



[Imprimer la page](#)

[Fermer la fenêtre](#)

## Avis de Monsieur Le Premier avocat général, Laurent Le-Mesle

[Arrêt n° 604 du 17 février 2012 \(10-24.282\) - Cour de cassation - Assemblée plénière](#)

[Rapport de M. André, conseiller](#)

---

C'est sur une question latente depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978, mais dont les évolutions jurisprudentielles de la dernière décennie ont modifié les termes, qu'en renvoyant devant l'Assemblée plénière le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par la cour d'appel de Grenoble, la chambre commerciale de votre cour vous invite à vous pencher.

La réponse que vous y apporterez dépassera le cadre du droit des brevets car en vous demandant si *les sommes versées en exécution d'une décision irrévocable de condamnation pour contrefaçon d'un brevet doivent être restituées lorsque le brevet a été annulé par une décision postérieure* vous ne vous interrogerez pas seulement sur la portée de l'annulation prononcée et sur l'éventuelle rétroactivité de celle-ci mais vous serez nécessairement conduits à préciser aussi le contenu et les conséquences de principes essentiels comme l'autorité de la chose jugée ou la perte de fondement juridique, ou encore à apporter une nouvelle pierre à la définition *du fait ou de l'acte postérieur à une décision modifiant la situation antérieurement reconnue en justice*.

La situation qui vous est soumise (1ère partie) permet, en effet, de revisiter toutes ces notions. C'est à la lumière de celles-ci que doit être examinée votre jurisprudence actuelle (2ème partie), jurisprudence dont le sort que vous réserverez à ce pourvoi, permettra de mesurer l'évolution (3ème partie). En effet, suivant que vous casserez l'arrêt déferé ou bien que vous refuserez de le censurer, c'est à l'aboutissement ultime de celle-ci ou, au contraire, à son infléchissement dans le sens souhaité par une doctrine majoritaire que l'on assistera.

### I- Faits, procédure et pourvoi

Monsieur Y..., inventeur, a déposé différents brevets relatifs à des appareils mettant en oeuvre un procédé technique reproduisant un massage. Il a vendu deux de ceux-ci (datant de 1985 et 1987) à une société LPG Systems qui les a exploités dans le cadre de la commercialisation d'un appareil dénommé "CELLU M6" équipé de deux têtes de massage (qualifiées, pour l'une, de principale et, pour l'autre, d'accessoire), correspondant chacune à l'un des brevets qu'elle avait achetés.

Monsieur X..., fabricant et vendeur d'appareils de massage, a, lui-même, vendu à un Monsieur Z... un appareil de massage, lui-aussi équipé de deux têtes.

Estimant que son invention avait fait l'objet d'une application contrefaisante par Monsieur X..., Monsieur Y... et la société LPG Systems ont intenté une action contre ce concurrent et son cessionnaire.

Par jugement du 13 mars 1997 (confirmé le 10 septembre 2001 par la cour d'appel, sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts qu'elle a aggravé) le tribunal de grande instance de Limoges a constaté la contrefaçon de l'une seulement des têtes de massage (celle qui avait été qualifiée d'accessoire) et, outre la condamnation à des dommages et intérêts, a interdit tant la poursuite de la fabrication et de la vente que celle de l'utilisation, le tout sous astreinte, et a ordonné la confiscation de la

tête de massage contrefaisante. On comprend des décisions de justice produites que :

- D'une part, Monsieur X... n'a pas contesté la validité des brevets (page 10) ce qui veut dire qu'il n'a fait plaider pour sa défense que l'absence de contrefaçon.

- Et, de deuxième part, quoiqu'informé, pendant l'instance d'appel, du jugement d'annulation intervenu à Lyon, il n'en a pas fait état dans la procédure, l'acheteur de son appareil se contentant, pour sa part, d'une note en délibéré, sans que, par exemple, un sursis à statuer ne soit sollicité. (page 10 de l'arrêt également).

On sait, par ailleurs, que Monsieur X... s'est acquitté des dommages intérêts auxquels il avait été condamné, après d'ailleurs que Monsieur Y... et la société LPG Systems aient fait valider par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand une saisie attribution (décision du 3 juillet 2003).

Après la décision du tribunal de grande instance de Limoges, mais antérieurement à celle de la cour d'appel, le tribunal de grande instance de Lyon qui avait à connaître de la demande (principale) d'annulation du brevet qui lui était présentée par un tiers a, le 15 juin 2000, déclaré nulles, pour défaut d'activité inventive, les revendications du brevet ayant servi à asseoir la condamnation pour contrefaçon. Cette décision a été confirmée le 21 février 2002 par la cour d'appel de Lyon, et le pourvoi formé contre l'arrêt de celle-ci a été rejeté le 5 octobre 2004 (n° 02-15.214).

Si bien que l'on est en présence d'une condamnation, irrévocable et exécutée, prononcée pour la contrefaçon d'un brevet qui a été postérieurement annulé par une décision de justice, elle-même définitive.

