

Référé-interdiction en matière de brevets : quel contrôle de la validité du titre ?

Par Michel Abello, avocat associé, et Jérôme Tassi, avocat. **Loyer & Abello**

La loi du 29 octobre 2007 a modifié en profondeur le régime des mesures provisoires d'interdiction en matière de brevet. Si antérieurement le juge devait examiner le sérieux de l'action au fond, selon le nouveau texte, la seule vraisemblance de la contrefaçon est désormais exigée. La Cour de cassation vient de préciser que le juge des référés doit prendre en compte les contestations sérieuses sur la validité du titre.



Michel Abello,
avocat associé



Jérôme Tassi,
avocat

SUR LES AUTEURS

Michel Abello est le *managing partner* co-fondateur du cabinet Loyer & Abello et spécialiste en propriété intellectuelle. Diplômé de l'école Centrale et de Paris II, il a exercé douze ans en tant que conseil en propriété industrielle avant de s'inscrire au barreau de Paris en 2003.

Jérôme Tassi est avocat au sein du cabinet Loyer & Abello. Le cabinet Loyer & Abello a été désigné « équipe montante » en droit des brevets aux Trophées du Droit 2014.

Avant la loi du 29 octobre 2007, l'ancien article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoyait deux conditions pour la demande d'interdiction : l'action au fond devait (i) apparaître sérieuse et (ii) avoir été engagée dans un bref délai à compter de la connaissance des faits de contrefaçon par le breveté. La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a modifié le régime de la demande d'interdiction en indiquant que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente ».

Le changement opéré par la loi du 29 octobre 2007

Suite à cette modification, l'interprétation du texte a fait l'objet d'un débat parmi les commentateurs. D'un côté, pour certains, la nouvelle rédaction du texte correspondait à un allègement du

contrôle du juge des référés qui n'aurait plus désormais à évaluer que la vraisemblance de la contrefaçon, à l'exclusion de la vraisemblance de la validité du titre. Une telle interprétation littérale renforce considérablement les droits du breveté qui pourrait obtenir une interdiction provisoire sur le fondement d'un brevet à la validité incertaine.

En Belgique, la Cour de cassation a adopté cette thèse en admettant la validité d'une interdiction provisoire prononcée sur la base de la partie belge d'un brevet européen, alors même que ce brevet a été révoqué, en opposition, par l'Office européen des brevets. La Cour a relevé qu'il y avait un recours pendant devant la Chambre de recours et que cet appel était suspensif¹.

La thèse de la « nullité manifeste »

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a été, à notre connaissance, le premier à appliquer ce texte. Il a jugé que « sauf hypothèse de nullité manifeste du titre invoqué, le juge des référés

doit se borner à vérifier, outre la qualité à agir du demandeur, l'existence ou l'imminence d'une atteinte aux droits qui lui sont conférés par le titre »². En l'espèce, le juge a refusé d'examiner les griefs de nullité au motif que le brevet avait été délivré par l'Inpi qui exerce un contrôle de validité a minima.

La cour d'appel de Paris a suivi cette position en jugeant que « cette loi a seulement subordonné les mesures de l'article L. 615-3 au caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits protégés et non à la vraisemblance de la validité du brevet dont ils sont issus ; que, devant le juge des référés, juge de l'évidence, seule la nullité manifeste du titre peut rendre non vraisemblable l'atteinte imminente à ces droits »³. S'agissant en l'espèce d'un brevet dans le domaine pharmaceutique, la cour d'appel a ajouté que « sauf à s'ériger en homme de science », elle pouvait difficilement examiner les griefs de défaut d'activité inventive opposés par le défendeur. Cette même justification a conduit la cour, dans d'autres affaires, à ne pas étudier les griefs d'insuffisance de description ou d'extension de l'objet de la demande par rapport à la demande initiale⁴.

