

DOSSIERS

1991. III

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle..... nullité.....



**LA CONTREFAÇON
DE L'UTILISATEUR
INDUSTRIEL**

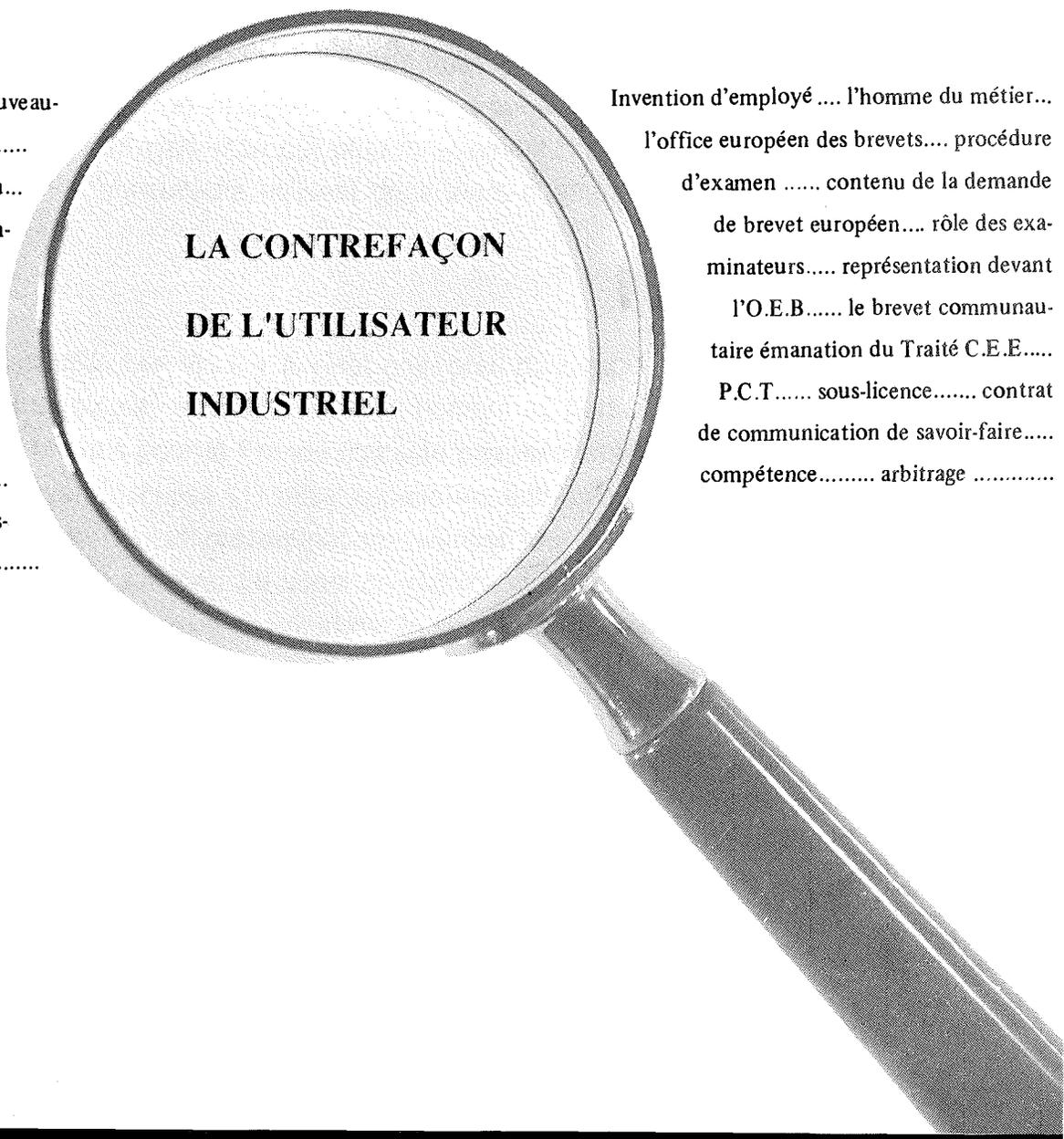
Invention d'employé l'homme du métier...
l'office européen des brevets.... procédure d'examen contenu de la demande de brevet européen.... rôle des examinateurs..... représentation devant l'O.E.B..... le brevet communautaire émanation du Traité C.E.E.....
P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication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

DOSSIERS

1991. III

BREVETS

Conditions de brevetabilité... nouveauté... antériorité de toutes pièces.....
combinaison..... emploi nouveau...
activité inventive...avis documentaire..... restauration..... certificat d'utilité cession.....
combinaison de moyens connus.
licence obligatoire..... taxes
contrefaçon action.....
saisie-contrefaçon.... divulgation..
action en revendication.... possession personnelle nullité.....



**LA CONTREFAÇON
DE L'UTILISATEUR
INDUSTRIEL**

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 communautaire émanation du Traité C.E.E.....
P.C.T..... sous-licence..... contrat de communication de savoir-faire.....
compétence..... arbitrage

LA CONTREFAÇON DE L'UTILISATEUR INDUSTRIEL

- 1 - La fabrication, la commercialisation, l'importation de produits contrefaisants représentent les formes les plus courantes d'actes de contrefaçon de brevet soumises aux tribunaux français. L'utilisation de moyens contrefaisants est moins fréquemment dénoncée à Justice. Fait de consommateurs et menée à des fins domestiques, l'article 30-a) la soustrait à la qualification d'acte de contrefaçon. Fait de professionnels, il en va différemment en application des articles 51 et 29 de la loi des brevets.

La pratique en est nécessairement fréquente puisque l'objet en tout ou partie contrefaisant est souvent destiné aux entreprises : matériels d'isolation pour tout local professionnel, caisses enregistreuses ou présentoirs pour magasins de vente et exposition ou, plus directement, installations liées à la production que les agriculteurs utilisent dans leurs champs et les industriels dans leurs usines...

