

GUIDE DE LECTURE

- ACTION EN INTERDICTION PROVISOIRE D'EXPLOITATION - CONDITIONS :
- . BREVET DELIVRE (NON) \*\*\*
- . ACTION SERIEUSE \*

I- LES FAITS
--------------

- 22-25 juin 1988 : La société SOFAMOR (SOFAMOR) divulgue (?) une invention portant sur un "implant pour dispositif d'ostéosynthèse rachidienne".
- 24 juin 1988 : SOFAMOR dépose une demande de brevet sur l'invention précitée.
- : Les Docteurs Missenard et Lapresle conçoivent un implant voisin.
- : La société DIMSO (DIMSO) dépose une demande de brevet sur l'implant des Docteurs Missenard et Lapresle.
- 13 juillet 1989 : DIMSO expose et commercialise le dispositif qu'elle a breveté.
- 10 novembre 1989 : SOFAMOR met en garde DIMSO contre la contrefaçon de son propre brevet.
- 12 janvier 1990 : SOFAMOR fait procéder à deux saisies contrefaçon chez DIMSO.
- 13 février 1990 : SOFAMOR assigne DIMSO en contrefaçon.
- 8 mars 1991 : Le brevet SOFAMOR est délivré
- 30 avril 1991 : SOFAMOR assigne DIMSO en interdiction provisoire de contrefaçon.
- 27 juin 1991 : TGI Paris (référé) rejette la demande
- : SOFAMOR fait appel.
- 26 février 1992 : La Cour de Paris confirme l'ordonnance de rejet :  
*"Considérant que les intimées et les intervenants font exactement valoir que l'article 23 de la loi stipule que le droit exclusif du breveté visé à l'article 1 prend effet à compter du dépôt de la demande; qu'ainsi le titulaire de la demande de brevet peut requérir la même protection de ses droits que le titulaire du brevet délivré; que peu importe que le juge saisi de l'action au fond en contrefaçon doive surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du titre; que les mesures provisoires de sauvegarde de ses droits telles que la saisie-contrefaçon et en l'espèce l'interdiction provisoire qui n'affectent pas la décision sur le fond sont ouvertes au breveté dès la publication de la demande de brevet; que c'est par une assimilation du titulaire de la demande de brevet au titulaire du brevet délivré que l'article 54 indique "le breveté"*.
- : SOFAMOR forme un pourvoi en cassation.
- 1er mars 1994 : La Chambre commerciale rejette le pourvoi.

## II - LE DROIT

Les textes applicables sont les articles 54 L.1968 - mod.1984 - et L.615-3 CPI :

- Article 54 Loi de 1968 (mod.L.27 juin 1984) :

*"Lorsque le Tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse,, son Président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon dès lors qu'ils entraîneraient un préjudice difficilement réparable et que l'action au fond lui apparaît sérieuse.*

*La demande d'interdiction n'est admise que si l'action en contrefaçon 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 Président du Tribunal 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".*

- Article L.615-3 CPI :

*"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 ou de constitution de garanties 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".*

**\* PREMIER PROBLEME (Action en contrefaçon "engagée dans un bref délai")**

L'article 54 § 2 exige :

*"La demande d'interdiction n'est admise que si l'action en contrefaçon a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.*

En l'espèce, l'action en contrefaçon a été engagée, le 13 février 1990, alors que la connaissance des actes suspects était établie, au plus tard, le 10 novembre 1989. Une saisie-contrefaçon ayant été faite entre les deux dates, on peut considérer que le titulaire du brevet avait été diligent et rapide.

Mais en calculant le délai entre le jour de la lettre de Sofamor à Dimso - 10 novembre 1989 - et le jour de l'assignation en interdiction provisoire - 30 avril 1991 -, la Cour de cassation fait, en revanche, une mauvaise lecture du texte que nous citons :

C'est par rapport au jour de l'introduction de l'action en contrefaçon et non pas de l'action en interdiction provisoire de poursuite de la contrefaçon que l'exigence de l'article 54 § 2 doit être appréciée.

## **A - LE PROBLEME**

### **1°) Prétentions des parties**

a) Le demandeur en interdiction provisoire (SOFAMOR)

prétend que l'action en interdiction provisoire - bien que - ne pouvant être fondée que sur "un brevet", le bref délai de son introduction doit courir au mieux à partir de la date de délivrance.

b) Le défendeur en interdiction (DIMSO)

prétend que l'action en interdiction provisoire ne pouvant être fondée que sur "un brevet", le bref délai de son introduction ne doit pas courir au mieux à partir de la date de délivrance.

### **2°) Enoncé du problème**

Ne pouvant être fondé que sur "un brevet", le bref délai d'introduction de l'action en interdiction provisoire de contrefaçon doit-il courir à partir de la date de la délivrance ou de celle de la demande ?

