

TOULOUSE 10 DECEMBRE 1998  
O.M.C. c. BICYPARK  
B.F. n.95-15.117  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1998.IV.5



**GUIDE DE LECTURE**

- ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE DE LA CONTREFAÇON

\*\*

## LES FAITS

- 19 décembre 1995 : La Sarl OMC (ci-après dénommée : OMC) dépose une demande de brevet français n.95-15.117 relatif à des "*consignes pour la garde des cycles*".
- Janvier 1997 : Des entreprises ayant par le passé collaboré avec OMC constituent une société BICYPARK et déposent un brevet de perfectionnement n.97.0790 au précédé concernant un "*garage pour cycles*".
- 16 mars 1998 : OMC obtient l'autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon.
- 1<sup>er</sup> avril 1998 : OMC assigne BICYPARK en contrefaçon.
- 4 septembre 1998 : OMC assigne BICYPARK en interdiction provisoire de contrefaçon.
- 16 septembre 1998 : Le Tribunal de Toulouse (référé) fait droit à la (dernière) demande.
- : BICYPARK fait appel.

- 10 décembre 1998 : La Cour d'appel de Toulouse infirme l'ordonnance.

## LE DROIT

### A – LE PROBLEME

#### 1°) Prétention des parties

a) Le demandeur à l'infirmité (BICYPARK)

prétend que l'interdiction provisoire de contrefaçon **suppose** la délivrance du brevet

b) Le défendeur à l'annulation (WELLCOME)

prétend que l'interdiction provisoire de contrefaçon **ne suppose pas** la délivrance du brevet

#### 2°) Enoncé du problème

L'interdiction provisoire de contrefaçon **suppose-t-elle** la délivrance du brevet ?

### B – LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

- "*Attendu que l'article L.615-3 n'ouvre explicitement le droit de solliciter la mesure provisoire qu'il prévoit que lorsqu'une action a été engagée en contrefaçon pour la protection d'un brevet;*

*Que la protection provisoire ainsi instaurée au profit du seul titulaire d'un brevet ne peut être étendue sans texte au titulaire d'une demande de brevet publiée, le Code de la propriété intellectuelle distinguant constamment le brevet de la demande de brevet;*

*Attendu qu'il n'importe que l'assignation au fond vise "un brevet", le juge ayant la charge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée".*

*- "Attendu en conséquence que l'action de la SARL OMC n'est pas recevable sur le fondement de l'article L.615-3 du Code de la propriété intellectuelle, et que c'est à tort qu'il y a été fait droit"*

## **2°) Commentaire de la solution**

\* Conforme aux premières interprétations de la réforme de 1984 inscrivant l'action en interdiction provisoire de la contrefaçon au Droit positif français, l'arrêt de la cour de Toulouse est *"de jure ferenda"* regrettable si l'on pense que le droit de brevet naît à – de – la demande et que les obstacles susceptibles d'être opposés à sa délivrance par l'Administration sont de faible envergure.

On aurait pu imaginer que la jurisprudence ne s'autorise pas de cet argument de texte et permette un plein développement à une procédure généralement appréciée des spécialistes de propriété industrielle.

Rappelons l'article L.615-4 al.3 CPI :

*"Le Tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une demande de brevet sursoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet".*

On peut regretter qu'une mesure justifiée par la lenteur des instances en contrefaçon soit à son tour freinée par la lenteur des institutions administratives.

\* On rapprochera de cette décision l'arrêt NOMAI rendu par la Cour de Paris, le 12 décembre 1997 (Dossiers Brevets 1998.II.7), qui rejette une demande d'interdiction provisoire de la contrefaçon fondée sur une demande de brevet européen désignant la France. C'est moins le caractère *européen* du titre que son état de *demande* qui justifie la décision.