La position arrêtée par ces décisions est très favorable au breveté, puisqu'il

LES POINTS CLÉS

- Le contrôle de la validité du brevet par le juge est une question essentielle pour les mesures provisoires. Si le juge n'examine pas les contestations sur la validité du titre, une interdiction pourrait être prononcée sur la base d'un brevet à la validité douteuse.
- La jurisprudence était partagée entre un contrôle de la validité limité à la nullité manifeste du brevet et un examen du sérieux des moyens de nullité soulevés par la personne poursuivie.
- La Cour de cassation vient de prendre position en faveur de la seconde thèse, conformément au principe de proportionnalité.

semble que seul un défaut manifeste de nouveauté pouvait être pris en compte. La position du breveté est encore renforcée par le fait que les mesures d'interdiction sont souvent sollicitées dans le cadre de procès contre des médicaments génériques ou lorsque le contenu de brevets a été intégré dans des standards. Or, dans ces hypothèses, la contrefaçon est difficilement contestable de sorte que le défendeur se trouve souvent démuni s'il ne peut pas contester la validité du brevet qui lui est opposé.

La thèse de la « contestation sérieuse »

D'un autre côté, il a été soutenu que la loi du 29 octobre 2007 constitue la transposition de la directive communautaire n°2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Or, selon le point 22 de l'exposé des motifs de la directive, « il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction

des spécificités de chaque cas d'espèce ». En interprétant le texte français à l'aune des buts de la directive, il pouvait paraître disproportionné et contraire aux droits de la défense d'accorder une interdiction provisoire sans examen du sérieux des griefs de nullité soulevés par le défendeur.

Certains juges ont donc maintenu une exigence d'examen du sérieux des griefs de nullité. La cour d'appel de Paris a ainsi posé comme principe dans un arrêt du 23 mai 2013 que « le juge des référés doit statuer sur les contestations sérieuses qui sont élevées devant lui pour s'opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre ; qu'il lui appartient d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation qui prive alors la contrefaçon alléguée de tout caractère évident »⁵.

Le débat tranché par la Cour de cassation

Le désaccord entre les différentes juridictions a heureusement fait l'objet d'une clarification récente par la Cour de cassation. La Cour était saisie d'un pourvoi contre un arrêt ayant déci-

dé que « seule la nullité manifeste du titre peut rendre non vraisemblable l'atteinte imminente à ces droits ». Dans son arrêt du 21 octobre 2014, la Cour approuve les motifs du jugement adoptés par l'arrêt d'appel en précisant « qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le brevet EP 532 ne se heurtait, à ce stade, à aucune cause sérieuse d'annulation et que les sociétés Institut FürRundfunktechnik, Audio MPEG et SISVEL justifiaient de la contrefaçon vraisemblable de ce brevet »⁶. En d'autres termes, la Cour de cassation confirme l'arrêt, mais rejette la thèse de la nullité manifeste en prenant position en faveur d'un contrôle par le juge des référés du sérieux des moyens d'annulation. Nous pouvons espérer que cet arrêt mette un terme aux fluctuations jurisprudentielles sur cette question essentielle pour les titulaires de droit et les praticiens.

Cette solution rendue en matière de brevets a vocation à s'appliquer a fortiori à tous les autres droits de propriété intellectuelle, l'examen de la validité d'une marque ou d'un modèle étant moins complexe que celui d'un brevet.

CONDITIONS DES MESURES D'INTERDICTIONS

Avant la loi du 29 octobre 2007	Depuis la loi du 29 octobre 2007
1) Caractère sérieux de l'action au fond 2) Action au fond engagée à bref délai après la connaissance des faits de contrefaçon	Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits (incluant l'examen du sérieux des moyens de nullité du brevet depuis l'arrêt de cassation du 21 octobre 2014)

¹ Belgique, Cour de cassation, 5 janvier 2012

² TGI Lyon, ref. 17 juin 2008

³ CA Paris, 21 mars 2012 ; également CA Paris, 10 janvier 2014

⁴ CA Paris, 13 décembre 2012

⁵ CA Paris, 23 mai 2013 ; voir également TGI Paris, ref. 18 mars 2010

⁶ Cass. Com., 21 octobre 2014