 janvier 1981, Dossiers Brevets 1981.II.5
- Paris 9 février 1981, Dossiers Brevets 1981.II.5
- Paris 23 février 1981, Dossiers Brevets 1981.II.5
- Paris 27 avril 1981, PIBD 1981.282.III.137, Dossiers Brevets 1981.III.6
- Paris 9 novembre 1981, PIBD 1982.293.III.2, Dossiers Brevets 1982.III.5
- Paris 21 décembre 1981, PIBD 1982.295.III.25
- Paris 7 janvier 1982, PIBD 1982.297.III.45
- Paris 4 mars 1982, PIBD 1982.301.III.100, Dossiers Brevets 1982 .IV.7
- Paris 29 novembre 1982, PIBD 1983.316.III.21, Dossiers Brevets 1983.I.6
- Paris 13 décembre 1982, PIBD 1983.318.III.47, Dossiers Brevets 1983.I.2
- Paris 30 mai 1983, Dossiers Brevets 1983.IV.4
- Paris 19 septembre 1983, PIBD 1983.333.III.252
- Paris 19 décembre 1983 cassé par Com.18 février 1986, Dossiers Brevets 1986.I.5 et, sur renvoi, Paris 14 janvier 1987, PIBD 1987.414.III.243, Dossiers Brevets 1987.II.8
- Paris 9 janvier 1984, PIBD 1984.343.III.74, Dossiers Brevets 1984.III.5 (3 espèces)
- Paris 12 novembre 1984, PIBD 1985.37.III.258, Dossiers Brevets 1986.I.4
- Com.15 avril 1986 (rejet 2 espèces), PIBD 1986.393.III.306, Dossiers Brevets 1986.II.6
- Paris 26 janvier 1984, PIBD 1984.343.III.71

*Le succès du recours ne transfère pas à la Cour la compétence sur le fond que la décision d'annulation renvoie au directeur de l'INPI*

- Paris 9 juin 1994, PIBD 1994.575.III.499

- 80 -

Les "**recours contre les décisions du directeur de l'INPI**" peuvent être exercés par toute personne à qui la décision préjudicie. Le recours pour défaut de rejet et délivrance peut être formé par un tiers insatisfait de voir apparaître un brevet qu'à ses yeux l'INPI aurait dû écarter :

- Paris 13 décembre 1979, PIBD 1980.251.III.25, Dossiers Brevets 1981.IV.4
- Paris 18 janvier 1989, PIBD 1989.452.III.159, Dossiers Brevets 1989.III.4
- Bordeaux 15 février 1999, PIBD 1999. 684. III. 403

Le délai dans lequel le recours devant la Cour d'appel doit être formé est d'un mois; ce délai est augmenté d'un mois dans le cas où, comme en l'espèce, le demandeur demeurant hors de France métropolitaine, est domicilié en Europe.

- Paris 9 juillet 1979, PIBD 1979.244.III.335
- Paris 11 octobre 1982, PIBD.1982.313.III.247, Dossiers Brevets 1983.I.3 (2 espèces)
- Paris 19 septembre 1983, PIBD 1982.333.III.252

Le point de départ du délai s'agissant d'une décision individuelle est la date de la notification à l'intéressé, mais lorsqu'il s'agit de la porter à la connaissance de tiers, il convient de se référer à la date de sa publication....

- Paris 11 octobre 1982, PIBD 1982.313.III.246 (2 décisions) cassé par Comm.6 juin 1984, PIBD 1985.364.III.85

... voire de la connaissance effective de la situation par le tiers, éventuel demandeur au recours en annulation

- Paris 18 janvier 1989, PIBD 1989.452.III.159, Dossiers Brevets 1989.III.4

L'avis documentaire étant, seulement, un "*élément d'information destiné à faciliter l'opinion de toute personne intéressée sur la brevetabilité de l'invention*" n'est pas susceptible de recours

- Bordeaux 9 décembre 1993, PIBD 1994.561.III.107

- **81** - A compter de la date de délivrance, le brevet français est réputé disponible pour le public puisque n'importe qui peut s'en procurer un exemplaire sous la forme d'une copie officielle. Il suit qu'à compter de cette date de délivrance et point, seulement, de la date de publication du brevet, le texte d'un brevet français peut être retenu comme antériorité au regard d'une demande étrangère de brevet d'invention :

- TGI Paris 13 mai 1975, PIBD 1976.164.III.77 conf. par Paris 13 janvier 1978, PIBD 1978.221.III.320, Dossiers Brevets 1978.II.4

## § II - LE CONTROLE JUDICIAIRE

- **82** - La sanction de la méconnaissance des principales conditions mises à la naissance du droit de brevet consiste, outre le rejet administratif visé par l'article 16 (art. L.612-12 CPI), en l'annulation du brevet.

### I - LES CONDITIONS DE L'ANNULATION

- **83** - Les **conditions de fond** (ouvertures) à l'action en annulation seront prévues par l'article 49 de la loi (**art. L.613-25 CPI**) :

\* Le défaut de brevetabilité de l'invention est la cause la plus fréquemment invoquée (v. supra n.36 s.).

*Il a été rappelé que la délivrance d'un avis documentaire "néant" ne fait pas obstacle à la procédure en annulation :*

- TGI Lille 21 mai 1986, PIBD 1986.358.III.337

Les décisions d'annulation prises à l'étranger n'ont, en Droit, aucun effet sur la validité du brevet français ni l'opinion du Juge national, fut-ce sur le caractère imprudent de la procédure en contrefaçon

- TGI Paris 27 mai 1992, inédit, conf. par Paris 29 mars 1994, PIBD 1994.570.III.365

\* L'insuffisance de la description ne permettant pas à l'homme de métier de reproduire l'invention brevetée est, plus fréquemment invoquée que par le passé (v. supra n.62).

\* La troisième ouverture tient au dépassement par une revendication du contenu de la demande initiale.

- TGI Paris 8 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.177

Ces ouvertures ne sauraient être élargies et la complexité du brevet ne saurait être utilement invoquée :

"La complexité d'un brevet, à supposer celle-ci établie, n'est pas une cause de nullité du titre, ce fait n'étant pas prévu parmi les motifs d'annulation énumérés par l'article 49 de la loi du 2 janvier 1968 (**art.L.613-25 CPI**)".

- TGI Paris 18 décembre 1979, PIBD 1980.252.III.38

De même avant la réforme de 1978, le fait que les revendications excèdent le contenu de la demande déposée méconnaissait une prescription légale mais n'encourait pas de sanction

- TGI Paris 20 mars 1991, PIBD 1991.508.III.562

On peut rattacher à cette ouverture le dépassement par une demande divisionnaire des informations incluses dans la demande initiale (art. L.613-25 al.1-c *in fine*)

- Paris 29 janvier 1991 (inédit) et Com. 4 janvier 1994, PIBD 1994.563.III.169
- TGI Paris 18 décembre 1996, PIBD 1997.630.III.202

- **83.1** - Les **conditions de forme** tiennent au caractère judiciaire de la mesure.

- **84** - \* Elles concernent, en premier lieu, les demandeurs à l'action en annulation.

Les tribunaux ont maintenu la règle permettant les actions en annulation à titre principal, menées par exemple, par une société commercialement troublée par le dépôt d'un brevet à ses yeux nul :

- TGI Paris 16 octobre 1971, PIBD 1972.77.III.57 conf. par Paris 1 décembre 1972, PIBD 1973.103.III.128

Le cessionnaire peut également demander l'annulation du brevet pour se libérer de l'obligation de verser un élément du prix :

- TGI Paris 7 juillet 1977, PIBD 1978.213.III.188 conf. par Paris 4 décembre 1978, PIBD 1979.236.III.191, Dossiers Brevets 1979.III.6

... ou exercer une obligation de garantie :

- TGI Paris 16 mars 1978, PIBD 1978.226.III.424, Dossiers Brevets 1979.II.3 conf.par Paris 10 juillet 1979, PIBD 1979.247.III.404, Dossiers Brevets 1979.V.3

Il en va de même pour le licencié :

- Com.17 mars 1980, PIBD 1980.263.III.151, cassant Paris 30 mai 1978 (inédit)

Plus largement, toute personne intéressée dont, notamment, tout concurrent actuel ou éventuel peut agir en annulation :

- TGI Paris 14 octobre 1982, PIBD 1983.319.III.59

Les tribunaux se partagent, en revanche, sur la recevabilité de l'action en annulation engagée par une chambre syndicale. Telle décision la refuse au motif que cet organisme:

"Attendu que sa demande en nullité du brevet déposé par F n'est pas recevable alors qu'elle défend ainsi les intérêts de deux de ses membres concurrents du breveté sans justifier de l'intérêt collectif dont elle assurerait la protection, la décision prononçant la nullité d'un brevet étant relative et ne pouvant être invoquée individuellement par les membres du syndicat qui ne sont pas parties au procès ni faire obstacle à ce que le breveté exerça contre eux des poursuites et obtint condamnation, cette nullité n'étant absolue que si elle a été prononcée et publiée conformément à l'article 66 du décret du 5 décembre 1968 sur la demande du ministère public agissant d'office".

- Lyon 2 mars 1978, PIBD 1978.218.III.271, Dossiers Brevets 1978.V.3

Telle autre l'admet au motif que :

"La preuve n'a pas été rapportée que ledit syndicat ait engagé son action dans un but autre que d'assurer la défense des intérêts généraux de la profession. En outre, le monopole de brevet limite le libre exercice de la profession pendant un certain temps pour les produits brevetés et un syndicat professionnel, en tant que représentant des intérêts collectifs de la

profession, est recevable à agir pour déterminer si l'objet d'un brevet appartient au domaine public ou s'il constitue une appropriation privée".

- TGI Paris 17 novembre 1977, inédit, conf.par Paris 9 mai 1979, PIBD 1979.245.III.362, Dossiers Brevets 1979.III.4
- TGI Paris 29 juin 1974, PIBD 1979.248.III.431, Dossiers Brevets 1979.V.1

Telle autre, enfin, admet une intervention à l'instance

- Paris 4 juillet 1985 inf.TGI Paris 17 mars 1983, PIBD 1987.413.III.215

Les tribunaux assurent dans les conditions de droit commun le contrôle des éventuels abus de droit d'ester en justice des demandeurs en annulation :

- TGI Paris 14 octobre 1982, PIBD 1983.319.III.59

- 85 -

\* Les conditions de forme portent, aussi, sur les modalités de la procédure qui relèvent en principe du Droit judiciaire privé commun.

- TGI Paris 7 avril 1994, PIBD 1994.571.III.353 (aff.Samex)

- L'action en annulation peut être **engagée à titre principal** (v.supra n.84).

La demande en annulation peut être formée et est ordinairement formée par voie de "demande reconventionnelle", cette formule procédurale devrait être préférée à celle d'"exception".

- TGI Bordeaux 27 juin 1989, PIBD 1990.489.III.674

Elle peut, dès lors, être maintenue en cas de retrait de la demande principale en contrefaçon.

Elle peut, également, être formée à *titre subsidiaire* et disparaît en cas de retrait de la demande principale en contrefaçon.

- TGI Paris 17 novembre 1986, PIBD 1987.407.III.87

Selon une solution à nos yeux discutable :

"Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire".

- TGI Strasbourg 10 mai 1989, Dossiers Brevets 1989.IV.8

- S'agissant de **preuve**, provision étant due au brevet, il appartient au demandeur en annulation d'établir la non brevetabilité de l'invention réservée et il ne saurait se contenter de demander au tribunal une expertise à fins de rechercher l'état de la technique et apprécier la non-évidence:

- TGI Strasbourg 7 novembre 1979, PIBD 1980.252.III.39
- TGI Paris 26 septembre 1986, PIBD 1987.404.III.25, Dossiers Brevets 1987.II.9

- Com. 18 mai 1999, PIBD 1999. 686. III. 473

Exceptionnellement, cependant, une expertise pourra être ordonnée si un constat d'huissier est insuffisant pour établir l'absence d'application industrielle le procès-verbal de saisie et si, par ailleurs, l'appréciation de la contrefaçon suppose le démontage d'un appareil auquel la Cour ne peut pas procéder :

- Paris 20 octobre 1998, Ordonnance du JME, PIBD 1999.674.III. 165

Le demandeur ne saurait pas davantage se prévaloir des informations du rapport de recherche ou, désormais, de l'avis documentaire.

"Ces renseignements fournis par l'INPI sont donnés à titre indicatif et il appartient à la société défenderesse - demandeur en annulation - d'exposer en quoi ces antériorités sont opposables au brevet"

- TGI Paris 15 janvier 1992, PIBD 1992.529.III.215

Le défendeur en annulation n'est pas tenu de communiquer au demandeur les dessins de la procédure européenne, par ailleurs accessibles au public :

- TGI Paris 13 novembre 1996, PIBD 1997.627.III.111

- S'agissant, enfin, de **sursis à statuer**, le juge saisi n'y est pas tenu jusqu'à la délivrance du titre français concerné non plus que du brevet européen désignant la France demandé par ailleurs

- TGI Paris 9 décembre 1992, PIBD 1993.540.III.192

Le risque de contrariété des décisions - fut-il atténué par l'effet absolu de la première décision d'annulation ayant force de chose jugée (v.infra n.87) - conduit les juges saisis d'une deuxième demande d'annulation à surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une procédure identique entre d'autres parties soit vidée

- Paris 29 septembre 1993, PIBD 1994.557.III.5

## **II - LES EFFETS DE L'ANNULATION**

- **86** - L'annulation a pour **EFFET DIRECT** la destruction rétroactive du droit réel portant sur l'invention.

- TGI Paris 21 juin 1990, PIBD 1991.488.III.638

Assez tôt, les tribunaux ont appliqué la formule de l'annulation partielle par stérilisation de revendications couvrant, notamment, des inventions non brevetables. La première décision annulant partiellement une revendication est intervenue le 6 juillet 1978. Le Tribunal de grande instance de Paris a réduit le champ de certaines revendications de familles de composés chimiques auxquelles le demandeur avait donné une portée trop large.

- TGI Paris 6 juillet 1978 in Dossiers Brevets 1978.III.1

- TGI Paris 30 octobre 1987, PIBD 1988.430.III.124

- TGI Limoges 16 mars 1988, PIBD 1988.436.III.278

- **86.1** - La décision d'annulation peut porter sur la totalité du brevet ou, partiellement, concerner certaines de ses revendications.

En cas d'annulation partielle d'une revendication, le breveté procédera à une nouvelle rédaction sous le contrôle de l'INPI :

La première décision d'annulation partielle avec renvoi devant l'INPI aux fins de présenter une rédaction nouvelle de revendication annulée est intervenue :

- TGI Paris 3 juillet 1981, PIBD 1982.293.III.5

D'autres ont suivi :

- TGI Paris 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.90

- TGI Paris 21 novembre 1991, PIBD 1992.522.III.274

- Paris 1er décembre 1992, PIBD 1993.541.III.220

- TGI Paris 17 mars 1993, PIBD 1993.549.III.480 et Paris 7 mai 1996, PIBD 1996.617.III.454

- 87 -

Les juges ont, longtemps, appliqué, sans interprétation, la loi décidant que les jugements d'annulation ont un effet relatif aux parties à l'instance, à la seule exception des décisions rendues à l'initiative du ministère public dont, en douze ans d'application de la loi, nulle manifestations ne s'est présentée :

- TGI Paris 18 novembre 1974, PIBD 1975.149.III.212
- Lyon 2 mai 1978, PIBD 1978.218.III.271, Dossiers Brevets 1978.V.3

Statuant, le même jour, à propos d'un même brevet, ils ont prononcé l'annulation demandée :

- Paris 9 mai 1979, Dossiers Brevets 1979.III.4 conf. TGI Paris 17 novembre 1977, inédit

et condamné pour contrefaçon un industriel qui n'avait pas formé de demande reconventionnelle en annulation :

- Paris 9 mai 1979, PIBD 1979.245.III.361, Dossiers Brevets 1980.I.7 conf. TGI Paris 18 novembre 1977, inédit.

En conséquence, seules les décisions d'annulation rendues à l'initiative du ministère public pouvaient être publiées au Registre National des Brevets, les autres n'étant point soumises à cette formalité :

- Lyon 6 mars 1973, PIBD 1973.109.III.234
- Paris 30 mai 1974, PIBD 1974.131.III.270
- Paris 4 décembre 1978, PIBD 1979.236.III.191, Dossiers Brevets 1979.III.6

*Il en va différemment sous le régime de 1978, toutes les décisions d'annulation rendues après le 1er juillet 1979 ayant un effet erga omnes; au cas où la décision d'annulation est frappée d'un recours (appel ou pourvoi), le tribunal, second saisi, doit surseoir à statuer :*

- TGI Paris 9 décembre 1980, PIBD 1981.274.III.42; Dossiers Brevets 1980.VI.4 conf. par Paris 26 octobre 1982 Dossiers Brevets 1982.VI.5
- TGI Paris 26 mars 1981, PIBD 1981.286.III.188 (4 décisions)
- TGI Paris 24 avril 1981, PIBD 1981.286.III.189
- TGI Paris 8 janvier 1982, PIBD 1982.305.III.148
- TGI Paris 16 décembre 1982, PIBD 1983.323.III.109, Dossiers Brevets 1983.II.2
- TGI Paris 28 juin 1984, PIBD 1983.359.III.2
- TGI Paris 6 octobre 1983, PIBD 1984.339.III.18
- TGI Paris 20 janvier 1984, PIBD 1984.352.III.196, Dossiers Brevets 1984.VI.3
- TGI Paris 25 avril 1984, PIBD 1984.357.III.273, Dossiers Brevets 1984.VI.5
- TGI Paris 26 avril 1984, PIBD 1984.356.III.256
- TGI Paris 30 janvier 1985 (2 espèces), PIBD 1985.370.III.172
- TGI Paris 8 juillet 1985, PIBD 1986.381.III.5
- TGI Paris 25 novembre 1986, PIBD 1987.408.III.108
- Paris 25 octobre 1988, PIBD 1989.449.III.66

*Relevons, en particulier, cet effet en cas de désintérêt en cours d'appel de l'un des défendeurs*

- Lyon 28 mai 1985, PIBD 1985.372.III.198, Dossiers Brevets 1985.III.5 et Com.20 janvier 1987 (rejet) PIBD 1987 410.III.149

*Une solution contestée a réservé l'effet absolu aux mesures d'annulation décidées sur demande principale ou conventionnelle et point aux "exceptions de nullité" opposées à un demandeur en contrefaçon.*

*Il est certain, en revanche, que l'article 50 bis (art. L.613-27 CPI) ne profite pas aux décisions rejetant une demande en annulation (mal dénommées "décisions de validation"), ni aux décisions de limitation (c'est à dire d'interprétation des revendications) ni, a fortiori, aux décisions en matière de contrefaçon :*

- TGI Paris 16 janvier 1985, PIBD 1985.368.III.144
- TGI Paris 22 Janvier 1987, PIBD 1987.413.III.227

- *Com.5 mai 1987, PIBD 1987.417.III.307*

- **87.1** - Concernant les effets de la décision rendue sur demande en annulation, les tribunaux ont rappelé l'autorité de chose jugée des décisions les rejetant :

"Lorsqu'une demande de nullité d'un brevet pour défaut de nouveauté a été rejetée, une demande en nullité du même brevet et pour la même cause n'est plus recevable même si elle se fonde sur des antériorités nouvelles, en raison de l'autorité de la chose jugée, le problème de brevetabilité de l'invention ayant été définitivement tranché entre les deux parties".

- TGI Paris 31 janvier 1980, PIBD 1980.260.III.126, Dossiers Brevets 1980.VI.3

- Com.10 mars 1980, Dossiers Brevets 1980.V.2

- TGI Rennes 27 janvier 1986, PIBD 1986.393.III.228

- Paris 12 juillet 1991, PIBD 1991.491.III.1

- TGI Nancy 29 mai 1998, PIBD 1999.667.III.1, Dossiers Brevets 1999.II.3

*Les décisions d'annulation passées en force de chose jugée sont communiquées à l'INPI en vue de publication au R.N.B.*

- *Paris 20 février 1985, PIBD 1985.371.III.181*

- *TGI Limoges 16 mars 1988, PIBD 1988.436.III.278*

- **87.2** - L'annulation du brevet entraîne un certain nombre d'**EFFETS INDIRECTS**.

L'annulation prive, classiquement, de fondement l'action en contrefaçon de brevet éliminé :

- Com.4 mars 1986, Dossiers Brevets 1986.V.1

- L'annulation du brevet entraîne la nullité des contrats d'exploitation privés de leur objet :

- TGI Paris 20 janvier 1986, PIBD 1986.394.III.242, Dossiers Brevets 1986.VI.3

- Paris 13 janvier 1981, PIBD 1981.278.III.84 et Com.19 janvier 1983 -rejet-, PIBD 1983.324.III.118

- TGI Paris 30 septembre 1982, PIBD 1982.314.III.263, Dossiers Brevets 1983.I.4

- Paris 17 décembre 1982, PIBD 1983.321.III.79, Dossiers Brevets 1983.III.1

- Paris 13 mars 1984, Dossiers Brevets 1985.I.1

- TGI Paris 8 juillet 1985, PIBD 1986.381.III.5

- L'annulation du titre support n'entraîne pas automatiquement celle du certificat d'addition mais appelle examen propre de la brevetabilité de l'addition.

- TGI Paris 9 février 1987, PIBD 1987.415.III.267

- **88** - Le fait d'alléguer la nullité non encore prononcée d'un brevet tiers vaut acte de concurrence déloyale :

- TGI Paris 8 juillet 1982, PIBD 1982.312.III.235, Dossiers Brevets 1983.IV.7

- **89** - Rapprochons les mesures de limitation par application de l'article 28 (art. L.613-12 CPI) (adde n.65) :

- TGI Paris 23 février 1978 conf. Paris 28 janvier 1980, Dossiers Brevets 1980.VI.2

- TGI Paris 6 février 1980, PIBD 1980.260.III.127, Dossiers Brevets 1980.VI.1

- Paris 10 juin 1980, PIBD 1981.272.III.17 inf. TGI Paris 7 juillet 1978, PIBD 1979.231.III.82

- TGI Paris 9 décembre 1980, PIBD 1981.227.III.72, Dossiers Brevets 1980.VI.4

- Paris 26 octobre 1982, PIBD 1983.315.III.2 et Comm.6 novembre 1984 (rejet), PIBD 1985.367. III.179

- TGI Paris 22 décembre 1983, PIBD 1984.346.III.117 conf. par Paris 28 mai 1985, PIBD 1985.377. III.282

- TGI Paris 30 juin 1986, PIBD 1987.403.III.4

- 90 - *Les procédures françaises en annulation peuvent, désormais, être conduites à l'encontre de brevets européens désignant la France pour les causes énoncées à l'article 138 CBE et retenues par la loi de 1977 prise pour l'application de la CBE et selon les procédures fixées par la législation française.*

- TGI Paris 26 septembre 1986, PIBD 1987.404.III.25, Dossiers Brevets 1987.II.9

- TGI Paris 15 décembre 1988, PIBD 1989.453.III.193

- TGI Paris 20 janvier 1989, PIBD 1989.455.III.250

- TGI Paris 7 novembre 1989, PIBD 1990.474.III.167

- TGI Paris 19 janvier 1990, PIBD 1990.479.III.360

- TGI Paris 13 février 1991, PIBD 1991.491.III.1

- TGI Paris 13 février 1991, PIBD 1991.505.III.473

## **SECTION II - L'EXPLOITATION DU DROIT DE BREVET**

- 91 - L'**objet** du droit est, aujourd'hui, défini par les revendications, les limites de la réservation étant établies par les caractéristiques techniques en combinaison avec le préambule :

- Paris 26 septembre 1985, PIBD 1986.382.III.19

- Paris 26 septembre 1985, PIBD 1986.382.III.19 conf.TGI Paris 15 novembre 1985, PIBD 1986.385.III.74

- TGI Paris 15 octobre 1985, PIBD 1986.385.III.74

- TGI Paris 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.90

- TGI Paris 18 novembre 1985, PIBD 1986.388.III.132

- TGI Paris 19 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.92

- TGI Paris 28 novembre 1986, PIBD 1986.388.III.134

- TGI Paris 6 décembre 1985, PIBD 1986.388.III.136

à la seule condition d'être supportées par la description, "*complétée -et non remplacée- par les dessins*". La description et les dessins aident à interpréter les revendications.

- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.363.III.71

- Com.18 février 1986, PIBD 1986.385.III.15

- TGI Paris 3 février 1989, PIBD 1989.455.III.252

- TGI Paris 31 mai 1989, PIBD 1989.464.III.525

sans qu'il soit tenu compte des réponses -autre que modification des revendications- au cours de la procédure de recherche (ex.avis documentaire) :

- TGI Paris 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.90

L'identification de l'objet du droit conduit, parfois, à évoquer "*le fondement de l'invention*"

- TGI Paris 25 octobre 1989, PIBD 1990.473.III.128

- 91.0 - Le **sujet** du droit pose le problème de sa désignation (v.supra n.51.0 s.), de sa sanction (v.supra n.58 s.) et, en cas de pluralité, de son organisation.

Les mêmes règles jouent pour les brevets français et les brevets européens désignant la France

- TGI Paris 25 mai 1994, PIBD 1994.575.III.500

- TGI Paris 2 juin 1994, inédit, et Paris 29 mars 1996, PIBD 1996.615.III.389 (aff.Goussu)

- TGI Paris 28 février 1996, PIBD 1996.613.III.341 (aff.Hardy)

- 91.1 - Les règles sur l'exploitation des brevets contre ou avec les tiers sont applicables tant aux brevets français, bien entendu, qu'aux brevets européens désignant la France (v.supra n.53).

- TGI Paris 26 septembre 1986, PIBD 1987.404.III.25, Dossiers Brevets 1987.II.9

- TGI Paris 5 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.174

- TGI Paris 15 décembre 1988, PIBD 1989.453.III.193

- TGI Paris 20 janvier 1989, PIBD 1989.455.III.250

- TGI Paris 16 février 1989, PIBD 1989.456.III.288
- TGI Paris 22 mars 1989, PIBD 1989.460.III.402
- TGI Paris 20 avril 1989, PIBD 1989.462.III.472
- TGI Paris 15 juin 1989, PIBD 1989.465.III.556

Le point ne se discute plus.