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) Enoncé de la solution**

*"Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le conseil en brevet de la société Sofamor avait, le 10 novembre 1989, adressé à la société Dimso une lettre faisant état de la commercialisation et de la mise en exposition du 10 au 13 juillet 1989 d'un implant reproduisant les caractéristiques protégées par la demande de brevet dont était titulaire la société Sofamor et que celle-ci avait assigné en contrefaçon la société Dimso le 13 février 1990; que la Cour d'appel qui a déduit de ces constatations que la société Sofamor reconnaissait être informée des actes argués de contrefaçon dès le mois de juillet 1989 et n'avait pas respecté l'exigence du bref délai pour l'action au fond en assignant la société Dimso dix-sept mois après ces faits tandis qu'elle était titulaire de la demande de brevet déposée le 24 juin 1988; que la Cour d'appel a ainsi, en refusant de retenir pour point de départ de ce délai, le 8 mars 1991, date de délivrance du brevet, fait l'exacte application de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches".*

### **2°) Commentaire de la solution**

L'article 54 § 1 exige que "le Tribunal (ait été) saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet...". Quels que soient nos regrets, les textes en matière de brevet d'invention réservent l'expression "brevet" au seul brevet délivré et utilise, toujours, l'expression "demande de brevet" pour désigner la situation se développant entre le jour du dépôt et celui de la délivrance.

L'article 54 - aujourd'hui art. L.615-3 CPI - parle bien de "brevet" et subordonne, par conséquent, à cette délivrance l'introduction de l'action en interdiction provisoire.

La condition nous paraissait remplie ici remplie.

Les décisions rendues en cette affaire ont une grande importance de principe : elles rompent avec la lettre des textes au titre d'un principe général (et l'interprétation de tous les commentateurs)... avec d'autant plus de "mérite" qu'elles n'avaient pas besoin de ce biais pour rejeter la demande; le défaut de "sérieux" de la demande aurait suffi... et que cet élargissement de principe du droit de brevet se fait par sa réduction dans le cas particulier de SOFAMOR.

Ces observations sont importantes dans la mesure où la loi du 26 novembre 1990, n'a pas sur ces deux points modifié les exigences de 1984.

## DEUXIEME PROBLEME (Action au fond sérieuse)

### A - LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

a) Le demandeur à l'interdiction provisoire (SOFAMOR)

prétend que son action au fond est sérieuse

b) Le défendeur à l'interdiction provisoire (DIMSO)

prétend que son action au fond n'est pas sérieuse

#### 2°) Enoncé du problème

L'action au fond de SOFAMOR est-elle sérieuse ?

### B - LA SOLUTION

#### 1°) Enoncé de la solution

*"Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avis documentaire du brevet litigieux ne citait aucune antériorité tandis que la société Dimso faisait valoir qu'à la date du dépôt de la demande, le 24 juin 1988, une divulgation de l'invention avait été effectuée au cours d'un congrès tenu à Paris des 22 au 25 juin 1988, l'arrêt constate que l'implant fabriqué et commercialisé par la société Dimso ne reproduisait pas les caractéristiques susceptibles d'être protégées par le brevet de la société Sofamor; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu décider, en tenant compte de la demande de brevet telle qu'elle servait de fondement à l'action tendant aux mesures d'interdiction provisoire, que la société Dimso opposait une contestation sérieuse à l'existence de la contrefaçon, ce dont il résultait que la condition fixée par l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce n'était pas remplie; d'où il suit que le moyen qui ne peut pas être accueilli dans sa première branche n'est pas fondé en sa seconde branche".*

#### 2°) Commentaire de la solution

Sur ces éléments de fait, on peut admettre que le juge ait considéré que l'action au fond de SOFAMOR n'était pas sérieuse, vues les conséquences, très graves, à attacher à une décision d'interdiction provisoire.

COMM.

C.R.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er mars 1994

Rejet

-----  
M. NICOT, conseiller doyen faisant  
fonctions de président,

ARRÊT n° 617 P

-----  
Pourvoi n° 92-14.361/K  
-----

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

-----  
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
-----

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme  
Société de fabrication de matériel orthopédique Sofamor,  
dont le siège est 5, rue Decamps à Paris (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la  
cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au  
profit :

1°/ de la société Dimso (Distribution médicale  
du Sud-Ouest, dont le siège social est 1, rue Elysée  
Reclus à Marmande (Lot-et-Garonne),

2°/ de la société Dimso industrie, dont le  
siège social est zone industrielle de Marticot à Cestas  
(Gironde),