- 2 - Trois cent mille brevets il y a vingt ans, près du double aujourd'hui, un million à la fin du siècle : la progression en nombre et, partant, en densité du portefeuille de brevets pour la France n'atteste pas, seulement, la vitalité d'un mécanisme souvent occultée (1) mais appelle les entreprises, principalement industrielles, à une double préoccupation : vérifier leur liberté d'exploitation, s'assurer d'éventuels recours. Le souci de réduire leurs risques - ou, tout au moins, de les connaître - et d'en transférer la charge éventuelle sur autrui doit jouer à cet égard comme à bien d'autres.

- 3 - Ce reproche de contrefaçon par utilisation doit conforter les industriels dans le souci des actes de contrefaçon qu'ils pourraient commettre (I) et des recours contractuels qu'ils doivent se permettre (II).

I - LA FAUTE DE L'UTILISATEUR INDUSTRIEL

- 4 - L'article 51 de la loi des brevets dispose :

Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles 29, 29 bis, 30 et 30 bis, constitue une contrefaçon.

L'article 29 du même texte énonce :

Le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du propriétaire du brevet :
a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.

Accomplir pareille utilisation constitue une faute (A) qui appelle sanction (B).

A - LA FAUTE DU CONTREFACTEUR

- 5 - La qualification comme acte de contrefaçon d'un acte d'exploitation suppose la réunion de trois éléments que les travaux du Professeur C. Le Stanc sur *L'acte de contrefaçon* (2) conduisent à bien distinguer même s'il s'agit de la cicatrice d'un temps - aujourd'hui revenu, d'ailleurs (3) - où l'acte de contrefaçon était traité comme une infraction : élément matériel, élément moral, élément légal.

- 6 - **L'élément matériel de l'acte de contrefaçon** consiste, ici, dans une utilisation qui s'entend du fait de "*se servir du produit en mettant en oeuvre sa fonction industrielle pour l'obtention des produits qu'elle engendre*" (4).

Notons que la contrefaçon par utilisation de matériel obtenu par une fabrication fautive ne se poursuit pas au niveau des produits obtenus par cet usage. Si l'exploitation des produits obtenus par mise en oeuvre d'un procédé breveté peut être constitutive d'acte de contrefaçon, il n'en va pas de même de l'exploitation des produits obtenus par l'utilisation du produit breveté. Le péché originel n'excède pas une génération.

L'acte de contrefaçon suppose que ces actes d'utilisation interviennent sur le territoire et dans le temps régis par le brevet.

- 7 - L'article 51 al.3 de la loi des brevets exige **un élément moral de l'acte de contrefaçon**:

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause (5).

La Cour d'appel de Paris a rappelé, le 16 février 1982, qu'il appartenait au demandeur en contrefaçon d'établir cet élément moral :

Il résulte de l'article 51 qu'alors que le fabricant du produit contrefaisant est responsable sur le plan civil de contrefaçon par le simple fait de la constatation matérielle de l'atteinte portée aux droits du breveté, l'utilisateur ou vendeur non fabricant n'est responsable que si, en outre, ses agissements ont été commis en connaissance de cause; il s'ensuit que cette connaissance de cause est un élément constitutif de la contrefaçon reprochée à cet utilisateur ou vendeur; en conséquence, il appartient au demandeur en contrefaçon d'établir l'existence de cet élément constitutif (6).

- 8 - Le problème se pose, alors, de la preuve de pareille connaissance de cause. En dépend le moment à partir duquel l'élément moral de l'acte de contrefaçon sera constitué.

Contrairement à une orientation perçue au lendemain de la réforme de 1968 (7), la connaissance de cause ne saurait être présumée de la simple qualité de professionnel du défendeur comme cela se fait pour l'application des textes sur la garantie des vices cachés de la chose vendue ou louée (8). Raisonner autrement reviendrait à nier la distinction faite par les articles 51 al.1 et 51 al.3 de la loi des brevets dès lors que les actes de contrefaçon ne peuvent être accomplis que par des professionnels à raison de l'article 30-a) précité et la Cour de Paris énonçait le 5 mars 1970 :

La publicité des brevets peut avoir pour conséquence de faire présumer la mauvaise foi des fabricants mais non des débitants, utilisateurs qui achètent des objets contrefaits; ce serait les obliger à rechercher d'une manière systématique en consultant les brevets publiés si les objets qu'ils destinent à leur commerce ou à leur industrie sont ou non contrefaits et à opérer des vérifications souvent longues, minutieuses et incertaines dont il a été dit justement qu'elles seraient une gêne excessive pour le commerce; tel n'a jamais d'ailleurs été l'usage de ces différentes catégories professionnelles; Il importe donc seulement de savoir si les Etablissements Bindschender ont connu en fait ou devaient nécessairement connaître l'existence du brevet Steinemann; cela n'est pas établi; non seulement ils n'ont pas été informés de cette existence par leur vendeur, mais ils n'avaient aucune raison particulière de la soupçonner; ils se sont donc trouvés dans l'ignorance légitime du vice qui affectait la machine et leur interdisait, en droit, de l'utiliser (9).

- 9 - La jurisprudence établit une distinction suivant que l'utilisateur est ou non un spécialiste de la technique dont relève l'invention brevetée; un spécialiste de textile n'est pas un spécialiste de l'automation et ignore, ordinairement, les brevets couvrant les installations qui équipent ses ateliers.

Elle retient la connaissance de cause dans le premier cas pour autant qu'il s'agit de revendeurs intervenant sur un marché étroit et pour des produits relevant de la technique concernée par l'invention brevetée (10).

Dès lors, en revanche, que l'utilisateur n'est pas un spécialiste de la technique dont relève le brevet, les tribunaux sont essentiellement attentifs à la présence ou à l'absence d'une mise en garde délivrée par le breveté.

