

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVETS - MARQUES - DESSINS - MODÈLES - PROTECTIONS DIVERSES - CONCURRENCE DÉLOYALE

N° 3 - MARS 2009

8^e ANNÉE - ISSN 1634-4227

Notamment ce mois-ci :

> COMMENTAIRES

18 **Brevets. Contrefaçon**
Brevet et produit normalisé
(TGI Paris, 3^e ch., 1^{re} sect.,
9 sept. 2008)

par Privat VIGAND (p. 24)

19 **Brevets. Inventions**

Un inventeur bien avisé en vaut
deux (Cass. com., 7 oct. 2008)

par Maryline BOIZARD (p. 25)

20 **Marques communautaires. Actes de contrefaçon**

CJCE, arrêt *Wellness* : l'usage à
des fins de promotion (CJCE,
1^{re} ch., 15 janv. 2009,
aff. C-495/07)

par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL
(p. 27)

22 **Marques. Validité et contrefaçon**

La semelle rouge, la marque
serait-elle son talon d'Achille ?
(TGI Paris, 3^e ch., 1^{re} sect.,
4 nov. 2008)

par Pascale TRÉFIGNY-GOY (p. 29)

24 **Dessins et modèles.**

Divulgateur. Nouveauté.

Recevabilité de la preuve

De quelques questions
procédurales dans le cadre des
actions en nullité devant
l'OHMI (OHMI, 3^e ch. rec.,
28 nov. 2008)

par Jean-Pierre GASNIER (p. 32)

SOUS LA DIRECTION DE :

Christian LE STANC et Vincenzo SCORDAMAGLIA.

Jacques RAYNARD, Privat VIGAND

Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL, Pascale TRÉFIGNY-GOY

François GREFFE, Jean-Pierre GASNIER

Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Jacques LARRIEU

Repère 3

Alertes 34 à 50

Études 5 et 6

Chronique 2

Commentaires 18 à 24

Marques communautaires

2 **Un an de jurisprudence sur les motifs relatifs de refus de marques communautaires**

Chronique par Arnaud FOLLIARD-MONGUIRAL,
*juriste à l'OHMI, unité « Contentieux en matière de propriété
industrielle »* (p. 17)

C'est un des paradoxes du droit, le progrès s'y manifeste non pas par l'apparition, mais par la disparition d'une thèse. Si l'analyse du risque de confusion ne réserve plus grande surprise, la jurisprudence des juges de Luxembourg reste toutefois très créative, en particulier dans les domaines de la procédure et de la mise en œuvre des droits.

Brevets

5 **Quelques observations sur l'action en revendication de propriété des brevets d'invention**

Étude par Alexandre Borjes, docteur en droit (p. 9)

Brevets

6 **Demande divisionnaire et demande de brevet antérieur en instance**

Ou les zones d'ombre de la date limite de dépôt d'une demande divisionnaire

Étude Marie-Bernard TARDO-DINO, membre juriste auprès des chambres de recours de l'OEI (p. 13)

Extraits

5 Quelques observations sur l'action en revendication de propriété des brevets d'invention

Alexandre BORIES,
docteur en droit

Le droit au brevet français appartient au premier déposant. Cette règle est toutefois écartée en cas de fraude. Dans cette hypothèse, le breveté légitime, qui a été privé de son titre, dispose d'une action en revendication qui lui permet de se faire attribuer le brevet déposé indûment. Il s'agit d'une action essentielle en pratique qui mérite quelques observations tant en ce qui concerne ses conditions que ses effets.

1 - Introduction. – Le droit au brevet français appartient au premier déposant qui est, jusqu'à preuve contraire, présumé être propriétaire du brevet demandé¹ ; foi est due au titre². Cette règle peut conduire à priver du titre de propriété industrielle celui qui apparaît comme le légitime propriétaire. Des demandes de brevets peuvent en effet être déposées en fraude des droits de leurs inventeurs légitimes ou des ayants cause de ceux-ci. Notre droit des brevets répond à ces situations pathologiques en permettant au breveté injustement dépourvu de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré³.

Sous l'empire de la loi du 5 juillet 1844, en l'absence de réglementation, la jurisprudence a construit une théorie de l'action en revendication⁴. La loi du 2 janvier 1968, qui s'est contentée de codifier cette jurisprudence⁵, a été complétée par celle du 13 juillet 1978. Le texte ainsi modifié figure aujourd'hui à l'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI)⁶. L'action en revendication de brevet, comme toute action en revendication, tend à la reconnaissance du droit de propriété. Si elle aboutit, le revendiquant va être substitué rétroactivement au titulaire initial.

L'action en revendication de propriété des brevets d'invention a suscité peu d'études approfondies dans la littérature juridique française⁷. Il s'agit pourtant d'une action essentielle pour la défense des droits du breveté, assez fréquemment exercée en pratique. Sans tenter de mener à bien une étude exhaustive, que le cadre de la présente chronique interdit, il nous semble donc utile d'essayer de préciser successivement les conditions de l'action en revendication de brevet (I) puis ses effets (II).