10.12.1998

## COUR D'APPEL DE TOULOUSE

ARRET N° 685-

Répertoire N° 98/04796

Deuxième Chambre  
Deuxième Section

Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section

18/09/1998  
TGI TOULOUSE

(FOULON)

**Prononcé:** A l'audience publique du DIX DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, Greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéréPrésident : J.L. BRIGNOL,Conseillers O.COLENO  
J. BOYERGreffier lors des débats: A. THOMASBICYPARK  
S.C.P BOYER LESCAT MERLE**Débats:** A l'audience publique du 04 Novembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

C/

SARL O.M.C. ,  
S.C.P MALETNature de l'arrêt : CONTRADICTOIREAPPELANT (E/S)

Société Civile Professionnelle Christian BOYER - Jean-Paul LESCAT Bruno MERLE AVOUÉS ASSOCIÉS 17, rue de Metz 31000 TOULOUSE
---

SOCIETE BICYPARK ,  
57, Avenue de La Marquaille  
31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLEAyant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE  
Ayant pour avocat Maître BIZOLLON du barreau de LyonINTIME (E/S)SARL O.M.C.  
Forum des Entreprises  
Avenue de Castelnaudary  
31250 REVEL

REFORMATION

GROSSE DELIVREE

LE

A

Ayant pour avoué la S.C.P MALET  
Ayant pour avocat Maître FAVRIAU du barreau de Paris  
Vu l'ordonnance rendue par M. le Premier Président en date du 2 Octobre 1998 fixant les débats de l'affaire au 4 Novembre 1998

## FAITS ET PROCEDURE

Le 19.12.95, la SARL OMC a déposé à l'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIERE INDUSTRIELLE une demande de brevet enregistrée sous le numéro 95.15 117 pour des "consignes pour le rangement et la garde automatique pour cycles, et dispositif d'installation de telles consignes".

Pour la mise au point du prototype, la SARL OMC a eu recours à l'assistance de plusieurs sociétés, auxquelles elle reproche d'avoir par la suite pillé son invention en déposant le 05.06.97 une demande de brevet de perfectionnement N°97.07090 concernant un "garage pour cycles".

Après avoir obtenu le 15.03.98 l'autorisation de faire procéder à une description détaillée dudit garage, la SARL OMC a, par acte d'huissier en date du 01.04.98, fait citer en contrefaçon et concurrence déloyale devant le Tribunal de grande instance de Toulouse ces sociétés, la S.A. BICYPARK qu'elles ont constituée entre elle pour l'exploitation de leur brevet, ainsi que l'ensemble des personnes désignées en qualité d'inventeur dans la demande de brevet arguée de contrefaçon.

Suivant acte d'huissier en date du 04.09.98, la SARL OMC a fait citer la S.A.BICYPARK devant le Président du tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle en vue de lui faire interdire à titre provisoire la poursuite des actes argués de contrefaçon sous astreinte.

Par l'ordonnance déférée en date du 16.09.98 assortie de l'exécution provisoire, le Président du tribunal, statuant en la forme des référés, a fait droit à la demande sous astreinte de 50.000 F par infraction constatée et condamné la SARL BICYPARK au paiement de la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Par une ordonnance en date du 02.10.98, le Premier Président de la Cour d'Appel de Toulouse, statuant sur la requête de la SARL BICYPARK, a fixé au mercredi 4 novembre 1998 le jour auquel son appel serait examiné en priorité.

## PRETENTIONS DES PARTIES

### PRETENTIONS DE LA S.A.BICYPARK

La S.A.BICYPARK conclut à la réformation de la décision déférée et demande à la Cour:

- à titre principal de juger irrecevable et infondée la demande d'interdiction présentée par la SARL OMC sur le fondements de l'article L.615-3 du CPI;
- à titre infiniment subsidiaire, de juger qu'une mesure d'interdiction ne serait applicable que sous réserve pour la SARL OMC de lui remettre une caution bancaire de 5.000.000 Francs en garantie des dommages-intérêts qui pourraient être alloués par le tribunal si l'action en contrefaçon était rejetée;
- de condamner la SARL OMC à lui payer la somme de 50.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle fait valoir:

- que la SARL OMC est titulaire d'une simple demande de brevet qui ne peut servir de fondement à une action dans le cadre de l'article L.615-3;
- que la SARL OMC, qui eu connaissance des faits argués de contrefaçon le 10.10.97, n'a pas agi dans le bref délai requis;
- que la condition relative à la saisine de la juridiction au fond n'est pas remplie en l'état de la nullité de l'assignation qui ne précise pas quelles seraient les revendications de la demande de brevet qui seraient contrefaites ni quelles seraient les caractéristiques contrefaisantes du "garage pour cycles";
- l'action au fond n'apparaît pas sérieuse, les moyens de preuve produits étant radicalement nuls, les revendications initiales de la demande de brevet ayant été modifiées le 24.04.98, les revendications n'étant ni brevetables faute de nouveauté et d'activité inventive, ni même reproduites par le garage pour cycle argué de contrefaçon;
- que la demande de brevet arguée de contrefaçon n'est pas de perfectionnement et qu'elle ne cite la demande de brevet revendiquée qu'au titre d'un rappel de l'état de l'art antérieur.

