

La contrefaçon de brevets d'invention

Le brevet, selon la définition officielle, est "le titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif sur une invention ou une entreprise, pour une période de vingt ans". Ce titre de propriété industrielle comporte principalement deux parties : la description et les revendications. La description, comme son nom l'indique, décrit l'invention. Elle la situe par rapport à l'état de la technique ; les revendications définissent, quant à elles, la portée de la protection du brevet, ce sur quoi la protection est demandée. C'est à partir des revendications que l'on déterminera l'existence de la contrefaçon.

Si l'on perfectionne une invention déjà existante par une adjonction ou une simplification, la contrefaçon est réalisée : "perfectionner, c'est contrefaire"

Comment protéger
un brevet d'invention ?

Le cas Ranou contre Cartier
montre l'importance
des revendications.

Evoquée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 13 juin 2003, la contrefaçon du brevet de Renou nous fait mesurer les enjeux en cause. Renou est titulaire d'un brevet concernant des objets de joaillerie, dont la synthèse des revendications se présente comme suit : "De petites pierres taillées sont montées solidement entre une plaque plane et la base plane d'une pierre transparente sertie sur ladite plaque métallique plane et présentant des facettes, de sorte que l'éclat des petites pierres se réfléchit sur les facettes de la pierre transparente en produisant des jeux de lumière

différents selon l'orientation d'une source éclairant l'objet de joaillerie". Renou constate que Cartier offre à la vente, dans le cadre de sa collection Myst, des bagues reprenant les caractéristiques de son brevet. Cartier conteste les actes de contrefaçon, ses bijoux présentent un cristal de forme arrondie et ne reproduisent pas les caractéristiques du brevet. Or une revendication du brevet mentionne que la pierre transparente présente des facettes sur lesquelles se réfléchit l'éclat des pierres. Aucune exigence "précise" quant à la forme de la pierre n'est mentionnée dans le brevet... le Tribunal en déduit, dès lors, qu'il n'y a pas contrefaçon.

La contrefaçon de brevet n'est pas facile à mettre en œuvre, bien que Renou indiquait dans les revendications de son brevet, un cristal de forme pyramidale "de préférence", l'utilisation d'un cristal de forme arrondie par Cartier l'a exonéré de toute contrefaçon, même si le domaine d'application, le procédé et les effets recherchés sont les mêmes. En général, la mise en œuvre de la contrefaçon est délicate, mais une fois cette étape franchie, la preuve de cette contrefaçon, elle, est beaucoup plus aisée à établir. Au regard de l'article 613-3 du Code de la propriété intellectuelle, est constitutif d'une contrefaçon, la fabrication du produit breveté ou l'utilisation du procédé breveté, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation ou la détention aux fins précitées du produit, objet du brevet ou du produit issu directement par le procédé, objet du brevet. En somme, la contrefaçon est réalisée dès lors que l'invention est reproduite ou mise en œuvre (fabrication du produit breveté, utilisation du procédé breveté, importation d'objets contrefaits sans autorisation du breveté ...). Dans notre affaire, Cartier se voit reprocher la fabrication et la mise dans le commerce de la bague telle que décrite et revendiquée par Renou.

Mais une chose est de définir un délit, une autre est de l'apprécier et c'est là un point épineux. En effet, pour que les actes incriminés soient qualifiés de contrefaçon, le juge doit

apprécier les revendications du brevet qui énumèrent ce que le déposant entend protéger. Il va donc devoir apprécier les ressemblances existant entre l'invention et l'objet critiqué. Seuls les moyens essentiels ou les caractéristiques essentielles seront pris en compte. Les différences mineures importent donc peu.

Substituer un moyen par un autre moyen équivalent est également constitutif de contrefaçon : il s'agit de la théorie des équivalents. De même, si l'on perfectionne une invention déjà existante par une adjonction ou une simplification, la contrefaçon est réalisée : "Perfectionner, c'est contrefaire", Cour de cassation, chambre commerciale, 4 décembre 1986. Enfin et c'est là que réside le nœud gordien du problème : si un brevet est constitué de plusieurs moyens -A+B+C-, qu'en

est-il de la reproduction de -A+B-, cette combinaison ne faisant pas l'objet d'une revendication particulière ? Cette question a véritablement été une pomme de discorde au sein de la doctrine. Une personne invente une montre avec un mécanisme particulier (A), un bracelet anti-transpiration (B) et intègre un dispositif pour compter les kilomètres

Dans la pratique, il est bien difficile en matière de brevet qu'une contrefaçon soit caractérisée dans la mesure où l'on devra retrouver l'invention à l'identique dans les revendications ou du moins ses éléments essentiels dans l'acte critiqué.

parcourus en une journée (C), quid alors de la personne qui s'approprie les éléments -A+B- ? L'invention ne sera pas tout à fait similaire à la première dans la mesure où il manque l'élément C, mais elle ne sera pas totalement nouvelle car les éléments A et B y sont intégrés.

La doctrine majoritaire est hostile à cette contrefaçon partielle. En effet, à partir du moment où ce sont les revendications qui définissent l'objet et la portée du monopole, le breveté ne peut protéger que ce qui figure dans les revendications, c'est-à-dire -A+B+C-. Est-ce vraiment favoriser et encourager les inventeurs ?

