

Recueil Dalloz 2007 p. 336

Droit des **brevets** et du savoir-faire industriel - Exploitation des droits

juillet 2005 - octobre 2006

Jacques **Raynard**, Professeur à la Faculté de droit de Montpellier et au CEIPI (Strasbourg),  
Directeur du centre du droit de l'entreprise (Montpellier)

L'essentiel

Le présent panorama couvre la jurisprudence publiée au cours de l'année 2006 mais aussi du second semestre de l'année 2005, compte tenu de la date parution de la précédente livraison. Dans ce contexte, nous traiterons exclusivement de la jurisprudence ayant trait à l'exploitation du **brevet** et du savoir-faire non **breveté** ; les questions tenant à l'obtention du titre, procédures française et européenne notamment ou conditions de brevetabilité, ne sont donc pas ici envisagées, sauf à signaler la décision du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2006 (2006-541 DC) retenant la conformité à la Constitution de l'Accord de Londres conclu le 17 octobre 2005 et destiné à réduire le coût des **brevets** européens en limitant le nombre des traductions.

Sur les questions de « titularité » du droit d'abord, le thème des inventions de salariés reste florissant : la jurisprudence s'efforce de préciser le point de départ du délai de prescription quinquennale de la créance de rémunération supplémentaire. S'agissant de la contrefaçon du **brevet**, d'intéressantes références contribuent à préciser le régime d'incriminations particulières : ainsi de la contrefaçon par fourniture de moyens ou encore des conditions d'appréciation délicate de la contrefaçon par équivalent. Si la jurisprudence française réaffirme son hostilité à tout élargissement de la théorie de l'épuisement du droit au plan international, les décisions rendues par la Cour de Justice des communautés européennes dans l'interprétation des règles de la Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire décevront franchement le praticien soucieux de centraliser auprès d'un juge unique le contentieux européen des **brevets**.

I - L'exploitation avec les tiers : la titularité et les contrats d'exploitation sur **brevets**  
L'étude des opérations conventionnelles ayant trait au **brevet** distingue les contrats antérieurs à l'invention (A) de ceux postérieurs à ce moment (B).

A - Les contrats antérieurs à l'invention vont décider de l'attribution du droit au **brevet**

1 - Le régime général

...

2 - Le régime particulier aux inventions de salariés

La question de l'attribution du droit au **brevet** connaît sa terre d'élection avec le régime des inventions de salariés réglé par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. La matière a connu un singulier regain d'intérêt depuis l'arrêt *Raynaud c/ Hoechst Marion Roussel* (V. *infra*) à la source de la recrudescence de l'activité jurisprudentielle sur cette question.

a) *Domaine du régime des inventions de salariés*

Fallait-il le rappeler officiellement ? Le statut spécial des inventions de salariés suppose précisément que l'inventeur soit dans les liens d'un contrat de travail. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (**Cass. com., 25 avr. 2006, n° 04-19.482**, D. 2006, AJ p. 1287, obs. J. Daleau ; PIBD 2006, n° 833, III, p. 459 ; Propr. ind. 2006, comm. n° 62, nos obs. ; JCP E 2006, 2586, obs. Y. Reinhard) clôt un long contentieux opposant le CNRS à un de ses stagiaires en réaffirmant le domaine spécial du régime des inventions de salarié. En l'occurrence le Dr Puech, avec un statut d'étudiant, effectuait un stage au sein d'un laboratoire d'ophtalmologie dépendant du CNRS. Aucune convention particulière ne liait le stagiaire au Centre de recherches, sauf un règlement interne que l'intéressé avait dû signer tardivement et qui prévoyait la simple affectation au CNRS de toute demande de **brevet** qui pourrait être déposée sur la base des travaux réalisés. Suite au mémoire soutenu sur son thème de recherche, le Dr Puech va déposer, à son seul nom, une demande de **brevet** français (n° 97-16071) et une demande internationale PCT (n° 98/02788) qui justifiera une action en revendication du CNRS. La demande est rejetée en première instance (TGI Paris, 2 avr. 2002, PIBD 2002, n° 759, III, p. 122) mais la Cour de Paris infirme le jugement et accueille l'action en revendication (CA Paris, 10 sept. 2004, D. 2004, AJ p. 2576 ☞ ; PIBD 2004, n° 796, III, p. 607). Pour l'essentiel la Cour de Paris retenait l'application aux relations du stagiaire et de son établissement d'accueil du Règlement intérieur édicté par le chef de service du laboratoire et qui s'imposait au Dr Puech en qualité *d'usager du service public*. Cassation sous le visa des articles L. 611-6 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. La Cour réaffirme l'application du principe de droit commun en vertu duquel *le droit au titre de propriété industrielle appartient à l'inventeur, et (...) les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi avant de constater que [le stagiaire] n'était ni salarié du CNRS, ni agent public, ce dont il résultait que la propriété de son invention ne relevait d'aucune des exceptions limitativement prévues par la loi*. La présence d'un Règlement intérieur affectant l'invention au laboratoire d'accueil ne résiste pas aux dispositions légales et au principe formulé par l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle. En la circonstance, ledit règlement avait été signé par le stagiaire, semble-t-il après que l'invention ait été réalisée - alors même que la présence de l'intéressé dans le laboratoire n'avait fait l'objet d'aucune convention particulière - en sorte qu'on aurait pu discerner dans cet acte une renonciation de celui-ci à ses droits sur les **brevets** au profit alors de l'établissement d'accueil. Peine perdue : l'établissement d'accueil n'est pas, en tant que tel, l'ayant droit de l'article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle. L'arrêt de la Cour de cassation sera salué en ce qu'il revient à une lecture orthodoxe des textes fondant la répartition des inventions de contractants, et plus généralement, l'attribution du droit au **brevet**, alors même que les formules de stage en entreprise se sont différenciées.

#### *b) Contenu du régime des inventions de salariés*

L'architecture de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dissocie le régime des inventions de mission faites dans le périmètre du contrat de travail et dont les droits sont affectés à l'employeur contre rémunération supplémentaire au salarié (art. L. 611-7, 1°, CPI), des inventions dites hors missions revenant aux salariés, sous la réserve de celles faites à l'occasion du contrat de travail et attribuables à l'employeur contre paiement de la dette de juste prix par ce dernier (art. L. 611-7, 2°, CPI).