1. Les conditions de l'action en revendication de brevet

2 - Les cas d'ouverture de l'action en revendication. – L'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle envisage deux cas dans lesquels l'action en revendication est ouverte : celui où l'invention a été soustraite à l'inventeur ou ses ayants cause et celui où le brevet a été demandé en violation d'une obligation légale ou conventionnelle. Cette énumération est limitative⁸.

La première hypothèse vise le « vol de l'invention »⁹. Le déposant, par des procédés déloyaux¹⁰, s'est emparé de l'invention, sans le consentement de l'inventeur ou de son ayant cause, à qui le droit au brevet appartenait légitimement. Tel sera le cas par exemple d'une personne qui reçoit une confiance de l'inventeur et qui en profite pour faire breveter l'invention à son nom¹¹.

La seconde hypothèse vise des cas dans lesquels, dans les rapports entre deux personnes, la loi ou la convention attribue à l'une d'elles le droit de demander un brevet et où, en violation de

1. CA Paris, 24 mai 1994 : PIBD 1994, III, p. 495.
2. TGI Paris, 8 févr. 1980 : PIBD 1980, III, p. 259. – CA Colmar, 25 mars 2003 : PIBD 2003, n° 770, III, p. 405 ; Propr. industr. 2003, comm. 73, J. Raynard, confirmé par Cass. com., 22 mars 2005, n° 03-15.157 : Propr. industr. 2005, comm. 95, J. Raynard.
3. Dans certains cas, l'auteur de la fraude pourra également se rendre coupable du délit d'abus de confiance (C. pén., art. 314-1) ou de vol (C. pén., art. 311-1). À ce sujet, Pouillet écrivait dans son traité sur les brevets d'invention : « Supposons que l'inventeur remette à un tiers les dessins d'une machine, objet de sa découverte, en le chargeant de lui donner son avis et ses conseils ; le confident indélicat copie ces dessins et fait breveter la machine à son nom ; il se rend coupable d'un abus de confiance, tombant sous l'application de l'article 408 du Code pénal. Supposons encore qu'un individu dérobe le dossier et le mémoire descriptif que l'inventeur a préparés et prend un brevet à son profit : il faudra voir dans ce fait un véritable vol puni par l'article 401 du Code pénal » (E. Pouillet, *Traité théorique et pratique des brevets d'invention* : 6^e éd., par A. Taillefer et Ch. Claro, Marchal & Godde, 1915, n° 623). Cependant, dans ces hypothèses, le juge pénal ne pourra pas prononcer la restitution du brevet.
4. Par exemple, CA Rouen, 28 janv. 1847 : D. 1848, p. 188. – CA Paris, 4 juill. 1856 : Ann. propr. ind. 1856, p. 290. – CA Paris, 29 janv. 1859 : Ann. propr. ind. 1859, p. 131. – CA Paris, 25 nov. 1885 et Cass. crim., 12 mai 1888 : Ann. propr. ind. 1888, p. 215.
5. CA Paris, 28 avr. 1976 : PIBD 1976, III, p. 416 ; Dossiers Brevets 1976, III, 3 ; D. 1977, p. 511, note J. M. Mousseron.
6. Une action en revendication existe aussi pour les autres propriétés industrielles : marques (CPI, art. L. 712-6), dessins et modèles (CPI, art. L. 511-10), produits semi-conducteurs (CPI, art. L. 622-3, al. 2) et certificats d'obtention végétale (Cass. com., 14 déc. 2004, n° 02-11.448 : JurisData n° 2004-026196 ; Bull. civ. 2004, IV, n° 223 ; PIBD 2005, n° 805, III, p. 221 ; Propr. industr. 2005, comm. 51, J. Schmidt-Szalewski ; D. 2005, p. 714, obs. Ph. Allayes ; D. 2005, p. 964, obs. J. Raynard ; RTD com. 2005, p. 300, obs. J.-C. Galloux).