#### PRETENTIONS DE LA SARL OMC

La SARL OMC conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame une indemnité de 50.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Elle fait valoir:

- qu'elle établit le pillage de son brevet par les sociétés fondatrices de la S.A.BICYPARK, qui ont déposé un brevet prétendant perfectionner le sien sans son autorisation, de sorte que l'action au fond est évidemment sérieuse;

- "que la jurisprudence n'a pas entendu accorder un délai de protection jusqu'à la délivrance du brevet, au contrefacteur pour que ce dernier, utilisant ce délai, se livre à des actes de contrefaçon permettant une concurrence parfaitement déloyale (...)" (sic);

- qu'il résulte de ce qui est attesté par l'INPI d'une part que l'instruction de la demande de brevet est achevée au 27.08.98, d'autre part que la mention de délivrance du brevet sera publiée au BOPI N°51 du 18.12.98, de sorte qu'il n'y a pas lieu à discussion sur ses droits;

- que le démarchage déloyal pratiqué par la S.A.BICYPARK est à l'origine d'un retard dans les relations de partenariat entamées par la SARL OMC avec la SNCF, qui lui cause préjudice.

#### MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'action engagée en l'occurrence est explicitement fondée sur les dispositions de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle;

Attendu qu'aux termes de celui-ci, "lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.

La demande d'interdiction n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée";

Attendu que l'article L.615-3 n'ouvre explicitement le droit de solliciter la mesure provisoire qu'il prévoit que lorsqu'une action a été engagée en contrefaçon pour la protection d'un brevet;

que la protection provisoire ainsi instaurée au profit du seul titulaire d'un brevet ne peut être étendue sans texte au titulaire d'une demande de brevet publiée, le code de la propriété intellectuelle distinguant constamment le brevet de la demande de brevet;

Attendu qu'il n'importe que l'assignation au fond vise "un brevet", le juge ayant la charge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée;

Attendu qu'il est constant qu'aux jours où la SARL OMC a engagé ses actions tant devant le tribunal de grande instance que devant le Président du tribunal, de même qu'au jour où la Cour statue, celle-ci n'était et n'est toujours titulaire que d'une demande de brevet publiée, non d'un brevet délivré;

que les courriers de l'INPI dont la SARL OMC se prévaut le confirment précisément;

Attendu que l'existence d'une protection au fond du titulaire d'une demande de brevet, telle qu'elle résulte en particulier des dispositions de l'article L.615-5, est étrangère au présent débat qui ne concerne qu'une mesure provisoire spécifiquement organisée;

Attendu en conséquence que l'action de la SARL OMC n'est pas recevable sur le fondement de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, et que c'est à tort qu'il y a été fait droit;

que, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens soulevés, la décision déférée doit être réformée;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.BICYPARK la totalité des frais non taxables qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses droits;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Le dit fondé,

Réformant la décision déférée en toutes ses dispositions,



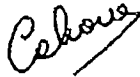
Déclare la SARL OMC irrecevable en ses demandes;

Condamne la SARL OMC à payer à la S.A.BICYPARK la somme de 10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:

Condamne la SARL OMC aux entiers dépens de l'instance en appel et reconnaît à la SCP BOYER LESCAT MERLE, Avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

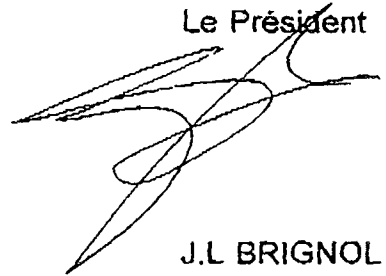
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier



D. CAHOUE

Le Président



J.L BRIGNOL