**1. Les inventions de mission** sont celles *faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées* (art. L. 611-7, 1°, CPI) : elles sont attribuées automatiquement à l'employeur en contrepartie d'un droit à rémunération supplémentaire au profit du salarié. Alors que celle-là était de tradition perçue comme une prime de résultat, l'important arrêt du 21 novembre 2000, *Raynaud c/ Hoechst Marion Roussel*, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui avait alloué une somme de 4 millions de francs au titre de rémunération supplémentaire au motif qu'*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* (Cass. com., 21 nov. 2000, D. 2002, Somm. p. 1188, spéc. p. 1189, nos obs. crit. ☞ ; RTD com. 2001, p. 87, obs. J.-C. Galloux ☞ ; Propr. ind. 2002, n° 28, nos obs. ; JCP G 2001, p. 275, obs. J.-C. Galloux). Cette décision incline la jurisprudence récente à (re)définir les règles gouvernant le régime de

la rémunération supplémentaire. A l'encontre du flot indemnitaire né de cette décision, les employeurs tentent d'ériger deux digues. La première tient dans l'existence de stipulations contractuelles, insérées dans le contrat individuel de travail ou issues d'accords collectifs, destinées à encadrer le principe ou le *quantum* de la dite rémunération ; la seconde dans le jeu de la prescription quinquennale prêtée à cette action. Sans grande efficacité. En effet dans son arrêt *Application des Gaz* (**Cass. com., 22 févr. 2005, n° 03-11.027**, Bull. civ. IV, n° 35 ; PIBD 2005, n° 807, III, p. 253 ; Propr. ind. 2005, comm. n° 53, obs. P. Vigand ; Lamy dr. com., bull. actualités, avr. 2005, obs. J. Azéma) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel qui avait réputé non écrit l'article 26 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, excluant la rémunération supplémentaire pour les inventions du salarié ne présentant pas pour l'entreprise un intérêt exceptionnel dont l'importance serait sans commune mesure avec le salaire de l'inventeur ; ce texte étant réputé contraire à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, lequel, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990 (D. 1990, Lég. p. 451), rend obligatoire le principe de la rémunération. Exit toute disposition contractuelle qui viendrait poser une condition au droit à rémunération supplémentaire. Mais, le moyen de défense tiré de la prescription quinquennale n'est guère plus heureux. S'il est généralement retenu que la créance de rémunération supplémentaire relève de l'article 2277 du code civil, la question du terme *a quo* du délai de prescription fait davantage débat. Avec l'arrêt *Soletanche* la Cour de cassation avait retenu « *que le point de départ du délai de prescription correspondait au jour où le bénéficiaire avait connaissance de l'événement ouvrant droit aux gratifications* » (Cass. com., 5 mai 2004, D. 2005, Pan. p. 961, spéc. p. 963, nos obs. ☞). *Contra non valentem agere...* la prescription ne saurait courir tant que l'intéressé n'a pas eu connaissance du fait générateur de son droit (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit des obligations*, 8e éd., Dalloz, 2002, n° 1493). Mais, s'agissant de la créance de rémunération supplémentaire, comment doit être apprécié *l'événement ouvrant droit aux gratifications* ? S'agit-il du dépôt de la demande, du début de l'exploitation ? De la décision de classement de l'invention ? Avec l'arrêt *Application des gaz* du 22 février 2005 la Cour revient sur cette première analyse et juge que le délai de prescription ne pouvait pas courir dès lors « *qu'il existait un litige entre les parties sur le montant de la rémunération supplémentaire... alors que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées [...] il n'en est pas ainsi lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties* » ; en d'autres termes puisque objet du litige, le *quantum* de la créance en cause n'était pas déterminé, la prescription ne pouvait courir. Est-ce à dire que la prescription quinquennale ne jouerait jamais dès lors qu'un litige est pendante à son sujet ? Le jugement du Tribunal de Paris (**TGI Paris, 5 avr. 2006, n° 2005-03731**, PIBD 2006, n° 834, III, p. 493) s'efforce d'apporter utilement sa pierre à l'édifice. Après avoir réaffirmé que la créance de rémunération supplémentaire constitue bien une créance salariale au sens de l'article 2277 du code civil, à ce titre soumise à la prescription quinquennale, le jugement observe que *la manifestation d'un litige sur l'existence de la créance ou son montant n'est pas de nature à faire échec à la prescription quinquennale*. Le tribunal juge alors que « *La prescription quinquennale ne peut commencer à courir, en ce qui concerne la rémunération supplémentaire due au salarié en raison d'une invention de mission, qu'à compter du moment où la créance devient déterminable c'est-à-dire notamment à compter de la notification par une des parties au contrat de travail à l'autre de l'évaluation qu'elle croit pouvoir en faire ou à défaut, de la perte de tout monopole d'exploitation par l'employeur ou encore de la cessation d'exploitation de l'invention si cette dernière est postérieure à l'expiration du brevet* ». Observant alors que, contrairement à ses prétentions, l'employeur ne démontrait pas avoir versé une rémunération supplémentaire en relation avec les inventions litigieuses et que l'exploitation du **brevet** se poursuivait, le tribunal en déduit que le fait qui a fait courir la prescription réside dans la réclamation adressée par le salarié au titre du litige : l'action n'est pas prescrite ! Même faveur pour le salarié dans un jugement du même tribunal (**TGI Paris, 1er févr. 2006, n° 05-03732**, PIBD 2006, n° 829, III, p. 317) qui décide que *la prescription quinquennale ne saurait jouer que lorsque le salarié est en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer la rémunération qui lui reste due* pour décider que celle-là n'avait pu courir. En tout état de cause, afin de faire courir la prescription quinquennale, l'employeur sera bien averti d'informer son salarié :

- 1. de l'exploitation commerciale de l'invention,

- 2. de l'appréciation qu'il fait de la rémunération supplémentaire due à ce dernier, sinon des critères de calcul utilisés à cet égard ainsi que de la manière dont il les met en oeuvre.