Lorsque le breveté a mis l'utilisateur en garde, la connaissance de cause et, partant, la contrefaçon, en découlent. Citons à titre d'exemple l'arrêt de la Cour de Paris, en date du 31 mai 1972 :

Il n'y a pas lieu de mettre le vendeur hors de cause dès lors qu'il a été mis en garde, bien avant les poursuites, par le conseil en brevet demandeur à l'action en contrefaçon (11)

Lorsque la mise en garde n'est pas intervenue, la connaissance de cause et, partant, la contrefaçon, ne sont pas établies. Citons, également à titre d'exemple, le jugement rendu par le Tribunal de Paris, le 10 octobre 1985 :

En l'espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu'ils aient mis en garde ladite société et aucune lettre de mise en demeure ne lui étant adressée, sa responsabilité ne peut être retenue (12).

Lorsque la mise en garde, enfin, est intervenue au cours de l'utilisation, la connaissance et, partant, la contrefaçon ne sont pas établies avant mais sont établies pour le temps qui suit (13).

- 10 - **L'élément légal de l'acte de contrefaçon** tient à l'absence de fait légitimant l'acte d'exploitation observé.

Il tient au défaut de justification de l'acte d'exploitation par sa finalité, domestique ou de recherche, ou par son origine : on peut songer à la possession personnelle antérieure dans les cas exceptionnels où un usage de l'objet breveté antérieur au dépôt ne vaudrait pas antériorité destructrice du brevet. On peut, aussi, s'interroger sur l'épuisement du droit mais l'hésitation est de courte durée car si l'article 30 bis énonce que *"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..."*, il précise : *"... par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès"*. C'est par l'acte de commercialisation effectué par le breveté et point par un tiers contrefacteur que s'épuisent le droit de brevet et, corrélativement, le caractère contrefaisant des actes portant sur l'objet ainsi commercialisé.

- 11 - Accompli en connaissance de cause, tout acte d'utilisation, industrielle d'un dispositif obtenu en violation d'un brevet, constitue un acte de contrefaçon dès lors que son auteur ne peut se prévaloir des justifications prévues par l'article 30 de la loi.

B - LA SANCTION DU CONTREFACTEUR

- 12 - L'acte de contrefaçon de l'utilisateur industriel est un acte propre, distinct de la faute du fabricant ou du commerçant et la sanction de son comportement fautif sera, pareillement, propre, intervenant à la suite d'une action qui, pour être, éventuellement, jointe à celle engagée contre les auteurs primaires de la contrefaçon, n'en est pas moins distincte; le défaut de jonction et l'éventuelle succession des deux actions établit bien cette spécificité tant des actions que des condamnations prononcées.

- 13 - Il faut, en premier, noter la **spécificité des actions** éventuellement croisées.

Originale est l'action en contrefaçon menée contre l'utilisateur industriel par rapport à celle qui a été engagée contre le fabricant du produit considéré. Si cet utilisateur n'a pas été attiré à l'instance menée contre le fabricant ou l'importateur, le breveté devra engager une nouvelle action et ne pourra pas se satisfaire de faire dégager les conséquences d'un premier succès contre cet utilisateur industriel que le contrefacteur primaire ne "représentait" pas (14).

Cet utilisateur pourra, à son tour, reprendre l'action en annulation de brevet dont les premiers juges avaient, ordinairement, eu à connaître. Si elle avait réussi, l'effet absolu du jugement d'annulation "*passé en force de chose jugée*" aurait permis à l'utilisateur de se défaire de la suspicion de contrefaçon. Son échec n'en interdit pas la reprise par une autre partie et la Chambre commerciale a justement rappelé, le 5 mai 1987 :

L'article 50 bis § 1 de la loi du 2 janvier 1968 modifié ne confère un effet absolu de la chose jugée qu'aux décisions judiciaires d'annulation d'un brevet d'invention (15).

Si elle pourrait être invoquée pour établir le caractère contrefaisant du dispositif en cause, elle n'établirait en aucune façon le fait matériel d'utilisation non plus que la connaissance par cet usager du caractère contrefaisant dudit dispositif.

- 14 - La même observation pourrait être faite à propos de l'action en interdiction provisoire de contrefaçon menée selon l'article 54 de la loi des brevets réformée, le 27 juin 1984 et le 26 novembre 1990.

L'action est subordonnée au fait d'avoir été "*engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée*". Les faits de contrefaçon par le fabricant ou l'importateur et par l'utilisateur étant différents, leur connaissance a pu intervenir à des dates différentes et différer le déclenchement dudit délai.

- 15 - La **spécificité des condamnations** doit, également, être relevée.

- 16 - La première sanction susceptible d'affecter l'utilisateur industriel est la condamnation à verser une indemnité de contrefaçon.

Le breveté réclame la réparation de l'entier préjudice qui lui a été causé. Ce préjudice peut consister en un préjudice matériel tenant à un manque à gagner qui ne s'identifie pas, toutefois, aux achats effectués par l'usager industriel, les ventes manquées par le breveté ne correspondant pas nécessairement aux ventes effectués par le contrefacteur primaire (16)... un préjudice commercial dans la mesure où le breveté a perdu des références que la clientèle de l'utilisateur industriel aurait pu lui obtenir... préjudice financier dans la mesure où le breveté n'a pas disposé des liquidités provenant de l'exercice efficace de son monopole (17)....

Il faut, toutefois, noter que ces préjudices risquent fort de ne pas être supplémentaires ou distincts des préjudices dont le breveté a, déjà, obtenu réparation du contrefacteur primaire. Le breveté ne pourra pas, alors, poursuivre une nouvelle indemnisation de préjudices déjà réparés. De pareilles actions ne prendraient, donc, tout leur sens que si l'action en contrefaçon contre le fabricant - contrefacteur fut-ce en ignorance de cause - n'obtenait pas au breveté la réparation attendue, dans le cas, par exemple, d'insolvabilité du premier fautif.

- 17 - Une seconde sanction consiste en l'interdiction d'exploitation, banale au terme des instances en contrefaçon. Mais le problème se pose, alors, de savoir si un breveté peut obtenir une interdiction d'exploitation d'objets contrefaisants à l'encontre d'un simple utilisateur. Sur ce point deux thèses s'opposent.