Dans le cas de contrefaçon évoqué, ce sont les revendications telles que rédigées par Renou qui ont posé difficulté. Il est vrai que si ce dernier avait mentionné dans ses revendications que la forme de la pierre était indifférente, il y aurait eu peut-être alors contrefaçon ; Renou avait indiqué une

forme pyramidale "de préférence" dans son descriptif. Dans la pratique, il est donc bien difficile en matière de brevet qu'une contrefaçon soit caractérisée dans la mesure où l'on devra retrouver l'invention à l'identique dans les revendications ou du moins ses éléments essentiels dans l'acte critiqué. C'est ce qui explique sans doute le peu d'actions en contrefaçon en France chaque année : 250 actions en moyenne. Mais heureusement, un mode de preuve adapté vient tempérer ces difficultés.

Le mode de preuve

La contrefaçon étant un fait juridique, elle se prouve par tout moyen. Cette preuve incombe au breveté qui demande la condamnation pour contrefaçon. Cette preuve consistera à établir l'acte de contrefaçon, son existence, la commission par le défendeur. Au regard des difficultés, la preuve sera facilitée à deux égards : d'une part par la saisie-contrefaçon et d'autre part, par un renversement de la charge de la preuve.

L'article 615-5 du Code de la propriété intellectuelle donne la faculté au breveté de faire procéder à une saisie-contrefaçon

En matière de brevets, il existe deux types d'inventions : les inventions de produit qui regroupent les produits et les inventions de procédé qui permettent d'obtenir un produit. La preuve relative à l'utilisation d'un procédé par un tiers est indéniablement très difficile à rapporter.

sur ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la contrefaçon. Cette saisie-contrefaçon est facultative et n'est qu'un mode de preuve, elle ne saurait être regardée comme une sanction. Il s'agit de se procurer des preuves, donc une description des objets ou procédés contrefaisants voire une saisie d'échantillons. Afin d'établir l'éventuelle contrefaçon, les huissiers ont procédé à la mesure de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Cartier, rue de la Paix, à Paris. Le but n'était pas de faire obstacle à un concurrent en lui saisissant ses stocks.

Cette preuve est également facilitée par un renversement de la charge de la preuve en matière de contrefaçon de procédé. En matière de brevets, il existe deux types d'inventions : les inventions de produit qui regroupent les produits et les inventions de procédé qui permettent d'obtenir un produit (une machine par exemple). La preuve relative à l'utilisation d'un procédé par un tiers est indéniablement très difficile à rapporter. Comment prouver que tel produit a été obtenu par le procédé breveté plutôt que par une autre technique, alors qu'on arrive à un résultat identique ? Le breveté va donc pouvoir bénéficier d'un renversement de la charge de la preuve, le juge pourra ordonner au défendeur de prouver qu'il a utilisé un autre procédé pour obtenir un produit analogue. Le breveté pourra continuer de jouir de ses droits privatifs sans que nul ne vienne contrecarrer ses droits. Au cas où cette action en contrefaçon n'aurait pas abouti, l'action en concurrence déloyale fondée sur la faute pourra toujours être mise en œuvre. Même si ces deux actions ont une nature, un fondement et des effets différents, il n'en demeure pas moins qu'elles peuvent être complémentaires. ■

LA REVUE DES MARQUES

Éditée par Prodimarques
(Association pour la promotion
et la diffusion des marques),
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
E-mail : webmaster@prodimarques.com

Directeur de la publication :
Patrick Barthe

Directeur délégué :
Gilles Pernès

Rédacteur en chef :
Jean Watin-Augouard

Conception graphique :
Pégase : 01 42 80 28 38
Maquette : Françoise Vidal

Comité Editorial :
Marc Alias (Procter & Gamble),
Patrick Barthe, Michel Boisard (Beiersdorf),
Blandine Ruty (groupe Danone),
Corinne Goff-Lavielle (Brasseries Heineken),
Delphine Sberro (Lever Fabergé),
Sylvie Pacteau (3M), Gilles Pacault (Nestlé),
Hervé Renard (Fromageries Bel), Christian
Vivier de Vaugouin.

Comité de rédaction :
Michel Boisard, Corinne Goff-Lavielle,
Marie-Cécile Lebard, Gilles Pacault,

Gilles Pernès, Christian Vivier de Vaugouin,
Jean Watin-Augouard.

Ont collaboré à ce numéro :
Delphine Brunet-Stoclet, Nathalie Dreyfus,
Jean-Christophe Grall, Guy Jacquot, Benoît
Jullien, Jean Lambert, Emmanuelle Laur-
Pouédras, Ryane Meralli, Karine Simonot,
Jean Watin-Augouard.

Régie Publicitaire/Abonnements :
Régis Laurent SEEPP S.A.
7, rue du Général Clergerie, 75116 Paris
Tél : 01 47 27 50 05
Fax : 01 47 27 53 06

Administration :
Prodimarques, Martine Loise,
71, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 45 00 93 86
Fax : 01 45 00 06 70

Rédaction :
Jean Watin-Augouard
93, rue de la Santé, 75013 Paris
Tél : 01 45 89 67 36
Fax : 01 45 89 78 74
e-mail : j-wa@libertysurf.fr

N° de Commission paritaire 74264
ISSN 1244-0876

Imprimerie :
St Paul, 38, Bd Raymond Poincaré - BP 46
55001 Bar-le Duc-Cedex

meralli.carler@wanadoo.fr