Dans l'actualité de l'année, deux motifs seront pourtant de nature à rasséréner les employeurs. Le premier tient dans l'efficacité de la transaction qui alloue « *une rémunération supplémentaire pour tous les brevets auxquels le [salarié] avait participé tout au long de sa carrière* » ; celui-là qui découvre que l'accord qu'il avait conclu en 1998 le privait des bénéfices de la jurisprudence initiée avec l'arrêt *Raynaud* du 21 novembre 2000 (préc.) cherchera à remettre en cause par tout moyen l'accord transactionnel (concession dérisoire de l'employeur qui alloue 200 000 francs...). Sans succès : « *en renonçant à exercer en justice leur action les parties acceptent de ne pas soumettre à une vérification juridictionnelle leurs prétentions respectives* » (**CA Paris, 14 déc. 2005, n° 04-19376**, PIBD 2006, n° 824, III, p. 111). La seconde cause d'apaisement tient dans les montants indemnitaires alloués aux salariés qui paraissent très sensiblement en retrait cette année : dans le jugement du 5 avril 2006 (préc.), alors que la société reconnaît un chiffre d'affaires lié à l'invention de plus de vingt millions d'euros, la rémunération finalement allouée est de trente et un mille euros, soit 0,12 % ; dans celui du 1er février 2006 (préc.), une des inventions ouvrant droit à rémunération a généré un chiffre d'affaires de près de un million et demi d'euros pour les années 2000 à 2004, résultat : 4 000 euros de rémunération supplémentaires allouée !

**2. Les inventions hors mission** reviennent au salarié sous la réserve de celles faites *soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle* et pour lesquelles l'employeur dispose d'un droit d'attribution contre paiement au salarié d'un *juste prix* (art. L. 611-7, 2°, CPI).

3 - L'action en revendication

Le déposant légitime qui aurait été défait de son titre dispose de l'action en revendication pour se faire attribuer le **brevet** déposé à mauvais escient par le tiers (art. L. 611-8 CPI).

B - Les contrats postérieurs à l'invention sont destinés à assurer l'exploitation du **brevet**

La jurisprudence rapporte traditionnellement les contrats sur **brevets** aux formules de la vente, pour la cession, et du louage de choses, pour la licence de **brevet**, en sorte que les règles de droit commun du code civil trouvent à s'appliquer à ces accords, en complément aux dispositions, quantitativement faibles, du code de la propriété intellectuelle (art. L. 613-8 et 9 CPI). C'est donc sur toile de fond des règles de droit commun des contrats que s'inscrit la jurisprudence de la période étudiée.

1 - Les contrats translatifs de droit

Les opérations de restructuration au coeur de l'activité des entreprises appelleront l'attention des services de propriété industrielle, en témoignent plusieurs décisions de la Cour de cassation. Ce sont de coutume les questions - et les insuffisances - publicitaires qui tiennent les feux de la rampe. Ainsi, dans l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (**Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-16.872**, PIBD 2006, n° 830, III, p. 347 ; Propr. ind. 2006, comm. n° 51, nos obs.), le traité de fusion mentionnait l'apport par société absorbée de l'universalité de ses biens mobiliers et immobiliers et notamment de ses **brevets** et prévoyait expressément l'intervention du représentant de la société absorbée à tout acte nécessaire consécutif à la fusion. La société absorbante engageait ultérieurement une procédure en contrefaçon et découvrait à cette occasion que les formalités publicitaires n'avaient pas été satisfaites par son prédécesseur. C'est donc en cours de procédure que l'inscription au RNB était régularisée sur la demande de la société absorbée. La Cour de Paris avait considéré que cette publication rendait opposable le transfert du **brevet** résultant des effets de la fusion (CA Paris, 4e ch., 9 mars 2001, PIBD 2001, n° 725, III, p. 395). Sur le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, la Cour de cassation estime nulle l'inscription réalisée sous le visa des textes applicables à la publicité des **brevets** et au régime des fusions et casse l'arrêt d'appel au

motif qu'en statuant ainsi, alors que la demande de transcription avait été déposée par la société absorbée qui n'avait plus d'existence légale depuis 1991 et non par un représentant de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le terrain du droit des sociétés, la Cour condamne la pratique qui voit la société absorbée présenter elle-même la demande d'inscription du moins lorsque, comme en l'espèce, un temps conséquent s'est écoulé entre le Traité de fusion et la demande de publication. Sans doute cette démarche respectait-elle la succession des propriétaires dans la chronologie des demandes de publication ; elle n'en restait pas moins hétérodoxe au regard des principes qui gouvernent les fusions (art. L. 236-3 c. com.). Il reste d'évidence plus simple et plus sûr de faire procéder aux formalités de publication aux diligences de la société absorbante en qualité de partie à l'acte de fusion (art. R. 613-55 CPI). Mais, dans l'affaire évoquée, la société absorbante voulait faire publier le titre de son auteur acquis à l'occasion d'une précédente opération d'absorption à laquelle elle n'était pas partie. Encore faut-il observer, à cet égard, que l'inscription peut également être réalisée aux diligences du titulaire du dépôt au jour de cette demande s'il n'est pas partie à l'acte (art. R. 613-55, al. 2, CPI). La formule ouvre la qualité de demandeur aux formalités d'inscription d'un acte de fusion ou d'une première cession à celui qui, tiers à ces actes, a ultérieurement acquis la qualité de propriétaire du brevet (cessionnaire ultérieur, ou société bénéficiaire d'un nouvel apport ou d'une deuxième absorption).

Les décalages susceptibles d'apparaître à l'occasion de cessions de droit entre les actes translatifs et leur retranscription publicitaire justifie de la sorte l'insertion au contrat de clauses investissant le cessionnaire du droit d'agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à la cession ; un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la validité de cette stipulation alors même que celle-ci prévoit la restitution par le cessionnaire au cédant des sommes recueillies à ce titre (**Cass. com., 14 juin 2005, n° 03-14.167**, Propr. ind. mars 2006, comm. n° 21).