Le Tribunal de Paris a avancé, le 1er mars 1972, une réponse négative :

Il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation d'un matériel installé dans ces conditions; il ne s'agit pas de produits de détails dont la vente peut cesser mais d'appareils déjà montés dans une usine; le Tribunal ne saurait, en conséquence, faire défense à un acquéreur mis hors de

cause de continuer à en faire usage; ce qui équivaldrait à le condamner à la destruction ou l'obligerait à proposer à l'inventeur breveté un dédommagement supplémentaire au-delà du montant de son préjudice qui sera, en effet, à calculer selon le bénéfice indûment réalisé par les contrefacteurs directs (18).

Le Tribunal de Paris a inversé son attitude le 13 avril 1972 et admis la possibilité d'une interdiction d'exploitation à l'encontre d'un revendeur - et point utilisateur - de bonne foi :

Le demandeur à l'action en contrefaçon devant, en vertu de l'article 51 al.2 de la loi du 2 janvier 1968, rapporter la preuve de la mauvaise foi du contrefacteur par vente, celui-ci doit, en l'absence de preuve, être exonéré des sanctions prononcées et ne peut que se voir interdire de continuer l'exploitation qui porte atteinte aux droits du breveté et confisquer les produits en sa possession (19).

Le même Tribunal a pareillement décidé, le 29 mai 1986 :

En l'absence de mise en demeure préalable et compte tenu des éléments produits par la société Radial, il apparaît que celle-ci n'a pas agi en connaissance de cause et sa responsabilité n'est pas engagée.

Il en résulte qu'elle est dispensée de toute réparation et donc de toute mesure de confiscation, celle-ci étant une sanction de la contrefaçon.

En revanche, des mesures d'interdiction peuvent être prononcées à son encontre pour l'avenir, puisque celle-ci est aujourd'hui informée du caractère contrefaisant de sa machine et ainsi toute utilisation de celle-ci constituerait une atteinte aux droits de la société titulaire du brevet n.82-01.816 (20).

- 18 - On peut, également, s'interroger sur la possibilité pour le breveté d'obtenir en troisième sanction la confiscation des dispositifs qui seraient déclarés contrefaisants.

Si l'on retient son effet de prévention de la contrefaçon, la confiscation peut être retenue même si l'acte de contrefaçon n'est pas constitué. Une première conception "réelle" de la confiscation est, ainsi, retenue par les Tribunaux et plusieurs décisions ont admis que la confiscation pouvait frapper des personnes de bonne foi :

- En quelque lieu qu'ils se soient trouvés et même à l'encontre de détenteurs de bonne foi, le monopole attaché aux brevets contrefaisants opérant in rem et lesdits débiteurs pouvant faire recours contre leurs fournisseurs (21).

- 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 ce dernier à agir contre ses fournisseurs en remboursement de la valeur des appareils à lui confisqués" (22)

Si l'on retient son effet indemnitare et/ou sanctionnateur, la confiscation suppose qu'il y ait eu acte de contrefaçon. La Cour d'appel de Paris s'est ainsi prononcée dès le 26 mai 1975 :

Considérant que la confiscation a le caractère d'une sanction civile et que le contrefacteur dont la bonne foi a été reconnue n'a pas engagé sa responsabilité; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas possible d'appliquer une sanction à celui qui n'est pas responsable; que de ce chef, les appelantes sont fondées en leur appel (23).

Demeurerait le problème de la portée de cette confiscation (24) mais la question n'est pas spécifique à notre hypothèse.

- 19 -Le risque d'avoir à régler une indemnité de contrefaçon pour l'utilisation antérieure à une mise en garde du brevet est faible : il s'accroît au-delà mais en principe pour de faibles montants.

Le risque d'une interdiction d'exploiter, éventuellement assortie d'une confiscation, peut découler d'une instance propre et peut, alors, prendre des dimensions gênantes pour l'utilisateur industriel.

II - LES RECOURS DE L'UTILISATEUR INDUSTRIEL

- 20 -Par construction même, l'utilisateur industriel de matériel contrefaisant ici considéré n'en est pas le producteur; il l'a, contractuellement, obtenu, directement ou indirectement, du contrefacteur primaire, peu important la nature du contrat de mise à disposition : vente, location, location-vente, crédit-bail.... Le prêt, moins fréquent, pourra être traité distinctement (25).

Par ce lien contractuel peuvent passer des obligations de garantie dont l'acheteur condamné recherche le secours, tant pour prévenir (A) que réparer (B) le dommage que sa condamnation représenterait pour lui.

A - LES MECANISMES DE PREVENTION

- 21 -Le Doyen B.Gross a fait remarquer que la fonction principale de la garantie d'éviction était davantage la prévention que la réparation (26).

Aussi va-t-on rencontrer des dispositifs contractuels (27) obligeant le vendeur à divers comportements destinés à éviter qu'il y ait contrefaçon de la part de l'acheteur, qu'ils préviennent l'exécution ou la qualification de l'acte d'exploitation.

- 22 -Le vendeur peut chercher, tout d'abord, à **prévenir l'exécution de l'acte d'exploitation** susceptible de valoir actes de contrefaçon. Viseront cet objectif

les clauses obligeant le vendeur informé des prétentions d'un tiers breveté à choisir entre les solutions suivantes :

- *Obtenir pour l'acheteur le droit d'utiliser le matériel,*
- *Remplacer ou modifier le matériel de manière à éviter la contrefaçon mais sans rendre impossible l'usage pour lequel le matériel a été vendu,*
- *Prendre à ses frais le matériel et rembourser à l'acheteur sa valeur résiduelle au jour où il a été légalement empêché de l'utiliser; cette valeur se calcule d'après une dépréciation réelle et linéaire répartie sur x années depuis la date de la réception définitive (28).*

- 23 -A défaut de prévenir sa réalisation, le vendeur, garant, peut être tenu de **prévenir la qualification de l'acte d'exploitation** comme fautif.