- 92 - Nous envisagerons, tour à tour, les modalités de L'EXERCICE DU DROIT DE BREVET A L'ENCONTRE DES TIERS (§ I) et L'EXERCICE DU DROIT DE BREVET AVEC LES TIERS (§ II).

### **§ I - L'EXERCICE DU DROIT DE BREVET CONTRE LES TIERS (DROIT DE LA CONTREFAÇON)**

- 93 - Le droit de la contrefaçon des brevets déposés tant avant qu'après le 1er janvier 1969 est régi par la loi nouvelle pour autant que les comportements suspects sont postérieurs à son entrée en vigueur. Aussi les tribunaux ont-ils eu, fréquemment, l'occasion d'intervenir pour préciser les dispositions législatives pour ce qui est tant de l'acte de contrefaçon que de l'action en contrefaçon.

Les règles françaises sur l'acte de contrefaçon (I) et l'action en contrefaçon (II) sont applicables à l'atteinte des brevets français, sans qu'il y ait à tenir compte des brevets étrangers ou européens correspondants ne désignant pas la France

- Paris 14 novembre 1991, PIBD 1992.516.III.101

Il sont, aussi, désormais, également applicables aux atteintes portées aux brevets européens désignant la France.

- TGI Paris 26 septembre 1986, PIBD 1987.404.III.25, Dossiers Brevets 1987.II.9
- TGI Paris 5 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.174, conf.par Paris 18 janvier 1990, PIBD 1990.476.III.249
- TGI Paris 20 avril 1989, PIBD 1989.462.III.472, Dossiers Brevets 1990.IV.9
- TGI Paris 19 décembre 1989, PIBD 1990.478.III.321, conf. Paris 5 Mars 1992, PIBD 1992.526.III.387
- TGI Paris 19 janvier 1990, PIBD 1990.479.III.360 inf. Paris 9 avril 1992, PIBD 1992.532.III.570, Dossiers Brevets 1993.I.1
- TGI Paris 19 janvier 1990, PIBD 1990.479.III.360
- TGI Lyon 19 septembre 1990, PIBD 1991.496.III.162, Dossiers Brevets 1991.V.7
- TGI Paris 6 novembre 1990, PIBD 1991.406.III.155
- TGI Paris 5 décembre 1990, PIBD 1991.500.III.305, conf. par Paris 30 mars 1993, PIBD 1993.550.III.503
- TGI Paris 9 janvier 1991, PIBD 1991.502.III.371
- TGI Paris 13 février 1991, PIBD 1991.505.III.473
- TGI Paris 10 juillet 1991, PIBD 1992.515.III.67
- TGI Paris 15 janvier 1992, PIBD 1992.520.III.217
- TGI Paris 13 mai 1992, PIBD 1992.529.III.481
- TGI Paris 13 mai 1992, PIBD 1992.532.III.574
- TGI Paris 22 avril 1992, PIBD 1992.530.III.517
- TGI Lyon 4 juin 1992, PIBD 1992.531.III.548
- TGI Paris 16 septembre 1992, PIBD 1992.534.III.648
- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1992.534.III.651

A raison de leurs dates différentes de naissance, les brevets français et européens peuvent, exceptionnellement être objet de licences et, corrélativement, de licenciés différents. Il peut y avoir intérêt à dessiner les objets différents des brevets français et européens pour savoir quels licenciés peuvent intervenir sur la contrefaçon des différents brevets

- Paris 23 novembre 1993, PIBD 1994.561.III.102

- TGI Paris 25 mars 1994, PIBD 1994.570.III.374

## **I – L'ACTE DE CONTREFAÇON**

- **93.1** - L'énumération des actes de contrefaçon est faite de manière limitative et non exemplative par l'article 51 de la loi des brevets (**art. L.615-1 CPI**). Il en résulte que les actes non visés ne peuvent constituer des actes de contrefaçon.

- TGI Paris 8 mars 1990, PIBD 1990.481.III.416  
- TGI Paris 2 avril 1991, PIBD 1991.507.III.533

On peut, toutefois, envisager leur traitement comme faute dommageable selon l'article 1382 C.civ.

- TGI Paris 8 mars 1990, PIBD 1990.481.III.416

- **94** - L'acte de contrefaçon constitue une faute délictuelle mais parfois aussi une faute contractuelle, en cas, par exemple, de violation d'une transaction :

- Paris 12 novembre 1984, PIBD 1985.376.III.258, Dossiers Brevets 1986.I.7

- **95** - L'acte de contrefaçon comporte trois composantes : élément matériel (A), élément moral (B) et élément légal (C). L'apport de la jurisprudence s'est manifesté à leur triple égard.

## **A – L'ELEMENT MATERIEL DE L'ACTE DE CONTREFAÇON**

### **1°) Atteinte à l'objet du droit**

- **96** - S'agissant de "L'ELEMENT MATERIEL", les tribunaux ont rappelé que l'acte de contrefaçon s'entend d'une atteinte à l'objet du droit de brevet tel que défini pour les brevets ancien régime par le triple filtre de la description, de la demande d'avis de nouveauté et de l'assignation, le juge ne pouvant statuer au-delà sous peine d'intervenir *ultra petita* :

- Dijon 22 avril 1971, PIBD 1971.68.III.303  
- Paris 25 novembre 1971, PIBD 1972.82.III.129  
- Paris 12 décembre 1974, PIBD 1975.151.III.245  
- TGI Paris 16 février 1977, PIBD 1977.198.III.313

et pour les brevets nouveau régime par les revendications :

- TGI Paris 1er décembre 1976, PIBD 1977.196.III.281  
- TGI Paris 28 juin 1982 conf. par Paris 3 janvier 1984, Dossiers Brevets 1984.III.2  
- TGI Paris 22 janvier 1988, PIBD 1988.436.III.275 et Paris (conf.) 17 mai 1990, PIBD 1990.489.III.663  
- Paris 18 novembre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.2

La description ne participe, désormais, qu'à l'interprétation des revendications

- TGI Paris 13 mai 1986, PIBD 1986.398.III.335, conf.Paris 5 janvier 1988, PIBD 1989.453.III.188

Ecarter la contrefaçon de la revendication principale conduit à écarter celle des revendications dépendantes :

"Il s'ensuit que le dispositif commercialisé par K... ne reproduit pas la revendication n.1 du brevet européen invoqué, ni des moyens équivalents. Il en est de même des revendications 4 et 5 qui sont directement ou indirectement dans la dépendance de la revendication n.1".

- TGI Paris 9 janvier 1991, PIBD 1991.502.III.371

- Douai 19 mars 1990, Dossiers Brevets 1990.IV.1
- TGI Paris 16 mai 1990, PIBD 1990.485.III.543
- Com.4 décembre 1990, PIBD 1991.495.III.119
- TGI Paris 5 décembre 1990, PIBD 1991.500.III.305
- Rennes 26 octobre 1993, PIBD 1994.554.III.53
- Lyon 4 juillet 1994, Dossiers Brevets 1996.II.6

La jurisprudence a maintenu, sous le régime de 1968, le principe général d'après lequel "*la contrefaçon s'apprécie d'après les ressemblances*" et ne doit pas tenir compte des dissemblances.

- Paris 17 décembre 1982, PIBD 1983.322.III.96
- Paris 24 novembre 1983, PIBD 1984.342.III.61 conf.par TGI Paris 23 mai 1980, PIBD 1980.267.III.201
- TGI Paris 22 décembre 1983, PIBD 1984.346.III.117
- Toulouse 3 mai 1990 (inédit) et Com. - rejet - 4 janvier 1994, PIBD 1994.564.III.195, Dossiers Brevets 1994.IV.8

- Paris 28 mai 1999, PIBD 1999. 687. III. 501, Dossiers Brevets 1999. II. 1

- **96.0** – La question s'est posée dans l'affaire Aesculap-Cuilleron de savoir si le titulaire d'un brevet pouvait utilement agir en contrefaçon sans avoir, au préalable, obtenu l'annulation d'un brevet postérieur au sien. Après une réponse négative

- Com. 26 octobre 1993, PIBD 1994. 559.III.43, Dossiers Brevets 1993.III.5 et 1994.IV.6

la jurisprudence s'est établie pour l'affirmative

- Colmar 15 janvier 1996, Dossiers Brevets 1996.IV.3
- Com. 20 octobre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.3

- **96.1** - La jurisprudence se partage sur la "**contrefaçon partielle**".

\* La jurisprudence refuse la contrefaçon partielle d'une *revendication de combinaison* :

- Com. 7 février 1995, PIBD 1995.586.III.207
- Paris 29 novembre 1995, PIBD 1996.606.III.111

"Attendu que la revendication 1 forme un ensemble et une "combinaison", vocabulaire utilisé par la société V. elle-même, qui ne peut pas être dissociée; que la société V. reconnaît elle-même qu'une partie de cette combinaison n'est pas contrefaite; qu'il s'ensuit que sa demande ne peut pas prospérer puisque dans les bouchons de la société A. on ne retrouve pas la totalité des moyens de la société V."

- TGI Paris 13 mars 1997, PIBD 1997.641.III.550

- Paris 14 mai 1999, PIBD 1999. 683. III. 371

Contra :

- TGI Paris 17 mars 1986, PIBD 1986.394.III.228

\* La discussion porte sur la contrefaçon partielle non pas d'une *revendication de combinaison*

- TGI Lyon 13 mars 1997, PIBD 1997.641.III.550, Dossiers Brevets 1998.I.5

mais, seulement, d'une *revendication de juxtaposition*.

(-) Une première jurisprudence l'écartait :

- TGI Lyon 27 février 1990, PIBD 1991.497.III.193, Dossiers Brevets 1991.IV.6
- TGI Paris 16 mai 1990, PIBD 1990.485.III.543

- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.33

(-) Annoncée par quelques décisions

- Paris 11 octobre 1990, PIBD 1991.491.III.2, Dossiers Brevets 1990.IV.5

- Paris 24 janvier 1991, PIBD 1991.500.III.299, Dossiers Brevets 1991.I.6

. la Chambre commerciale a, en revanche, admis la contrefaçon partielle d'une revendication de juxtaposition :

- Com.28 avril 1987, PIBD 1987.415.III.264, Dossiers Brevets 1987.III.1 (aff.Marchal)

- Com.19 février 1991, PIBD 1991.503.III.391 (aff.Fichet Bauche)

- Com.19 février 1991, PIBD 1991.504.III.430 (aff.Lafarge)

- Com. 1er mars 1994, PIBD 1994.567.III.289, Dossiers Brevets 1994.III.3

Les décisions du fond s'alignent progressivement.

- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.93 conf. par Paris 6 janvier 1994, PIBD 1994.565.III.225

- TGI Paris 11 décembre 1991, inédit, conf. par Paris 8 mars 1994, PIBD 1994.569.III.339

- Paris 5 février 1992, PIBD 1992.524.III.330 et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.572.III.417

- Rennes 26 octobre 1993, PIBD 1994.559.III.50

"La contrefaçon partielle n'est punissable que lorsque la revendication en cause est complexe et durable"

- Paris 15 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.227

- 96.2 -

La jurisprudence a maintenu la doctrine classique des équivalents et nous citerons à seul titre d'exemples:

- TGI Paris 9 décembre 1980, PIBD 1981.277.III.72

- Paris 22 mars 1982, Dossiers Brevets 1983.IV.3

- Paris 26 octobre 1982, PIBD 1983.315.III.2

- TGI Paris 28 juin 1984, PIBD 1985.359.III.2

- TGI Paris 21 septembre 1984, PIBD 1985.363.III.70

- TGI Paris 28 décembre 1987, PIBD 1988.434.III.228

- Paris 15 mars 1988, PIBD 1988.439.III.357

- Paris 5 mai 1988, PIBD 1988.441.III.417

- TGI Paris 16 novembre 1988, PIBD 1989.452.III.160

- Paris 1er mars 1988, PIBD 1988.438.III.326 et Com.13 février 1990 (rejet) PIBD 1990.478.III.319

- TGI Paris 11 octobre 1989, PIBD 1990.471.III.67

- Paris 2 juillet 1991, inédit, et Com. - rejet - 26 octobre 1993, PIBD 1994.558.III.21

- TGI Paris 14 juin 1991, PIBD 1992.514.III.26, Dossiers Brevets 1992.V.4, inf. par Paris 16 décembre 1993, PIBD 1994.563.III.173 (aff.Fritz Bauer)

- TGI Paris 28 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.78

- Paris 16 décembre 1993, PIBD 1994.563.III.173, Com. 3 octobre 1995 (rejet), PIBD 1996.601.III.3

- TGY Lyon 3 février 1994, Dossiers Brevets 1996.IV.5 et Lyon 4 juillet 1994, Dossiers Brevets 1996.II.6

- Paris 22 février 1994, PIBD 1994.566.III.258

- Lyon 4 juillet 1996, PIBD 1997.624.III.21 (non)

- Paris 30 octobre 1996, PIBD 1997.625.III.78 (aff.Nijal)

- Paris 15 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.227

- Paris 9 juin 2000, PIBD 2000.706.III.465

- TGI Paris 2 juin 2000, PIBD 2000.707.III.499

- TGI Paris 5 juillet 2000, PIBD 2000.710.III.611

- Paris 29 septembre 2000, PIBD 2001.711.III.3

**Les critères d'équivalence traditionnellement retenus par le Droit français (identité de résultat à l'invention couverte par le brevet prouvée par des moyens analogues remplissant la même fonction et tendant au même but) pourraient être revus – à la baisse – à l'occasion de la révision de la CBE :**

**- Paris 29 septembre 2000, PIBD 2001.711.III.3**

Le défaut d'équivalence entre moyens exploité et revendiqué écarte, en revanche, la contrefaçon :

- TGI Paris 28 mai 1990, PIBD 1990.483.III.477

- Paris 5 décembre 1997, PIBD 1998.651.III.185

Une décision assez surprenante de la Cour de cassation admet même la réservation des fonctions :

- Com.15 juillet 1987, PIBD 1987.423.III.459, Dossiers Brevets 1988.II.6

"Le Tribunal a noté très justement que le breveté avait cité dans la description à titre d'exemples non limitatifs quelques possibilités de réalisation de l'invention... c'est donc à tort que la société M. a laissé croire que ces articulations ne pouvaient être que celles indiquées dans le breveté".

**- 96.3 -**

La formule "*perfectionner est contrefaire*" a été rappelée par les tribunaux :

- TGI Paris 13 mars 1978, PIBD 1978.224.III.373

- TGI Paris 21 avril 1988, PIBD 1988.440.III.391, inf.Paris 16 mars 1989, PIBD 1989.457.III.313

- Paris 12 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.705

- Paris 25 avril 1990, PIBD 1990.484.III.506, Dossiers Brevets 1990.IV.4

- TGI Paris 28 novembre 1990, PIBD 1991.498.III.224

- Com.4 décembre 1990, Dossiers Brevets 1991.IV.7

- TGI Paris 8 février 1991, PIBD 1991.504.III.445

- Paris 12 février 1991, PIBD 1991.503.III.397

"Une légère amélioration de la conception de la pelle qui permet seulement de remédier à un inconvénient très occasionnel du produit breveté doit être qualifiée de perfectionnement"

- TGI Lyon 26 mars 1992, PIBD 1992.528.III.455

"En tout état de cause, un perfectionnement d'un dispositif breveté reste dans la dépendance de ce brevet et en constitue la contrefaçon"

- TGI Paris 9 avril 1993, PIBD 1993.551.III.537

Notre jargon s'est même enrichi de "*perfectionner en simplifiant est également contrefaire*" qui peut avoir des appuis dans la théorie du brevet dominant :

- TGI Paris 20 mars 1986, PIBD 1986.396.III.285

- Les décisions réfèrent, parfois explicitement à l'article 36 (art.L.613-15 CPI) pour évoquer les relations entre brevets dominant et dépendant

- Com.7 juin 1988 -rejet-, PIBD 1988.442.III.437 (aff.Goodrich c.Michelin, -catalyseur Ziegler-)

Les tribunaux ont précisé que la protection du brevet ne pouvait pas, purement et simplement, s'élargir à l'"idée mère" :

- Lyon 4 octobre 1977, PIBD 1978.205.III.14

et au-delà de ce que le breveté a revendiqué en termes clairs et précis :

- TGI Paris 10 juillet 1978, PIBD 1979.231.III.841 (aff.Beecham)

La théorie dite du "moyen général" a, toutefois, été enrichie par :

- Paris 11 mai 1977, PIBD 1978.210.III.79, Dossiers Brevets 1977.V.3 et Com.12 mars 1979 -rejet- PIBD 1979.240.III.253, Dossiers Brevets 1979.III.7
- Paris 19 octobre 1977, PIBD 1977.204.III.456 et Com.10 décembre 1980, PIBD 1979.253.III.4, Dossiers Brevets 1980.III.2 (aff.de l'Atrazine)
- Paris 26 mai 1981, Dossiers Brevets 1981.IV.3
- TGI Paris 16 avril 1984, PIBD 1984.353.III.207
  
- TGI Paris 30 juin 1986, PIBD 1987.403.III.4, conf. (partiellement) par Paris 18 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.35

- 96.4 -

L'acte de contrefaçon n'est établi qu'après preuve de l'identité du système utilisé par le défendeur et de celui couvert par le brevet. Toute insuffisance de cette démonstration jouera au profit du demandeur :

- TGI Paris 21 décembre 1977, PIBD 1978.221.III.322
- TGI Paris 21 mars 1986, PIBD 1986.396.III.286, conf. Paris 4 janvier 1988, PIBD 1988.435.III.248
- Lyon 27 avril 1995, inédit, et Com.27 mai 1997 (rejet), PIBD 1997.638.III.457

Sauf au juge à désigner un expert :

- Paris 14 avril 1999, PIBD 1999. 683. III. 376, conf.part. TGI PARIS 28 juin 1996

Certaines décisions sont, toutefois, rapides et peu convaincantes :

- TGI Paris 13 novembre 1983, PIBD 1984.343.III.76, Dossiers Brevets 1984.V.5

Mais le refus du défendeur de "*concourir à la justice en vue de la manifestation de la vérité*" visé par l'article 10 NCPC pourra être retenu contre lui:

- TGI Paris 8 février 1980 conf. par Paris 10 juin 1982, Dossiers Brevets 1982.VI.5

En revanche, la fabrication isolée d'éléments du domaine public dont la seule combinaison est brevetée ne constitue pas un acte de contrefaçon :

- Lyon 6 Mars 1973, PIBD 1973.109.III.234
- Com.23 mars 1993, PIBD 1993.549.III.472

## 2°) Atteinte au territoire du droit

- 97 -

L'atteinte doit, également atteindre le brevet sur son "territoire" de réservation; à ce titre est fréquemment intéressante la jurisprudence développée en matière de contrefaçon par introduction (cf.infra, n.104).

Ainsi a-t-il été jugé que valait acte de contrefaçon l'offre faite sur le territoire français en vue de l'exportation :

- TGI Paris 2 décembre 1982, PIBD 1983.323.III.107, Dossiers Brevets 1983.III.3, conf.Paris 20 juin 1985, PIBD 1985.379.III.313

Les tribunaux sont sévères estimant que cette atteinte est réalisée en cas d'importation sous le régime douanier de "l'importation temporaire".

"En effet, le régime douanier appliqué à la société I, d'ailleurs différent de celui du simple transit, ressort de l'autonomie fiscale de ce droit et ne s'impose pas au juge civil".

- TGI Paris 17 avril 1984, PIBD 1984.355.III.240
- TGI Paris 24 avril 1984, cité PIBD 1984.355.III.240
- TGI Paris 25 avril 1984, PIBD 1984.355.III.240

### 3°) Atteinte à la période du droit

- 98 - Elle doit, enfin, affecter le droit de brevet durant sa "période" d'efficacité retardée à la publication de la demande :

- TGI Paris 27 mai 1974, PIBD 1974.138.III.417
- TGI Paris 9 décembre 1976, PIBD 1977.196.III.283
- TGI Paris 7 mai 1980, PIBD 1980.268.III.209
- TGI Paris 12 mai 1980, PIBD 1980.267.III.199
- TGI Paris 28 juin 1983, Dossiers Brevets 1984.II.5
- TGI Paris 29 mai 1986, PIBD 1986.400.III.381
- TGI Lyon 20 novembre 1986, PIBD 1987.407.III.8, Dossiers Brevets 1987.III.3
  
- TGI Paris 23 mai 1990, PIBD 1991.459.III.257
- Lyon 15 février 1990, Dossiers Brevets 1990.IV.10
- Paris 12 décembre 1990, PIBD 1991.498.III.217, Dossiers Brevets 1991.I.8
  
- TGI Paris 29 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.84

- TGI Rennes 19 mars 2001, PIBD 2001.724.III.365 (CCP)

Des difficultés exceptionnelles peuvent se présenter en cas de non publication de revendications modifiées

- TGI Paris 26 février 1988, PIBD 1988.437.III.300, Dossiers Brevets 1988.V.3

Sur l'inopposabilité d'une modification de revendication régulière postérieure à la publication de la délivrance et non publiée :

- TGI Paris 26 février 1988, PIBD 1988.437.III.300, Dossiers Brevets 1988.V.3

et achevée à l'expiration du brevet

- TGI Paris 27 mars 1984, PIBD 1984.352.III.197 conf. Paris 7 janvier 1986, PIBD 1987.392.III.206
- Com.24 novembre 1987 -rejet-, PIBD 1988.427.III.55, Dossiers Brevets 1988.IV.8

### **B – L'ELEMENT MORAL DE L'ACTE DE CONTREFAÇON**

- 99 - L'élément moral de l'acte de contrefaçon est, exceptionnellement, exigé sous la forme de la connaissance du caractère contrefaisant des objets :

- Douai 15 novembre 1971, PIBD 1972.77.III.54
- TGI Paris 16 mai 1973, PIBD 1973.113.III.331
- Paris 5 juin 1973, PIBD 1973.113.III.324
- TGI Paris 14 juin 1973, PIBD 1973.114.III.359

#### **1°) Art.51 al.2 (art. L.615-1 al.2 CPI)**

- 100 - Les tribunaux ont ainsi été amenés à préciser le domaine d'intervention de cet article 51 al.2 (art. L.615 al.2 CPI) et indiquer ce qu'il y a à entendre :

\* par utilisation

- Douai 15 novembre 1971, PIBD 1972.77.III.54
- TGI Lyon 18 février 1972, PIBD 1972.86.III.201
- TGI Paris 1er mars 1972, PIBD 1972.94.III.320
- TGI Paris 14 juin 1973, PIBD 1973.114.III.359
- TGI Paris 7 mai 1980, PIBD 1980.266.III.190
- TGI Bordeaux 10 juin 1981, PIBD 1982.297.III.50

- TGI Paris 25 février 1986, PIBD 1986.393.III.224
- TGI Paris 29 mai 1986, PIBD 1986.400.III.381
- TGI Paris 21 mars 1997, PIBD 1997.635.III.355

"La Cour d'appel qui avait retenu la responsabilité de b. du fait de la fabrication des machines contrefaisantes, a pu décider que cette société qui n'avait pas participé à l'utilisation de ces machines ne pouvait pas être co-auteur de cette utilisation par le seul fait de les avoir fabriquées"

- Com. 26 avril 1994, PIBD 1994.576.III.519

\* par vente, mise en vente... et, plus généralement, commercialisation

- TGI Paris 13 avril 1972, PIBD 1972.89.III.252
- Paris 31 mai 1972, PIBD 1972.94.III.318
- Paris 16 mars 1973, PIBD 1973.109.III.232
- TGI Paris 12 juin 1973, PIBD 1973.114.III.356
- TGI Paris 6 décembre 1973, PIBD 1974.127.III.191
- TGI Paris 8 mars 1974, PIBD 1974.132.III.306
- Paris 12 décembre 1974, PIBD 1975.151.III.245
- TGI Paris 3 juillet 1975, PIBD 1976.170.III.228
- TGI Lyon 9 décembre 1975, PIBD 1976.174.III.335
- TGI Paris 21 décembre 1978, PIBD 1979.234.III.162
- TGI Paris 4 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.432
- TGI Paris 9 juillet 1979, PIBD 1980.249.III.3
- TGI Paris 5 mars 1981, PIBD 1981.284.III.164, Dossiers Brevets 1982.II.6 conf.par Paris 22 avril 1983, PIBD 1983.334.III.247, Dossiers Brevets 1984.II.4
- TGI Paris 8 mai 1981, PIBD 1981.289.III.223 conf.par Paris 30 septembre 1983, PIBD 1984.339. III.17
- TGI Paris 5 janvier 1984, PIBD 1984.348.III.141, Dossiers Brevets 1984.V.7
- TGI Paris 19 avril 1984, PIBD 1984.353.III.210
- TGI Paris 25 février 1986, PIBD 1986.393.III.226
- TGI Paris 12 février 1987, PIBD 1987.412.III.197
- TGI Paris 25 février 1986, PIBD 1986.396.III.226, Dossiers Brevets 1987.II.2
- TGI Paris 3 novembre 1987, PIBD 1988.430.III.126
- TGI Paris 27 avril 1988, PIBD 1988.441.III.420
- TGI Paris 1er juin 1988, PIBD 1988.443.III.479 (aff.Pfizer)
- TGI Paris 13 juillet 1989, PIBD 1989.467.III.614
- TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.289
- Paris 24 septembre 1991, inédit, et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.576.III.519 (crédit-bailleur)
- TGI Paris 13 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.305
- Paris 20 novembre 1996, PIBD 1997.628.III.133
- TGI Paris 26 février 1997, PIBD 1997.634.III.323 (aff.J.V.C.)
- TGI Paris 30 avril 1997, PIBD 1997.636.III.385
- Paris 4 juillet 1997, conf. TGI Paris 23 octobre 1996, inédit
  
- Paris, 25 septembre 1998, PIBD 1999. 668. III. 23

Toutefois :

"La mention "non disponible à la vente dans le pays avec des brevets valables sur le produit" apposée sur le panneau publicitaire de la société T. immédiatement à la suite de la liste des 19 produits proposés, a pour effet de subordonner l'offre de vente de la société T. à une condition générale, identique pour tous les produits et précisément définie : l'absence dans un pays de brevet valable sur un produit"

- TGI Paris 17 juin 1997, PIBD 1997.642.III.582

La diffusion de documents publicitaires vaut offre en vente...