Mais les aspects d'ordre publicitaire ne doivent pas conduire à méconnaître les exigences de fond. Un arrêt du 7 février 2006 (**Cass. com., 7 févr. 2006, n° 04-15.846, société Remorques PAM c/ Consorts Y.**, inédit) le rappelle opportunément à l'occasion d'un plan de cession. En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur passe les actes nécessaires à la cession (art. L. 642-8 c. com.). En l'espèce, les actes passés par l'administrateur ne visaient pas le brevet litigieux, mais le demandeur au pourvoi faisait observer que le brevet était attaché à la confection de remorques porte-bateau ce qui constituait l'activité du débiteur, en sorte que les termes généraux du plan de cession ne pouvaient exclure celui-ci du champ de la reprise sauf à priver la cession de tout objet. Hélas, en l'occurrence, l'inventeur déposant n'avait jamais transféré son titre à la société dont les actifs ont été cédés. Sans doute cette dernière exploitait-elle le brevet en cause, mais les magistrats rendent compte de cette situation au titre d'une simple tolérance laquelle ne saurait s'étendre aux cessionnaires successifs : il s'ensuit que le cessionnaire du fonds de commerce du repreneur ne pouvait se prévaloir d'aucun titre de jouissance du brevet litigieux, lequel ne pouvait, dès lors, figurer dans son acte de cession comme constituant un élément du fonds de commerce cédé. La définition des éléments cédés ne doit donc pas être sous estimée par les rédacteurs des accords : ainsi, spécialement du droit de priorité dont il est rappelé que, s'agissant d'une demande européenne prise sous priorité d'une demande française, la première ne saurait être cédée qu'avec la seconde afin d'éviter que deux titres, français et européen, ne s'appliquent sur le territoire national pour la même invention (art. L. 614-14 CPI ; V. **TGI Paris, 15 mars 2006, n° 04-08974**, PIBD 2006, n° 834, III, p. 496).

## 2 - Les contrats non translatifs de droit

L'analyse traditionnelle dissocie les contrats sur savoir-faire approprié (licence sèche de brevet rapportée au louage de chose) des contrats sur savoir-faire non approprié (contrat sur know-how rapporté à la famille du contrat d'entreprise sinon à un contrat *sui generis*) avec les différences de régime y afférentes ; la mixité des accords de transfert de technologies qui agglomèrent brevets et savoir-faire non breveté met à jour des problèmes de qualification et de régime imparfaitement perçus par les rédacteurs et interprètes de ces accords souvent internationaux (V. *Les accords de transfert de technologies*, préf. J. Raynard, t. 23, Litec, coll. Act. dr. entr., 2005, spéc. Rapport introductif sur les aspects civilistes des contrats de

transfert de technologies). L'une des difficultés majeures tiendra dans le sort du savoir-faire communiqué à l'expiration du contrat dont la durée sera souvent déterminée, alors qu'aucun droit privatif ne saurait fonder une obligation de restitution. Deux décisions révèlent les difficultés générées à cette occasion. Dans une première espèce, l'accord mixte portant communication de savoir-faire comportait une clause prévoyant, dans l'hypothèse où le contrat prendrait fin, une licence au profit du...licencié « *sur la technologie relative aux jonctions multilatérales de PCN à l'exception de celle couverte par des brevets* », en sorte que celui-ci ne serait pas tenu à restituer tous les documents relatifs au savoir-faire confidentiel communiqué. La licence de brevet s'accompagnait alors d'une communication définitive du know-how (cession du know-how). Estimant que cette clause a pour effet d'attribuer sans limitation de durée, sans redevance et de façon irrévocable, une licence non exclusive, le premier juge avait déduit que cette disposition qui attribue sans contrepartie, un avantage illimité dans le temps présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite (TGI Paris, 1er oct. 2004). La Cour de Paris infirme le jugement aux motifs que la redevance versée à la signature du contrat, puis les redevances annuelles minima constituent une contrepartie suffisante à la licence prévue, enfin que cette clause n'est abusive, ni au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, qui n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'un contrat conclu entre professionnels, ni au regard de l'article L. 442-6 du code de commerce, la licence prévue n'étant pas exclusive (CA Paris, 14 juin 2006, n° 04-23103, PIBD 2006, n° 836, III, p. 561 ; Propr. ind., oct. 2006, comm. n° 72). De fait la jurisprudence n'exige pas, pour chaque obligation particulière née du contrat, une contrepartie propre qui en soit la cause au sens de l'article 1131 du code civil, celle-là devant s'apprécier globalement pour l'ensemble des obligations contractuelles (J. Ghestin, L'absence de cause et la contrepartie propre à une obligation résultant d'une clause d'un contrat, *Mélanges J. Béguin*, Lexis-Nexis, 2005, p. 312 s.). En revanche on notera que dans l'affaire en cause, la clause litigieuse se révélait proprement... inutile puisqu'en son absence le résultat recherché aurait été plus sûrement encore atteint : en effet, en l'absence de tout droit privatif sur le savoir-faire, seule une clause prévoyant restitution du savoir-faire (non breveté) communiqué (restitution des documents, maquettes de fabrication...) et sa non-exploitation sera à même d'empêcher l'ancien partenaire, bénéficiaire de la communication, de continuer à pleinement jouir de celui-ci auquel il a eu licitement accès. Pourtant, on comprend la préoccupation des rédacteurs de la convention : s'agissant d'un contrat mixte agglomérant licence de brevet et communication de savoir-faire non breveté, la qualification s'avère souvent incertaine (recherche du principal ? qualification duale ?...) en sorte qu'une interprétation qui ferait du savoir-faire l'accessoire des brevets concédés pourrait déduire une obligation générale de « restitution » de l'économie de l'accord ; c'est pour couper court à toute interprétation de ce genre que la clause révèle son utilité.

