

Le droit d'agir en contrefaçon de brevet n'implique pas celui de défendre ce brevet

Olivier Hubert

Juriste, Doctorant en droit, Université Jean Moulin Lyon 3

13-02-2014

Chacun des copropriétaires d'un brevet peut agir en contrefaçon à son seul profit (art. L. 613-29b), CPI). Mais alors à quelles conditions le défendeur à cette action peut-il demander reconventionnellement la nullité du brevet qui lui est opposé ? C'est à cette question que la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 12 septembre 2013, n° 11/06334) a récemment répondu. Confirmant le jugement de première instance, elle déclare irrecevable la demande reconventionnelle en nullité du brevet détenu en copropriété au motif qu'elle n'était pas dirigée contre tous les copropriétaires de ce brevet. Elle fait en outre droit à la demande en contrefaçon (sur laquelle nous ne nous attarderons pas).

En l'espèce, l'un des deux copropriétaires d'un brevet d'invention français portant sur un « dispositif d'enroulement de couverture de sécurité pour piscine » avait reproché à l'un de ses concurrents d'avoir mis en œuvre son brevet sans autorisation. Il l'avait alors assigné en contrefaçon. En cours d'instance, le défendeur avait formé une demande reconventionnelle en nullité dudit brevet. Le tribunal de grande instance de Lyon avait débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle avant de le condamner pour contrefaçon (TGI Lyon, 3^e chambre, 8 septembre 2011, n° 07/00421). Appel a été interjeté.

Après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de l'autre copropriétaire dans l'instance (CA Lyon, 1^{re} chambre civile A, 14 février 2013, n° 11/06334 et 11/06444), la cour relève que le contrat de copropriété contient la clause suivante : « les parties conviennent que la société [demanderesse à la présente action en contrefaçon] aura mandat irrévocable de décider d'intenter toute action en contrefaçon qu'elle jugera nécessaire et sera chargée de la conduite de ces actions à ses frais, risques et périls ; en ce cas, les éventuels bénéfices obtenus seront acquis au copropriétaire ayant intenté l'action ». Le défendeur au principal analyse cette clause comme conférant au demandeur à l'action en contrefaçon mandat d'agir pour défendre le brevet au nom et pour le compte de l'autre copropriétaire. Partant, il soutient que sa demande reconventionnelle en nullité est recevable. Le demandeur, pour sa part, soutient le contraire et s'en remet sur ce point à la décision de la cour.

Le mandat vise formellement la seule « action en contrefaçon ». Néanmoins, la demande reconventionnelle en nullité n'est recevable que si elle est liée à l'instance principale en contrefaçon par un « lien suffisant » (art. 70, CPC ; c'est ce qui explique que seules les revendications à l'appui de la

Bacaly n° 4 - Juin-Décembre 2013

demande principale en contrefaçon peuvent être visées par une demande reconventionnelle en nullité). La demande reconventionnelle en nullité ne crée pas un autre lien d'instance ni ne constitue une nouvelle procédure (en ce sens, TGI Lyon, 3^e Chambre, ordonnance du JME, 11 avril 2011, n° 09/08886). Il pourrait donc être soutenu que le droit d'agir en contrefaçon englobe celui de répondre à toutes les demandes incidentes soulevées dans le cadre de l'instance principale en contrefaçon.

Ce n'est pourtant pas ce que retient la cour qui affirme au cas particulier que s' « il n'est pas rare qu'une discussion portant sur la validité du brevet s'ouvre dans le cadre de toute action en contrefaçon et conduise à une action reconventionnelle en nullité [...], cette considération générale ne peut suffire à étendre le champ du mandat, qui est clair, précis et limité, en permettant de présumer qu'il porte sur toute demande ou défense formée à l'occasion d'une action en contrefaçon, y compris l'action reconventionnelle en nullité de brevet ». C'est bien ce raisonnement qu'il convient d'approuver. L'action en nullité (art. L. 611-10 s. et L. 613-25 s., CPI), dont l'objet est de supprimer rétroactivement le droit de brevet, est bien différente de l'action en contrefaçon (art. L. 613-3 s. et L. 615-1 s., CPI), tendant au contraire à la protection de ce droit. Les différentes actions se distinguent de l'instance au sein de laquelle elles sont susceptibles d'être exercées. Le droit d'agir en contrefaçon de brevet n'implique donc pas nécessairement celui de défendre, dans une même instance, ce même brevet.

Ainsi, l'action en contrefaçon peut être exercée soit par le titulaire du brevet, soit, à titre exceptionnel, par le licencié exclusif (art. L. 615-2, CPI). La nullité du brevet ne peut en revanche être demandée qu'à l'égard du titulaire (P. Mathély, « Le nouveau droit français des brevets d'invention », *Journ. Not.*, 1991, p. 384 ; *JCI Brevet*, Fasc. 4495 par E. Py, n° 61 s.). Appliquant ce principe, la cour d'appel de Paris a récemment jugé que la demande initiale en nullité d'un brevet détenu en copropriété doit être dirigée contre l'ensemble des copropriétaires de ce brevet ; à défaut, cette demande est déclarée irrecevable (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 13 avril 2012, n° 11/01329). La cour d'appel de Lyon nous précise ici que cette règle s'étend à la demande reconventionnelle en nullité. Les copropriétaires du brevet peuvent néanmoins faire exception à cette règle en donnant mandat à l'un d'entre eux de protéger leur brevet face à une telle demande. Or, « aucun mandat d'agir en justice au nom et pour le compte [du copropriétaire absent] afin de défendre à une action en nullité du brevet ne ressort expressément de cette clause, seule citée dans les conclusions d'appel au soutien de cette thèse ». La demande reconventionnelle en nullité est donc rejetée.

En pratique, le défendeur à l'action en contrefaçon soulevant une demande reconventionnelle en nullité doit bien veiller à assigner le ou les titulaires du brevet opposé, en l'absence de mandat clair et précis autorisant le demandeur au principal à défendre ce brevet.

Arrêt commenté :

CA Lyon, 1^{re} Chambre civile A, 12 septembre 2013, n° 11/06334