

**DROIT PHILIPPE SCHMITT (\*)**

# Brevet et marque : pas d'application universelle

Par deux arrêts, la Cour de cassation n'envisage qu'une application en France du Code de la propriété intellectuelle.

**L**es dispositions du Code de la propriété intellectuelle permettent-elles de sanctionner des actes de contrefaçon de marques ou de brevets réalisés hors du territoire français ? Les

circonstances dans lesquelles la Cour de cassation s'est prononcée par deux fois, cet été, sur

cette question en illustrent les enjeux pour les titulaires de droits comme pour ceux auxquels ils sont opposés.

Les faits rapportés à l'arrêt du 19 juin 2007 (1) sont exemplaires d'une tentative de compétence universelle. Une personne physique, de nationalité suédoise, avait été poursuivie devant les juridictions parisiennes pour avoir commercialisé en Suède des produits obtenus selon un brevet de procédé. Le dit brevet, dont le titulaire est français, ne visait que la Suède et non la France. De tels actes, bien que réalisés à l'étranger, pouvaient tomber sous le coup de la loi pénale française. En effet, l'article 113-7 du Code pénal prévoit son application à un étranger pour les actes réalisés hors du territoire français quand la victime est française et, en matière de brevets, le Code de la propriété intellectuelle qualifie pénalement la contrefaçon, son article L.615-14 prévoyant des peines d'emprisonnement pouvant être portées à cinq ans et d'amendes jusqu'à 500.000 euros, le doublement de celles-ci étant encore prévu à l'article L.615-14-1 de ce même code.

L'arrêt de la Cour de cassation était d'autant plus attendu que, successivement, le tribunal et la cour avaient écarté l'application de ces textes répressifs. Par son arrêt du 19 juin 2007, la chambre criminelle va rejeter le pourvoi en rappelant que « la contrefaçon d'un brevet consiste dans la violation d'un titre juridique délivré par un État pour son territoire et conférant à son titulaire un droit de propriété

sur ce territoire et que la portée territoriale limitée du brevet en droit français, résultant de sa définition donnée par le Code de la propriété intellectuelle, est confirmée par les conventions internationales ». Autrement dit, les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionnent pénalement la contrefaçon de brevet ne s'appliquent que pour la contrefaçon d'un brevet français (2).

## Conséquences sur l'e-commerce

Un autre arrêt du 10 juillet 2007 (3), rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, présente des conséquences importantes pour le commerce électronique. Une société française présentait, sur Internet, l'ensemble des produits de sa gamme destinés à l'Europe, l'Amérique et l'Asie, où un tiers voyait sur ce site, accessible depuis la France, une atteinte à l'une de ses marques françaises. De plus, les produits étaient fabriqués sur le territoire français pour être expédiés vers une filiale à l'étranger. En ce qui concerne Internet, l'arrêt retient que le produit portant la marque litigieuse n'apparaît pas sur la partie du site destinée à la France, ni qu'il soit vendu ou offert en France, pour conclure que « sa mention sur ce site Internet, bien qu'accessible par les internautes depuis ce pays, ne saurait être considérée comme visant le public de France et constituer un acte d'exploitation sur le territoire français ». Cet arrêt se plaçant dans la continuité d'un précédent arrêt de la même chambre de la Cour de cassation en date du

11 janvier 2005, il semblerait donc acquis que l'existence d'une marque française ne peut, à elle seule, bloquer l'exploitation d'une autre marque quand celle-ci est proposée à l'étranger par le biais d'un site Internet accessible en France. L'apport de cette décision est également à apprécier à propos de la détention en France des produits argués de contrefaçon quand ceux-ci sont destinés à l'exportation. La Cour de cassation retient « que les entreprises poursuivies n'avaient fait usage du signe litigieux qu'afin d'exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposent de ce droit ». Autrement dit, l'existence de marques à l'étranger détenues par celui auquel est opposée la marque française limiterait l'application des articles L.716-9 du CPI et suivants qui sanctionnent la contrefaçon de marque, mais cette fois en France également.

(1) Cassation, chambre criminelle 19 juin 2007, n° de pourvoi : 06-88.165.

(2) Dans l'attente du brevet communautaire, la protection par brevet en France peut être acquise soit par une demande de brevet français soit par une demande de brevet européen visant la France.

(3) Cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° de pourvoi : 05-18.571.

(\*) Avocat à Paris  
Cabinet Philippe Schmitt.