3°/ de M. Gilles Missenard, demeurant 94/96,  
quai Louis Blériot à Paris (16e),

4°/ de M. Philippe Lapresle, demeurant 32,  
boulevard Victor-Hugo à Neuilly-sur-Seine  
(Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son  
pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent  
arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du  
12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot,  
conseiller doyen faisant fonctions de président,  
M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme Loreau,  
MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain,  
conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo,  
conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général,  
Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les  
observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société  
Sofamor, de Me Copper-Royer, avocat de la société Dimso  
et de la société Dimso industrie, de Me Barbey, avocat de  
MM. Missenard et Lapresle, les conclusions de  
M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré  
conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt  
attaqué (Paris, 26 février 1992), que la Société de  
fabrication de matériel orthopédique (société Sofamor),  
titulaire d'une demande de brevet déposée le 24 juin 1988  
sous le titre "Implant pour dispositif d'ostéosynthèse  
rachidienne notamment en traumatologie", après avoir fait  
procéder les 10 et 12 janvier 1990 à deux  
saisies-contrefaçons, a assigné en contrefaçon le  
13 février 1990 les sociétés Dimso et Dimso industrie  
(société Dimso) qui, après avoir déposé une demande de  
brevet, exposaient un implant dont les docteurs Missenard  
et Lapresle étaient les inventeurs ainsi que des  
techniques nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'en outre,  
la société Sofamor a assigné le 30 avril 1991 ces deux  
sociétés et les deux médecins devant le juge des référés  
pour que soient interdites la fabrication et la  
commercialisation de l'implant litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux  
branches :

Attendu que la société Sofamor fait grief à  
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en référé alors, selon

le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 54 de la loi du 2 novembre 1968 modifiée par la loi du 26 novembre 1990) la recevabilité de l'action en interdiction provisoire est soumise à la condition que le Tribunal soit saisi d'une action en contrefaçon engagée sur le fondement d'un brevet délivré, et non sur la base d'une simple demande de brevet ; qu'en retenant que cette action en interdiction provisoire était ouverte au titulaire d'une simple demande de brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 précité ; alors, d'autre part, qu'en appliquant l'exigence d'un bref délai à l'introduction d'une action en contrefaçon fondée sur une simple demande de brevet et non à l'introduction d'une action en contrefaçon ayant pour fondement un brevet délivré, la cour d'appel a encore violé l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le conseil en brevet de la société Sofamor avait, le 10 novembre 1989, adressé à la société Dimso une lettre faisant état de la commercialisation et de la mise en exposition du 10 au 13 juillet 1989 d'un implant reproduisant les caractéristiques protégées par la demande de brevet dont était titulaire la société Sofamor et que celle-ci avait assigné en contrefaçon la société Dimso le 13 février 1990 ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations que la société Sofamor reconnaissait être informée des actes argués de contrefaçon dès le mois de juillet 1989 et n'avait pas respecté l'exigence du bref délai pour l'action au fond en assignant la société Dimso dix-sept mois après ces faits tandis qu'elle était titulaire de la demande de brevet déposée le 24 juin 1988 ; que la cour d'appel a ainsi, en refusant de retenir pour point de départ de ce délai, le 8 mars 1991, date de délivrance du brevet, fait l'exacte application de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sofamor fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part,

que l'admission de l'interdiction provisoire est soumise à la condition que l'action au fond apparaisse sérieuse ; qu'en exigeant pour admettre une telle action que la contrefaçon soit établie de façon indiscutable, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas en violation de l'article 615-3 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 54 de la loi du 2 janvier 1968 modifiée par la loi du 26 novembre 1990) ; alors, d'autre part, que dans l'appréciation qu'elle porte ainsi sur la valeur de l'action en contrefaçon, la cour d'appel prend en considération s'agissant des caractéristiques du brevet Sofamor un élément qui figurait dans la revendication 1 telle qu'elle était initialement rédigée mais qui n'était plus invoquée à l'appui de l'action engagée sur le fondement du brevet délivré, action axée sur une revendication 1 modifiée d'où cet élément avait été exclu ainsi que sur les revendications 2 et 5 qui ne le comportaient pas davantage ; que l'arrêt viole ce faisant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avis documentaire du brevet litigieux ne citait aucune antériorité tandis que la société Dimso faisait valoir qu'à la date du dépôt de la demande, le 24 juin 1988, une divulgation de l'invention avait été effectuée au cours d'un congrès tenu à Paris des 22 au 25 juin 1988 l'arrêt constate que l'implant fabriqué et commercialisé par la société Dimso ne reproduisait pas les caractéristiques susceptibles d'être protégées par le brevet de la société Sofamor ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, a pu décider, tenant compte de la demande de brevet telle qu'elle servait de fondement à l'action tendant aux mesures d'interdiction provisoire, que la société Dimso opposait une contestation sérieuse à l'existence de la contrefaçon, ce dont il résultait que la condition fixée par l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce n'était pas remplie ; d'où il suit que le moyen qui ne peut pas être accueilli dans sa première branche n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofamor, envers les  
défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du  
présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,  
Chambre commerciale, financière et économique, et  
prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de  
président en son audience publique du premier mars mil  
neuf cent quatre-vingt-quatorze.