- Paris 19 novembre 1997, Dossiers Brevets 1997.IV.3, inf. TGI Paris 12 avril 1996, inédit (aff.Hassle)
- TGI Paris 5 mars 1997, PIBD 1997.635.III.357, Dossiers Brevets 1997.IV.5 (aff.Dupont de Nemours)

"La mise dans le commerce ne se limite pas à l'offre de vente *stricto sensu* mais doit être définie comme toute opération matérielle tendant à mettre un produit en circulation. La simple diffusion en France dans le cadre d'une manifestation dont le caractère commercial n'est pas contesté, de catalogues publicitaires présentant un produit conforme à l'enseignement d'un brevet visant la France, constitue un acte de contrefaçon et ce, même si ledit produit est destiné à l'étranger.

Il importe dès lors peu que le produit ne soit pas matériellement présent sous forme d'échantillon sur le territoire français, que le prix du produit ne soit pas indiqué ou que le produit contrefaisant ne puisse être commercialisé en France, sans AMM".

**- Com.30 janvier 2001, PIBD 2001.723.III.399, Dossiers Propriété Intellectuelle 2000.IV.6 (exploitation de brochures publicitaires promouvant le produit contrefaisant tout en excluant la vente dans les pays couverts par brevets : offre de produits au sens de l'article L.613-3 CPI.**

- TGI Paris 19 septembre 1997, PIBD 1998.645.III.4

La conclusion d'un contrat de crédit-bail vaut mise dans le commerce

- Paris 24 septembre 1991, inédit et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.576.III.519

\* par détention

- Lyon 20 mars 1972, PIBD 1973.99.III.55
- TGI Paris 29 janvier 1972, PIBD 1972.80.III.105
- Paris 5 juin 1973, PIBD 1973.113.III.324
- TGI Paris 25 janvier 1975, PIBD 1975.154.III.327, conf. par Paris 16 mars 1977, PIBD 1977.204.III.453, Dossiers Brevets 1978.II.2
- TGI Paris 20 décembre 1975, PIBD 1976.173.III.304, conf. par Paris 24 octobre 1977, PIBD 1978.215.III.214
- TGI Paris 16 juin 1976, PIBD 1976.182.III.493
- TGI Paris 30 novembre 1976, PIBD 1977.195.III.262
- TGI Paris 11 février 1977, PIBD 1977.201.III.386
- TGI Paris 16 mars 1978, PIBD 1978.224.III.373

Ladite détention doit porter sur un objet contrefaisant et point un simple prospectus :

- TGI Paris 9 juillet 1979, PIBD 1980.249.III.3

Cette détention doit viser l'utilisation ou la mise dans le commerce du produit contrefaisant :

- TGI Paris 14 décembre 1982, PIBD 1983.323.III.108
- TGI Paris 11 juillet 1984, PIBD 1985.361.III.33

\* par fourniture de moyens :

- TGI Paris 27 avril 1974, PIBD 1974.134.III.349
- TGI Paris 3 décembre 1975, PIBD 1976.171.III.257, conf. par Paris 28 février 1977, PIBD 1977.200.III.363, Dossiers Brevets 1976.III.4
- TGI Paris 26 septembre 1975, PIBD 1976.120.III.231 conf. par Paris 28 octobre 1977, PIBD 1978.219.III.199, Dossiers Brevets 1976.II.3
- TGI Paris 21 octobre 1977, PIBD 1978.217.III.252, conf. par Paris 13 décembre 1979, PIBD 1980.256.III.83
- TGI Paris 4 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.432
- Paris 3 décembre 1985, PIBD 1986.388.III.130
- Com.18 février 1986, PIBD 1986.391.III.189
- TGI Paris 10 novembre 1988, PIBD 1989.449.III.80
- TGI Paris 18 octobre 1989, Dossiers Brevets 1990.III.6
- TGI Paris 18 octobre 1989, PIBD 1990.471.III.70

L'article 29 bis introduit par la réforme de 1978 (art. L.613-4 CPI) subordonne le caractère contrefaisant de la fourniture de moyen au fait que "les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à la mise en œuvre" de l'invention brevetée" :

- TGI Paris 10 février 1983, PIBD 1983.326.III.162

- Paris 14 février 1989, PIBD 1989.456.III.282, Dossiers Brevets 1989.V.9 inf. Paris 8 juillet 1987, PIBD 1987.424.III.489

Il en va de même pour l'offre d'utilisation de procédé breveté sans le consentement du titulaire du droit:

- TGI Paris 31 octobre 1991, PIBD 1992.518.III.169

- 101 -

A plusieurs reprises les tribunaux ont utilisé la regrettable expression de "*présomption de bonne foi*", malencontreuse dans la mesure où il semblerait que la bonne foi de ce personnage se trouve établie alors que c'est seulement sa mauvaise foi qui ne l'est pas; la confusion pourrait donner lieu à difficulté en matière de garantie :

- TGI Lyon 18 février 1972, PIBD 1972.86.III.201

- TGI Paris 1er juillet 1976, PIBD 1977.187.III.98

Cette "*connaissance de cause*" doit être établie par le breveté qui doit emporter la conviction du juge de la contrefaçon en produisant toutes sortes de "*présomptions du fait de l'homme*"...

- TGI Paris 18 juin 1980 conf. par Paris 16 février 1982, PIBD 1982.303.III.120, Dossiers Brevets 1982.V.2

- TGI Paris 12 juillet 1985, conf. par Paris 19 mai 1987, PIBD 1987.421.III.406

La connaissance de cause peut, notamment, résulter de la mise en garde adressée au distributeur, par exemple, par le breveté :

- Paris 31 mai 1972, PIBD 1972.94.III.318

- TGI Paris 25 Juin 1973, PIBD 1973.115.III.381

- TGI Paris 17 décembre 1973, PIBD 1974.127.III.192

- TGI Paris 11 juillet 1974, PIBD 1975.142.III.75 conf. par Paris 20 janvier 1977, PIBD 1977.200.III.358, Dossiers Brevets 1975.V.4, Dossiers Brevets 1977.II.2 - TGI Paris 14 juin 1977, PIBD 1978.209.III.64, Dossiers Brevets 1978. II.7

- TGI Paris 21 octobre 1977, PIBD 1978.217.III.252

- TGI Paris 9 mars 1979, PIBD 1979.243.III.312, Dossiers Brevets 1980.I.2

- TGI Paris 10 octobre 1985, PIBD 1986.385.III.75

- TGI Paris 28 novembre 1985, PIBD 1986.388.III.134

ou d'une mise en demeure ou d'une saisie-contrefaçon

- TGI Paris 12 février 1987, PIBD 1987.412.III.157

La société assignée en contrefaçon n'est pas, toutefois, pour autant "*en connaissance de cause*"

- Paris 24 septembre 1991, inédit et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.576.III.519

Les tribunaux paraissent, cependant, apprécier avec vigilance l'imprudence du titulaire d'un brevet ultérieurement annulé qui, avant d'avoir obtenu une décision définitive, mettrait en garde des tiers, de possibles clients, par exemple, envers de prétendues contrefaçons. Le breveté pourrait se voir reprocher de s'être fait justice lui-même et, par la suite, pourrait se voir condamné à verser des dommages intérêts à la personne arguée à tort de contrefaçon si la mise en garde l'avait privée de certaines commandes (v.infra n.157).

- TGI Marseille 3 mars 1975, inédit, conf. par Aix-en-Provence 19 décembre 1975, PIBD 1978.217.III.249

- TGI Paris 11 mai 1978, PIBD 1979.228.III.121

- TGI Paris 5 mai 1982, PIBD 1982.307.III.177

- TGI Paris 7 février 1985, PIBD 1985.371.III.185

- TGI Paris 15 avril 1988, conf. (partiellement) par Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.38

- TGI Paris 25 mai 1988, PIBD 1988.442.III.445 (aff.Sipal Arexona)

- TGI Paris 7 février 1989, PIBD 1989.456.III.286

- TGI Paris 9 février 1989 (2 espèces), PIBD 1989.455.III.245 et 457.III.312 (aff.Improver)

- TGI Strasbourg 7 février 1989, PIBD 1989.460.III.407 (aff.Sirex)

- Lyon 3 juillet 1989, PIBD 1989.467.III.619, Dossiers Brevets 1989.III.9 (aff.Calor)
- Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.149
- Paris 12 décembre 1990, PIBD 1991.498.III.217, Dossiers Brevets 1991.I.8
- TGI Paris 4 mars 1992, inédit, conf. Paris 3 novembre 1993, PIBD 1994.559.III.45
- Paris 12 novembre 1991, PIBD 1992.519.III.194 (aff.Coloplast), Dossiers Brevets 1992.II.5 et Com. (rejet) 1er mars 1994, PIBD 1994.567.III.287, Dossiers Brevets 1994.I.6

Cette connaissance de cause peut également être induite des circonstances de la cause avec le risque de ruiner le jeu des deux alinéas de l'article 51 (art. L.615-1 CPI) :

"Il y a lieu de prendre en considération le fait que les sociétés poursuivies, professionnelles averties, n'ont pas pu ne pas se rendre compte que la structure des articles introduits en France et vendus par elle reproduisait des articles décrits aux brevets litigieux lorsque l'examen, même superficiel, était suffisant pour le constater".

- Paris 5 juin 1973, PIBD 1973.113.III.324 confirmant TGI Paris 29 janvier 1972, PIBD 1972.80.III.105
- Paris 4 juillet 1973, PIBD 1973.114.III.351
- TGI Paris 21 décembre 1978, PIBD 1979.234.III.162
- TGI Paris 4 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.432, Dossiers Brevets 1981.I.1
- TGI Paris 18 juin 1980, PIBD 1980.279.III.239, Dossiers Brevets 1981.I.6
- TGI Paris 5 mars 1981, PIBD 1981.284.III.164 conf. par Paris 22 avril 1983, PIBD 1983.334.III.247, Dossiers Brevets 1984.II.4
- TGI Paris 13 mai 1981, PIBD 1981.288.III.214
- Paris 10 juin 1982, Dossiers Brevets 1982.VI.8
- Paris 23 novembre 1982, PIBD 1983.320.III.67 et Comm.13 février 1985, PIBD 1985.371.III.181 :

"Le catalogue de la défenderesse révèle que celle-ci est spécialisée dans la vente de raccords et qu'ainsi elle ne pouvait raisonnablement ignorer les produits brevetés. Aux termes d'une jurisprudence établie, elle doit en conséquence être considérée comme n'ayant pas ignoré la structure des raccords fabriqués et diffusés par la société L".

- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.363.III.71
- TGI Paris 29 novembre 1984, PIBD 1985.370.III.171

La présomption est, parfois, discutable :

"Qui a pour objet social l'achat, la vente, le service après-vente, l'importation, l'exportation, la distribution et le marketing de produits industriels en France et à l'étranger... ne pouvait raisonnablement, en sa qualité de spécialiste du commerce international ignorer le caractère contrefaisant du matériel exposé sur le stand dont elle-même assurait effectivement le service".

- Paris 10 juin 1982, Dossiers Brevets 1982.VI.5

Dans d'autres circonstances, la présomption sera écartée :

- TGI Paris 5 mars 1981, PIBD 1981.284.III.164 conf. par Paris 22 avril 1983, PIBD 1983.334.III.247, Dossiers Brevets 1984.II.4

La même décision peut accepter la présomption de connaissance de cause de commerçants importateurs et la refuser pour des utilisateurs, des agriculteurs, en l'occurrence...

- TGI Paris 16 avril 1984, PIBD 1984.353.III.207

A défaut de prouver cette "mauvaise foi", le demandeur en contrefaçon échouera dans son action contre le vendeur :

- TGI Marseille 3 mars 1975, inédit, conf. par Aix-en-Provence 19 décembre 1975, PIBD 1978.217.III.249 et Comm.(rejet) 19 décembre 1977, PIBD 1978.217.III.245

A l'encontre d'un "professionnel spécialisé dans la diffusion des jalonneurs et réflecteurs de routes...", il sera, néanmoins, indiqué :

"Le contrefacteur indirect doit, pour que sa responsabilité soit engagée, avoir eu connaissance du caractère contrefaisant de l'objet qu'il commercialise, c'est-à-dire avoir connaissance que son acte constitue la contrefaçon d'un brevet"

- TGI Paris 6 avril 1994, PIBD 1994.570.III.376, Dossiers Brevets 1994.III.4

Les mises en garde y contribuent et tirent leur légitimité de cette exigence; elles doivent être entourées du maximum de protection et, à défaut, seraient tenues pour fautives

- Paris 29 novembre 1995, PIBD 1996.606.III.109
- TGI Lyon 11 décembre 1995, PIBD 1996.607.III.152 (aff.Ricard)
- T.com.Lille (réf.) 17 octobre 1996, PIBD 1997.625.III.60
- Trib.Com.Paris 18 décembre 1998, Dossiers Brevets 1999. I.8
- Douai 18 mars 1999, Dossiers Brevets 1999. III. 1

## 2°) Art.51 al.1 (art. L.615-1 al.1 CPI)

- **102** - Les actes non visés par l'article 51 al.2 (art. L.615-1 al.2 CPI) relèvent du régime de droit commun posé par l'article 51 al.1er (art. L.615-1 al.1 CPI) qui n'exige aucun élément moral pour la constitution de l'acte de contrefaçon.

- **103** - . Il en est ainsi de tous les actes de fabrication que l'invention exploitée soit un produit ou un procédé :

- TGI Paris 4 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.432, Dossiers Brevets 1981.I.1

"C. qui était un fabricant étant tenue d'opérer des vérifications quant à la licéité des fabrications commandées; elle ne peut, donc, invoquer sa bonne foi et, en l'absence de clause de garantie contractuelle, elle est privée de tout recours".

- TGI Paris 26 avril 1986, PIBD 1986.358.III.331

- TGI Paris 13 mars 1998, Dossiers Brevets 1998.III.6

Il en irait, peut être, autrement de sous-traitants agissant à l'initiative et pour le compte d'un licencié :

- TGI Paris 19 décembre 1973, PIBD 1974.128.III.219

Appartiennent, également, à cette catégorie les actes de "rénovation".

- TGI Paris 5 mai 1985, PIBD 1985.372.III.149

- TGI Paris 16 mai 1990, PIBD 1990.485.III.538

L'insertion non autorisée de pièces brevetées dans un dispositif n'émanant point de brevet constitue un acte de contrefaçon

- TGI Paris 16 janvier 1989, PIBD 1989.454.III.220

N'en font, en revanche, point partie les simples opérations d'"emballage et de conditionnement" :

- TGI Paris 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.90

- **104** - Il en est, enfin, ainsi d'actes accomplis par un non-fabricant mais non mentionnés à l'article 51 al.2 (art. L.615-1 al.2 CPI). Une jurisprudence importante a, ainsi, considéré que l'introduction d'objets contrefaisants relève de l'article 51 al.1 (art. L.615-1 al.1 CPI) :

- TGI Paris 3 novembre 1971, conf.par Paris 5 avril 1973, PIBD 1973.109.III.233

- TGI Paris 1er mars 1972, PIBD 1972.94.III.320

- TGI Paris 13 avril 1972, PIBD 1972.89.III.252

- TGI Paris 16 mai 1973, PIBD 1973.113.III.331
- TGI Paris 25 juin 1973, PIBD 1973.115.III.381
- Paris 4 juillet 1973, PIBD 1973.114.III.351
- TGI Paris 28 novembre 1973, PIBD 1974.124.III.140
- TGI Marseille 7 février 1974, PIBD 1974.126.III.180
- Lyon 2 juillet 1974, PIBD 1974.132.III.304
- TGI Paris 7 juin 1975, PIBD 1976.167.III.156; Paris 11 mai 1977 (conf.) PIBD 1978.210.III.77 et Comm.12 mars 1979, PIBD 1979.239.III.232; Dossiers Brevets 1979.III.7 (Velcro)
- TGI Paris 19 septembre 1975, PIBD 1980.262.III.145 conf. par Paris 16 décembre 1977, PIBD 1980.262.III.143
- TGI Lyon 9 décembre 1975, PIBD 1976.174.III.335, Dossiers Brevets 1977.II.4
- TGI Paris 15 décembre 1975, PIBD 1976.172.III.278, Dossiers Brevets 1976.V.2
- TGI Paris 20 décembre 1975, PIBD 1976.173.III.300 conf. par Paris 12 juillet 1977, PIBD 1978.215.III.213, Dossiers Brevets 1976.V.3
- TGI Paris 1er juillet 1976, PIBD 1977.187.III.98
- TGI Paris 7 novembre 1977, PIBD 1978.218.III.272
- TGI Paris 16 mars 1978, PIBD 1978.224.III.373
- TGI Paris 16 mars 1979, PIBD 1979.243.III.313, Dossiers Brevets 1980.II.6
- TGI Paris 4 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.432, Dossiers Brevets 1981.I.1
- TGI Paris 28 mai 1980, PIBD 1980.268.III.211
- Paris 13 juin 1980, PIBD 1980.269.III.222, Dossiers Brevets 1981.III.2 inf. TGI Paris 9 février 1978 (inédit)
- Paris 10 juin 1982, Dossiers Brevets 1982.VI.8
- TGI Paris 5 mai 1983, PIBD 1983.332.III.240
- TGI Paris 19 avril 1984, PIBD 1984.353.III.210
- TGI Paris 28 mars 1985, PIBD 1985.373.III.216, Dossiers Brevets 1986.III.3
- TGI Paris 11 juillet 1984, PIBD 1985.361.III.33
- TGI Toulouse 29 octobre 1984, PIBD 1985.375.III.263
- TGI Paris 12 novembre 1984, PIBD 1985.369.III.159
- TGI Paris 4 juillet 1985, PIBD 1985.380.III.331
- Paris 21 octobre 1985, PIBD 1986.393.III.222
- Paris 3 décembre 1985, PIBD 1986.388.III.130
- Paris 14 janvier 1986, PIBD 1986.393.III.222
- TGI Paris 28 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.209, Dossiers Brevets 1986.V.5
- Paris 18 février 1986, PIBD 1986.295.III.264
- TGI Paris 25 février 1986, PIBD 1986.393.III.225
- TGI Paris 19 mai 1987, PIBD 1987.419.III.353
- Paris 25 octobre 1988, PIBD 1989.449.III.66
- TGI Paris 28 juin 1989, PIBD 1989, PIBD 1989.466.III.587 et Paris 25 février 1992, PIBD 1992.527.III.435
- TGI Paris 19 octobre 1989, PIBD 1990.472.III.101, Dossiers Brevets 1990.IV.3
- Paris 1er mars 1990, PIBD 1990.480.380
- Paris 25 avril 1990, PIBD 1990.484.III.506, Dossiers Brevets 1990.IV.4
- Paris 31 octobre 1990, PIBD 1991.496.III.147
- TGI Paris 8 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.159
- Paris 10 janvier 1991, PIBD 1991.499.III.201
- TGI Paris 27 mars 1991, PIBD 1991.507.III.530
- Paris 9 janvier 1992, PIBD 1992.522.III.269
- TGI Paris 13 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.305
- Paris 21 février 1997, PIBD 1997.634.III.321
- TGI Paris 26 février 1997, PIBD 1997.634.III.325

Il en est ainsi lorsque l'introduction porte sur des objets fabriqués à l'étranger selon un procédé équivalent au procédé couvert par le brevet français

- Paris 20 octobre 1986, PIBD 1987.403.III.1 et Com. (rejet) 13 décembre 1988, PIBD 451.III.131

Peu importe la licéité de la fabrication dans le pays d'origine :

- TGI Paris 25 septembre 1975, PIBD 1976.171.III.248
- TGI Paris 20 décembre 1975, PIBD 1976.173.III.300 et s. (4 jugements); Dossiers Brevets 1976.V.3
- Strasbourg 18 novembre 1985, PIBD 1986.385.III.94

L'acte engage la responsabilité *in solidum* de l'exportateur et de l'importateur :

- TGI Paris 16 mai 1973, PIBD 1973.113.III.331
- Paris 26 mai 1975, PIBD 1975.152.III.267 et Comm.24 janvier 1977 -rejet-, PIBD 1977.195.III.259, Dossiers Brevets 1975.VI.4, Dossiers Brevets 1977.II.5
- TGI Paris 7 juin 1975, PIBD 1976.167.III.156 conf. par Paris 11 mai 1977, PIBD 1978.210.III.77
- TGI Paris 29 avril 1976, PIBD 1976.179.III.422
- TGI Paris 17 avril 1984, PIBD 1984.355.III.240 conf. Paris 3 décembre 1985, PIBD 1986.388.III.131
- TGI Strasbourg 17 janvier 1989, PIBD 1989.454.III.223 Dossiers Brevets 1989.I.5
- Paris 17 janvier 1996, PIBD 1996.608.III.178, Dossiers Brevets 1996.IV.2 (aff. Kimberly Clark)
- TGI Marseille 13 mai 1997, Dossiers Brevets 1997.III.2 (aff. C. Ricard)

Les tribunaux se refusent toutefois, à une qualification systématique; si les actes de fabrication et de vente à l'étranger, d'une part, et l'introduction en France, d'autre part, sont distincts. Les premiers ne peuvent devenir illicites du seul fait que le vendeur étranger a su que l'importateur, seul maître de son exploitation, exportait en France les produits couverts par le brevet français :

- Paris 8 juin 1978, PIBD 1979.230.III.57 inf. TGI Paris 4 juin 1976

Il en a même été jugé ainsi à propos d'un fabricant finlandais de produits brevetés en France et qui avait concédé la distribution exclusive de ces produits à une société déclarée contrefactrice par importation

- TGI Paris 5 juin 1991, PIBD 1991.511.III.675

La société de magasinage et de réexpédition ne participe pas nécessairement à l'importation de produits contrefaisants :

- TGI Paris 20 mars 1986, PIBD 1986.395.III.268

L'importation en transit entre dans le champ de l'incrimination

- Pau 14 octobre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.8

- 105 - . Il en est également ainsi de tous les actes d'exploitation des objets contrefaisants accomplis par celui qui les a fabriqués :

- TGI Paris 20 avril 1972, PIBD 1972.92.III.295
- TGI Paris 8 mars 1977, PIBD 1977.201.III.388
- TGI Paris 22 Juin 1979, PIBD 1979.248.III.431
- Paris 11 mars 1981, PIBD 1981.283.III.146
- TGI Paris 17 avril 1984, PIBD 1984.355.III.240 conf. Paris 3 décembre 1985, PIBD 1986.388.III.130

... ou importés

- TGI Paris 19 avril 1984, PIBD 1984.353.III.211 conf. Paris 18 février 1986, PIBD 1986.355.III.264

- 106 - De rares décisions paraissent ériger "la distribution" (par un agent commercial ?) en forme particulière d'acte de contrefaçon relevant également du régime de principe :

- TGI Paris 12 juin 1973, PIBD 1973.114.III.356
- TGI Paris 25 février 1986, PIBD 1986.356.III.126, Dossiers Brevets 1987.II.2

La solution ne paraît pas généralisée

- TGI Paris 18 décembre 1979, PIBD 1980.252.III.38

- TGI Bordeaux 15 avril 1985, PIBD 1986.399.III.357
- TGI Paris 5 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.174
- TGI Paris 1er avril 1993, PIBD 1993.550.III.508

même si la preuve de la connaissance de cause est facilitée par l'existence de ce type de relation

- TGI Paris 17 mars 1993, PIBD 1993.549.III.480

### C – L'ELEMENT LEGAL DE L'ACTE DE CONTREFAÇON

- 107 -

L'élément légal de l'acte de contrefaçon consiste

. d'une part, dans l'expression sous une forme donnée de la contrefaçon reprochée au défendeur : l'énumération des actes d'exploitation susceptibles de valoir acte de contrefaçon est limitative et point, seulement, exemplative (v. supra n.100s.)

- TGI Paris 19 septembre 1997, PIBD 1998.645.III.4

. d'autre part, dans le défaut de justification de l'acte d'exploitation suspect (art. L.613-5 CPI).

- 108 -

\* Les faits retenus par la loi tiennent à la **finalité, domestique ou expérimentale** (art.L.613-5 CPI)

- TGI Paris 5 mars 1981, PIBD 1981.284.III.164 conf. par Paris 22 avril 1983, PIBD 1983.334.III.247, Dossiers Brevets 1984.II.4

- TGI Paris 21 juin 1990, PIBD 1990.488.III.638, Dossiers Brevets 1990.III.2

- TGI Paris 22 novembre 1996, PIBD 1997.628.III.139

- TGI Paris 2 juillet 1997, PIBD 1997.642.III.575, Dossiers Brevets 1998.I.6

... à la condition que cette dernière, notamment, soit établie :

- Lyon 5 mars 1992, PIBD 1992.523.III.363

- 109 -

\* Une autre justification, de plus en plus fréquemment invoquée, tient à l'**épuisement du droit**.

- En Droit interne, les solutions ont évolué sous le régime initial de 1968, la théorie ne jouait pas

- TGI Paris 5 mars 1981, PIBD 1981.284.III.64 conf. par Paris 22 avril 1983, PIBD 1983.331.III.217

- Paris 9 décembre 1981, Dossiers Brevets 1982.VI.8

- *L'article 30 bis dispose, depuis la réforme de 1978 : (art. L.613-6 CPI)*

*"Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès".*

- TGI Paris 6 mars 1991, PIBD 1991.507.III.527, Dossiers Brevets 1992.I.1

- Paris 21 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.314, Dossiers Brevets 1993.III.10

- TGI Paris 17 mars 1993, PIBD 1993.549.III.480

- Paris 17 janvier 1996, PIBD 1996.608.III.178, Dossiers Brevets 1996.IV.2 (aff.Kimberley Clark)

Il n'y a pas d'épuisement international du droit

- TGI Paris 21 janvier 1993 et Paris 17 janvier 1996, PIBD 1996.608.III.178, Dossiers Brevets 1996.IV.2 (aff.Kimberley Clark)

- TGI Paris 26 février 1997, PIBD 1997.634.III.322, Dossiers Brevets 1997.IV.4 (aff.J.V.C.)