Une deuxième affaire nous renvoie à la jurisprudence européenne de l'OEB dans le contexte d'une procédure d'opposition. En l'occurrence, la société *New Japan Chemical* avait déposé une demande Euro-PCT concernant un procédé de production d'acétales. La demande ayant été délivrée en Europe, une société *Miliken* forme opposition en soutenant le défaut de nouveauté de l'invention. Concrètement *Miliken* avait été bénéficiaire des informations divulguant totalement l'invention objet du brevet au titre d'une communication de savoir-faire réalisée par *New Japan Chemical* ; l'accord comportait naturellement une clause de confidentialité pour la durée du contrat... qui était venu à expiration quelques mois avant la date de dépôt de la demande de brevet. De fait, l'opposant soutenait que depuis cette époque, n'étant plus tenu par la clause de secret, l'invention était accessible au public. La Chambre de recours technique n'adhère pas à ce raisonnement et juge que le know-how ne devient pas accessible au public uniquement par l'expiration de l'obligation de secret ; un acte propre de divulgation à un tiers est encore nécessaire (OEB, ch. recours technique, 27 sept. 2004, T. 1081/01, Propr. ind. 2005, comm. n° 25, P. Vigand). La solution doit être saluée mais sa portée clairement limitée à la situation du débiteur de l'obligation de confidentialité, une fois l'obligation éteinte : la divulgation réalisée sous couvert de la clause est neutralisée en tant que destructrice de nouveauté, seul un acte supplémentaire caractériserait un tel effet ; en revanche s'agissant de la personne qui n'a jamais été tenue par pareille obligation, la première communication auprès de celle-là vaut divulgation destructrice de nouveauté.

## II - L'exploitation contre les tiers : l'acte de contrefaçon et l'action en contrefaçon

### A - L'acte de contrefaçon

#### 1 - L'élément matériel (contrefaçon par équivalent, par fourniture de moyens)

L'étendue de la protection conférée par le **brevet** est déterminée par la teneur des revendications (art. L. 613- 2 CPI). Le contrefacteur sera soucieux de distinguer son produit de celui incorporant l'information brevetée, il s'attachera ainsi à apporter au produit contrefacteur certaines modifications au regard des revendications de celui **breveté**. Aussi bien est-il de principe en propriété intellectuelle que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances non par les différences (V., en dernier lieu, pour les **brevets** J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2006, n° 613 ; pour le droit d'auteur C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, Litec, 2006, n° 496). Mais il serait inéquitable de limiter la portée du **brevet** à une interprétation littérale des revendications dans l'hypothèse où la reprise des caractéristiques essentielles de celle-ci s'accompagne de modifications secondaires, non substantielles. Au-delà des hypothèses d'exploitation servile de l'information brevetée, *la contrefaçon par équivalent* permettra de déjouer la malice. De tradition, on estime que « deux moyens sont équivalents lorsque, bien qu'étant de forme différente, ils exercent la même fonction en vue d'un résultat de même nature, sinon de même degré » (P. Mathély, *Le nouveau droit français des brevets d'invention*, JNA, Paris, 1991, p. 417 ; *adde* P. Véron, *Doctrine of équivalents : France, Patent world*, n° 137, nov. 2001, p. 21 s.). Un jugement du Tribunal de Paris du 17 mai 2006 (**TGI Paris, 17 mai 2006, n° 04-04202**, PIBD 2006, n° 836, III, p. 570) procure un exemple notable de la méthode de raisonnement qui s'impose au juge pour apprécier la contrefaçon par équivalent, en l'occurrence non retenue. En l'espèce le **brevet** concernait un matériau pour la réalisation d'équipement de protection contre les agressions nucléaires, biologiques et chimiques (NBC) (FR 89 17065). La revendication principale identifiait trois composantes essentielles : un substrat en non-tissé de polyoléfine, une couche externe constituée d'une pellicule de polyoléfine, une couche intermédiaire d'un matériau de protection choisi dans le groupe comprenant l'EVOH (copolymère éthylène ; acétate de vynile hydrolysé à 20-40 % d'éthylène... nous renvoyons le lecteur soucieux d'une parfaite connaissance de la composition en cause au texte du **brevet** litigieux) ; les différentes couches étant jointes à l'aide de liants appropriées. Le Tribunal relève justement que l'invention est une invention de combinaison de moyens en sorte que pour établir la contrefaçon, il faut que les moyens soient reproduits à l'identique sauf à démontrer qu'un moyen différent serait équivalent de l'un de ceux de la combinaison. Dans une définition convaincante le Tribunal retient « *que deux moyens sont équivalents lorsqu'ils remplissent la même fonction pour conduire au même résultat et ce, malgré des modes de réalisation différents étant précisé que l'ensemble des effets techniques produits par les moyens en cause doivent être de même nature, de qualité et d'efficacité identiques* ». La tenue arguée de contrefaçon avait la même composition que celle brevetée sauf à présenter une couche intermédiaire de non tissé en polyester matériau n'entrant pas dans la famille des polyoléfines. Cette différence était-elle de nature à écarter le reproche de contrefaçon par équivalent ? Le tribunal observe d'abord que le non-tissé en polyester remplit la même fonction dans la composition arguée de contrefaçon que celle du non-tissé polyoléfines protégé à savoir assurer le *support* mécanique aux couches d'EVOH et de polyoléfine. A ce stade la différence relevée n'est pas de nature à exclure la contrefaçon par équivalent. Néanmoins, le juge relève que l'usage de polyoléfine avait été spécialement décrit dans la fonction de *raccord* qu'il procurait. Le juge relève alors que le non-tissé en polyester du produit suspect ne permettait pas le procédé d'assemblage par soudage direct du non-tissé en polyoléfine : « *dès lors n'assurant pas l'ensemble des effets techniques du non-tissé en polyoléfine, le non-tissé en polyester ne peut être considéré comme un équivalent étant relevé que cet assemblage par soudage direct participe de l'invention puisqu'il permet de renforcer l'étanchéité des tenues aux agents Nbc* ». En conséquence les actes de contrefaçon ne sont pas établis, le matériau des défenderesses ne reproduisant pas la combinaison de moyens telle que protégée par la revendication opposée. L'utilisation de la polyoléfine apparaissait alors comme un élément essentiel du **brevet** dès lors qu'elle procurait cette qualité de soudage qui contribuait aux remarquables qualités de protection Nbc du produit et qu'elle était présentée comme telle ; l'absence de reproduction de cet élément pris dans sa fonction de raccord venait ruiner la contrefaçon par équivalent.