En l'absence de clause, ce concours peut, tout d'abord, se rattacher à l'obligation faite à tout contractant, par les articles 1134 al.3 et 1135 C.civ., d'exécuter ses obligations de bonne foi (29). L'obligation de garantie d'éviction du fait des tiers renforce ce devoir.

Le concours du vendeur peut être conforté par diverses clauses d'assistance ou de direction de procès dont la forme la plus large est la suivante :

Le vendeur assume seul les frais et la direction comprenant le droit d'appel et le droit de transaction au nom de l'acheteur, de toutes poursuites ou menaces de procès.

Si, toutefois, l'acheteur s'oppose à cette intervention, le vendeur est libéré de toutes obligations relatives à cette poursuite et à ses conséquences.

La mise en oeuvre de pareilles clauses suppose l'obligation pour l'acheteur d'informer son vendeur de toute action ou même menace exercée à son encontre :

L'acheteur peut bénéficier de la garantie décrite ci-dessous si un tiers le poursuit ou le menace sérieusement de le poursuivre en contrefaçon... à condition d'aviser le vendeur dans les x jours de la réception de toute menace, réclamation ou assignation.

B - LES MECANISMES DE REPARATION

- 24 - La condamnation de l'acheteur pour contrefaçon va suggérer son recours en garantie contre le vendeur. Celui-ci ne se présente pas, toutefois, de la même façon selon que le préjudice ressenti par cet acquéreur tient à l'exploitation passée et à la faute commise ou à la non exploitation future et la faute omise.

- 25 - Il se peut, tout d'abord, que **le préjudice tienne à la faute commise et à l'exploitation passée.**

La voie praticable tient à l'obligation de garantie d'éviction du fait des tiers plus qu'à celle de la garantie des vices cachés de la chose vendue. Si la nullité du brevet concédé apparaît, en effet, comme un vice de l'objet de la cession ou de la licence (30), le fait que l'objet vendu relève de la maîtrise juridique d'un tiers breveté autorise celui-ci à en interdire l'exploitation, à évincer, par conséquent, le propriétaire du dispositif de la jouissance paisible à laquelle il peut prétendre.

La question se pose, alors, de savoir si le débiteur d'une indemnité de contrefaçon, faisant suite à une faute de sa part, peut en réclamer le remboursement à un garant.

- 26 - En absence de clause les réponses divergent. Pour certains, en effet, nul contrefacteur ne peut être garanti des suites de son acte de contrefaçon. Pour d'autres, seul, le contrefacteur ayant agi en connaissance cause est écarté. Pour les troisièmes, enfin, tout contrefacteur peut exercer pareil recours en garantie.

Les rares décisions rendues sur recours d'un utilisateur industriel contre son vendeur se répartissent entre la deuxième (31) et la troisième (32) solution.

La faiblesse et la dispersion des décisions rendues sur recours en garantie de l'utilisateur conduisent à s'intéresser aux solutions données au même problème lorsque le créancier de garantie est condamné pour contrefaçon sous une autre forme : par importation ou commercialisation, notamment.

Il se peut, tout d'abord, que l'acte de contrefaçon ne suppose pas la connaissance de cause requise et ait, donc, été établi. L'importateur peut avoir ignoré le caractère contrefaisant des marchandises acquises, voir ses actes déclarés actes de contrefaçon et exercer un recours contre son vendeur. Quelques décisions ont refusé le recours en garantie d'un importateur sans avoir établi la connaissance par celui-ci du caractère contrefaisant des objets introduits :

L'appel en garantie formé par la société CRINIA contre la société SCAM n'est ni recevable ni fondé en raison de la faute qu'elle-même a commise (33).

La Cour de Paris a, toutefois, le 13 juin 1980 (34), accueilli ce recours tant que la connaissance par l'utilisateur du caractère contrefaisant du dispositif n'avait pas été établie :

Dès lors que rien n'établissait qu'elles aient eu connaissance du vice dont les machines par elles acquises étaient affectées, il échet de les accueillir tant dans leurs demandes en garantie que dans leur action rédhibitoire prévue par les articles 1641 s. C.civ. (34).

Il se peut, aussi, que l'acte de la contrefaçon ait été accompli en connaissance de cause. Une jurisprudence largement établie refuse d'appliquer le régime légal de la garantie. Déjà, sur renvoi prononcé par la Chambre commerciale, le 15 novembre 1965 (35), la Cour d'Orléans avait refusé à un détenteur en vue de la revente tenu comme étant de mauvaise foi, d'exercer un recours en garantie contre ses fournisseurs (36). Le Tribunal de

Paris a pareillement écarté l'appel en garantie du fabricant du matériel, formé par des importateurs ayant agi en connaissance de cause (37). Le Tribunal de Paris a retenu, le 14 janvier 1987, une solution plus souple mais peu fondée en accordant une garantie à hauteur de moitié de l'indemnité de contrefaçon :

La société Secosar -sous-traitant- a commis une faute en fabriquant et vendant des matériels dont elle connaissait, en sa qualité de professionnel spécialisé, le caractère breveté et il leur appartenait de refuser cette fabrication; compte tenu de l'importance respective des fautes de chacun des protagonistes, la société 3 M devra garantir la société Secosar, à concurrence de 50 % du montant des condamnations mises à sa charge (38).

- 27 - En présence de clause, les tribunaux admettent, en revanche, le jeu de la garantie. Le Tribunal de Paris a ainsi décidé, le 7 novembre 1984 :

La société D ne saurait considérer comme abusif l'appel en garantie formé à son encontre par la société IFI, alors qu'elle lui avait livré les machines servant à la production des plaques incriminées et que, dans une convention du 2 avril 1982, elle s'était expressément engagée à prendre à sa charge les dommages qui pourraient résulter d'un "conflit de brevets" soulevés par une tierce personne.

Attendu que, dès lors, la société EFI, assignée en contrefaçon d'un brevet français, se trouvait tenue d'appeler en garantie la société D devant le tribunal de ceans pour lui permettre de contester la validité du brevet opposé.