- TGI Paris 5 mars 1997, PIBD 1997.635.III.357, Dossiers Brevets 1997.IV.5 (aff.Dupont de Nemours)

La vente d'objets contrefaisants n'épuise pas le droit au brevet en Droit interne des brevets :

- Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61

- En Droit communautaire une autre variante de l'épuisement du droit exprime les exigences communautaires en matière d'articulation des monopoles territoriaux nationaux avec le principe de la libre circulation des marchandises :

- TGI Paris 5 janvier 1984, PIBD 1984.348.III.141 conf. Paris 26 mars 1986, PIBD 1986.395.III.265, Dossiers Brevets 1986.V.3 et Com.19 janvier 1988 -rejet-, PIBD 1988.432.III.175 (aff.Célette)
- TGI Strasbourg 11 juillet 1984, PIBD 1984.358.III.287
- TGI Strasbourg 18 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.94
- TGI Paris 28 janvier 1986, PIBD 1986.352.III.209, Dossiers Brevets 1986.V.5
- TGI Paris 10 avril 1986, PIBD 1987.412.III.199

Rapprochons pour un obstacle à l'épuisement du droit :

- TGI Paris 16 janvier 1989, PIBD 1989.454.III.220, Dossiers Brevets 1990.I.3
- TGI Paris 9 novembre 1993, PIBD 1994.561.III.111, Dossiers Brevets 1994.III.7 (aff.ICI)

Sur l'originalité des deux mécanismes, interne et communautaire :

- TGI Paris 20 novembre 1989, PIBD 1990.472.III.105

- 110 -

\* Elles tiennent, également à son auteur et l'article 31 (art. L.613-7 CPI) a codifié le mécanisme jurisprudentiel de la **possession personnelle antérieure** que plusieurs décisions ont mis en oeuvre :

- Paris 21 mai 1971, PIBD 1971.68.III.303
- TGI Lille 23 juin 1971, PIBD 1972.81.III.119 inf. par Douai 13 février 1973, PIBD 1973.116.III.405
- TGI Paris 19 février 1971; Paris 11 avril 1972, PIBD 1972.92.III.290 et Paris 17 octobre 1978, PIBD 1979.245.III.361, Dossiers Brevets 1980.I.6
- TGI Paris 2 juillet 1976, PIBD 1977.188.III.128, Dossiers Brevets 1977.IV.1
- TGI Paris 10 juillet 1976, PIBD 1977.188.132 (2 jugements), Dossiers Brevets 1977.IV.2
- TGI Marseille 14 mars 1979, PIBD 1979.244.III.337
- TGI Paris 29 juin 1984, PIBD 1985.359.III.4
- TGI Paris 19 avril 1985, PIBD 1985.374.III.231

ou tout au moins évoqué :

- TGI Paris 1er juin 1973, PIBD 1973.114.III.355
- TGI Paris 25 juin 1975, PIBD 1976.168.III.186 conf.par Paris 112 juillet 1977, PIBD 1978.III.197
- TGI Paris 7 juillet 1978, PIBD 1979.231.III.83
- TGI Strasbourg 21 octobre 1981, PIBD 1982.304.III.137
- TGI Paris 2 novembre 1983, PIBD 1984.341.III.47
- Paris 18 février 1986, PIBD 1986.395.III.264
- Paris 27 novembre 1986, PIBD 1987.407.III.87
- TGI Paris 6 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.221
- Paris 18 juin 1987, PIBD 1987.419.III.351 inf.TGI Paris 19 avril 1986, PIBD 1985.374. III.231
- TGI Paris 23 mars 1988, PIBD 1988.437.III.301
- Com.29 novembre 1988, PIBD 1989.450.III.99
- TGI Paris 23 novembre 1989, PIBD 1990.476.III.253
- TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.284
- TGI Paris 7 décembre 1990, PIBD 1991.499.III.268
- Paris 4 avril 1991, PIBD 1991.507.III.521
- TGI Paris 7 décembre 1990, PIBD 1991.495.III.268
- TGI Paris 3 juillet 1991, PIBD 1992.515.III.65 (aff.Trapu)

- TGI Paris 31 octobre 1991, PIBD 1992.516.III.109, Dossiers Brevets 1992.I.4 (aff.Siplast)
- TGI Paris 15 janvier 1992, PIBD 1992.520.III.219, Dossiers Brevets 1992.II.1
- TGI Paris 26 janvier 1995, inédit, et Paris 13 mars 1996 (conf.), PIBD 1996.612.III.299, Dossiers Brevets 1996.III.3 (aff.Lerc)
- TGI Paris 26 janvier 1996, PIBD 1996.610.III.241, Dossiers Brevets 1996.III.4 (aff.Lego)
- TGI Lyon 8 décembre 1997, conf. Lyon 2 juillet 1998, PIBD 1998.665.III.558

La possession personnelle antérieure a dû se constituer en France :

- TGI Paris 21 janvier 1982, PIBD 1982.303.III.123
- TGI Paris 19 avril 1984, PIBD 1984.353.III.310 conf. Paris 18 février 1986, PIBD 1986.395.III.264
- TGI Paris 31 mars 1989, PIBD 1989.461.III.437

Notons la seule décision rendue à propos de la "*possession personnelle antérieure... à la restauration*", prévue par l'article 48 al.3 *in limine* (art. L.613-22 al.3 *in limine* CPI) du régime initial de 1968 :

"Les droits acquis expressément réservés par la loi découlent d'une exploitation effective entreprise de bonne foi pendant la période de déchéance par celui qui les invoque".

- TGI Paris 27 juin 1980, PIBD 1981.271.III.3

- 111 -

\* Seule, enfin, la **licence** concédée ou régulièrement cédée peut justifier l'exploitation du tiers:

- TGI Paris 18 juin 1980, Dossiers Brevets 1981.III.7
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.246, Dossiers Brevets 1985.VI.6

Une licence rétroactive peut effacer le caractère contrefaisant d'actes d'exploitation, fut-ce à l'identique

- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1993.535.III.10

En cas de licence partielle, seuls les actes couverts par le contrat sont réguliers :

- Com.18 novembre 1980, Dossiers Brevets 1981.I.5
- TGI Lyon 1er avril 1987, Dossiers Brevets 1988.II.10
- TGI Paris 7 juillet 1988, inédit, conf. par Paris 14 novembre 1989, PIBD 1990.476.III.240

La règle s'applique en cas de cession de brevet, les licences antérieures à la cession n'étant pas, en principe, atteintes par cette opération

- Douai 26 septembre 1994, PIBD 1994.578.III.594

- 112 -

Cet élément légal ne pourra pas consister en la simple tolérance du breveté :

- TGI Paris 14 juin 1977, PIBD 1978.209.III.65, Dossiers Brevets 1978.II.7
- TGI Strasbourg 18 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.94
- Paris 27 janvier 1983, PIBD 1983.325.III.132

Ne vaut pas davantage justification d'un acte d'exploitation le fait de l'avoir accompli sur instruction d'un tiers, client ou donneur d'ordres :

- TGI Paris 20 avril 1972, PIBD 1972.92.III.295
- TGI Paris 15 mars 1973, PIBD 1973.112.III.306 conf. par Paris 1er octobre 1975, PIBD 1976.171.III.246
- TGI Paris 24 avril 1986, Dossiers Brevets 1987.II.5
- TGI Paris 26 septembre 1986, PIBD 1987.404.III.25, Dossiers Brevets 1977.II.9

Demeure le problème de l'éventuel recours en garantie du sous-traitant (entrepreneur) condamné contre le donneur d'ordres.

Le problème de la conformité à une norme impérative se posera de plus en plus fréquemment

- TGI Paris 1er avril 1993, PIBD 1993.550.III.508

N'est pas davantage exonératoire la commande du client

- TGI Paris 25 octobre 1995, PIBD 1996.604.III.65

ni la titularité d'un brevet postérieur à celui du demandeur en contrefaçon. Le problème s'est, en effet, posé de savoir si le titulaire d'un brevet antérieur devait demander l'annulation du brevet postérieur très voisine avant d'assigner son titulaire en contrefaçon.

En faveur d'une réponse positive

- Com.26 octobre 1993, Dossiers Brevets 1994.IV.6

En faveur d'une réponse négative dans la même affaire et sur recours

- Colmar 15 janvier 1996, Dossiers Brevets 1996.IV.3

- **113 -** De ces décisions rapprochons les décisions rendues sur la contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale:

- TGI Paris 8 janvier 1980, PIBD 1980.260.III.126, Dossiers Brevets 1980.V.6

- Nancy 13 septembre 1988, Dossiers Brevets 1989.IV.2

- Com.10 juillet 1989, Dossiers Brevets 1989.IV.3

## **II - L'ACTION EN CONTREFAÇON**

- **114 -** \* L'article 52 de la loi du 2 janvier 1968, dans son texte initial, maintenait le **traitement pénal** de l'acte de contrefaçon accompli "sciemment". En dix ans d'application de ce texte, les juridictions pénales ne furent toutefois saisies que d'une seule affaire avec l'inculpation des dirigeants de la Société Plastimo :

- TGI Lorient (Tr.corr.) 7 juin 1973, PIBD 1974.III.42 conf. par Rennes 24 avril 1974, PIBD 1977.188.III.124

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu, d'autre part, l'occasion d'affirmer que l'action publique ne peut être exercée que par le Ministère public agissant sur la plainte d'une partie lésée : en l'absence d'une plainte expresse, la juridiction d'instruction ne peut, en conséquence, se saisir de pareilles infractions :

- Crim.6 février 1974, PIBD 1974.129.III.227

*La réforme de 1978 a "dépenalisé" l'acte de contrefaçon*

*La réforme de 1990 l'a "repénalisé" (art. L.615-19 CPI).*

*\* Le **traitement civil** de l'acte de contrefaçon a, toujours, existé et se maintient à titre largement principal.*

### **A - PREALABLE A L'INSTANCE EN CONTREFAÇON**

- **115 -** L'action en contrefaçon de brevet français ou européen désignant la France est, souvent, précédée d'une procédure préalable que constitue la "saisie-contrefaçon"

La saisie-contrefaçon est mal dénommée car elle n'établit pas le caractère contrefaisant d'un acte mais la réalité de cet acte et de lui seul :

"Si la saisie-contrefaçon a pu mettre en évidence la structure du câble saisi, elle ne prouve en rien que ce câble ait été obtenu par la mise en œuvre du procédé breveté; que le tribunal

ne saurait suppléer à la carence de la société demanderesse sur ce point; qu'il appartient à celle-ci de rapporter la preuve des faits qu'elle allègue et non à la société VDW de justifier des méthodes par elle utilisées".

- TGI Paris 5 juin 1986, PIBD 1986.401.III.405

- Lyon 3 mai 1999, Dossiers Brevets 1999. I. 1

L'exécution de la saisie-contrefaçon doit être assurée dans des conditions de forte régularité

- Paris 22 mai 1991, PIBD 1991.511.III.663

"La saisie-contrefaçon est une procédure exceptionnelle, permettant au breveté avant tout procès contradictoire de pénétrer chez autrui sans son assentiment afin d'y procéder à des investigations, des constatations, voire des saisies réelles tendant à apporter la preuve d'une contrefaçon alléguée sans que le saisi ait la faculté de s'opposer au déroulement des opérations de saisies; il s'ensuit que les dispositions légales qui règlementent la matière et l'autorisation donnée par le président au bas de la requête doivent être strictement interprétées"

- Paris 4 novembre 1992, PIBD 1993.558.III.111

- Adde : TGI Paris 10 mars 1994, PIBD 1994.569.III.349

- Paris 23 septembre 1998, PIBD 1999. 671. III. 79

La saisie-contrefaçon ne peut être refusée par le juge dès lors que le demandeur fournit régulièrement les pièces nécessaires. Le magistrat n'a pas de latitude pour juger de l'opportunité de la saisie qui est précisément destinée à faire la preuve des allégations du demandeur : Com. 29 juin 1999, Dossiers Brevets 1999. III. 3

Cette procédure ne peut être bloquée par le caractère "confidentiel" des informations visées

- TGI Paris 22 décembre 1989, PIBD 1990.473.III.134

mais elle devra s'efforcer de respecter son cantonnement aux besoins d'une possible procédure en contrefaçon

- TGI Paris 2 octobre 1997, Dossiers Brevets 1997.IV.6 (aff.Barkats)

Son caractère exceptionnel exclut tout élargissement de la procédure au delà de ce qu'a décidé l'ordonnance l'autorisant et, notamment, à l'emprunt de techniques couvertes par des brevets autres :

- TGI Paris 28 novembre 1986, PIBD 1987.409.III.132

La multiplication des saisies-contrefaçon peut être constitutive de concurrence déloyale

- T.com. Lille (réf.) 17 octobre 1996, PIBD 1997.625.III.60

Autorisée pour un exemplaire, la saisie ne peut être renouvelée, fut-ce après restitution du premier saisi

- TGI Toulouse 12 mars 1998, PIBD 1998.656.III.321

La procédure peut prendre la forme de saisie tant réelle que descriptive, celle-ci étant particulièrement importante en cas de contrefaçon de procédé :

- Aix-en-Provence 1er décembre 1976, PIBD 1977.186.III.86

La saisie-contrefaçon ne constitue qu'une mesure conservatoire et ne saurait être utilisée pour interdire une activité de fabrication

- Com.4 janvier 1985, PIBD 1986.373.III.214, Dossiers Brevets 1985.IV.5

- 116 - Seul, le titulaire du brevet, voire le licencié exclusif inscrit au RNB dans les conditions de l'article 53 (art. L.615-2 CPI), peuvent la réclamer et l'obtenir. Une saisie obtenue au mépris de cette règle devrait être annulée :

- TGI Paris 4 mars 1972, PIBD 1972.89.III.247
- TGI Paris 22 septembre 1972, PIBD 1977.190.III.174
- TGI Strasbourg 7 février 1989, PIBD 1989.460.III.406

La requête doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme du brevet

- Com.16 juillet 1991, Dossiers Brevets 1992.III.5

Elle peut porter sur des produits expérimentaux :

- TGI Paris 8 juillet 1982, PIBD 1982.312.III.235, Dossiers Brevets 1983.IV.7

- 117 - Seul, le Président du TGI -et point le juge des référés- dans le ressort duquel elle doit intervenir peut la décider .

En principe, la saisie peut être pratiquée en différents points du territoire

- TGI Paris 16 janvier 1989, PIBD 1989.454.III.221

par un huissier compétent

TGI Paris 30 septembre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.4  
Com. 20 octobre 1998, Dossiers Brevets 1998.III.7

- 118 - La présence d'un représentant de l'ordre aux côtés de l'huissier instrumentaire est parfaitement compatible avec la procédure :

- TGI Paris 9 mars 1979, PIBD 1979.243.III.312, Dossiers Brevets 1980.I.2

Il peut être librement choisi par le demandeur autorisé à pratiquer la saisie-contrefaçon :

- TGI Paris 29 novembre 1984, PIBD 1985.370.III.170

- 118.1 - L'ordonnance peut, également, prévoir la présence d'un "compétent", un ingénieur-conseil, ordinairement :

- TGI Paris 22 avril 1986, PIBD 1986.397.III.311

"Le moyen de nullité de la saisie, tiré de la présence de deux experts, n'est pas fondé dès lors que le nombre d'experts assistant le ou les huissiers n'est pas limité par la loi et ne peut être restreint par l'ordonnance autorisant la saisie".

- TGI Paris 12 septembre 1990, PIBD 1991.491.III.7
- TGI Rennes 4 juillet 1994, PIBD 1994.577.III.566

L'ordonnance peut également exclure telle présence; sa méconnaissance permettra l'annulation de la saisie

- Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.612.III.305

En cas de saisie réelle, le paiement du prix n'est prévu ni par la loi ni par les usages; il dépend de la commune volonté des parties

- TGI Paris 29 août 1994, PIBD 1994.578.III.600, Dossiers Brevets 1994.III.5  
ou, plus largement, de toute personne déterminée ou déterminable en fonction des indications de l'ordonnance

- Paris 8 juillet 1993, PIBD 1993.555.III.673  
Il peut s'agir d'un salarié du saisissant si sa désignation en qualité d'expert a été faite par le juge
- TGI Paris 8 juillet 1992, PIBD 1992.534.III.643

Celui-ci ne doit pas se substituer mais assister l'huissier qui demeure l'opérateur principal de cette procédure

- TGI Lyon 24 février 1987, Dossiers Brevets 1987.II.10

Il en irait autrement de ce "compétent" si sa présence n'avait pas été prévue par le juge :

"Les opérations de saisie-contrefaçon constituent des mesures exorbitantes et l'autorisation donnée doit s'interpréter de façon restrictive quant aux conditions et à l'étendue de la saisie... En se faisant assister par un homme de l'art dont l'assistance n'avait pas été autorisée et qui a participé de manière active à ces opérations en reproduisant par photographies les documents saisis l'huissier a pratiqué une saisie hors des prescriptions de l'ordonnance du 7 avril 1975".

- TGI Paris 28 mai 1980, PIBD 1980.268.III.209

La technicité croissante des dispositifs et procédés industriels et, par conséquent, des informations recherchées par la saisie-contrefaçon accroît le rôle effectif de cet expert même si, juridiquement, l'huissier demeure le personnage clé de cette procédure :

- TGI Paris 16 juin 1986, PIBD 1986.402.III.430
- TGI Lyon 24 février 1987, Dossiers Brevets 1987.II.10
- TGI Rennes 25 janvier 1993, inédit, et Rennes 21 novembre 1995, PIBD 1996.605.III.95
- TGI Paris 22 novembre 1996, PIBD 1997.628.III.137
- Com. 6 avril 1999, PIBD 1999. 682. III. 343, Dossiers Brevets 1999. II. 6 :

« Alors qu'il n'est pas interdit à l'huissier de transcrire intégralement, lors de la saisie, la description technique faite par le technicien qui l'assiste régulièrement dans ses opérations dès lors qu'il prend soin, comme en l'espèce, de le préciser et sous réserve qu'il vérifie, sur l'objection des détenteurs des objets décrits, l'exactitude de points de faits énoncés par le technicien ou, si une telle vérification lui apparaît impossible, qu'il mentionne l'objection dans son procès-verbal en précisant pourquoi il n'a pu procéder à la vérification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

**Les constatations opérées au procès-verbal et non pratiquées par l'huissier personnellement devrait être retirées du procès-verbal de saisie-contrefaçon :**

- **TGI Paris 6 octobre 2000, PIBD 2001.713.III.53**

L'ordonnance peut prévoir la présence du saisissant ou de ses représentants :

- Paris 14 mars 1991, PIBD 1991.506.III.500
- Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.612.III.305

- **119 -**

Son exécution doit être précédée d'une remise au saisi de la copie de l'ordonnance la prescrivant et de nombreuses décisions ont admis que le non accomplissement de cette formalité devait emporter annulation de la saisie-contrefaçon :

- TGI Lyon 27 mai 1971, PIBD 1972.86.III.200
- TGI Lyon 7 février 1974, PIBD 1974.129.III.235 conf. par Lyon 23 octobre 1975, PIBD 1976.161. III.3
- TGI Paris 13 mars 1974, PIBD 1974.133.III.327
- TGI Paris 10 juillet 1974, PIBD 1975.142.III.71, Dossiers Brevets 1975.III.3
- TGI Marseille 3 mars 1975, inédit, conf. Aix-en-Provence 19 décembre 1975, PIBD 1976.217.III.249 et Com.19 décembre 1977 -rejet- PIBD 1978.217.III.245
- TGI Marseille 15 janvier 1975, PIBD 1975.152.III.280

- TGI Paris 4 mars 1975, PIBD 1975.159.III.445
- TGI Paris 26 avril 1975, PIBD 1975.154.III.329, Dossiers Brevets 1975.VI.2
- TGI Paris 28 avril 1980, PIBD 1980.268.III.209 conf.par Paris 13 avril 1983, PIBD 1983.328.III.177, Dossiers Brevets 1984.III.1
- TGI Paris 10 avril 1986, PIBD 1987.412.III.198
- TGI Paris 30 octobre 1987, PIBD 1988.430.III.124
- Paris 24 octobre 1989, inf. TGI Paris 4 janvier 1988, PIBD 1990.472.III.97

**L'omission de cette faculté constitue une nullité de forme qui doit être soulevée avant toute défense au fond :**

**- Com.25 avril 2001, PIBD 2001.726.III.428**

L'exécution de mesures d'information équivalentes permettra, parfois, d'éviter l'annulation :

- Douai 6 Mai 1975, PIBD 1975.153.III.298
- Bordeaux 9 novembre 1993, inédit, et Com. 3 janvier 1996 (rejet), PIBD 1996.608.III.173
- TGI Paris 31 mai 1996, PIBD 1996.619.III.518
- TGI Paris 5 juin 1996, PIBD 1996.619.III.515

*La question s'est posée, toutefois, de savoir si la demande d'annulation de la saisie entrait dans le champ d'application de l'article 114 NCPC réservant la nullité d'un acte de procédure à la preuve d'un préjudice ressenti par ledit demandeur. Différentes décisions ont, ainsi, admis que si la non exécution de la formalité ne préjudiciait pas au saisi, celui-ci ne pouvait demander l'annulation de cette mesure :*

- TGI Lyon 25 octobre 1973, PIBD 1974.131.III.276 conf. par Lyon 19 mars 1975, PIBD 1975.157.III.393
- TGI Paris 13 mars 1974, PIBD 1974.133.III.327
- TGI Paris 30 avril 1974, PIBD 1975.142.III.71 inf. par Paris 9 mai 1977, PIBD 1978.210.III.75, Dossiers Brevets 1975.III.3

*Après une première décision ambiguë :*

- Comm.19 décembre 1977 -rejet- PIBD 1978.217.III.245

la Cour de cassation s'est prononcée pour la démonstration préalable du préjudice.

- Com.29 mai 1991, Dossiers Brevets 1992.I.5

**- 120 -**

L'établissement du procès-verbal de saisie est également soumis à diverses formalités et délais dont l'inobservation est sanctionnée par l'annulation de celle-ci :

- TGI Paris 20 mars 1976, PIBD 1976.179.III.420, Dossiers Brevets 1977.I.3
- TGI Lille 25 avril 1984, PIBD 1985.III.2
- TGI Lyon 24 février 1987, Dossiers Brevets 1987.II.10
- TGI Paris 16 janvier 1989, PIBD 1989.454.III.220, Dossiers Brevets 1990.I.3
- TGI Strasbourg 7 février 1989, PIBD 1989.460.III.406
- TGI Paris 15 juin 1990, PIBD 1990.486.III.569

La remise du procès-verbal de saisie n'est pas une irrégularité de fond appelant automatiquement annulation de la procédure

"La loi de 1968 ne prévoit pas la remise immédiate de ce document; il suffit que le détenteur - des objets saisis - ait connaissance dans un délai raisonnable des constatations décrites par l'huissier afin d'en référer au magistrat ayant ordonné la saisie au cas où l'huissier n'aurait pas respecté les prescriptions de l'ordonnance".

- TGI Paris 12 septembre 1990, PIBD 1991.491.III.7
- TGI Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.79

- Paris 4 avril 1991, PIBD 1991.507.III.521
- Paris 14 mai 1991, PIBD 1991.506.III.500

- 121 -

L'annulation de la saisie a été à plusieurs reprises réclamée, *in limine litis* :

- TGI Paris 12 avril 1972, PIBD 1972.89.III.251
- TGI Paris 10 juillet 1974, PIBD 1975.142.III.69, Dossiers Brevets 1975.III.3

ou, plus largement, à "toute hauteur de la procédure" :

- Paris 3 février 1976, PIBD 1976.176.III.363, inf. TGI Paris 10 juillet 1974

La procédure d'inscription de faux est d'exercice plus délicat :

- TGI Paris 8 octobre 1987, PIBD 1988.429.III.101
- TGI Paris 19 mars 1999, PIBD 1999. 685. III. 437

- 122 -

Pour pouvoir être utilement invoquée, la saisie doit être suivie, dans les quinze jours, d'une assignation valable à peine de nullité de ladite saisie-contrefaçon :

- Lyon 20 mars 1972, PIBD 1973.99.III.55
- TGI Paris 16 mars 1978, PIBD 1978.224.III.273, Dossiers Brevets 1979.II.3
- TGI Paris 26 janvier 1979, PIBD 1979.241.III.274
- TGI Paris 19 mars 1981, PIBD 1981.286.III.186
- TGI Paris 28 juin 1983, Dossiers Brevets 1984.II.5
- TGI Paris 20 janvier 1984, PIBD 1984.349.III.157, Dossiers Brevets 1984.V.4
- TGI Paris 1er octobre 1985, PIBD 1986.384.III.60
- TGI Paris 4 octobre 1985, PIBD 1986.384.III.58
- TGI Paris 20 octobre 1986, PIBD 1987.405.III.48
- TGI Paris 12 juin 1987, PIBD 1987.419.III.355
- TGI Paris 10 juillet 1987, PIBD 1988.426.III.36 conf. par Paris 22 mai 1991, PIBD 1991.509.III.663
- TGI Paris 1er juin 1988, PIBD 1988.443.III.479 (aff.Pfizer)
- TGI Paris 24 juillet 1991 et Paris 8 décembre 1992, PIBD 1993.542.III.259
- TGI Paris 7 juillet 1993, inédit, et Paris 28 juin 1996, PIBD 1996.621.III.583
- TGI Bordeaux 15 avril 1996, PIBD 1996.615.III.401
- TGI Toulouse 31 octobre 1996, PIBD 1997.626.III.90
- TGI Paris 19 septembre 1997, PIBD 1998.645.III.4
- Lyon 2 juillet 1998, Dossiers Brevets 1998.III.3
- TGI Paris 30 septembre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.4 (R.P. c. Bristol)

Elle doit avoir lieu, à peine de nullité, devant un tribunal compétent

- TGI Paris 25 mars 1988, PIBD 1988.440.III.385

qui n'est pas nécessairement le Tribunal dans le ressort duquel la saisie-contrefaçon est intervenue

- TGI Paris 13 mars 1991, PIBD 1992.529.III.481

L'action ne doit pas être nécessairement engagée contre la personne chez qui la saisie-contrefaçon a été pratiquée mais contre un tiers, le fabricant des objets saisis chez un distributeur, par exemple.