Autre forme particulière de contrefaçon, *la fourniture de moyens* fait l'objet d'une

incrimination spécifique dans le code de la propriété intellectuelle (art. L. 613-4 ; V. X. Buffet-Delmas et G. Cordier, La contrefaçon de **brevet** d'invention par fourniture de moyens : étude comparée, Propr. ind. 2002, chron. n° 13). L'hypothèse vise celui qui ne réalise pas lui-même des actes primaires de contrefaçon mais procure à un tiers des éléments afin que ce dernier réalise les actes matériels de contrefaçon (fabrication notamment). Le jugement de la Cour de Paris (**CA Paris, 21 oct. 2005, n° 02-18470**, PIBD 2005, n° 822, III, p. 43) procure une illustration intéressante de ce texte. En l'occurrence le **brevet** (EP 0 673 870 A1) concerne un procédé pour réaliser des documents imprimés et emballages réalisés dont la revendication principale est caractérisée par trois phases successives : dans une première phase on superpose au moins deux sous bandes assemblées entre elles sur l'un de leurs bords longitudinaux et provenant de la bande ; dans une seconde phase on rembobine ensemble les sous bandes ainsi superposées et assemblées ; dans la troisième phase, à partir de la bobine constituée par les sous bandes ainsi superposées et assemblées, on assure une découpe transversale et un pliage des sous bandes. Le défendeur élaborait les seules deux premières phases précédentes pour livrer les bobines ainsi préparées à des laboratoires mettant en oeuvre la seule troisième étape. Comme le premier juge, la Cour retient la contrefaçon par fourniture de moyens dès lors que le défendeur avait de la sorte élaboré des produits pouvant recevoir leur forme finale selon la troisième phase du procédé revendiqué (à partir de la bobine de sous bandes superposées et assemblées, le client du défendeur pouvait assurer une découpe transversale et un pliage identiques à ceux réservés au titre du **brevet**). Celui qui assure la fourniture de moyens doit-il agir en connaissance de cause ? Sans doute la fourniture de moyens ne caractérise pas un acte de contrefaçon primaire affranchi de cette exigence morale ; néanmoins le texte spécial à l'incrimination n'exige pas la mauvaise foi de celui qui se rend coupable de ces agissements. En l'occurrence celle-là ne paraissait pas contestable, et de fait n'était pas contestée, dans l'espèce rapportée.

## 2 - L'élément moral

...

## 3 - L'élément légal (épuisement du droit)

L'élément légal fera défaut en présence de situations justificatives d'actes d'exploitation qui normalement devraient être qualifiés de contrefacteurs. Ainsi au cas d'épuisement du droit.

Deux décisions s'attachent à préciser les *conditions* de la règle d'épuisement et sa *portée* en matière de **brevets**. L'épuisement du droit de **brevet**, et plus généralement du droit intellectuel, suppose que le produit incorporant l'information brevetée ait été mis pour la première fois dans le commerce sur le territoire pertinent (national ou espace économique européen) par le titulaire du droit ou à tout le moins avec son consentement. La thèse très contemporaine invitant à faire jouer un épuisement international du droit est à ce jour écartée (spécialement pour le droit de marques V. CJCE, 16 juill. 1998, *Silhouette*, aff. C-355/96 ; D. 1999, Somm. p. 128, obs. J. Schmidt-Szalewski  ; RTD com. 1999, p. 252, obs. M. Luby  ; pour le droit d'auteur CJCE, 12 sept. 2006, *Laserdisken*, aff. C-479/04, D. 2006, AJ p. 2398, obs. J. Daleau ). Cette présentation gagne cependant à être nuancée depuis que la Cour de justice européenne est venue admettre qu'un consentement implicite du titulaire du droit à la commercialisation dans l'EEE pouvait se déduire d'un acte de mise en circulation hors l'espace communautaire ; dans ce cas le droit intellectuel ne serait plus opposable dans l'EEE en dépit d'une première mise en circulation hors l'EEE : le lieu de première mise en circulation compterait moins que le consentement du titulaire du droit dont la portée devient essentielle (CJCE, 27 nov. 2001, *Davidoff-Levi Strauss*, aff. jointes C-414/99 et C-416/99, RTD com. 2002, p. 405, obs. M. Luby , et p. 480, obs. J. Azéma ). Dans le jugement du Tribunal de Paris du 25 janvier 2006 (**TGI Paris, 25 janv. 2006, n° 2004-13756**, PIBD 2006, n° 828, III, p. 277) le prétendu contrefacteur faisait valoir que son fournisseur tenait lui-même ses produits d'un licencié de la société du **breveté** établie à Taïpei. Recherchant si la licence ouvrait droit à commercialiser les produits sur le territoire français, le Tribunal observe que *l'autorisation de fabrication et de commercialisation donnée au titre de la licence est limitée à la zone « Taiwan et Asie du sud » et dès lors ne saurait bénéficier aux défendeurs, l'épuisement international n'étant pas prévu par le droit français ou communautaire. Le*

jugement réitère le refus du juge français de faire produire effet à la seule première mise en circulation hors EEE : en ce sens il récuse tout épuisement international. Mais, le **breveté** lui-même, en s'abstenant de toute opposition formelle n'avait-il pas implicitement consenti à la commercialisation de ses produits dans l'EEE ? Nouvelle réponse négative du juge : *l'absence d'opposition formelle du **breveté** à la commercialisation des produits de la société licenciée sur le territoire européen ne saurait être interprétée comme valant autorisation, cette simple abstention ne pouvant traduire en soi un tel consentement ainsi qu'il est de jurisprudence constante.* Ce faisant le jugement est dans la droite ligne de la jurisprudence *Davidoff* et *Levi Strauss* citée qui est venue admettre la possibilité d'un tel consentement implicite du titulaire du droit tout en précisant que l'absence de réserve contractuelle ne saurait permettre de déduire un tel acquiescement. On observera que la solution de cette décision rendue à propos de l'interprétation de l'article 7, § 1, de la directive *Marques* 89/104 CE est transposée sans coup férir au secteur des **brevets**. L'hypothèse d'un épuisement consécutif à une licence consentie pour un pays étranger à l'EEE n'est cependant pas restée lettre morte : dans un arrêt du 9 avril 2002 la Cour de cassation a déduit celui-ci de la clause de la licence de marque consentie pour le Brésil selon laquelle le contrat ne comportait *aucune restriction quant à la fabrication, la commercialisation et l'exportation des produits couverts par la marque* (Cass. com., 9 avr. 2002, Bull. civ. IV, n° 70 ; D. 2002, AJ p. 1759, obs. J. Daleau ☞). A tout le moins le titulaire du droit intellectuel sera bien inspiré de stipuler clairement l'interdiction de commercialisation ultérieure dans l'EEE des produits couverts par le contrat visant à une distribution hors EEE, sinon même d'informer les acquéreurs des produits de cette disposition. La deuxième décision s'attache à rappeler la portée de la règle d'épuisement. Aux contrefacteurs qui déduisaient d'une licence consentie pour l'Allemagne l'épuisement du monopole d'exploitation des deux **brevets** en cause et qu'en conséquence aucune action en contrefaçon ne pouvait plus désormais être valablement intentée dans les pays membres de la Communauté, la Cour de cassation réplique sèchement que *si la mise sur le marché communautaire, par le **breveté** ou avec son consentement, de produits mettant en oeuvre l'invention, implique l'épuisement de ses droits au regard de chacun de ces produits, elle n'a pas pour effet d'épuiser son droit de **brevet** lui-même, qui demeure opposable à tout opérateur procédant, sans autorisation de sa part, à la mise sur ce marché de produits utilisant cette invention* (**Cass. com., 25 avr. 2006**, PIBD 2006, n° 833, III, p. 462). De fait la première construction, ancienne, de l'épuisement fondait cette théorie sur le conflit du droit de propriété intellectuelle concernant le produit incorporant l'information brevetée avec le droit de propriété corporelle de l'acquéreur du support : le droit exclusif et absolu du second évinçant alors le droit intellectuel sur ce support matériel. C'est plus tard que le droit communautaire est venu faire son miel de cette théorie devenue aujourd'hui un instrument au service du principe de libre circulation des marchandises. Ainsi, l'épuisement ne saurait en rien affecter le monopole de fabrication du **breveté** ; il n'atteint que les produits incorporant l'information brevetée et dont la mise en circulation satisfait aux exigences posées par la jurisprudence.