Attendu qu'il s'ensuit que son appel en garantie était parfaitement justifié et qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée à son encontre pour procédure abusive (39).

- 28 - Il se peut aussi que **le préjudice tienne à la faute omise et à la non exploitation future.**

- 29 - En absence de clause, l'interdiction d'utiliser ou la confiscation représentent des dommages graves pour l'industriel sauf dans les hypothèses exceptionnelles où le brevet sera proche de sa fin et... où le tribunal refusera de les prononcer (40). Mais, à l'origine de ce préjudice, on ne trouve pas la faute de l'utilisateur mais, tout au contraire, sa volonté de n'en commettre aucune et de se plier au double impératif de la loi et du jugement. L'éviction subie entre, donc, dans le champ de l'obligation de garantie du vendeur et du loueur sans qu'aucune faute du créancier de garantie ne fasse obstacle à son exercice.

- 30 - En présence de clause, l'obligation de garantie du vendeur à l'égard de ce dernier type d'éviction peut être limitée. Il faudra être attentif à la rédaction des clauses; dans leur silence, l'engagement est très large et leur intervention sera, corrélativement, restrictive, la mention que la garantie couvrira telle forme d'éviction pouvait être interprétée comme signifiant qu'elle ne couvrira par telle autre.

L'effet des éventuelles clauses de non garantie est filtré par les règles communes interdisant à une personne de mauvaise foi de s'en prévaloir; la connaissance des droits du tiers et leur dissimulation à l'acheteur interdit au vendeur de faire jouer la clause. A l'inverse, et par l'effet de l'article 1655 C.civ., la connaissance du risque par l'acheteur met le contrat à ses risques et périls et dispense le vendeur d'une quelconque obligation à restituer le prix payé.

Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction est tenu à restitution du prix à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls (41).

- 31 - Le moindre attrait de tels actes et de leurs auteurs devant les tribunaux ne s'explique point par une sorte de solidarité des hommes de production peu enclins à s'affronter - la majorité des actions en contrefaçon est engagée par des industriels producteurs de recherche contre d'autres industriels consommateurs de la recherche des autres - ou la plus grande difficulté de les

identifier à travers les carnets de commandes des contrefacteurs par fabrication - la saisie-contrefaçon diligentée par le breveté peut les appréhender -. Il s'explique pour le passé par la lourde exigence de démonstration d'une connaissance du caractère contrefaisant du dispositif industriel... et par l'inclusion dans le préjudice indemnisé par le contrefacteur primaire, du dommage à réparer par l'utilisateur industriel. Pour le futur, en revanche, la possible interdiction d'exploitation et, corrélativement, la confiscation des dispositifs contrefaisants doivent appeler l'industriel à la prudence sinon dans le choix de ses moyens techniques du moins dans l'élaboration de ses contrats.

- NOTES -

(1) JM.Mousseron, *L'évolution des propriétés industrielles* in Fac.de Droit de Poitiers, *Le nouveau droit des biens*, Colloque 1990, à paraître 1991. Statistiques in JM.Mousseron, *Traité des brevets*, t.I : *L'obtention des brevets*, Coll.CEIPi, n.XXX, Litec 1984, n.116 s., p.121 s. et m.j. par J.J.Burst et JM.Mousseron, Chr.annuelle *Droit et accords industriels* in J.C.P.-E 1980-...

(2) C.Le Stanc, *L'acte de contrefaçon*, Coll.CEIPi, n.19, Litec 1977.

(3) Loi n.90-1052 du 26 Novembre 1990 *relative à la propriété industrielle*, JO 28 novembre 1990 et JCP éd.E 1991.64.239, art.11 créant un art.423-5 C.pénal et commentaire JM.Mousseron, *Droit des brevets et loi du 26 novembre 1990*, Dossiers Brevets 1990.V et Dossiers Brevets 1991.IV.

(4) P.Mathély, *Le Droit français des brevets d'invention*, Libr.Journ.des Not.1974, p.607. Rappr. A.Chavanne et J.J.Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz, 3^eéd.1990, n.412, p.271; J.Azéma, *Propriété industrielle* in Lamy commercial 1990, n.4.581, p.947; J.Foyer et M.Vivant, *Droit des brevets*, Coll.Thémis, PUF 1991, p.30 s.

(5) C.Le Stanc, op.cit., n.129 s., p.127 s. et J.-Cl.Brevets, f.400, *L'élément moral de l'acte de contrefaçon*.

(6) Paris 16 février 1982, PIBD 1982.303.III.120.

(7) JM.Mousseron, *L'élément intentionnel dans la contrefaçon de brevet* in 3^o Renc.prop.ind., *Aspects actuels de la contrefaçon*, Lyon 1974, Coll.CEIPi XVI, Litec 1975.

(8) JM.Mousseron, *Technique contractuelle*, éd.Fr.Lefebvre 1988, n.829 s., p.332 s. Adde Y.Markovits, *La directive CEE du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux*, Bibl.dr.privé, n.211, LGDJ 1990.

(9) Paris 5 mars 1970, Ann.prop.ind.1971.196. La même attitude est retenue par Paris 16 février 1982 : "*Considérant que Farr ne peut alléguer que le*

vendeur spécialisé dans la branche technique concernée par la contrefaçon doit être présumé avoir agi en connaissance de cause; qu'en effet, une telle présomption n'est pas prévue par l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968 et que la situation du vendeur professionnel d'un objet contrefaisant est différente de celle du vendeur professionnel d'une chose présentant des vices cachés et qui est présumé avoir eu connaissance de ces vices. Considérant qu'il en résulte qu'il appartient à Farr de faire la preuve que Netair a offert et vendu des appareils contrefaisants en connaissance de cause, c'est-à-dire alors qu'il devait normalement savoir que ses appareils reproduisaient les caractéristiques protégées par un brevet d'invention. Considérant que Farr ne peut faire valoir que Netair devait connaître son brevet n.1.423.653 par le simple fait que ce brevet avait été publié et qu'il ne peut en effet être exigé d'un vendeur qu'il connaisse le contenu de tous les brevets publiés en France dans sa branche professionnelle" (décision citée note 6).