- TGI Paris 2 juin 1986, PIBD 1986.400.III.385, conf. Paris 1er décembre 1988, PIBD 1989.451.III.135
- TGI Paris 13 juin 1986, PIBD 1986.400.III.406

A défaut, main levée de la saisie réelle doit être ordonnée

- TGI Privas 16 février 1989, Dossiers Brevets 1989.I.4

*On peut se demander si, par sa dernière rédaction résultant de la réforme de 1990, l'article L.615-5 al.4 CPI ne réserve pas cette exigence aux seules saisies réelles, les saisies-description, les plus nombreuses, conservant leur disponibilité même si une assignation en contrefaçon n'a pas été formée dans les 156 jours de ladite saisie :*

*"S'agissant d'une sanction, ce texte de l'article 615-5 al.4 est d'interprétation restrictive. Il s'ensuit nécessairement que la nullité de plein droit n'affecte pas les mesures de saisie réelle à l'exclusion des saisies description".*

- TGI Paris 12 mars 1993, PIBD 1993.548.III.450

*Nous ne partageons pas ce point de vue (JMM).*

**- Paris 13 octobre 2000, PIBD 2001.717.III.166**

**L'obligation de se pourvoir dans le délai de quinzaine vise l'unique hypothèse de la saisie réelle : la partie descriptive de la saisie contrefaçon n'est pas affectée. Egalement :**

**- TGI Toulouse 7 décembre 2000, Dossiers Brevets 2000.III.5**

Une saisie contrefaçon peut être demandée en cours d'instance et, dans ce cas, l'exigence de l'article L.615-5 CPI - ex. art.56 L.1968 - est, par nature même, satisfaite

- Com. 26 octobre 1993, PIBD 1994.558.III.22

- TGI Paris 10 mars 1994, PIBD 1994.569.III.349

**- 123 -**

En cas d'annulation de la saisie, le demandeur peut poursuivre l'instance

- TGI Marseille 3 mars 1975, inédit, conf. par Aix-en-Provence 19 décembre 1975, PIBD 1978.217.III.249 et Comm. (rejet) 19

décembre 1977, PIBD 1978.217.III.245

- Bordeaux 28 janvier 1986 et Com. (rejet) 19 mai 1987, PIBD 1987.424.III.485

- Com.19 mai 1987, Dossiers Brevets 1987.IV.3

- Paris 24 octobre 1989, inf. TGI Paris 4 janvier 1988, PIBD 1990.472.III.97

- TGI Paris 6 décembre 1996, PIBD 1997.629.III.174

Il ne pourra pas, toutefois, faire usage des moyens de preuve que la saisie-contrefaçon aurait procurés ni dans une action en contrefaçon :

- Paris 4 juillet 1973, PIBD 1973.115.III.376

- TGI Lyon 7 février 1974, PIBD 1974.129.III.235

- TGI Paris 20 octobre 1986, PIBD 1987.405.III.48

- TGI Paris 12 juin 1987, PIBD 1987.419.III.355

- TGI Paris 30 octobre 1987, PIBD 1988.430.III.124

ni dans une action en concurrence déloyale

- TGI Paris 20 mai 1992, PIBD 1992.532.III.577

- TGI Paris 17 mars 1993, PIBD 1993.549.III.480 et Paris 7 mai 1996, PIBD 1996.617.III.454

**« Si le breveté a la faculté sur la base de faits nouveaux de faire pratiquer au greffe une nouvelle saisie sur les objets contrefaisants saisis réellement lors d'une première saisie nulle et déposés au greffe, il ne saurait en être de même si la seconde saisie porte sur des copies ou photocopies de pièces et documents réalisés par l'huissier lors des premières opérations annulées dans leur intégralité, et qui, annexées au P.V. de l'huissier dont elles font partie intégrante se trouvent elles-mêmes invalidées par une décision judiciaire ayant autorité et force de chose jugée qui ne peut plus être remise en cause :**

**- Paris 20 décembre 2000, PIBD 2001.718.III.203**

Si l'annulation de la saisie contrefaçon est, en elle-même, sans incidence sur le fond du litige, la preuve de la contrefaçon alléguée pouvant être apportée par tous moyens, elle est, donc, de graves conséquences : si le demandeur ne produit pas d'autres moyens, il sera débouté :

- TGI Paris 10 mai 1973, PIBD 1973.113.III.328
- TGI Paris 10 juillet 1974, PIBD 1975.142.III.71, Dossiers Brevets 1975.III.3
- TGI Paris 28 mai 1980, PIBD 1980.268.III.209

**- Aix-en-Provence 23 mars 2001, PIBD 2001.724.III.362 ; Dossiers Propriété Intellectuelle 2000.IV.7**

- Paris 23 novembre 1989, PIBD 1990.474.III.162

A l'appui d'informations fragmentaires provenant de la saisie-contrefaçon, le demandeur pourra faire valoir d'autres moyens de démonstration :

- Paris 3 février 1972, PIBD 1972.87.III.209
- TGI Marseille 3 mars 1975, inédit, conf. par Aix-en-Provence 19 décembre 1975, PIBD 1978.217.III.249 et Com. (rejet) 19 décembre 1977, PIBD 1978.217.III.245
- TGI Paris 6 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.221
- TGI Paris 30 avril 1997, PIBD 1997.636.III.385

et, notamment, en cours d'instance, pourra obtenir du Tribunal une injonction à communication de pièces, conformément à l'article 11 al.2 NCPC

- TGI Paris (ord.) 19 avril 1989, PIBD 1989.464.III.523, Dossiers Brevets 1989.III.6

Il en va, bien entendu, de même en cas d'absence de saisie-contrefaçon

- Com.10 février 1987, PIBD 1987.416.III.286

**- 124 -**

Le tribunal peut ordonner la sélection par experts des documents confidentiels saisis pour que, seuls, ceux qui importent à la contrefaçon soient contradictoirement révélés

- TGI Lyon 11 mai 1998, PID 1998.662.III.477, Dossiers Brevets 1998.II.8 (R.P. c. Monsanto)

Et, pour une forclusion pour méconnaissance du délai d'appel des ordonnances de référé : LYON 23 septembre 1999, Dossiers Brevets 1999. III. 4

- TGI Lyon 24 novembre 1988, PIBD 1989.450.III.106, Dossiers Brevets 1988.V.6

Il pourra aussi en demander une nouvelle

- TGI Paris 6 décembre 1996, PIBD 1997.629.III.174

... et plus encore chez les saisis :

- TGI Paris 21 décembre 1990, PIBD 1991.503.III.404

Le souci d'éviter la surprise d'information par la voie de la saisie-contrefaçon croît chez les tribunaux :

"Rien ne peut justifier que les échantillons saisis dont la composition est secrète, soient remis à la société requérante pour être analysés par elle".

- TGI Vienne (réf.) 18 mars 1990, PIBD 1990.487.III.602, Dossiers Brevets 1990.III.7

La saisie contrefaçon peut être occasion d'actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité civile de leur auteur :

- TGI Paris 19 janvier 1983, PIBD 1983.324.III.119

- TGI Paris 24 janvier 1983, PIBD 1983.324.III.120
- Paris 24 octobre 1989, inf. TGI Paris 4 janvier 1988, PIBD 1990.472.III.97
- TGI Paris 26 janvier 1995, inédit, et Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.612.III.299, Dossiers Brevets 1996.III.3

Les demandes sont, parfois, rejetées

- TGI Paris 14 décembre 1988, PIBD 1989.452.III.165
- TGI Lyon 31 mai 1999, PIBD 1999. 685. III. 439, Dossiers Brevets 1999. II. 5

**- TGI Paris 16 juin 2000, PIB 2000.710.III.605**

## **B - INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN CONTREFAÇON**

### **1°) La demande en contrefaçon**

**- 125 -** L'introduction de l'action en contrefaçon est réservée à des opérateurs limitativement désignés par la loi.

\* Il s'agit, en premier, du **breveté**.

La saisie éventuelle du brevet n'en modifie pas le propriétaire qui pourra agir en contrefaçon.

- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1993.535.III.12

\* Au titulaire initial doit être assimilé le **cessionnaire** à la condition que le contrat de cession ait été inscrit au R.N.B. :

- TGI Paris 24 juin 1976, PIBD 1977.187.III.96 conf. par Paris 9 mai 1978, PIBD 1979.227.III.4
- Com.27 octobre 1980, Dossiers Brevets 1981.IV.5
- TGI Paris 8 janvier 1982, PIBD 1982.305.III.148
- TGI Paris 28 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.209
- TGI Paris 8 janvier 1988, Dossiers Brevets 1988.V.10
- TGI Paris 2 avril 1991, PIBD 1991.507.III.533

- Lyon 11 février 1999, Dossiers Brevets 1999. II. 6

**- TGI Paris 5 juillet 2000, PIBD 2000.710.III. 611**

**- Com. 10 octobre 2000, PIBD 2001.711.III.1**

Le cédant de brevet peut réclamer indemnisation du préjudice occasionné par la contrefaçon antérieure à la cession

- Paris 18 janvier 1990, PIBD 1990.476.III.249, Dossiers Brevets 1990.II.2

Le cédant conserve l'action en contrefaçon jusqu'à la date de publication de la cession au RNB

- Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61, Dossiers Brevets 1992.II.4

Une disposition expresse de la cession peut, seule, permettre au cessionnaire d'agir en contrefaçon pour des actes antérieurs à la cession

- TGI Paris 23 janvier 1991, PIBD 1991.504.III.439
- Paris 27 juin 1991, inédit, et Com. - rejet - 4 janvier 1994, PIBD 1994.563.III.171 (aff.Cavitron)
- Paris 1er décembre 1993, PIBD 1994.562.III.135 sur renvoi de Com. 21 avril 1992, PIBD 1992.526. III.386

**- Cass.com. 11 janvier 2000, PIBD 2000.697.III.217 ; Dossiers Brevets 2000.III.1**

Le cédant ne peut, en revanche, attaquer en contrefaçon les actes postérieurs à la date de la cession, fut-elle non publiée :

- TGI Paris 19 mars 1981, PIBD 1981.286.III.186
- TGI Paris 3 juillet 1981, PIBD 1982.293.III.5

Une garantie de passif peut couvrir les résultats d'une action en contrefaçon :

- Com. 15 juin 1993, Dossiers Brevets 1993.IV.6

Chaque copropriétaire peut agir en contrefaçon :

- TGI Paris 18 octobre 1989, Dossiers Brevets 1990.III.6

\* Depuis l'article 53 al.2 de la loi du 2 Janvier 1968 (art. L.615-2 al.2 CPI) le **bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation** peut également agir en contrefaçon:

- TGI Paris 17 octobre 1988, PIBD 1989.448.III.36
- TGI Paris 21 décembre 1988, PIBD 1989.453.III.196
- Paris 14 mai 1976, PIBD 1976.181.III.471, Dossiers Brevets 1977.I.4
- TGI Paris 5 février 1981, PIBD 1981.281.III.128

- TGI Paris 18 mai 1990, PIBD 1990.486.III.567
- TGI Paris 26 janvier 1996, PIBD 1996.609.III.216

Il doit, au préalable, avoir mis le breveté en demeure d'agir en contrefaçon

- TGI Paris 19 septembre 1990, PIBD 1991.491.III.9
- TGI Paris 9 janvier 1991, PIBD 1991.502.III.370
- TGI Paris 13 mars 1998, Dossiers Brevets 1998.II.6

Faut-il, encore, que le contrat soit inscrit au RNB, quelle que soit la date de cette inscription :

- TGI Paris 17 février 1976, PIBD 1976.175.III.353
- TGI Paris 29 juin 1977, PIBD 1978.212.III.136 (2 jugements)
- TGI Paris 21 janvier 1982, PIBD 1982.303.III.123 conf. par Paris 3 janvier 1984, PIBD 1984.346.III.1114
- TGI Paris 27 mars 1984, PIBD 1984.352.III.197
- TGI Paris 8 décembre 1988, PIBD 1989.452.III.163
- TGI Paris 31 mai 1989, Dossiers Brevets 1989.IV.9
- TGI Paris 20 mai 1992, PIBD 1992.532.III.579

fut-elle postérieure à l'assignation, par application de l'article 126 NCPC

- TGI Paris 3 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.173

mais antérieure, à tout le moins à l'extinction du brevet

- TGI Paris 20 septembre 1996, PIBD 1997.622.III.24

La clause de non contestation peut faire obstacle à l'introduction de l'action par un cessionnaire ou licencié :

- Paris 27 mai 1993, PIBD 1993.552.III.580, Dossiers Brevets 1993.IV.7

- **125.1** - L'intervention à l'action en contrefaçon est plus largement ouverte et tout licencié peut intervenir à l'instance, qu'il fabrique ou, simplement, commercialise des produits fabriqués à l'étranger :

- Paris 23 octobre 1989, PIBD 1990.473.III.129, Dossiers Brevets 1990.IV.6

mais à la condition et dans la seule mesure de la publication de l'accord dont il tient ses droits :

- Paris 9 juin 1971, PIBD 1971.69.III.318 et Comm. -rejet- 4 mai 1973, PIBD 1973.111.III.281
- TGI Paris 12 juillet 1972, PIBD 1973.100.III.75
- Lyon 10 janvier 1973, PIBD 1973.III.202
- Paris 11 Mai 1973, PIBD 1973.113.III.323
- TGI Paris 21 mars 1974, PIBD 1974.133.III.332
- TGI Paris 26 mars 1975, PIBD 1976.161.III.5
- Lyon 30 mars 1976, PIBD 1976.178.III.400
- TGI Paris 29 avril 1976, PIBD 1976.179.III.422 conf.par Paris 26avril 1979, PIBD 1979.244.III.333
- TGI Paris 8 juin 1976, PIBD 1977.187.III.95
- TGI Paris 26 janvier 1979, PIBD 1979.241.III.274
- TGI Lyon 6 février 1979, PIBD 1979.239.III.238
- TGI Paris 5 février 1981, PIBD 1981.281.III.128, Dossiers Brevets 1982.I.6
- TGI Paris 26 mars 1981, PIBD 1981.286.III.188, Dossiers Brevets 1982.IV.9
- TGI Paris 8 mai 1981, PIBD 1981.289.III.223 conf. par Paris 30 septembre 1983, PIBD 1984.339.III.17
- TGI Paris 13 mai 1981, PIBD 1981.288.III.224
- TGI Paris 8 janvier 1982, PIBD 1982.305.III.148
- TGI Paris 21 janvier 1982, PIBD 1982.303.III.123
- TGI Paris 28 juin 1982 conf. par Paris 3 janvier 1984, Dossiers Brevets 1984.III.2
- TGI Paris 5 janvier 1984, PIBD 1984.348.III.141, Dossiers Brevets 1984.V.7
- TGI Paris 30 septembre 1985, PIBD 1986.382.III.25
- TGI Paris 17 mars 1986, PIBD 1986.394.III.247
- TGI Paris 31 mai 1989, PIBD 1989.464.III.525
- TGI Paris 5 mai 1988, PIBD 1988.442.III.441 inf. par Paris 16 janvier 1990, PIBD 1990.476.III.246
- TGI Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.79
- TGI Paris 8 février 1991, PIBD 1991.504.III.445
- Paris 5 février 1992, PIBD 1992.524.III.330 et Com. - rejet - 26 avril 1994, PIBD 1994.572.III.417
- Paris 16 septembre 1998, PIBD 1999. 670. III. 59

Seul le préjudice souffert par le licencié postérieurement à l'inscription de la licence pourra être réparé

- TGI Paris 21 novembre 1991, PIBD 1992.522.III.274
- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1992.534.III.651
- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.93 conf. par Paris 6 janvier 1994, PIBD 1994.565.III.225
- Com. 1er mars 1994, PIBD 1994.567.III.289, Dossiers Brevets 1994.III.3

Peu importe la plénitude ou la spécialité de la licence, une licence de commercialisation, par exemple :

- Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61, Dossiers Brevets 1992.II.4

Un distributeur exclusif de produits brevetés, assimilable à un licencié exclusif, est soumis à la même exigence :

- TGI Paris 8 mai 1981, PIBD 1981.289.III.223 conf. par Paris 30 septembre 1983, PIBD 1984.339.III.17, Dossiers Brevets 1984.III.6
- TGI Paris 5 janvier 1984, PIBD 1984.348.III.141, conf. Paris 26 mars 1986, PIBD 1986.395.III.265

Il en va de même du sous-licencié :

- Paris 26 janvier 1974, PIBD 1974.129.III.228
  - Paris 3 mars 1978, PIBD 1978.224.III.370, Dossiers Brevets 1979.I.5
- ... aux mêmes conditions

- TGI Paris 12 mars 1984, PIBD 1984.351.III.181
- TGI Paris 16 mars 1984, PIBD 1984.352.III.194
- TGI Paris 17 mars 1986, PIBD 1986.394.III.247

Quelle que soit l'apparence de ses liens avec le breveté, le licencié non inscrit ne pourra obtenir de réparation. L'appartenance du licencié non inscrit au groupe dont fait partie le demandeur à l'action en contrefaçon ne le dispense pas de cette exigence et, à son défaut, ne lui permet pas d'intervenir :

- TGI Paris 21 juin 1979, PIBD 1979.248.III.431, Dossiers Brevets 1980.I.3 (aff.Timwear)
- TGI Paris 28 septembre 1993, PIBD 1993.556.III.698 (aff.Henkel HG et Henkel France)

On peut, toutefois, s'interroger sur un possible revirement de jurisprudence que paraît amorcer une décision tirant argument de la généralité de l'article 53 (art.L.615-2 CPI) qui ne fait pas allusion à une publication et de la connaissance par le contrefacteur de la qualité de licencié de l'intervenant non inscrit :

- TGI Paris 17 mars 1980, PIBD 1980.266.III.188

Il faut relever une décision contestable :

"Attendu, toutefois, qu'il est de jurisprudence que lorsque la transmission de droits était connue du contrefacteur avant même sa publication au R.N.B., le contrefacteur ne peut valablement opposer au breveté ou licencié le caractère tardif de la publication de l'acte transmettant les droits; que, néanmoins, le principe étant que c'est la publication des actes portant transmission des droits sur un brevet qui rend ceux-ci opposables aux tiers, les preuves de la connaissance de ces actes par le contrefacteur doivent être appréciées avec une grande rigueur, seule une connaissance certaine et non équivoque pouvant être retenue".

- TGI Paris 24 février 1984, PIBD 1984.350.III.169

... à rapprocher des observations des

- Paris 3 janvier 1984, Dossiers Brevets 1984.III.2

La qualité pour intervenir des syndicats professionnels est tantôt refusée :

- Lyon 2 mai 1978, Dossiers Brevets 1978.V.3

et, plus fréquemment, admise :

- Paris 9 mai 1979, Dossiers Brevets 1979.III.4
- Paris 19 mars 1980, PIBD 1980.III.163, Dossiers Brevets 1979.V.1
- Aix 10 mars 1981, Dossiers Brevets 1981.II.6
- TGI Paris 29 avril 1981, Dossiers Brevets 1981.IV.6

L'intervention ne peut se faire en cause d'appel

- Paris 3 janvier 1984, Dossiers Brevets 1984.III.2

L'action en contrefaçon de faits anciens est interdite par l'effet d'une transaction... portant sur les faits en cause :

- Paris 20 juin 1985, PIBD 1985.375.III.314, Dossiers Brevets 1986.I.7
- TGI Paris 9 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.92
- TGI Paris 5 janvier 1984, PIBD 1984.348.III.141, conf. Paris 26 mars 1986, Dossiers Brevets 1986.V.3 et Com.19 janvier 1988 -rejet-, PIBD 1988.432.III.175 (aff.Célette)
- Paris 6 octobre 1988, PIBD 1989.452.III.155

L'action en contrefaçon de faits nouveaux est interdite par l'effet d'un accord de non poursuite

- Paris 2 octobre 1986, PIBD 1987.403.III.1, inf. TGI Paris 25 avril 1984, PIBD 1984.357. III.271

- TGI Paris 26 septembre 1991, PIBD 1992.515.III.61, Dossiers 1992.II.4 (aff.Hesston)

## 2°) La défense en contrefaçon

- 126 - L'action sera formée contre toute personne juridique ayant accompli des actes de contrefaçon. Elle pourra, notamment, être engagée contre un G.I.E.

- Paris 23 novembre 1982, PIBD 1983.320.III.67 et Com.13 février 1985 (rejet), PIBD 1985.371.III.171, Dossiers Brevets 1985.VI.4  
- TGI Paris 26 juin 1987 (Norton) PIBD 1988.425.III.2

- 127 - Il n'y a, en revanche, aucune raison de surseoir à statuer jusqu'au traitement d'un contentieux pénal sur le vol de documents qui ne saurait intéresser la validité - mais point la titularité - du brevet

- Paris 23 avril 1992, PIBD 1992.533.III.605

## C - CONDUITE DE L'INSTANCE EN CONTREFACON

- 128 - *La conduite de l'action en contrefaçon est, le plus souvent, accompagnée d'une procédure en annulation déclenchée par le défendeur. Aussi la loi veut-elle que le Juge puisse être informé au mieux de la validité du brevet. La communication de l'ex. avis documentaire, l'actuel rapport de recherche y contribuera.*

*\* Les actions engagées sur la base de brevet non soumis à l'ancienne procédure d'avis documentaire sont soumises à des exigences de recevabilité.*

*A peine de voir sa demande concernant un titre déposé avant le 1er janvier 1969 déclarée irrecevable, le demandeur doit préciser les parties de la description qu'il estime contrefaites :*

- TGI Paris 3 janvier 1973, PIBD 1973.107.III.204

*à la seule exception d'une grande simplicité du brevet :*

- TGI Paris 17 décembre 1973, PIBD 1974.127.III.192  
- TGI Paris 11 février 1975, PIBD 1975.155.III.353  
- TGI Paris 7 octobre 1983, PIBD 1984.340.III.35

*Le juge statuera sur la seule contrefaçon des "parties de l'invention présumées par lui contrefaites".*

- TG Paris 6 novembre 1986, PIBD 1987.406.III.71

*L'expression s'entend des passages mêmes de la description matériellement déterminés :*

- TGI Toulouse 9 mai 1977 (inédit) conf. par Toulouse 6 mars 1979, PIBD 1980.263.III.152  
- TGI Paris 11 Mai 1979, PIBD 1979.228.III.21

*L'avis de nouveauté, doit avoir été demandé même s'il peut être produit au cours des débats :*

- TGI Paris 25 novembre 1970, PIBD 1971.58.III.112  
- Comm.12 février 1972, Ann.1973.62  
- TGI Paris 10 mai 1972, PIBD 1973.95.III.5  
- TGI Paris 4 décembre 1972, PIBD 1973.106.III.175

*Les tribunaux ont été conduits, à plusieurs reprises, à préciser les conditions d'application de l'article 71 al.4 sur l'avis de nouveauté que devaient produire les demandeurs aux actions en contrefaçon de brevets ancien régime. L'article 71 al.4 n'est pas d'ordre public et le défendeur en contrefaçon peut expressément renoncer à son exigence; intervenant pour éclairer le traitement d'un problème de validité du brevet, il ne*

peut être requis par le défendeur qui demande et obtient sa mise hors de cause pour non participation aux actes d'exploitation suspects :

**\*\* Dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'addition le demandeur devra produire un rapport de recherche en vertu de l'article 56 bis de la loi rénovée (art. L.615-6 CPI) :**

- TGI Marseille 20 février 1980, Freinage équipement c/Sté Barras Provence, Dossiers Brevets 1980.IV.4

*Le tribunal doit refuser de statuer et déclarer la demande irrecevable à défaut de production de l'avis de nouveauté requis*

- Comm.26 mars 1973, PIBD 1973.110.III.257 cassant Lyon 30 septembre 1971  
- TGI Marseille 15 janvier 1975, PIBD 1975.152.III.280, Dossiers Brevets 1975.VI.5.....