## B - L'action en contrefaçon

### 1 - Le préalable probatoire : la saisie-contrefaçon

Le contentieux de la saisie-contrefaçon nourrit traditionnellement un contentieux fécond à raison de l'importance de ce mode de preuve prévu à l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, parmi un riche florilège, jugé que la saisie de certains documents sans rapport avec les actes argués de contrefaçon n'est pas de nature à vicier la saisie (CA Paris, 4e ch. A, 22 févr. 2006, PIBD 2006, n° 831, III, p. 390), que l'habilitation au « confidentiel défense » doit conduire l'officier public à surseoir à opérer la saisie jusqu'à ce que le Président du Tribunal à l'initiative de celle-ci ordonne une expertise confiée à des personnes agréées par la ministère de la Défense (**Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 05-13.302**, D. 2006, AJ p. 983 ; PIBD 2006, n° 832, III, p. 419), que l'initiative de l'huissier instrumentaire de présenter au saisi des pièces qui n'avaient pas été visées dans les pièces de la requête, ainsi que celle du conseil du demandeur assistant l'huissier d'interpeller directement le saisi sont de nature à justifier la nullité de la procédure (**CA Paris, 4e ch. A, 5 avr. 2006, n° 05-10728**, PIBD

2006, n° 832, III, p. 420). Mais l'observation majeure tient au fait que la référence à la Convention européenne des droits de l'homme et au droit au procès équitable, encore fréquemment appelée il y a peu au soutien des demandes en nullité à raison de la présence du conseil en propriété industrielle du demandeur dans le cadre de ces procédures, ne se retrouve plus guère dans les décisions. Comme on le notait dans ces colonnes, l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 mars 2005, D. 2005, Pan. p. 961, spéc. p. 966 ) paraît bien clore la dispute. Le calme règne sur la saisie-contrefaçon.

2 - Le développement de l'action en contrefaçon (compétence judiciaire internationale)  
La contrefaçon ne se limite guère à l'intérieur des frontières d'un seul Etat. Au coeur de l'actualité sont cette année appelées les questions de compétence judiciaire internationale (sur la question V. A.-C. Chiariny-Daudet, *Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux internationaux sur brevets d'invention*, t. 71, Litec, coll. Bibl. dr. entr., 2006). Ce sont les décisions rendues sur le fondement de la Convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, devenue Règlement 44/2001, qui appellent l'attention. Décision nationale en premier lieu avec l'arrêt de la Cour de cassation (**Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 03-16.980**, D. 2006, Pan. p. 2923, obs. Y. Picod, Y. Auguet, N. Dorandeu, M. Gomy, S. Robinne et V. Valette  ; Propr. ind., oct. 2006, Etudes par A.-C. Chiariny-Daudet) qui interprète l'article 5-3 de la Convention de Bruxelles, version San Sebastian, pour retenir que *le lieu où le fait dommageable s'est produit doit s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu et du lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit* ; en l'occurrence la piscine arguée de contrefaçon (dessins et modèles) ayant été exposée à la vente dans le ressort du Tribunal de commerce de Lyon, et cet événement étant à l'origine du préjudice que le fabricant et le distributeur estimaient avoir subi sur le territoire français, le Tribunal de commerce de Lyon était bien compétent. L'arrêt est dans la droite ligne de la jurisprudence de la CJCE qui retient cette interprétation de la règle de compétence de l'article 5-3 de la Convention (V. not. CJCE, 30 nov. 1976, *Mines de potasse d'Alsace*, aff. 21/76, Rec. CJCE, p. 1735) ; conformément à la jurisprudence *Fiona Shevill*, le juge du pays du lieu du dommage pourra allouer des réparations pour le seul dommage subi dans cet Etat, alors que la juridiction du domicile du défendeur sera compétente pour statuer sur l'ensemble du préjudice (CJCE, 7 mars 1995, aff. C-68/93, Rev. crit. DIP 1996, p. 487, note P. Lagarde).