7. V. cependant, outre les développements présents dans la plupart des traités et manuels de droit de la propriété industrielle, M.-R. Boucard, *L'action en revendication de propriété des brevets d'invention* : thèse Paris II, 1991.
8. Cass. com., 29 juin 1983 : Ann. propr. ind. 1984, p. 4. – CA Paris, 30 janv. 1991 : Ann. propr. ind. 1991, p. 39. – CA Agen, 10 janv. 2005, inédit. – J. Azéma, *Lamy droit commercial*, 2008, n° 1869. – J. Azéma et J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle* : Dalloz, 2006, 6^e éd., n° 406. – A. Bertrand, *Marques et brevets – Dessins et modèles* : Delmas, 1995, n° 8.41. – A. Chavanne et J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle* : Dalloz, 1998, 5^e éd., n° 219. – J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle* : Dalloz, 2003, 2^e éd., n° 320.
9. TGI Paris, 3 févr. 2004 : PIBD 2004, n° 785, III, p. 250 ; Propr. industr. 2005, comm. 13, P. Vigand ; D. 2005, p. 963, obs. J. Raynard. – J. Azéma, *op. cit.* n° 1870. – J. Foyer et M. Vivant, *Le droit des brevets* : PUF, 1991, p. 80. – J.-C. Galloux, *ibid.* – P. Mathély, *Le droit français des brevets d'invention* : *Journal des notaires et des avocats*, 1974, p. 308. – F. Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle* : Montchrestien, 1999, n° 309.
10. CA Colmar, 25 mars 2003 et Cass. com., 22 mars 2005, préc.
11. Pour d'autres exemples de soustractions, V. Cass. com., 21 févr. 1995 : Bull. civ. 1995, IV, n° 50 ; PIBD 1995, III, p. 237. – Cass. com., 3 juin 1998 : PIBD 1998, III, p. 531 ; Dossiers Brevets 1999, I, 7 ; RDPI 1998, p. 46.

cette obligation, l'autre personne dépose la demande de brevet ¹². Par exemple, en matière d'invention de salarié, lorsque la demande de brevet est déposée par une autre personne que celle désignée par l'article L. 611-7 du CPI, l'employeur ou le salarié, selon les cas, pourra agir en revendication ¹³. De même, si une partie dépose indûment une demande de brevet pour une invention qui devait contractuellement revenir à son cocontractant, ce dernier pourra agir en revendication. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un inventeur qui a donné à son concessionnaire le mandat de demander un brevet, pourra en revendiquer la propriété, lorsque le concessionnaire, violant le mandat, a demandé le brevet en son nom propre ¹⁴. En l'absence d'écrit ou de stipulation précise sur l'attribution de la propriété des brevets, les magistrats rechercheront quelle a été la commune intention des parties ¹⁵.

L'action en revendication apparaît plutôt ici comme une action en responsabilité civile délictuelle ou contractuelle ¹⁶.

[---]

12. P. Mathély, *op. cit.* p. 308.

13. Entre autres, *TGI Paris*, 10 avr. 1992 : *PIBD* 1992, III, p. 483, action en revendication d'un employeur à l'encontre d'un salarié ayant déposé une demande de brevet en son nom propre alors qu'il s'agissait d'une invention de mission.

14. *CA Paris*, 17 oct. 1966 : *Ann. propr. ind.* 1967, p. 38. – Pour la violation d'un contrat de recherche attribuant la propriété du brevet au donneur d'ordre, *TGI Paris*, 31 janv. 1992 : *PIBD* 1992, III, p. 365. – Pour la violation d'une convention organisant la cotitularité d'un brevet, *CA Paris*, 8 mai 1970 : *PIBD* 1970, III, p. 203 ; *Ann. propr. ind.* 1971, p. 148, confirmé par *Cass. com.*, 13 avr. 1972 : *Bull. civ.* 1972, IV, n° 98 ; *D.* 1972, *somm. p.* 1970. – *CA Paris*, 19 mai 2006 : *JurisData* n° 2006-305027 ; *Propr. intell. juill.* 2006, p. 350, obs. J.-C. Galloux. – Pour un dépôt effectué en violation d'une clause d'attribution de propriété stipulée dans un contrat de cession, *CA Paris*, 9 juin 1994 : *JurisData* n° 1994-022027, confirmé par *Cass. com.*, 18 juin 1996 : *Bull. civ.* 1996, IV, n° 176 ; *Dossiers Brevets* 1996, II, 1 ; *Ann. propr. ind.* 1996, p. 175 ; *RDPI* 1996, p. 42 ; *D.* 1997, *somm. p.* 337, obs. J. Schmidt. – Pour le dépôt d'une demande de brevet par un licencié au mépris d'une clause d'un contrat de licence prévoyant la cession au concédant des perfectionnements, *TGI Rennes*, 22 sept. 1997 : *PIBD* 1997, III, p. 606.

15. *CA Lyon*, 25 juin 1985 : *Dossiers Brevets* 1985, IV, 3 ; *PIBD* 1985, III, p. 327 ; *Ann. propr. ind.* 1986, p. 173. – *Cass. com.*, 24 févr. 1998 : *PIBD* 1998, III, p. 263 ; *Dossiers Brevets* 1999, I, 6 ; *JurisData* n° 1998-000967.

16. J. Foyer et M. Vivant, *op. cit.* p. 80. – Plaisant observait : « Le vice sanctionné par l'action en revendication n'est pas dans l'invention ou dans le brevet mais résulte d'un fait extrinsèque, à savoir le procédé utilisé par le breveté pour disposer de l'invention » (*R. Plaisant, note sous CA Paris*, 20 déc. 1955 : *JCP G* 1956, II, 9485).

[---]