*ou de demande du rapport de recherche (L.1978, art.45 al.2)*

- TGI Paris 23 mars 1987, PIBD 1987.417.III.311

*Les tribunaux ont justement rappelé :*

*"Ces avis de nouveauté ne peuvent donc ajouter quoi que ce soit au brevet".*

- TGI Strasbourg 17 mars 1981, PIBD 1981.283.III.149

*Il en est de même en cas de non production du rapport de recherche dans une instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'addition :*

- TGI Marseille 20 février 1980, Dossiers Brevets 1980.IV.4

*Des solutions voisines sont soutenues pour l'application de l'article 73 al.3 prescrivant aux demandeurs aux actions en contrefaçon de brevets dits de la période transitoire de demander un avis documentaire avant d'assigner. Il doit être requis mais point obtenu avant l'assignation :*

- TGI Paris 19 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.348 conf.par Paris 19 décembre 1979, PIBD 1980.256.III.83

*En cours d'instance, le demandeur a la possibilité de solliciter un deuxième avis de nouveauté s'il estime opportun d'élargir le débat judiciaire à des éléments supplémentaires de son invention :*

- TGI Paris 13 juillet 1974, PIBD 1975.144.III.101, Dossiers Brevets 1975.IV.2

*Il a été précisé, toutefois :*

*"Il est de jurisprudence certaine que si le breveté ne peut invoquer que les parties du brevet qu'il a soumises à la recherche, il peut néanmoins se référer aux autres parties de la description qui viennent au soutien des caractéristiques mentionnées dans la demande de nouveauté".*

- Toulouse 6 mars 1979, PIBD 1980.263.III.153

*Le défaut de requête est sanctionné par l'irrecevabilité pure et simple de la demande qui devra être renouvelée par la voie d'une nouvelle assignation :*

- TGI Paris 28 mai 1980, PIBD 1980.268.III.209 conf.par Paris 13 avril 1983, PIBD 1983.328. III.177, Dossiers Brevets 1984.III.1  
- Limoges 12 mars 1981, PIBD 1981.292.III.268, Dossiers Brevets 1981.V.5 et Comm.18 décembre 1984 (rejet) PIBD 1985.367.III.131

- 128.1 - *Le fait que l'appropriation de l'invention puisse être obtenue par la voie nationale et/ou la voie européenne pose d'autres problèmes d'articulation.*

*\* Sur l'**action en contrefaçon de demande de brevet français**, deux cas de figure doivent être distingués:*

*.- Si la demande française n'est pas accompagnée d'une demande européenne, la loi prévoit qu'il sera sursis jusqu'à la délivrance du brevet français :*

- TGI Paris 4 décembre 1980, PIBD 1981.276.III.66
- TGI Paris 10 avril 1990, PIBD 1990.485.III.537, Dossiers Brevets 1991.II.5
- TGI Paris 20 septembre 1990, PIBD 1991.492.III.41
- TGI Paris 13 mars 1991, PIBD 1992.529.III.481
- TGI Paris 22 mai 1991, PIBD 1991.509.III.607

- 128.2 - *.- Si la demande française est accompagnée d'une demande européenne, il faut distinguer :*

*.- Si la demande européenne désigne la France, l'opposition oblige le juge à surseoir sur la contrefaçon jusqu'à l'expiration des délais ou des procédures d'opposition :*

- TGI Paris 30 mai 1986, PIBD 1986.400.III.385, Dossiers Brevets 1986.VI.4
- TGI Rennes 23 juin 1988, PIBD 1988.437.III.303
- TGI Strasbourg 2 février 1988, PIBD 1988.437.III.304
- Colmar 23 janvier 1989, Dossiers Brevets 1989.I.7 inf. TGI Strasbourg 16 septembre 1988, Dossiers Brevets 1988.V.8
- TGI Paris 16 février 1989, PIBD 1989.456.III.288
- TGI Paris 15 juin 1989, PIBD 1989.465.III.516
- TGI Paris 15 juin 1989, PIBD 1989.469.III.556, Dossiers Brevets 1990.I.4
- TGI Paris 28 septembre 1989, PIBD 1990.470.III.43
- TGI Paris 20 avril 1989, PIBD 1989.462.III.472, Dossiers Brevets 1990.IV.9
- TGI Paris 6 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.707
- Paris 12 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.705
- TGI Lyon 19 septembre 1990, PIBD 1990.496.III.162, Dossiers Brevets 1991.III.6
- TGI Paris 20 septembre 1990, PIBD 1991.492.III.41
- TGI Paris 12 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.42
  
- TGI Paris 10 juillet 1991, PIBD 1992, 515.III.67
- TGI Paris 24 octobre 1991, PIBD 1992.516.III.106
- TGI Paris 15 janvier 1992, PIBD 1992.520.III.217
- TGI Paris 13 mars 1992, PIBD 1992.529.III.481, Dossiers Brevets 1992.V.9 (aff.J.Lavigne)
- TGI Paris 22 avril 1992, PIBD 1992.530.III.517
- TGI Lyon 4 juin 1992, PIBD 1992.531.III.548
- Paris 17 décembre 1992, PIBD 1993.543.III.285
- TGI Paris 5 avril 1993, PIBD 1993.550.III.512
- Paris 15 janvier 1997, PIBD 1997.631.III.227

*.- Si la demande européenne ne désigne pas la France et se limite à revendiquer la priorité d'une demande française, il n'y a pas de sursis de droit*

- TGI Paris 20 mars 1992, PIBD 1992.532.III.577
- TGI Paris 12 mars 1997, PIBD 1997.636.III.391

*\* Sur l'**action en contrefaçon de brevet européen désignant la France***

*"Cette procédure d'opposition n'a pas d'effet suspensif; aucun texte n'impose de sursis à statuer jusqu'à l'issue de celle-ci. Il convient au regard des circonstances de l'espèce de rechercher s'il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer"*

- TGI Paris 26 novembre 1990, PIBD 1991.497.III.191

- TGI Paris 17 décembre 1990, PIBD 1991.501.III.334
- TGI Paris 28 avril 1993, PIBD 1993.550.III.513

*"Il n'appartient pas au Tribunal d'apprécier le sérieux d'une opposition quand bien même d'autres pays s'octroient ce choix"*

- TGI Paris 18 avril 1991, PIBD 1991.509.III.603

- **128.3** - Le juge de la contrefaçon n'est pas tenu, en revanche, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des autorités européennes saisies par le défendeur d'une violation du Traité de Rome :

- Paris 4 juillet 1979, PIBD 1980.255.III.70, Dossiers Brevets 1979.VI.3, inf. TGI Paris 20 juin 1978, PIBD 1979.228.III.24, Dossiers Brevets 1978.IV.6
- TGI Paris 3 juillet 1984, PIBD 1984.359.III.6 conf. Paris 27 novembre 1986, PIBD 1987.407.III.87

- **128.4** - Il ne peut davantage y avoir exception utile de litispendance si un tribunal étranger est saisi de la contrefaçon d'un brevet français.

- TGI Paris 29 novembre 1984, PIBD 1985.370.III.170

#### **D - DEVELOPPEMENT DE L'INSTANCE EN CONTREFACON**

- **129** - L'instance en contrefaçon est souvent précédée d'un débat sur l'annulation du brevet, que réclame le défendeur.

La demande en annulation peut être formée pour la première fois en Cour d'appel

- Paris 4 octobre 1995, PIBD 1996.601.III.5

Au cas où la demande en annulation est écartée, le débat sur la contrefaçon se développe avec, ordinairement, de larges débats sur la matérialité de la contrefaçon.

- **129.1** - Le Juge de la contrefaçon n'a pas à surseoir à statuer jusqu'au règlement d'une action en revendication portée devant un autre tribunal

- Paris 4 octobre 1995, PIBD 1996.601.III.5

- **130** - *Une loi du 27 juin 1984 a ajouté aux instruments judiciaires en matière de contrefaçon de brevet **l'action en interdiction provisoire de la contrefaçon** (Loi des brevets, art.54 - art. L.615-3 CPI -) qui a fait l'objet d'applications relativement modestes en cours de procédure en contrefaçon :*

- TGI Paris 12 Juillet 1985, PIBD 1986.381.III.5, Dossiers Brevets 1985.VI.2
- TGI Paris 23 décembre 1985, PIBD 1986.383.III.46, Dossiers Brevets 1986.III.6 conf.Paris 27 novembre 1986, PIBD 1987.406.III.65, Dossiers Brevets 1987.III.4
- TGI Paris 10 avril 1986, PIBD 1987.412.III.195
- TGI Bordeaux 21 avril 1986, PIBD 1987.412.III.201
- TGI Lyon 31 mars 1987, Dossiers Brevets 1988.II.6
- TGI Paris 27 novembre 1987, PIBD 1988.130.III.128 (non), Dossiers Brevets Dossiers Brevets 1988.V.7
- TGI Paris 21 avril 1988, PIBD 1988.440.III.391
- TGI Lyon 4 octobre 1988, PIBD 1988.446.III.588, Dossiers Brevets 1989.III.8
- Aix 22 février 1989, Dossiers Brevets 1990.II.4
- TGI Bordeaux 6 septembre 1989, PIBD 1990.469.III.7
- TGI Paris 12 février 1990, Dossiers Brevets 1990.II.5
- TGI Paris (réf.) 11 mai 1990, PIBD 1990.489.III.670, Dossiers Brevets 1993.IV.4; adde Paris 1er décembre 1992, PIBD 1993.541.III.220
- TGI Lyon (réf.) 30 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.43, Dossiers Brevets 1990.V.3
- TGI Paris 9 novembre 1990, PIBD 1991.497.III.185, Dossiers Brevets 1991.II.7

*Les conditions en ont été réduites par la réforme du 26 novembre 1990 et la pratique s'en accroît très sensiblement. Les tribunaux apprécient avec souplesse le bref délai de l'action (principale) en contrefaçon et le sérieux de son introduction*

- TGI Paris 4 février 1991 (non)
- TGI Marseille 31 mai 1991, *Dossiers Brevets* 1991.II.8 (oui)
- TGI Paris 27 juin 1991, *conf. Paris* 26 février 1992, PIBD 1992.523.III.306 et *Com.* - rejet - 1er mars 1994, PIBD 1994.573.441, *Dossiers Brevets* 1994.II.5 (non)
- TGI Lyon 19 juillet 1991, PIBD 1992.513.III.2 (oui)
- TGI Paris 9 janvier 1992 (non)
- TGI Lyon 18 mai 1992 (oui)
- TGI Lyon 4 juin 1992, PIBD 1992.531.III.548 (oui)
- Lyon 24 février 1994, *Ann.*, 1995.306 –oui)
- TGI Paris 16 juin 1994 (non)
- Paris 25 octobre 1994, PIBD 1996.580.III.27 (oui)
- TGI Toulouse 16 avril 1995, PIBD 1995.597.III.493 (non)
- TGI Bordeaux 22 novembre 1995, *conf. Bordeaux* 27 mai 1998, PIBD 1998.663.III.508 (non)
- TGI Paris 27 mars 1996, PIBD 1996.614.III.369 (non)
- TGI Paris 18 juin 1996, PIBD 1997.627.III.113
- TGI Paris 2 juillet 1996, *Dossiers Brevets* 1996.II.7
- TGI Paris (réf.) 2 juillet 1996, PIBD 1997.624.III.30 (oui)
- TGI Nancy 23 juillet 1996, PIBD 1997.624.III.34 (non)
- TGI Nancy (réf.) 24 septembre 1996, PIBD 1997.624.III.34, *conf. Nancy* 4 mars 1997 PIBD 1998.649.III.125(oui)
- TGI Nancy 24 septembre 1996, *Dossiers Brevets* 1996.IV.6
- Paris 23 octobre 1996, PIBD 1997.630.III.199 (non) cassé par *Com.* 24 mars 1998, PIBD 1998.656.III.320
  
- TGI Paris 23 mai 1997, PIBD 1997.637.III.430 (oui)
- TGI Paris 23 septembre 1997, PIBD 1998.645.III.6 (oui)
  
- TGI Lyon 3 février 1994, inédit) et Lyon 4 juillet 1996 - *conf. partielle* - PIBD 1997.624.III.21 (aff.Sadoa)
  
- TGI Paris 4 juillet 1997, PIBD 1997.640.III.527 (non)
- TGI Paris 23 septembre 1997, PIBD 1998.645.III.1 (oui)
- TGI Paris 10 octobre 1997 (oui), *conf. Paris* 16 janvier 1998, PIBD 1998.653.III.239 (oui)
- TGI Toulouse 16 septembre 1998 (oui), *inf. Toulouse* 10 décembre 1998, *Dossiers Brevets* 1998.IV.5 (non)
  
- TGI Paris 30 octobre 1998, Ordonnance de référé, PIBD 1999. 675. III. 196
- Toulouse 10 décembre 1998, PIBD 1999. 678. III. 249
  
- Paris 27 janvier 1999, *Dossiers Brevets* 1999. II. 7
- Paris 26 mars 1999, PIBD 1999. 681. III. 325, *conf. Ord. Ref.* TGI Paris 30 octobre 1998
- TGI Rennes 16 juin 1999, PIBD 1999. 688. III. 537
- Rennes 21 septembre 1999, PIBD 1999. 686. III. 477

*L'application de cette procédure à une demande (sans doute) de brevet européen (plus curieux) a été écartée :*

- Paris 12 décembre 1997, *Dossiers Brevets* 1998.II.7

C'est à propos de cette action que se pose, tout particulièrement, le problème des euro-injonctions (v.supra n.10)

\* Bien moins usitée est l'action en déclaration de non-contrefaçon

- TGI Lyon 3 février 1994, Dossiers Brevets 1994.IV.5 et Lyon 4 juillet 1996 (conf.), Dossiers Brevets 1996.II.6
- Paris 4 juillet 1996, PIBD 1997.624.III.21
- TGI Paris 22 novembre 1996, PIBD 1997.628.III.139
- TGI Paris 28 octobre 1998, PIBD 1999. 675. III. 193, Dossiers Brevets 1999. II. 7
- TGI Paris 16 mars 1999, PIBD 1999. 682. III. 344, Dossiers Brevets 1999. III. 6

En revanche :

"Il n'existe en droit français aucune disposition permettant au juge d'"autoriser" avec toutes les conséquences de droit que cela implique, la commercialisation d'un produit par une partie pendant la durée de la procédure"

- TGI Paris 11 août 1997, PIBD 1997.643.III.601, Dossiers Brevets 1997.IV.7 (aff.Boston scientifique)

### **E - CLOTURE DE L'INSTANCE EN CONTREFAÇON**

- 131 - Les tribunaux ont, enfin, à prononcer la clôture des instances en contrefaçon

- soit par le rejet de la demande,
- soit par le prononcé de sanctions : l'interdiction d'exploitation sous astreinte et, surtout, l'indemnité de contrefaçon et la confiscation.

#### **1°) Interdiction d'exploitation**

- 132 - L'interdiction de poursuite de l'exploitation se retrouve dans toutes les décisions constatant la contrefaçon sauf dans les cas exceptionnels où elles se prolongent par une attribution de licence obligatoire.

- TGI Paris 23 novembre 1990, PIBD 1991.499.III.263
- TGI Paris 19 décembre 1990, PIBD 1991.501.III.335
- TGI Paris 27 mars 1991, PIBD 1991.507.III.530

La mesure d'interdiction de poursuite des actes fautifs n'a pas lieu d'être prononcée si le brevet litigieux est, entre temps, tombé dans le domaine public.

- TGI Paris 30 novembre 1984, PIBD 1985.366.III.122
- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.93 conf. par Paris 6 janvier 1994, PIBD 1994.565. III.225
- Com. 1er mars 1994, PIBD 1994.567.III.289, Dossiers Brevets 1994.III.3
- TGI Paris 20 septembre 1996, PIBD 1997.624.III.24

La prise d'effet de cette mesure peut être différée à 15 ou 30 jours après la signification de la décision de justice

- Paris 20 septembre 1989, PIBD 1989.468.III.647
- TGI Paris 21 novembre 1991, PIBD 1992.522.III.274

L'exécution provisoire peut être décidée par la juridiction du 1er degré.

- TGI Paris 20 mars 1991, PIBD 1991.508.III.562
- TGI Paris 22 mars 1991, PIBD 1991.508.III.566
- TGI Paris 2 octobre 1996, PIBD 1997.626.III.89
- Rennes 19 novembre 1996, PIBD 1997.627.III.107

A l'appui de ces interdictions sont souvent prévues des astreintes désormais dissociées des indemnités de réparation :

"Le fait par le breveté d'avoir obtenu des dommages-intérêts pour contrefaçon de son brevet et de sa marque ne saurait faire obstacle à ce qu'une somme complémentaire lui soit allouée au titre de la liquidation de l'astreinte... l'astreinte est due à partir du jour fixé par la sentence confirmée et non pas seulement à dater du jour de la confirmation".

- Paris 9 mai 1979, PIBD 1979.245.III.361, Dossiers Brevets 1980.I.7
- TGI Paris 27 mai 1983, PIBD 1983.335.III.280
- TGI Paris 28 juin 1984, PIBD 1985.359.III.2 conf. Paris 5 février 1987, PIBD 1987.415.III.266
- TGI Paris 28 juin 1985, PIBD 1985.380.III.228
- TGI Paris 15 octobre 1985, PIBD 1986.385.III.74

La liquidation de l'astreinte éventuellement "définitive" jointe à l'interdiction d'exploiter pourra déboucher sur des sommes importantes

- TGI Paris 10 décembre 1987, PIBD 1988.439.III.211
- Paris 15 mars 1988, PIBD 1988.439.III.357
- TGI Lyon 14 octobre 1988, PIBD 1988.446.III.588
- Paris 1er décembre 1992, PIBD 1993.541.III.220

## 2°) Indemnité de contrefaçon

- 133 - Un développement très intéressant de la jurisprudence sur les indemnités de contrefaçon s'est établi ces dernières années, les transactions entre une décision d'expertise à soumettre aux règles de contradiction

- TGI Paris 28 octobre 1993, PIBD 1994.560.III.72, Dossiers Brevets 1994.I.5

et la décision définitive étant moins fréquentes, semble-t-il.

L'indemnité de contrefaçon doit réparer tout le dommage éprouvé par le demandeur et lui seul :

"La réparation n'est pas une sanction civile; elle doit être limitée au préjudice effectivement subi par le breveté".

- TGI Paris 16 mars 1979, PIBD 1979.243.III.313, Dossiers Brevets 1980.II.6

- 134 - La décision tiendra compte de l'ensemble des faits de contrefaçon commis jusqu'à son prononcé :

- Paris 24 avril 1980, PIBD 1980.268.III.208 conf. TGI Paris 28 novembre 1978, PIBD 1979.234.III.159
- Paris 16 décembre 1983, PIBD 1984.344.III.84
- Paris 15 février 1984, PIBD 1984.349.III.155

- 134.1 - Pour l'appréciation du préjudice dû à la contrefaçon, le juge devra considérer le manque à gagner du breveté occasionné par la contrefaçon :

- TGI Paris 17 avril 1984, PIBD 1985.345.III.240 conf. Paris 3 décembre 1985, PIBD 1986.388.III.130
- TGI Paris 5 octobre 1988, PIBD 1989.448.III.35

- 135 - \* Il se peut que le breveté n'ait ni exploité ni concédé de licence :

Une décision isolée refuse indemnisation au motif que le brevet contrefait n'est pas exploité, ni directement ni indirectement en France :

- TGI Bordeaux 15 avril 1996, PIBD 1996.615.III.401

Une part essentielle -mais point la totalité- du préjudice consistera en la privation de redevances et le breveté pourra prétendre à une "*redevance indemnitaire*" correspondant aux revenus dont le caractère contrefaisant de l'exploitation l'a privé.

- Paris 30 novembre 1977, PIBD 1978.216.III.225 et Paris 21 mars 1979, PIBD 1979.243.III.309, Dossiers Brevets 1980.II.7
- TGI Paris 9 juillet 1981, PIBD 1982.294.III.18
- TGI Paris 5 février 1982 (3 décisions), PIBD 1982.302.III.111, Dossiers Brevets 1982.VI.9 conf. Paris 15 novembre 1984, PIBD 1985.365.III.95
- TGI Paris 4 mai 1983, PIBD 1983.333.III.253
- TGI Paris 3 mai 1984, PIBD 1984.358.III.284
- TGI Paris 7 juin 1984, PIBD 1984.358.III.285
- TGI Paris 19 février 1987, PIBD 1987.416.III.292, Dossiers Brevets 1988.II.9
- TGI Paris 16 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.205, Dossiers Brevets 1990.II.6
- Paris 10 mai 1990, PIBD 1990.484.III.511
- Douai 21 mai 1990, PIBD 1990.486.III.565
- Paris 12 novembre 1991, PIBD 1992.519.III.194, Dossiers Brevets 1992.II.5
- Paris 30 octobre 1996, PIBD 1997.625.III.78 (aff.Nijal)

La jurisprudence s'établit sur une majoration de l'indemnité de contrefaçon par rapport au simple montant ordinaire des redevances de licence :

"Un contrefacteur doit payer plus cher qu'un licencié pour obtenir un avantage équivalent car il n'est pas en position de refuser les conditions qui lui sont imposées".

- TGI Paris 6 juillet 1984, PIBD 1985.360.III.18

"La majoration -par rapport au taux ordinaire des redevances- pratiquée par l'expert, dès lors qu'il s'agit d'une redevance indemnitaire dont le taux doit être nécessairement supérieur au taux librement consenti aux licenciés, afin de conserver un caractère dissuasif à l'égard des contrefacteurs".

- TGI Paris 30 janvier 1985, PIBD 1985.371.III.183, Dossiers Brevets 1985.VI.5

"Attendu qu'en l'absence de contrat, la redevance indemnitaire doit être plus élevée que pourrait l'être une redevance débattue contractuellement".

- TGI Paris 18 octobre 1989, PIBD 1990.471.III.70
- TGI Paris 16 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.205, Dossiers Brevets 1990.II.6
- TGI Paris 12 janvier 1990, PIBD 1990.478.III.324

La Cour de Paris a, tout d'abord, condamné ces développements

"En raison de sa nature de réparation civile et non de peine, l'indemnité due aux victimes ne peut avoir pour mesure que le préjudice qui est une suite immédiate et directe de la faute, en l'espèce de la contrefaçon commise par I; le profit de I de même que la gravité de la faute de celle-ci sont étrangères à la nature d'indemnisation".

- Paris 11 mai 1989, Dossiers Brevets 1989.II.4 (aff.Interphyto)
- Paris 12 Juillet 1990, PIBD 1990.490.III.705

La Cour de Paris permet, aujourd'hui, une interprétation assouplie de la règle qui nous paraît, toutefois, discutable :

"... l'indemnité doit être appréciée selon les principes de l'article 1382 C.civ., c'est à dire qu'elle doit réparer le préjudice effectivement subi... Les juges ont énoncé à bon droit que le taux de redevance doit être plus élevé pour un contrefacteur qui doit payer plus qu'un licencié contractuel pour obtenir un avantage équivalent car il n'est pas en position de refuser les conditions qui sont imposées"

- Paris 1er juillet 1986, PIBD 1986.401.III.403 conf. TGI Paris 6 juillet 1984, PIBD 1985.360.III.18
- TGI Paris 4 mars 1987, PIBD 1987.417.III.308

"Le taux de la redevance indemnitaire est déterminé par référence au taux que le breveté peut être amené à pratiquer dans le cadre d'une licence librement consentie à un tiers exploitant dans des conditions similaires et est majoré pour tenir compte du fait que le contrefacteur n'est pas un licencié contractuel qui a débattu librement du taux qui sera appliqué et qu'il n'est pas en position de refuser les conditions qui lui sont imposées"

- Paris 12 novembre 1991, PIBD 1992.519.III.194 (aff.Coloplast), Dossiers Brevets 1992.II.5 et Com. (rejet) 1er mars 1994, PIBD 1994.567.III.287, Dossiers Brevets 1994.I.6
- TGI Paris 25 mars 1993, PIBD 1993.549.III.482

dans le même sens :

- Paris 21 février 1994, PIBD 1994.566.III.255
- Paris 19 novembre 1997 (redevance de 10% au lieu de 3% ordinaire), PIBD 1998.651.III.189
- Paris 24 avril 1998, Dossiers Brevets 1998.II.2

La "majoration" est, parfois, même justifiée :

"La société titulaire du brevet disposait en France d'un distributeur, à savoir en l'espèce Henkel France, et n'aurait donc pu consentir de licence à un tiers qu'à un taux de redevances très élevé, celui-ci devenant le concurrent direct dudit distributeur; que, dès lors, le taux de 15 % proposé par Henkel doit être retenu"

- TGI Paris 28 septembre 1993, PIBD 1993.556.III.698

- 136 -

\* Il se peut, aussi, que le breveté ait exploité ou concédé à un tiers licence d'exploitation de son titre. Peu importe la forme de l'exploitation, fut-elle simple commercialisation de produits fabriqués à l'étranger :

- TGI Paris 25 mai 1983, PIBD 1983.333.III.253
- TGI Paris 10 décembre 1987, PIBD 1988.433.III.211
- TGI Paris 12 septembre 1991, PIBD 1992.514.III.93 conf. par Paris 6 janvier 1994, PIBD 1994.565.III.225

Dès lors, à l'inverse, que le breveté exploitait un dispositif breveté sans le commercialiser, il subit un "préjudice industriel" tenant à la concurrence exercée dans la fabrication du produit obtenu par utilisation du dispositif breveté.

- Paris 3 janvier 1989, PIBD 1989.452.III.156, Dossiers Brevets 1989.III.7

L'analyse du préjudice va se renforçant

- TGI Paris 5 octobre 1988, PIBD 1989.448.III.34 conf. par Paris 21 février 1991, PIBD 1991.505.III.470
- Paris 12 novembre 1991, Dossiers Brevets 1992.II.5 et Com. - rejet - 1er mars 1994, Dossiers Brevets 1994.I.6
- Paris 4 mars 1993, PIBD 1993.547.III.414
- TGI Paris 24 mai 1989, PIBD 1989.465.III.554 et Paris 30 avril 1997, PIBD 1997.638.III.461
- TGI Paris 27 juin 1997, PIBD 1997.642.III.579
- .- Il pourra, alors, sans doute, obtenir indemnisation de la dépréciation du brevet et de la privation de redevances :

- TGI Paris 28 novembre 1973, PIBD 1974.124.III.140
- TGI Paris 24 juin 1977, PIBD 1978.208.III.41
- TGI Paris 10 octobre 1977, PIBD 1978.214.III.203
- TGI Paris 16 mars 1979, PIBD 1979.243.III.313, Dossiers Brevets 1980.II.6
- TGI Paris 11 octobre 1985, PIBD 1986.382.III.44, Dossiers Brevets 1986.III.7

La référence aux licences concédées sur les brevet contrefait n'est pas, toutefois, la seule méthode praticable :

- Paris 26 novembre 1985, PIBD 1986.350.III.174

.-. Mais l'indemnité couvrira, surtout, le dommage résultant de la diminution, voire l'interruption de sa propre exploitation :

- TGI Paris 19 février 1971 et Paris 17 octobre 1978, Dossiers Brevets 1980.I.6

ou encore :

"Le breveté, exploitant son invention, est justifié à réclamer au contrefacteur, les bénéfices perdus sur les affaires manquées du fait de la contrefaçon, c'est à dire qu'il aurait pu réaliser à la place du contrefacteur; il y a lieu de rechercher, dans chaque cas d'espèce, si l'exploitant du brevet aurait réalisé la totalité ou une partie des affaires réalisées par le contrefacteur".

- TGI Paris 10 février 1982, PIBD 1982.305.III.149

- TGI Paris 5 mai 1982, PIBD 1982.307.III.179

Il faudra, toutefois, tenir compte des disponibilités d'exploitation existant chez le breveté qui devra établir son aptitude à assurer la part de marché obtenue par le contrefacteur.

- TGI Paris 17 avril 1984, PIBD 1984.355.III.240 conf. Paris 3 décembre 1985, PIBD 1986.388.III.130

- TGI Paris 6 juillet 1984, PIBD 1985.360.III.18 conf. Paris 1er juillet 1986, PIBD 1986.401.III.403

- TGI Paris 30 janvier 1985, PIBD 1985.371.III.183 conf. Paris 2 juillet 1986, PIBD 1986.402.III.427

- TGI Paris 17 mars 1999, PIBD 1999. 682. III. 347, Dossiers Brevets 1999. III. 5

Il faudra, également, tenir compte de la concurrence qui aurait pu prendre certaines parts de marché du contrefacteur et ne pas identifier toutes les ventes du contrefacteur à des ventes manquées par le breveté :

- TGI Paris 8 juillet 1987, conf. Paris 13 septembre 1988, PIBD 1989.447.III.2

- TGI Paris 16 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.205, Dossiers Brevets 1990.II.6

- TGI Paris 6 mars 1996, PIBD 1996.613.III.342

- 137 -

Dans le cas d'une exploitation contrefaisante dépassant les possibilités de l'exploitation personnelle de l'invention, les tribunaux réparent la perte d'exploitation pour les actes d'exploitation que le breveté aurait pu accomplir et la perte de redevances pour le solde.

- Com.27 octobre 1992, PIBD 1993.537.III.76

- 138 -

Pour l'appréciation de ce dommage et la détermination de la masse contrefaisante, il faudra tenir compte non seulement du modèle de machine visé dans l'objet du litige mais de "l'intégralité de la masse contrefaisante, quel que soit le modèle de machine, à condition que celui-ci corresponde à l'ensemble des revendications litigieuses"

- TGI Paris 14 novembre 1995, PIBD 1996.606.III.115

Il sera, d'autre part, tenu compte non seulement de l'objet breveté mais de l'ensemble du dispositif qui l'intègre nécessairement selon la thèse du "tout fonctionnel " - pour la confiscation - et du "tout commercial" - pour l'indemnité de contrefaçon -.