Mais le **breveté** sera régulièrement confronté à des actes de contrefaçon dépassant le cadre d'un seul Etat : ces contentieux le mettront alors en présence de plusieurs contrefacteurs portant atteinte à des **brevets** distincts puisque pris pour des Etats différents. Or, l'attente majeure du demandeur victime de contrefaçon tient précisément dans le souci de centraliser le(s) litige(s) devant un juge unique dont il espère célérité et vigueur de décision. Dans le cadre de la Convention de Bruxelles, Règlement 44/2001, cette aspiration repose d'abord sur une interprétation accueillante du lien sérieux existant entre ces litiges et qui, au titre du lien de connexité (art. 6-1 Règl. 44/2001), est de nature à justifier que ces actions soient associées devant le juge du domicile d'un seul co-défendeur ; la centralisation du litige repose ensuite sur une interprétation restrictive de la règle de compétence exclusive de l'article 16-4 de la Convention - art. 22-4 du Règlement - qui réserve au juge du pays de délivrance du **brevet** compétence exclusive pour statuer sur les litiges mettant en cause la validité du titre ; cette compétence ne s'étendrait pas alors au cas où le tribunal d'un Etat contractant ne serait saisi qu'à titre incident de la question de la validité du titre (sur les thèses en présence, V. A.-C. Chiariny-Daudet, *op. cit.* n° 288 s.). Les deux décisions rendues par la CJCE viennent décevoir cette attente (**CJCE, 13 juill. 2006, aff. C-539-03 et C-40-3**). Dans la première affaire le demandeur américain, propriétaire d'un **brevet** européen, avait assigné en contrefaçon devant le juge néerlandais la société établie aux Pays-Bas ainsi que les huit sociétés du même groupe de nationalités différentes. Il fondait cette compétence sur le lien de connexité qui existait selon lui entre ses demandes. Le *Hoge Raad* décidait de surseoir à statuer et déléguait la question à la CJCE. La Cour européenne est venue répondre par la négative en jugeant que l'article 6-1 de la Convention de Bruxelles *doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas dans le cadre d'un litige en contrefaçon d'un brevet européen mettant en cause plusieurs sociétés, établies dans différents états contractants pour des faits qui auraient été commis sur le territoire d'un ou de plusieurs de ces états, même dans*

*l'hypothèse où lesdites sociétés appartenant à un même groupe, auraient agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d'entre elles.* Pour l'essentiel, le juge européen estime qu'il n'existe pas de risque de décisions inconciliables dès lors que des titres différents sont en jeu pour chacune de ces demandes, d'éventuelles divergences ne s'inscriraient pas dans le cadre d'une même situation de droit (§ 31). La deuxième affaire voyait une société allemande introduire dans cet état une action en déclaration de non-contrefaçon de deux **brevets** français et, à titre incident, elle faisait encore valoir la nullité de ces **brevets**. Observons, à l'occasion, la relative suspicion de l'entreprise allemande qui préférerait initier la procédure et bénéficiait alors de la compétence du *Landgericht de Düsseldorf*. Alors que celui-ci se déclarait compétent, l'*Oberlandgericht Düsseldorf* posait à la Cour une question préjudicielle tendant à savoir, en substance, si la règle de compétence exclusive ne devait s'appliquer qu'aux litiges dans lesquels la question de la validité du titre est soulevée par voie d'action, à titre principal. La Cour de justice juge que *l'article 16-4 de la Convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu'il édicte concerne tous les litiges portant sur l'inscription ou la validité d'un brevet, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception*. Cette lecture prend appui sur la finalité du texte et le souci de réserver les litiges en question aux juges ayant une proximité matérielle et juridique avec celui-ci (pt 21). Le commentaire de ces deux décisions dépasse le cadre de cette chronique ; néanmoins, celles-là condamnent la construction dite de « l'araignée au centre de la toile » qui voulait que le contentieux puisse être centralisé au centre stratégique du contrefacteur lorsque celui-ci, par l'entremise de ses filiales, mettait en place un réseau de contrefaçon localisé sur plusieurs Etats. Alors même que les pouvoirs publics, au premier rang desquels les autorités communautaires, affichent leur souci de lutter efficacement contre la contrefaçon, on regrettera vivement ces décisions qui contrarient fortement l'action de la victime de ces agissements. L'observateur n'est pourtant pas dupe, qui décèlera dans ces arrêts une volonté politique des institutions communautaires de provoquer l'adoption d'un système de règlement unifié des litiges sur **brevets**, Protocole facultatif à la Convention de Munich dit de l'EPLA instituant un système de règlements des litiges en matière de **brevets** européens, sinon projet de Règlement sur le **brevet** communautaire instituant un tribunal communautaire de propriété intellectuelle (l'adoption du premier risquant fort de condamner le second).

### 3 - Le dénouement de l'action en contrefaçon (réparations)

La décision judiciaire constatant la contrefaçon emportera injonction d'interdiction à poursuivre les actes illicites, parfois mesures de confiscation, de publication du jugement, et surtout de réparation du préjudice causé au **breveté** (art. L. 615-1 CPI). Le calcul des indemnités de réparation donne lieu à une jurisprudence fournie parfois attisée par les milieux professionnels qui aimeraient voir notre droit de la responsabilité civile évoluer de la simple indemnisation du préjudice subi à la punition du contrefacteur fautif. Dans l'attente de la transposition de la *Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (L. 157/45)* qui pourrait (devrait ?) incliner à cette évolution (V. D. 2005, Pan. p. 961, spéc. p. 967, nos obs. ☞ ; *adde, La valeur des droits de propriété industrielle, Colloque Centre Paul Roubier du 25 mai 2005*, Litec, coll. CEIPI, 2006, spéc. L'évaluation des dommages et intérêts pour la contrefaçon de **brevets** en droit américain par P. Véron et St. Roux-Vaillard, p. 73 s. ; La directive 2004/48 du 29 avril 2004 par J. **Raynard**, p. 95 s.), la jurisprudence française reste fidèle aux principes de la responsabilité civile. Ainsi la société titulaire du **brevet** n'exploitant pas elle-même son titre en France, son préjudice sera fixé en contemplation des redevances perdues... très sensiblement majorées (**TGI Paris, 3e ch., 9 févr. 2006, n° 04-04793**, PIBD 2006, n° 830, III, p. 350). En l'occurrence le Tribunal apprécie la masse contrefaisante (nombre d'appareils contrefaisants, prix moyen de vente) avant d'estimer que le taux de redevance contractuel, non communiqué, peut être évalué pour ce type de matériels à 5 %, dès lors « *dans la mesure où le contrefacteur s'est placé dans une position ne lui permettant pas de discuter les termes du contrat, le taux sera porté à 10 %* ».

#### Mots clés :

**BREVET** D'INVENTION \* Panorama 2005 - 2006