(10) TGI Paris 29 novembre 1984, PIBD 1985.370.III.170; Paris 19 mai 1987, PIBD 1987.421.III.406; TGI Paris 17 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.207.

(11) Paris 31 mai 1972, PIBD 1972.94.III.318 conf. TGI Paris 28 avril 1971, PIBD 1971.71.III.360; TGI Paris 13 mai 1981, PIBD 1981.268.III.214.

(12) TGI Paris 10 octobre 1985, PIBD 1986.385.III.73; dans le même sens citons, notamment : TGI Paris 21 janvier 1986, PIBD 1986.391.III.193; 29 mai 1986, PIBD 1986.400.III.381; 5 décembre 1986, PIBD 1987.411.III.175; 18 décembre 1987, PIBD 1988.434.III.228.

(13) TGI Paris 28 novembre 1985, PIBD 1986.388.III.134; 12 février 1987, PIBD 1987.411.III.174.

(14) Paris 2 mai 1975, PIBD 1976.165.II.98.

(15) Paris 5 mai 1987, PIBD 1987.417.III.307. C'est, d'ailleurs, à tort que les tribunaux utilisent l'expression "*valider un brevet*"; un Tribunal ne valide jamais un brevet; il rejette une demande en annulation).

(16) Paris 30 novembre 1967, PIBD 1969.8.III.85; 20 mars 1969, PIBD 1969.22. III.281; TGI Paris 16 novembre 1989, PIBD 1990.475.III.205.

(17) Paris 24 janvier 1978, PIBD 1978.222.III.344.

(18) TGI Paris 1er mars 1972 (Aff.Carvallo c. Laiteries Saint Denis), PIBD 1973.94.III.320. Commentant cette décision, nous avons, personnellement, observé : *"Le Tribunal prend ainsi motif de la bonne foi d'un usager pour lui permettre de continuer à exploiter dans le futur un objet dont, désormais, il connaît parfaitement le caractère contrefaisant"* (art.cit. 1974, p.107).

(19) TGI Paris 13 avril 1972, PIBD 1972.89.III.252; rappr.sous le régime de 1844, TGI Paris 26 novembre 1968, PIBD 1969.12.III.132.

(20) TGI Paris 29 mai 1986, PIBD 1986.400.III.381; ce jugement a été confirmé par Paris 15 mars 1988, PIBD 1988.439.III.357 qui ne traite pas de ce problème.

(21) TGI Paris 12 juin 1973, PIBD 1973.114.III.356.

(22) TGI Paris 13 avril 1972, PIBD 1972.89.III.252; 13 mai 1973, PIBD 1973.113. III.331. Dans le même sens TGI Paris 17 octobre 1974, PIBD 1975.146.III.138; 14 novembre 1985, PIBD 1986.386.III.90; 21 janvier 1986, PIBD 1986.391.III.194. Pour une application plus douteuse : TGI Paris 3 novembre 1987, PIBD 1988. 430.III.126.

(23) Paris 26 mai 1975, PIBD 1975.152.III.267, Dossiers Brevets 1975.VI.4. Dans ce sens : TGI Paris 1er mars 1972, PIBD 1972.94.III.320, Lyon 4 mars 1976, PIBD 1976.182.III.496; Paris 18 avril 1977, PIBD 1978.205.III.3; TGI Strasbourg 7 novembre 1979, PIBD 1980.252.III.39; Paris 2 juillet 1980, PIBD 1980.270.III.125; TGI Paris 29 mai 1986, PIBD 1986.381; Paris 12 juillet 1990, PIBD 1990.490.III.704.

En faveur de cette thèse, Monsieur J.Schmidt écrit : *"Il n'est naturellement pas possible de confisquer d'objets chez un tiers qui n'est pas partie au procès et ce conformément au principe de la relativité de la chose jugée... La formule "confiscation en tous lieux, même entre les mains de tiers" ou "en quelque endroit qu'ils se trouvent dans le circuit de la commercialisation" ne peut donc viser que les objets dont le contrefacteur condamné est encore propriétaire"* (La confiscation, sanction de la contrefaçon, Mém.DEA Grenoble février 1989;

rappr.H.Lucien-Brun, *Les difficultés relatives à la saisie-contrefaçon et aux condamnations à la confiscation*, in Colloque Lyon cité, p.155). Madame A.Sonnier et moi-même avons opiné en ce sens : "*Seuls, les objets appartenant à une personne déclarée contrefacteur pourront la subir, à l'exclusion, notamment, de ceux qui sont la propriété d'utilisateurs ou revendeurs de bonne foi, contrairement à quelques décisions de justice récentes*" (*Le droit français nouveau des brevets d'invention*, Coll.CEIP, n.XXII, Litec 1978, n.206, p.191).

(24) J.P.Stenger, *Les sanctions de la contrefaçon*, J.-Cl.Brevets, f.440, n.21 à 46. Adde jurisprudence citée in JM.Mousseron, *La jurisprudence appliquant la loi de 1968-78-84-90* in Dossiers Brevets 1990.VI. n.149.

(25) R.Fabre, *Le prêt à usage en matière commerciale*, RTD.com.1977, p.193 s.

(26) B.Gross, *La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats*, LGDJ 1963.

(27) C.Aldebert-Salles, *Les clauses de propriété industrielle dans les contrats*, th.dr.Montpellier 1989.

(28) Sur les obligations alternatives : JM.Mousseron, op.cit.1988, n.1380 s., p.537 s.

(29) Y.Picot, *Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat*, Bibl.dr.privé n.208, LGDJ 1989.

(30) O.Lestrade, *L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevet d'invention*, th.dr.Montpellier 1973; JM.Mousseron, *L'obligation de garantie dans les contrats d'exploitation de brevet d'invention*, in Mélanges H.Desbois, éd.Dalloz 1974, p.157 s.

(31) TGI Paris 7 mai 1980, PIBD 1980.266.III.190.