- TGI Paris 29 novembre 1972 et Paris 9 janvier 1975, PIBD 1975.152.III.265

- TGI Paris 3 juillet 1975, PIBD 1976.170.III.228

- TGI Paris 14 avril 1976, PIBD 1977.188.III.126 conf. par Paris 14 décembre 1978, PIBD 1979.238. III.217, Dossiers Brevets 1976.V.5

Relevons pour le "tout fonctionnel" :

- Paris 10 mai 1971, PIBD 1971.67.III.278 et Comm.18 décembre 1973 -rejet- PIBD 1974.128.III.212
- Paris 13 mai 1977, PIBD 1978.213.III.186 inf. TGI Paris 3 juillet 1975
- TGI Paris 30 septembre 1982, PIBD 1982.314.III.264
- TGI Paris 27 mai 1983, PIBD 1983.335.III.280

Relevons, surtout, pour le "tout commercial"

- TGI Paris 2 mars 1982, PIBD 1982.304.III.136 conf. par Paris 29 mars 1984, PIBD 1984.350.III.165
- TGI Paris 2 mars 1982, PIBD 1982.304.III.136 conf. par Paris 29 mars 1984, PIBD 1984.350.III.165, Dossiers Brevets 1985.I.2
- Paris 19 novembre 1997, PIBD 1998.651.III.189

**- Cass.com. 24 octobre 2000, PIBD 2001.716.III.126**

Il est, toutefois, précisé :

"Cette théorie ne peut recevoir application que dans le cas où l'objet contrefait et ses accessoires forment véritablement un tout, c'est à dire dans le cas où la vente de l'objet contrefait entraîne nécessairement la vente de l'accessoire et où... l'accessoire ne se vendrait pas sans l'objet contrefait".

- TGI Paris 24 février 1984, PIBD 1984.350.III.169
- Paris 24 avril 1986, PIBD 1986.397.III.309 inf. TGI Paris 24 février 1984, PIBD 1984.350.III.169

"La vente d'un radar quel qu'il soit entraîne nécessairement la vente d'accessoires même si la nature et l'importance de ceux-ci varient suivant l'installation ... Dès lors, la société SME est fondée à réclamer que ces accessoires soient pris en compte comme faisant partie (pour 20 %) d'un "tout commercial"."

- TGI Paris 16 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.205, Dossiers Brevets 1990.II.6
- Paris 21 février 1994, PIBD 1994.566.III.255
- TGI Paris 6 mars 1996, PIBD 1996.613.III.342

**- 139 -**

Le juge tiendra compte de la "concurrence réelle" et prendra en compte, par exemple, toute corrélation apparaissant entre les courbes de vente des appareils brevetés et contrefaisants :

- TGI Paris 22 février 1980, PIBD 1980.262.III.145
- TGI Paris 11 octobre 1985, PIBD 1986.382.III.44, Dossiers Brevets 1986.III.7

Le calcul du "bénéfice perdu" devra tenir compte des coûts généraux du breveté :

"Si l'activité du breveté forme un tout, il n'y a pas de raison de dissocier certains éléments du chiffre d'affaires pour apprécier leur contribution à la formation du bénéfice différemment des autres".

- TGI Paris 7 mars 1980, PIBD 1980.264.III.165
- TGI Paris 10 décembre 1987, PIBD 1988.433.III.211

Le calcul de la marge bénéficiaire à considérer et partant, du bénéfice manqué fait difficulté :

- TGI Paris 27 janvier 1983, PIBD 1983.326.III.151
- Paris 20 mai 1983, PIBD 1983.332.III.237
- TGI Paris 30 janvier 1985, PIBD 1985.371.III.183, Dossiers Brevets 1985.VI.5
- Paris 31 janvier 1985, PIBD 1985.370.III.169

notamment dans les hypothèses où la part et l'apport de l'invention contrefaite est minime

- TGI Paris 5 février 1987, PIBD 1987.414.III.247

**- 140 -** A la condition qu'il rapporte la preuve d'un préjudice propre, distinct, notamment de la perte de redevances :

- Paris 17 mai 1982, PIBD 1982.310.III.209

le breveté pourra obtenir réparation du préjudice que lui a occasionné la mise en doute de la valeur de son brevet et, plus largement, de tout préjudice commercial

- TGI Paris 22 juin 1976, PIBD 1977.186.III.69

- Paris 24 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.343 conf. TGI Paris 5 janvier 1976

- Paris 29 novembre 1978 (conf.) PIBD 1979.236.III.190

- TGI Paris 16 mars 1979, PIBD 1979.243.III.313, Dossiers Brevets 1980.II.6

- Paris 21 mars 1979, PIBD 1979.243.III.309, Dossiers Brevets 1980.II.7

- TGI Paris 15 mai 1981, PIBD 1981.286.III.190

- TGI Paris 9 juillet 1981, PIBD 1982.294.III.18

- TGI Paris 30 septembre 1982, PIBD 1982.314.III.264

- Paris 20 mai 1983, PIBD 1983.332.III.237

- TGI Paris 11 octobre 1985, PIBD 1986.383.III.43

"Attendu que la distribution dans le réseau commercial de produit contrefaisant a causé au breveté un préjudice qui ne se limite pas à la valeur des pièces contrefaites mais est également constitué par l'atteinte portée à l'image et à la commercialisation de l'invention protégée"

- Lyon 5 mars 1992, PIBD 1992.525.III.363

Si les objets contrefaisants n'ont pas été commercialisés en France, nul préjudice commercial ne sera constitué pour le breveté français :

- TGI Paris 5 janvier 1984, PIBD 1984.348.III.141 conf. Paris 26 mars 1986, PIBD 1986.395.III.265, Dossiers Brevets 1986.V.3 et Com.19 janvier 1988 -rejet-, PIBD 1988.432.III.175 (aff.Célette)

**- 141 -** Apparaît la réparation des "frais de recherche" :

- TGI Paris 11 octobre 1985, PIBD 1986.383.III.43

**- 142 -** Sera également réparable le préjudice résultant de la difficulté de concéder licence ou céder le brevet :

- TGI Paris 14 février 1978, PIBD 1978.226.III.423, Dossiers Brevets 1979.I.3

- TGI Paris 22 juin 1976, PIBD 1977.186.III.69, Dossiers Brevets 1977.I.1

- Paris (conf.) 29 novembre 1978, PIBD 1979.236.III.190

**- 143 -** L'indemnité devra couvrir au titre des "peines et soins" du procès, les dépenses, parfois très élevées, engagées par le breveté pour faire respecter son droit :

- TGI Paris 19 décembre 1969, PIBD 1970.38.III.119 conf. par Paris 9 novembre 1972, PIBD 1973.102.III.110 et 18 avril 1977, PIBD 1978.207.III.27, Dossiers Brevets 1977.V.4

- TGI Paris 19 février 1971 et Paris 17 octobre 1978, Dossiers Brevets 1980.I.6

- TGI Paris 17 novembre 1977, inédit, conf. par Paris 9 mai 1979, PIBD 1979.245.III.362

- Paris 14 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.344

- TGI Paris 14 février 1978, PIBD 1978.226.III.423, Dossiers Brevets 1979.I.3

- TGI Paris 16 mars 1979, PIBD 1979.243.III.313, Dossiers Brevets 1980.II.5

- TGI Paris 26 mars 1981, PIBD 1981.286.III.188

- 144 - Les tribunaux accordent, fréquemment, l'indemnité prévue par l'article 700 NCPC ; citons à titre d'exemples :
- TGI Strasbourg 17 mars 1981, PIBD 1981.283.III.189 conf. Colmar 25 juin 1985, PIBD 1985.379.III.315
  - TGI Paris 2 décembre 1982, PIBD 1983.323.III.107 conf. Paris 20 juin 1985, PIBD 1985.379.III.314
  - TGI Paris 12 novembre 1985, PIBD 1986.388.III.89
  - TGI Paris 30 janvier 1985, PIBD 1985.371.III.183
  - TGI Paris 3 juillet 1985, PIBD 1985.380.III.329
- 145 - L'indemnité peut être augmentée par la décision confirmative rendue par la Cour d'appel :
- Paris 10 juillet 1986, PIBD 1986.402.III.428
- 146 - Les personnes ayant participé, fut-ce à différents niveaux, à la contrefaçon seront tenues *in solidum* au règlement de l'indemnité:
- Paris 23 novembre 1982, PIBD 1983.320.III.67 et Com.13 février 1985 (rejet), PIBD 1985.371.III.171, Dossiers Brevets 1985.VI.4
  - Paris 27 juin 1990, PIBD 1990.488.III.634
- sauf si l'un des contrefacteurs est en liquidation de biens
- TGI Paris 4 février 1988, PIBD.433.III.213
  - TGI Paris 24 mars 1983, PIBD 1983.330.III.206, conf. Paris 5 janvier 1988, PIBD 1988.435.III.249
  - Paris 15 mars 1988, PIBD 1988.439.III.357
  - TGI Paris 28 novembre 1985, PIBD 1986.388.III.134 conf. Paris 22 mars 1988, PIBD 1988.440.III.382
- Relevons, toutefois :
- "Considérant qu'il n'y a pas eu co-action des contrefacteurs, qu'une condamnation *in solidum* ne serait, donc, pas justifiée, s'agissant des indemnités".
- Paris 12 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.704
- 147 - Le tribunal peut décider l'exécution provisoire du versement de la provision et des mesures d'expertise :
- TGI Paris 6 octobre 1983, PIBD 1984.339.III.18
- voire même de l'indemnité de contrefaçon en son entier :
- TGI Paris 11 octobre 1985, PIBD 1986.383.III.44
  - TGI Paris 28 janvier 1986, PIBD 392.III.209, Dossiers Brevets 1986.V.5
  - TGI Paris 14 décembre 1989, PIBD 1990.477.III.287
- 147.1 - La jurisprudence rappelle :
- "Il ne saurait être contesté que l'indemnité doit être appréciée à la date de sa liquidation et non pas à la date des faits incriminés"
- Paris 30 octobre 1996, PIBD 1997.625.III.78 (aff.Nijal)

### 3°) Confiscation

- 148 - La confiscation assure une fonction particulière, sanctionnatrice et réparatrice.  
Elle n'est pas, toujours, demandée ni même accordée par les tribunaux sollicités par le breveté :

"La confiscation sollicitée ne s'avère pas opportune et ne sera pas ordonnée"

- TGI Paris 9 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.202

- 149 - Les tribunaux ont eu, également, à résoudre différents problèmes relatifs à la confiscation.

- Paris 12 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.704  
- TGI Paris 23 novembre 1990, PIBD 1991.499.III.263  
- Paris 28 février 1991, PIBD 1991.506.III.497

La désignation des matériels susceptibles d'être confisqués a appelé plusieurs décisions. Elle peut porter sur les objets fabriqués selon l'enseignement du brevet :

- TGI Paris 25 mai 1979, PIBD 1979.247.III.407, Dossiers Brevets 1980.IV.1  
- TGI Paris 9 juillet 1981, PIBD 1982.294.III.18  
- TGI Paris 6 octobre 1983, PIBD 1984.339.III.18  
- Paris 26 septembre 1985, PIBD 1986.382.III.19  
- TGI Lyon 26 novembre 1986, PIBD 1987.407.III.89, Dossiers Brevets 1987.III.3  
- Paris 20 septembre 1989, PIBD 1989.468.III.647

La mesure pourra, également, jouer au cas d'importation contrefactrice :

- Paris 15 décembre 1981, PIBD 1982.301.III.97  
- TGI Paris 25 février 1986, PIBD 1986.353.III.224  
- Paris 5 février 1987, PIBD 1987.415.III.266

La confiscation pourra, également, porter sur les dispositifs permettant la contrefaçon s'ils ne sont pas utilisables à d'autres fins:

- Riom 7 mars 1972, PIBD 1973.109.III.234 (oui)  
- TGI Paris 12 juin 1973, PIBD 1973.114.III.356 (oui)  
- TGI Paris 11 juillet 1975, PIBD 1976.169.III.203 inf. par Paris 1er juillet 1977, PIBD 1978.213.III.187 (non)  
- Paris 30 novembre 1977, PIBD 1978.216.III.225, Paris 21 mars 1979, PIBD 1979.243.III.309, Dossiers Brevets 1980.II.7

La confiscation peut viser les dispositifs les comprenant, envisagés selon la méthode dite, du "tout fonctionnel"

- TGI Paris 29 octobre 1976, PIBD 1977.193.III.231  
- TGI Paris 25 mai 1979, PIBD 1979.247.III.407, Dossiers Brevets 1980.IV.1

voire les notices et prospectus publicitaires se rapportant aux objets contrefaisants :

- TGI Paris 30 septembre 1976, PIBD 1977.190.III.177, Dossiers Brevets 1977.IV.8  
- TGI Paris 30 septembre 1982, PIBD 1992.414.III.263  
- TGI Paris 10 février 1983, PIBD 1983.327.III.163  
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.246  
- TGI Paris 6 janvier 1986, PIBD 1986.390.III.176

voire, plus largement, "tous documents afférents au dispositif contrefaisant" :

- TGI Paris 30 septembre 1982, PIBD 1982.314.III.263

Ils doivent, toutefois, avoir été fabriqués ou commercialisés antérieurement au jugement :

- Paris 18 avril 1977, PIBD 1977.194.III.243 (aff.Zweegers c/Krone), Dossiers Brevets 1977.V.4 et Dossiers Brevets 1979.IV.4 et Comm.22 mai 1979, (cass.) PIBD 1979.241.III.271, Dossiers Brevets 1979.IV.4

Ils doivent être entre les mains du contrefacteur au jour de la décision l'ordonnant :

- TGI Paris 4 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.432, Dossiers Brevets 1981.I.1
- Paris 16 février 1982, PIBD 1982.303.III.120, Dossiers Brevets 1982.V.2
- TGI Paris 4 octobre 1984, PIBD 1985.363.III.71
- TGI Paris 28 mars 1985, PIBD 1985.373.III.216
- TGI Paris 28 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.209

Leur attribution au demandeur peut être précisée :

- TGI Paris 27 septembre 1989, PIBD 1990.470.III.41

Les objets confisqués peuvent être attribués au demandeur soit en libre destination soit pour destruction

- TGI Paris 23 novembre 1990, PIBD 1991.499.III.263

- 150 -

Les divergences ont été plus nettes dans la désignation des personnes appelées à supporter ces mesures de confiscation.

\* Plusieurs décisions ont admis qu'elles pouvaient frapper des personnes de bonne foi :

"La confiscation se présente comme une sanction de caractère réel qui doit s'appliquer même à l'encontre d'un utilisateur de bonne foi sauf à ce dernier à agir contre ses fournisseurs en remboursement de la valeur des appareils à lui confisqués".

- TGI Paris 16 mai 1973, PIBD 1973.113.III.331

Dans le même esprit, le Tribunal de Paris a décidé la confiscation des objets contrefaisants :

"En quelque lieu qu'ils se trouvent et même à l'égard des détenteurs de bonne foi, le monopole attaché au brevet opérant in rem et lesdits détenteurs pouvant faire recours contre leurs fournisseurs".

- TGI Paris 12 juin 1973, PIBD 1973.114.III.356

\* La Cour d'appel de Paris s'est toutefois prononcée en sens inverse et a infirmé la première décision :

- Paris 26 mai 1975, PIBD 1975.152.III.267, Dossiers Brevets 1975.VI.4
- TGI Strasbourg 7 novembre 1979, PIBD 1980.252.III.39
- TGI Paris 29 mai 1986, PIBD 1986.III.381

\* La confiscation a, enfin, été décidée entre les mains de revendeurs sans qu'il ait été recherché s'ils étaient ou non de mauvaise foi

- TGI Paris 3 novembre 1987, PIBD 1988.430.III.126

- 151 -

La décision de confiscation prend effet au jour du jugement la prononçant

- TGI Paris 4 octobre 1979, PIBD 1979.248.III.432, Dossiers Brevets 1981.I.1

- 152 -

A plusieurs reprises, d'autre part, les tribunaux ont décidé qu'en cas d'impossibilité d'exécuter la confiscation, la remise des objets pourrait être remplacée par celle de leur valeur au jour du jugement :

- TGI Paris 12 juin 1973, PIBD 1973.114.III.356
- TGI Paris 9 juillet 1981, PIBD 1982.294.III.18

La solution accuse le rôle indemnitaire reconnu à cette mesure et qui double sa fonction de prévention de poursuite de la contrefaçon :

- TGI Paris 19 juin 1976, PIBD 1977.186.III.65
- Comm.24 janvier 1977, PIBD 1977.195.III.259, Dossiers Brevets 1977.II.5

Elle tient compte, par exemple, de la valeur des objets confisqués pour évaluer le préjudice à réparer par voie d'indemnité :

- Paris 9 mai 1979, PIBD 1979.245.III.361, Dossiers Brevets 1980.I.7

#### 4°) Publication du jugement

- 153 - La publication de la décision de condamnation peut être décidée :

- TGI Paris 8 mai 1981, PIBD 1983.289.III.223 conf. par Paris 30 septembre 1983, PIBD 1984.339.III.17
- TGI Paris 26 septembre 1985, PIBD 1986.382.III.19
- TGI Paris 6 juillet 1994, PIBD 1994.577.III.56

La proximité de chute de l'invention dans le domaine public peut conduire le juge à en rejeter la demande

- TGI Paris 2 juillet 1986, PIBD 1987.403.III.6
- Paris 1er mars 1990, PIBD 1990.480.III.380
- TGI Toulouse 8 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.46

*a fortiori* si le brevet a pris fin :

- TGI Paris 20 septembre 1996, PIBD 1997.624.III.24

La publication doit se faire dans le respect des prescriptions judiciaires

- TGI Paris 5 février 1987, PIBD 1987.414.III.246

- 153.1 – Les décisions frappées d'appel sont privées d'exécution provisoire, sauf si le juge du premier degré a décidé le contraire. L'effet suspensif n'affecte pas les décisions ordonnant le versement de provisions

- Paris 8 octobre 1997, PIBD 1998.646.III.31

#### F - COMPLEMENTS A L'INSTANCE EN CONTREFACON

- 154 - A de nombreuses reprises, les tribunaux ont accepté qu'une action en **concurrence déloyale** double l'action en contrefaçon

"D. qui n'exploitait pas directement son brevet ne saurait poursuivre pour ces faits SNN en concurrence déloyale"

- Paris 27 mai 1993, PIBD 1993.553.III.609

Il doit s'agir d'actes distincts de concurrence déloyale et, notamment le caractère servile de la reproduction, doublait l'acte principal de contrefaçon; citons à titre d'exemples :

- TGI Paris 18 décembre 1979, PIBD 1980.252.III.38
- TGI Paris 6 février 1980, PIBD 1980.260.III.127

- TGI Paris 12 mars 1982, PIBD 1982.305.III.151
- Paris 16 décembre 1983, PIBD 1984.344.III.84
- TGI Paris 21 février 1984, PIBD 1984.350.III.180
- TGI Paris 21 janvier 1986, PIBD 1986.351.III.193
- TGI Lyon 26 novembre 1986, PIBD 1987.407.III.88, Dossiers Brevets 1987.III.3
- TGI Paris 19 février 1987, PIBD 1987.416.III.292

*"Pour autant que le produit de R. ne soit pas original au regard de la brevetabilité des moyens propres à l'obtenir, rien n'autorise les tiers à le venir copier".*

- TGI Lyon 2 Juillet 1987, PIBD 1987.421.III.411

Le choix des côtes et apparences du produit breveté sans nécessité technique constitue un acte de concurrence déloyale distinct de l'acte de contrefaçon

- TGI Paris 6 juillet 1994, PIBD 1994.577.III.56
  - TGI Paris 7 juillet 1994, PIBD 1994.577.III.563
- Dans la situation inverse l'action est rejetée :

- TGI Paris 6 octobre 1983, PIBD 1984.339.III.18
- TGI Paris 20 janvier 1984, PIBD 1984.349.III.157
- TGI Paris 12 mars 1984, PIBD 1984.351.III.181
- TGI Paris 8 juin 1984, PIBD 1984.358.III.286 conf. Paris 8 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.206
- TGI Lille 21 mars 1985, PIBD 1986.398.III.337
- Paris 29 novembre 1995, PIBD 1996.606.III.109

La jurisprudence se développe et l'action en concurrence déloyale accompagne, aujourd'hui, la majorité des actions en contrefaçon, avec des succès divers souvent favorisés par le souci d'accroître la charge des contrefacteurs

- TGI Lyon 26 novembre 1986, PIBD 1987.407.III.88 conf. par Lyon 15 février 1990, PIBD 1990.477.III.282
- TGI Paris 10 avril 1987, PIBD 1987.418.III.328, conf. Paris 22 novembre 1988, PIBD 1989.451. III.133
- TGI Paris 26 février 1988, PIBD 1988.438.III.328, conf. Paris 27 octobre 1988, PIBD 1989.449.III.75
- TGI Paris 21 septembre 1988, PIBD 1989.447.III.7
- TGI Paris 10 novembre 1988, PIBD 1989.449.III.80
- TGI Paris 5 mai 1989 inf. par Paris 30 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.200 (aff.Daneform)
- TGI Paris 17 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.207
- Lyon 15 février 1990, Dossiers Brevets 1990.IV.10
- TGI Lyon 27 février 1990, Dossiers Brevets 1991.III.7
- Paris 14 juin 1990, PIBD 1990.490.III.701, Dossiers Brevets 1991.V.2
- TGI Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.498.III.227
- Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.149
- Paris 12 décembre 1990, PIBD 1991.498.III.217, Dossiers Brevets 1991.I.8
- TGI Lyon 19 décembre 1990, Dossiers Brevets 1991.I.4
- TGI Paris 20 décembre 1990, PIBD 1991.502.III.367, Dossiers Brevets 1991.IV.3
- TGI Paris 10 janvier 1991, PIBD 1991.503.III.401
- TGI Strasbourg 5 février 1991, PIBD 1991.501.III.339, Dossiers Brevets 1991.I.7
- TGI Paris 6 avril 1994, PIBD 1994.570.III.377
- TGI Paris 26 janvier 1995, inédit, et Paris 13 mars 1996, PIBD 1996.612.III.299, Dossiers Brevets 1996.III.3
- Paris 1er mars 1996, Dossiers Brevets 1996.III.8
- TGI Paris 20 septembre 1996, PIBD 1997.624.III.24
- TGI Paris 12 mars 1997, PIBD 1997.636.III.391

Les notions de **concurrence parasitaire** pénètrent la matière et la faute dommageable peut consister en emprunt d'informations, de moyen publicitaire et à *"s'approprier le fruit du travail d'autrui"* (v. JM.Mousseron, *Recherche-développement et parasitisme*, in *Le parasitisme économique*, Litec 1988).

- Paris 25 avril 1990, PIBD 1990.483.III.474

Plus ordinairement, les tribunaux se préoccupent de la servilité de l'emprunt et de l'identité apparente de l'objet breveté et de l'objet contrefaisant :

- TGI Lyon 27 février 1990, PIBD 1991.497.III.153

- Paris 9 avril 1992, PIBD 1992.532.III.579, Dossiers Brevets 1993.I.1, inf. TGI Paris 19 janvier 1990, PIBD 1990.479.III.360

"Cette similitude, loin d'être fortuite, a été recherchée par la société S. pour parfaire la contrefaçon dont elle s'est rendue coupable et identifiée au maximum les produits avec ceux distribués par X..."

- TGI Paris 9 avril 1993, PIBD 1993.551.III.537

- Paris 22 février 1994, PIBD 1994.566.III.258

- TGI Paris 12 juillet 1991, inédit, conf. par Paris 17 mars 1994, PIBD 1994.569.III.344 (aff.Nestel)

- TGI Paris 16 mars 1994, inédit, et Paris 11 septembre 1996 (conf.), Dossiers Brevets 1996.III.2

- TGI Lyon 3 février 1994, Dossiers Brevets 1996.IV.5 et Lyon 4 juillet 1996, Dossiers Brevets 1996.II.6

- TGI Paris 20 septembre 1996, PIBD 1997.624.III.24

**Le recrutement d'anciens salariés de l'entreprise titulaire du brevet ne caractérise pas, à coup sûr, un acte de concurrence déloyale :**

**- Cass.com. 24 octobre 2000, PIBD 2001.715.III.99**

**- 155 -** Le voisinage des faits entraîne, toutefois, la connexité des deux actions et conduit à les soumettre au même juge et à la même décision :

- TGI Paris 20 mars 1987, PIBD 1987.417.III.311

- Paris 30 juin 1999, Dossiers Brevets 1999. III. 7

Une action en annulation du brevet étant pendante devant une autre juridiction, il sera sursis à statuer sur les actions en contrefaçon ... et en concurrence déloyale

- Paris 24 mars 1994, PIBD 1994.575.III.493

Le résultat obtenu par l'action en contrefaçon n'entraîne pas nécessairement le même pour l'action en concurrence déloyale, qu'il y ait eu succès ou échec de la première puisque des faits distincts sont exigés :

- Paris 27 mai 1993, PIBD 1993.553.III.609

#### **G - SUITES DE L'ACTION EN CONTREFACON**

**-155.1 -** Le contrefacteur ne pourra pas, en principe, recourir en garantie contre son possible auteur pour obtenir remboursement de l'indemnité de contrefaçon , voire des autres mesures sanctionnant sa contrefaçon comme l'interdiction d'utiliser les matériels contrefaisants ou leur confiscation :

- TGI Paris 24 juin 1975, PIBD 1976.167.III.156

- TGI Paris 14 juin 1977, PIBD 1978.209.III.64, Dossiers Brevets 1978.II.7 conf. par Paris 11 janvier 1980, PIBD 1980.258.III.105

- TGI Paris 15 avril 1980, PIBD 1980.266.III.189, Dossiers Brevets 1980.II.3 conf. par Paris 5 octobre 1982, PIBD 1982.314.III.259

- TGI Paris 7 mai 1980, PIBD 1980.266.III.190

- TGI Paris 5 mars 1981, PIBD 1981.284.III.164 conf.par Paris 22 avril 1983, PIBD 1983.III.247, Dossiers Brevets 1984.II.4
- TGI Paris 5 mai 1983, PIBD 1983.332.III.240 conf.Paris 21 novembre 1985, PIBD 1986.387.III.113
- TGI Paris 16 avril 1984, PIBD 1984.353.III.207
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.246, Dossiers Brevets 1985.VI.6

"Sur l'appel en garantie de la société Tekal : cette société, professionnelle avertie, a agi en connaissance de cause; son appel en garantie n'est donc pas fondé et doit être rejeté"

- TGI Paris 19 octobre 1989, PIBD 1990.472.III.105
- TGI Paris 17 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.207
- TGI Paris 24 novembre 1989, PIBD 1990.476.III.238, Dossiers Brevets 1990.II.7

"La société S... a pris ces risques en continuant la commercialisation. Elle ne saurait dès lors se voir garantir des conséquences de son imprudence audacieuse. Son recours en garantie sera rejeté"

- TGI Paris 21 janvier 1993, PIBD 1993.544.III.314, Dossiers Brevets 1993.III.10
- Paris 17 janvier 1996, PIBD 1996.608.III.178, Dossiers Brevets 1996.IV.2 (aff.Kimberly Clark)
- Paris 20 novembre 1996, PIBD 1997.628.III.133

La solution est exceptionnellement écartée et la créance de garantie éventuellement reconnue en cas de bonne foi de l'auteur de la contrefaçon condamné :

- Paris 13 juin 1980, PIBD 1980.269.III.224, Dossiers Brevets 1981.III.2

voire de clause expresse de garantie dans le contrat de vente du dispositif introduit de façon contrefaisante :

- TGI Paris 7 novembre 1984, PIBD 1985.363.III.73
- TGI Paris 28 mars 1985, PIBD 1985.373.III.216, Dossiers Brevets 1986.III.3 (en matière de contrefaçon de droit d'auteur : rappr. Paris 5 mai 1987, PIBD 1987.415.III.263)
- TGI Paris 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.246, Dossiers Brevets 1985.VI.6
- TGI Paris 28 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.211

sauf à tenir la clause pour irrégulière :

- Paris 21 février 1997, PIBD 1997.634.III.321
- TGI Paris 26 février 1997, PIBD 1997.634.III.325

L'acheteur de matériels contrefaisants attaqué en contrefaçon peut, en revanche, appeler le vendeur en garantie d'éviction du fait des tiers pour obtenir sa participation à la défense.

- TGI Paris 7 novembre 1984, PIBD 1985.363.III.73

La règle est, parfois, dissimulée par l'engagement cumulé de la responsabilité du fabricant et de celle du revendeur, avec partage de la charge définitive de l'indemnité pour chacun d'eux :

- TGI Paris 9 mars 1979, PIBD 1979.243.III.312, Dossiers Brevets 1980.I.2
- TGI Paris 5 mai 1982, PIBD 1982.307.III.178 conf.par Paris 30 janvier 1984, PIBD 1984.347.III.129

voire engagement de la responsabilité du donneur d'ordres vis à vis du fabricant

- TGI Paris 14 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.220

## **H - REPLIQUE A L'ACTION EN CONTREFAÇON**

- 156 -      **A titre préventif, on assiste au développement en jurisprudence de l'action en déclaration de non contrefaçon, introduite par la loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 – art.615-9 CPI :**

- TGI Lyon 3 février 1994, Dossiers Brevets 1996.IV.5 et sur appel, Lyon 4 juillet 1996, PIBD 1997.624.III.1

- TGI Paris 4 juillet 2000, PIBD 2001.711.III.5

- TGI Paris 19 décembre 2000, PIBD 2001.722.III.307

- 156.1 -      L'exercice de l'action en contrefaçon est, classiquement, "régulé" par le jeu de la responsabilité civile éventuelle du demandeur engagée par la demande reconventionnelle du défendeur principal. Citons à titre d'exemples :

- TGI Paris 7 mai 1980, PIBD 1980.268.III.209

- Com.29 mai 1980, PIBD 1980.270.III.234, Dossiers Brevets 1981.I.3

- TGI Paris 19 juin 1980, PIBD 1981.273.III.27

- TGI Paris 4 décembre 1980, PIBD 1981.276.III.66

- TGI Paris 24 avril 1985, PIBD 1985.376.III.360

La faute intentionnelle est, parfois, exigée :

"Si l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit appartenant à chacun, celui-ci dégénère en abus dès lors qu'il constitue une faute suffisamment caractérisée, c'est à dire s'il répond à une intention malicieuse, vexatoire ou dolosive, ou s'il répond à une erreur grossière équivalente au dol".

- TGI Paris 27 mars 1984, PIBD 1984.352.III.197

- TGI Paris 17 avril 1984, PIBD 1984.355.III.239

- TGI Paris 26 avril 1984, PIBD 1984.356.III.259

- Nancy 3 janvier 1985 (sur renvoi de Com.19 janvier 1983, PIBD 1983.324.III.117) PIBD 1986.388.III.132

Le rejet de l'action en contrefaçon conduit, fréquemment, les tribunaux, à se prononcer sur le caractère abusif de la demande.

- Largement majoritaire, plusieurs dizaines de décisions le refusent dès lors que nulle faute n'aura été commise par le demandeur ("le demandeur a pu se méprendre de bonne foi", "n'a pas agi avec légèreté"...)... ou aucun dommage subi par le défendeur :

- TGI Marseille 14 mars 1979, PIBD 1979.244.III.337

- TGI Paris 25 mars 1977, PIBD 1977.202.III.416 conf.par Paris 25 janvier 1980, PIBD 1980.258.III.105

- Nancy 28 décembre 1982, PIBD 1984.346.III.116

- TGI Paris 1er décembre 1983, PIBD 1984.347.III.129

- TGI Paris 13 décembre 1983, PIBD 1984.347.III.131

- TGI Paris 2 février 1984, PIBD 1984.350.III.167

- TGI Paris 19 avril 1984, PIBD 1984.354.III.222

- TGI Paris 26 avril 1984, PIBD 1984.356.III.256

- TGI Paris 11 février 1982, inédit, conf.par Paris 10 mai 1984, PIBD 1984.357.III.268

- TGI Paris 3 mai 1984, PIBD 1984.358.III.285

- TGI Lyon 7 novembre 1985, inédit, conf.Lyon 11 mai 1984, PIBD 1988.437.III.298 (aff.Pechoux)

- TGI Paris 25 juin 1986, PIBD 1987.403.III.3

- TGI Paris 30 juin 1986, PIBD 1987.403.III.4

- TGI Limoges 16 mars 1988, PIBD 1988.436.III.278

- TGI Paris 19 décembre 1989, PIBD 1990.478.III.321

- TGI Lyon 27 février 1990, PIBD 1991.497.III.193

- TGI Paris 14 novembre 1990, PIBD 1991.497.III.187

- TGI Paris 23 septembre 1992, PIBD 1993.535.III.8

- TGI Paris 7 mai 1997, PIBD 1997.639.III.500

Notons particulièrement

"Bien que la société Van der Lely ait déjà été déboutée à cinq reprises d'actions en contrefaçon de son brevet n.76-19.890, il ne ressort pas des éléments de la cause que cette société ait engagé et poursuivi de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable la présente procédure" (résumé)

- TGI Paris 19 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.92 conf. par Paris 9 novembre 1987, PIBD 1988.426.III.33

Considérant que l'action de l'intimée qui a pu se méprendre sur l'étendue et la portée de ses droits ne revêt pas de caractère abusif et malicieux, que la société C. - demandeur en réparation - ne justifie par nulle pièce précise et probante de la réalité du préjudice commercial et financier allégué; que la procédure engagée par la société S. n'a pu l'empêcher de commercialiser son brevet "Rapid'Os" ne concernant pas le désossage des B.U.C.H."

- Rennes 26 octobre 1993, PIBD 1994.559.III.50

- Ils l'accordent en d'autres occasions :

- TGI Paris 7 février 1985, PIBD 1985.371.III.185 conf. Paris 29 octobre 1987, PIBD 1988.428.III.77

- TGI Bordeaux 1er octobre 1985, PIBD 1986.384.III.60

- TGI Paris 20 janvier 1986, PIBD 1986.395.III.242, Dossiers Brevets 1986.VI.3

- TGI Paris 12 mars 1986, PIBD 1986.393.III.226

- TGI Paris 3 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.173

- TGI Paris 8 décembre 1993, PIBD 1994.562.III.144

- TGI Paris 5 mai 1993, inédit, et Paris 29 novembre 1995 (conf.), PIBD 1996.605.III.89

- TGI Lyon 16 novembre 1995, conf. Lyon 10 septembre 1998, Dossiers Brevets 1998.IV.7

- TGI Lyon 11 janvier 1996, conf. Lyon 2 juillet 1998, PIBD 1998.665.III.555

- TGI Lyon 13 mars 1997, PIBD 1997.641.III.550, Dossiers Brevets 1998.I.5

- Paris 23 mai 1997, PIBD 1997.639.III.498

- TGI Lyon 2 juillet 1998, Dossiers Brevets 1998.III.3

Les tribunaux condamnent pour procédure abusive ayant porté "atteinte à l'image de marque" du défendeur, vainqueur à la demande reconventionnelle en contrefaçon

- Paris 16 janvier 1992, PIBD 1992.524.III.326, Dossiers Brevets 1993.I.2

**- TGI Paris 16 mai 2000, PIBD 2000.707.III.503**

notamment lorsque des actions parallèles ont déjà été rejetées :

- Paris 10 juin 1986, PIBD 1986.399.III.353

- TGI Paris 24 mars 1983, PIBD 1983.330.III.206, conf.Paris 5 janvier 1988, PIBD 1988.435.III.249

ou que l'assignation visait des revendications déjà abandonnées par le demandeur au vu du rapport de recherches

- Douai 3 mai 1993, PIBD 1993.552.III.583

ou que la prise d'un brevet nul visait, seulement, à menacer un appelant d'offres publiques et un soumissionnaire

- Com.19 janvier 1993, PIBD 1993.542.III.252, Dossiers Brevets 1993.III.1

ou que le demandeur n'a même pas défendu son titre contre la critique du défaut de nouveauté

- TGI Toulon 31 octobre 1996, PIBD 1997.626.III.90

Le succès de l'action en contrefaçon ne ruine pas pour autant l'action en concurrence déloyale, pour dénigrement, par exemple, formée par le défendeur condamné mais l'affaiblit :

- TGI Paris 21 février 1997, PIBD 1997.633.III.294

- 157 -

Les tribunaux condamnent, parfois, les mises en garde adressées aux clients d'un éventuel contrefacteur, lorsque l'action a échoué et que le demandeur ne pouvait ignorer la fragilité de ses droits (v. supra n.101).

- TGI Marseille 3 mars 1975, inédit, conf. par Aix-en-Provence 19 décembre 1975, PIBD 1978.217 .III.249

- TGI Paris 11 mai 1978, PIBD 1979.228.III.121

- TGI Paris 5 mai 1982, PIBD 1982.307.III.177

- TGI Paris 7 février 1985, PIBD 1985.371.III.185

- TGI Paris 15 avril 1988, conf. (partiellement) par Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.492.III.38

- TGI Paris 25 mai 1988, PIBD 1988.442.III.445 (aff. Sival Arexona)

- TGI Paris 7 février 1989, PIBD 1989.456.III.286

- TGI Paris 9 février 1989 (2 espèces), PIBD 1989.455.III.245 et 457.III.312 (aff. Improver)

- TGI Strasbourg 7 février 1989, PIBD 1989.460.III.407 (aff. Sirex)

- Lyon 3 juillet 1989, PIBD 1989.467.III.619, Dossiers Brevets 1989.III.9 (aff. Calor)

- TGI Paris 26 octobre 1990, PIBD 1991.496.III.127 conf. par Paris 27 mai 1993, PIBD 1993.553.III.609

- Paris 29 novembre 1990, PIBD 1991.496.III.149

- Paris 12 décembre 1990, PIBD 1991.498.III.217, Dossiers Brevets 1991.I.8

- TGI Paris 4 mars 1992, inédit, conf. Paris 3 novembre 1993, PIBD 1994.559.III.45

- TGI Paris 8 avril 1994, PIBD 1994.571.III.398

- TGI Rennes 4 juillet 1994, PIBD 1994.577.III.566

- Rennes 28 février 1996 et Com. 7 avril 1998 (rejet), Dossiers Brevets 1998.IV.6

- **TGI Paris 16 mai 2000, PIBD 2000.707.III.503**

Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'ayant-droit au brevet n'a pas procédé à l'inscription de son titre au RNB

- Com. 8 décembre 1992, PIBD 1993.539.III.149

Faut-il encore que la menace ait occasionné un dommage

"Il n'en demeure pas moins que ce courrier n'a causé aucun préjudice à T. qui n'aurait pu continuer de toute façon à exploiter tels quels ses appareils dont la Cour vient de constater qu'ils sont contrefaisants; que P., si elle a commis un abus de droit à l'égard de T., n'a causé aucun préjudice à cette dernière"

- Paris 17 décembre 1992, PIBD 1993.543.III.279

Les tribunaux admettent, d'autres fois, ces mises en garde :

"Attendu que ces lettres de mise en garde ne peuvent constituer en elles-mêmes un acte de concurrence déloyale dès lors qu'il est fait référence au brevet dont la société K se prévaut, que le contenu de la lettre ne dépasse pas les droits conférés au titulaire du brevet d'interdire à tout tiers la livraison des moyens de mise en œuvre de l'invention".

- TGI Paris 17 avril 1991, PIBD 1991.509.III.595

"La lettre adressée par le titulaire du brevet – ultérieurement annulé – aux praticiens expérimentés de l'appareil P qui ne mentionne pas l'existence de son brevet et le fait que toute utilisation d'un appareil reproduisant les caractéristiques de celui-ci constituerait un acte de contrefaçon, manifesté non par une intention de nuire, mais la seule volonté de présenter les effets du titre en cause"

- Pau 1<sup>er</sup> octobre 1997, PIBD 1998.646.III.33

## § II - L'EXERCICE DU DROIT DE BREVET AVEC LES TIERS

- 158 - Le législateur de 1968 prévoit deux formules, volontaire et autoritaire, d'association de tiers à l'exploitation de l'invention brevetée.

### I - ACCES CONTRACTUEL

- 159 - Nous n'aborderons pas les aspects proprement contractuels des accords en matière de brevets et envisagerons, seulement, l'application des textes de Droit des brevets.

Pas plus que sa devancière, la loi du 2 janvier 1968 ne traite des contrats d'exploitation de brevets d'invention soumis, pour l'essentiel, aux règles de droit commun.

- 159.1 - *Avec la formule de la licence de droit, la loi de 1978 a introduit une formule particulière de formation du contrat d'exploitation de brevet. La pratique en est très discrète et la jurisprudence développée à ce propos quasi-inexistante :*

- Paris 15 octobre 1990, PIBD 1991.491.III.5

- Paris 14 janvier 1992, PIBD 1993.538.III.109

- 159.2 - Existant dès le jour du dépôt, le droit de brevet peut, dès cette date, faire l'objet d'accords :

- Com.30 novembre 1981, PIBD 1982.299.III.73 cassant Orléans 21 mai 1980

- 160 - Une première décision est intervenue pour régler selon l'article 42-1 du texte de 1968 (**art. L.613-29 al.1 CPI**) les relations entre cotitulaires d'un brevet dont l'un exploite et l'autre point : l'exploitant supportera, seul, les risques, positifs ou négatifs, de l'exploitation, l'autre recevra une indemnité égale à la moitié de la redevance "qu'il aurait perçue en cas de concession de la licence d'exploitation à un tiers".

- TGI Toulouse 2 février 1981, PIBD 1981.291.III.255, Dossiers Brevets 1981.V.6

- Paris 22 février 1994, PIBD 1994.566.III.258

- Com. 1er mars 1994, PIBD 1994.567.III.285

- 161 - La loi intervient, seulement, pour affirmer le caractère solennel de ces contrats dont la **validité** est subordonnée à l'établissement d'un écrit :

- Toulouse 17 juin 1975, PIBD 1975.154.III.326, Dossiers Brevets 1976.I.3

- TGI Paris 19 décembre 1984, conf. Paris 17 décembre 1987, PIBD 1988.435.III.246

- TGI Bordeaux 22 septembre 1987, PIBD 1987.422.III.435

- TGI Marseille 26 juin 1990, PIBD 1990.486.III.573, Dossiers Brevets 1990.III.4

- TGI Paris 5 décembre 1991, PIBD 1992.521.III.242

Les décisions sont, parfois, hésitantes :

- Bordeaux 6 juin 1977, PIBD 1980.253.III.50

- 162 - La loi conditionne, d'autre part, l'**opposabilité aux tiers** de ces conventions à leur inscription -mieux qu'enregistrement- au RNB. Les contrats publiés sont de plein droit opposables aux tiers

- Com.29 novembre 1988 cassant Colmar 30 octobre 1985, PIBD 1989.451.III.130

Le Tribunal de grande instance de Paris a, alors, décidé que "*l'inscription est une formalité obligatoire à laquelle il ne peut être suppléé*".

- TGI Paris 29 mai 1971, PIBD 1972.74.III.15

- TGI Paris 25 octobre 1990, PIBD 1991.493.III.79

- TGI Paris 2 avril 1991, PIBD 1991.507.III.533

- Paris 4 novembre 1992, PIBD 1993.538.III.111

En conséquence, les contrats de licence non inscrits seront valables et insusceptibles d'annulation de ce chef :

- TGI Paris 10 octobre 1980, PIBD 1981.271.III.6, Dossiers Brevets 1982.II.7

à la différence du contrat de sous-licence conclu par un licencié non inscrit :

- Paris 27 mai 1987, Dossiers Brevets 1987.IV.7

Les contrats non inscrits ne seront pas opposables aux tiers; la principale Jurisprudence est relative à l'intervention des licenciés dans les instances en contrefaçon (v. supra n.125)

- TGI Paris 24 novembre 1972, PIBD 1973.101.III.98 (voir supra n.125).

- TGI Bordeaux 22 septembre 1987, PIBD 1987.422.III.335

- TGI Paris 27 novembre 1987, PIBD 1988.430.III.129, conf.Paris 30 juin 1988, PIBD 1988.441.III.419

- TGI Paris 28 juin 1988, (aff.Electro Medical System)

... à moins, trouve-t-on dans certaines décisions, qu'il ne soit établi qu'ils les ont, malgré tout, connus :

- Paris 28 février 1974, inédit, et Comm.25 mai 1976 -rejet- PIBD 1976.179.III.413

- Limoges 12 mars 1981, Dossiers Brevets 1981.V.5

- TGI Paris 18 octobre 1989, Dossiers Brevets 1990.III.6

- Paris 18 mai 1994, PIBD 1994.574.III.471, Dossiers Brevets 1994.III.2

- Lyon 19 mai 1994, PIBD 1994.574.III.475

Il en ira de même pour les partages dont l'effet translatif de droit sera subordonné à pareille publication:

- Lyon 10 janvier 1973, PIBD 1973.107.III.202

Le cessionnaire non inscrit ne peut pas agir en restauration d'un brevet déchu

- Com. 4 février 1997, Bull.IV, n.38, Dossiers Brevets 1998.I.8

Le défaut de publication n'interdit pas, en revanche, l'opposabilité "par" les tiers :

- TGI Marseille 30 juin 1975, PIBD 1975.157.III.404, Dossiers Brevets 1976.II.5

- TGI Paris 19 mars 1981, PIBD 1981.286.III.186

- **163** - Les tribunaux ont, à de rares occasions, précisé le rôle de l'administration dans cette procédure de publicité et lui refusent tout pouvoir de contrôle sur la régularité de l'opération contractuelle :

- Paris 14 février 1975, PIBD 1975.145.III.114 et 21 mai 1976, PIBD 1976.174.III.330

- Paris 29 mai 1986, PIBD 1986.395.III.353, Dossiers Brevets 1987.II.6

- **164** - La publication exigée du contrat n'impose pas sa production sur quelque réquisition que ce soit :

- TGI Paris 26 mars 1981, PIBD 1981.286.III.188, Dossiers Brevets 1982.IV.9

Le cessionnaire non inscrit ne peut pas agir en restauration des brevets déchus

- Paris 31 janvier 1994, PIBD 1994.566.III.253

## II - ACCES AUTORITAIRE

- **165** - La saisie et la mise en vente d'un brevet avec attribution du prix au créancier à concurrence de sa créance est une formule inusitée mais possible :

- TGI Paris 22 octobre 1980, PIBD 1981.273.III.29

- TGI Paris 23 mars 1994, PIBD 1994.561.III.111, Dossiers Brevets 1994.III.6

- 166 -

Plusieurs demandes de **licences obligatoires** pour défaut d'exploitation de l'invention brevetée ont été introduites sur la base des articles 32 à 35 de la loi (**arts. L.613-11 à L.613-14 CPI**) mais ont connu des sorts variables.

\* Dans l'affaire *American Cyanamid*, l'annulation du brevet a conduit les tribunaux à déclarer irrecevable la demande de licence obligatoire :

- Paris 20 mai 1972, PIBD 1972.87.III.216

\* Une demande formée trop tardivement dans le cadre d'une procédure en contrefaçon a été rejetée dans une affaire *Bosch* :

- TGI Paris 21 mars 1981, PIBD 1981.285.III.178 conf. par Paris 25 mai 1983, PIBD 1983.333.III.253

\* Dans l'affaire *Plastimo*, le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Rennes ont estimé que la simple importation sur le territoire français d'objets fabriqués en Angleterre ne constituait pas l'exploitation exigée par notre législateur; une licence obligatoire a été accordée à la Société Plastimo dont les agissements antérieurs au jugement avaient été, par ailleurs, déclarés actes de contrefaçon et sanctionnés comme tels :

- TGI Rennes 16 novembre 1970, PIBD 1971.56.III.80 conf. par Rennes 12 juillet 1972, PIBD 1973.95.III.4

\* Il en a été jugé de même dans un litige opposant la Société Hoechst aux Laboratoires Midy qui, condamnés pour contrefaçon pour la période antérieure au jugement, obtiennent une licence obligatoire pour la période suivante :

- TGI Paris 6 juin 1973, PIBD 1973.109.III.240

\* Dans l'affaire *Cit-Alcatel*, la procédure de licence obligatoire a triomphé indépendamment de tout contentieux de contrefaçon :

- TGI Paris 21 juin 1975, PIBD 1976.168.III.184, Dossiers Brevets 1975.V.6

\* Dans l'affaire *Erika c/Sato* dont la décision analyse étroitement les articles 32 et 33 (**arts. L.613-11 et L.613-12 CPI**), le distributeur exclusif a échoué dans sa demande contre le breveté japonais et s'est vu, en revanche, condamné à dommages-intérêts :

- TGI Toulouse 13 septembre 1976, PIBD 1977.187.III.101, Dossiers Brevets 1977.IV.4 conf. Par Toulouse 15 février 1978, PIBD 1979.247.III.407, Dossiers Brevets 1979.VI.6 (1ère aff.)

mais il a repris sa demande sur de nouvelles bases :

- TGI Toulouse 15 octobre 1979, PIBD 1980.252.III.40, Dossiers Brevets 1979.VI.6 (2ème aff.)

\* Dans une affaire *Eckstein*, la licence obligatoire a été refusée à un demandeur n'établissant pas son aptitude à exploiter l'invention en France de manière sérieuse et effective...

- TGI Paris 2 mai 1990, PIBD 1990.484.III.519

ou dans l'affaire *Aesculap* sa demande préalable de licence volontaire au breveté

- Nancy 4 mars 1997, PIBD 1998.649.III.125

TGI Nancy, PIBD 1999. 667.III.1, Dossiers Brevets 1999.II.3 :

« Que la société Aesculap ne justifie en aucune façon de ce que la prothèse protégée par le brevet GMT ne serait pas commercialisée en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français ; qu'au demeurant , si tel était le cas, elle n'aurait pas attendu 1997, soit près de dix ans d'exploitation illicite ,

pour se manifester auprès de la société GMT pour être autorisée à exploiter un brevet qui, à ce jour, n'est plus protégé que pour une durée de cinq mois ».

\* Dans une affaire *Nijal*, le défendeur condamné pour contrefaçon (Paris 30 octobre 1996, PIBD 1997.626.III.79) s'est vu refuser (TGI Lyon 19 décembre 1996, PIBD 1997.629.III.178, Dossiers Brevets 1997.I.8) puis accorder (Lyon 11 septembre 1997, PIBD 1998.650.III.167) Dossiers Brevets 1997.III.6) une licence obligatoire sur une information de base délaissée par l'auteur du dispositif bien plus performant.

La demande de licence obligatoire peut être formée par simples conclusions au cours d'une procédure en contrefaçon : la demande fera, alors, l'objet d'une procédure distincte :

- Paris 2 février 1983, PIBD 1983.326.III.150, Dossiers Brevets 1983.IV.4

- 167 -

Nulle affaire de **licence de dépendance** (art.36 - **art. L.613-15 CPI** -) ni de (régime de) licence d'office n'a, à notre connaissance, vu le jour. Les évocations ont été indirectes, à l'occasion d'actions en contrefaçon.

- C.E. 25 janvier 1991, Dossiers Brevets 1991.II.9

- Com.16 janvier 1996, PIBD 1996.608.III.175, Dossiers Brevets 1996.IV.8

\*

\* \*

- 168 -

Le taux élevé de précision des textes législatifs et réglementaires en matière de brevets maintient un taux élevé de problèmes d'interprétation. La jurisprudence les règle, progressivement, mais ils sont loin d'être épuisés.

La modification de la loi du 2 janvier 1968 par la loi du 13 juillet 1978, les compléments ponctuels apportés par la loi du 27 juin 1984, puis par la loi du 26 novembre 1990, le remplacement des textes réglementaires du 5 décembre 1968 par les textes des 19 et 21 septembre 1979, sensiblement modifiés par le décret du 5 octobre 1993, l'apparition de problèmes tenant à la codification par le CPI mais aussi, et de plus en plus, l'influence de l'interprétation donnée aux règles sœurs posées par la Convention de Munich attirent, plus que jamais, notre attention sur la jurisprudence qui se forme.

**Jean Marc MOUSSERON (†)**

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier

Professeur au C.E.I.P.I.

Président du Centre du Droit de l'Entreprise

**Christian LE STANC**

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier

**Jacques RAYNARD**

Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier

Directeur du Centre du Droit de l'Entreprise