(32) TGI Paris 14 juin 1973 (aff.Cerci), inédit; Douai 15 novembre 1971, PIBD 1972.77.III.54.

(33) TGI Paris 5 mai 1983, PIBD 1983.332.III.240; dans le même sens : TGI Paris 12 juin 1973 cité note 21.

(34) Paris 13 juin 1980, PIBD 1980.265.III.222

(35) Com.15 Novembre 1965, R.P.INPI 1966. j.26.

(36) Orléans 8 juin 1967, Ann.1967.146, R.P.INPI 1968.III.46. Paris 4 mars 1973, PIBD 1973.114.III.351; dans le même sens : Paris 8 octobre 1979, PIBD 1980.250.III.15; 4 juillet 1973, PIBD 1973.114.III.351; TGI Paris 14 juin 1977, PIBD 1978.III.64, Dossiers Brevets 1978.II.7; Paris 22 avril 1983, PIBD 1983.334.III.247, Dossiers Brevets 1984.II.4; TGI Paris 16 avril 1984, PIBD 1984.353.III.207; 19 octobre 1989, PIBD 1990.472.III.201; 17 novembre 1989, cité note 10.

(37) TGI Paris 28 novembre 1985, PIBD 1986-91.III.134; rappr. Paris 5 mars 1987, PIBD 1987.415.III.263

(38) TGI Paris 14 janvier 1987, PIBD 1987.413.III.222.

(39) TGI Paris 7 novembre 1984, PIBD 1985.363.III.73, dans le même sens : TGI Paris 28 mars 1985, PIBD 1985.373.III.216; 25 avril 1985, PIBD 1985.375.III.246, Dossiers Brevets 1985.VI.6; 28 janvier 1986, PIBD 1986.392.III.211.

(40) JM.Mousseron, *La jurisprudence... 1990*, cité, n.132.

(41) JM. Mousseron, note sous Paris 20 octobre 1980, D.1980, p.139.

Jean Marc MOUSSERON
Professeur à la Faculté de Droit de Montpellier
Directeur de l'Ecole du Droit de l'Entreprise

OUVRAGES DIFFUSES PAR LE CENTRE DU DROIT DE L'ENTREPRISE

* Dans la collection "ACTUALITES DE DROIT DE L'ENTREPRISE" :

- Les ordonnances de septembre 1967 et le droit commercial (1969)
- Actualités de droit de l'entreprise 1968 (1969)
- Les services communs d'entreprises (1974)
- L'exercice en groupe des professions libérales (1975)
- Le know-how (1976)
- L'avenir de la publicité et le droit (1977)
- Garanties de résultat et transfert de techniques (1978)
- Droit social et modifications des structures de l'entreprise (1979)
- Les inventions d'employés (1981)
- La clause de réserve de propriété (1981)
- Le nouveau droit du crédit immobilier (1981)
- Concurrence et distribution (1982)
- Producteurs, Distributeurs : quelle concurrence ? par JM.Mousseron (1986)
- Les techniques de privatisation des entreprises publiques, par L.Rapp (1986)
- Droit français nouveau de la concurrence par JM.Mousseron et V.Sélinisky (1987)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE DROIT DE L'ENTREPRISE"

- Le contrôle de la gestion des sociétés anonymes, par R.Contin (1976)
- Les réserves latentes, par R.Abelard (1977)
- Dix ans de droit de l'entreprise (44 études - 1076 pages), publié avec le concours du C.N.R.S. (1976)
- Les contrats de sous-traitance, par G.Valentin (1978)
- L'entente prohibée (1963-1967-1977) à travers les avis de la Commission des Ententes, par V.Sélinisky (1979)
- Les causes d'extinction du cautionnement, par Ch.Mouly (1980)
- L'entreprise et le contrat, par D.Ledouble (1981)
- Les techniques de renflouement des entreprises en difficulté, par J.P.Hachl (1981)
- Transferts indirects de bénéfices à l'étranger, par J.L.Bilon (1981)
- Les prêts et avances entre sociétés d'un même groupe, par D.Ohl (1982)
- La profession libérale en droit fiscal, par F.Alcade (1984)
- Les pratiques discriminatoires, par A. Bénard-Seyfert (1985)
- Les pouvoirs de l'employeur à l'occasion de la grève, par J.E.Ray (1985)
- Les groupements d'entreprises pour les marchés internationaux, par M.Dubisson (2^e édition) (1985)
- Les obligations du mandataire, par Ph.Pétel (1988)
- La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, par F.Perochon (1988)
- Le capital social, par S.Dana-Demaret (1989)
- Les contrats de la grande distribution, par M.-E.André (1990)
- Droit d'auteur et conflit de lois, par J.Raynard (1990)

SERIE DROIT DE L'INFORMATIQUE

- CELIM : 1 - Les transactions internationales assistées par ordinateur (1987)
- CELIM : 2 - Droit communautaire et liberté des flux transfrontières (1989)
- CELIM : 3 - La protection du logiciel en Europe (1989)

* Dans la collection "BIBLIOTHEQUE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE"

- L'épuisement du droit du breveté (1971)
- La copropriété des brevets d'invention (1973)
- Le know-how : sa réservation en droit commun, par R.Fabre (1976)
- L'acte de contrefaçon, par Ch.Le Stanc (1977)
- Juge et loi du brevet, par M.Vivant (1977)
- Les contrats de recherche, par Y.Reboul (1978)
- Traité des brevets : régimes national, européen, communautaire, international (tome 1 : l'obtention du brevet), par JM.Mousseron avec le concours de J.Schmidt et P.Vigand (1984).

* DOSSIERS BREVETS

- 6 livraisons par an, regroupant études, documents et dossiers de jurisprudence (Décisions, Brevets, Guides de lecture)

* LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION

- Chaque mois les informations les plus récentes en droit de la distribution et de la concurrence (adh.à Droit et Distribution)

* CAHIERS DE DROIT DE L'ENTREPRISE

- Supplément bimestriel à la Semaine Juridique (Editions E.)