C'est en arguant de cette situation que Monsieur X... a fait assigner Monsieur Y... et la société LPG Systems pour, d'une part, obtenir le remboursement des dommages intérêts qu'il a payés et, d'autre part, voir ses contradicteurs condamnés à réparer les préjudices (commercial et moral) qu'il leur impute à faute. Le tribunal de grande instance de Valence, le 23 septembre 2008, puis la cour d'appel de Grenoble, par l'arrêt attaqué, l'ont débouté de l'intégralité de ses demandes.

Le pourvoi formé contre cette dernière décision ne porte que sur la demande de remboursement du paiement fait en exécution de la condamnation prononcée pour contrefaçon. La branche unique de son unique moyen tend à faire juger que la *“décision d'annulation d'un brevet d'invention, qui a un effet à la fois rétroactif et absolu, prive de fondement juridique la condamnation précédemment prononcée, même à l'encontre d'un tiers à l'instance en annulation, pour contrefaçon du brevet annulé ; qu'elle rend donc indu le paiement fait en exécution d'une telle condamnation, serait-elle irrévocablement passée en force de chose jugée, et ouvre droit à la répétition des sommes versées”*. En décidant le contraire, la cour d'appel aurait, selon le pourvoi, violé tout à la fois les articles 1235 et 1376 du code civil et l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle.

## II- Evolution jurisprudentielle

La question qui vous est soumise est, en réalité, née de la réforme du 13 juillet 1978. Jusqu'alors, en effet, sous l'empire de la loi du 5 juillet 1844, l'annulation d'un brevet par le juge n'avait d'effet qu'inter partes sauf si elle intervenait à la demande du Ministère Public (c'est à dire très rarement en pratique).

Cette situation présentait de nombreux inconvénients. Comme l'a souligné l'un des pères de la réforme : *“le refus d'un effet absolu aux jugements d'annulation était une solution mauvaise. Le titulaire d'un brevet annulé sans intervention du Ministère Public -et cette intervention ne se produisait pratiquement jamais- pouvait encore brandir son titre devant d'autres prétendus contrefacteurs, dépourvus du moyen de connaître la décision d'annulation et tenter d'obtenir soit une indemnité transactionnelle, soit un jugement en contradiction avec le premier après avoir pris le soin d'assigner devant un autre tribunal.*

*Encouragement à une sorte de malhonnêteté...*” (Jean Foyer, effets des jugements et autorité de la chose jugée en matière de propriété industrielle, in Mélanges dédiés à Paul Mathély, Litec 1990, page 162).

C'est ainsi que sont nées les nouvelles dispositions figurant aujourd'hui dans l'article L. 613-27 du code de la propriété intellectuelle : *“La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. (...) Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au registre national des brevets”*.

Désormais, donc, la décision d'annulation a un effet **absolu**.

Pour l'avenir, les conséquences de cette règle sont simples. La décision d'annulation anéantit le brevet de manière définitive et *erga omnes* (sans qu'il y ait, d'ailleurs, lieu de distinguer suivant qu'elle est intervenue sur demande principale, comme en l'espèce, ou sur demande reconventionnelle ou même, encore, après qu'ait été soulevée une exception de nullité). Ainsi que l'indique un auteur : *“nul ne saurait désormais invoquer ce titre et en particulier le breveté ne peut utilement poursuivre d'autres prétendus contrefacteurs à qui il suffira d'invoquer l'existence du premier jugement pour faire déclarer l'action irrecevable”*. (Jacques Azéma, Lamy droit commercial, 2011, n°1843). Il ne faut, bien sûr, pas y voir un effet de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation, les parties n'étant le plus généralement pas les mêmes, mais bien plutôt celui du principe qui veut que la portée d'un jugement d'annulation est commandée par celle de l'acte qui en est l'objet (Foyer, op et loc cit).

C'est, en revanche, sur les éventuelles conséquences, pour le passé, de cet effet absolu que se concentrent les incertitudes. En réalité, et contrairement à ce que pourrait paraître suggérer le moyen, le législateur n'a pas entendu assortir d'un effet rétroactif l'annulation du brevet d'invention. Non seulement le texte est-il muet sur la question mais encore l'esprit de la réforme de 1978 paraît-il être, à l'inverse, tout entier contenu dans cette formule de Monsieur Foyer : *“le législateur a simplement voulu que l'ancien titulaire d'un titre annulé ne s'en serve plus”*. (op cit, page 165).

Reste que le titulaire du brevet annulé a pu faire, tant qu'il pouvait s'en prévaloir, un certain nombre d'actes, ou bien engager des actions, et les effets de ceux-là, comme les conséquences de celles-ci, peuvent se prolonger après la décision d'annulation. Il en est ainsi des poursuites exercées du chef de contrefaçon par exemple, ou encore de la concession d'une licence sur l'invention brevetée ou bien de la cession de celle-ci. Comment la situation nouvelle, issue de la décision définitive d'annulation, pourrait-elle être sans effet sur les suites de ces événements antérieurs ?

C'est, sous des angles variés, la question qui a été posée, à plusieurs reprises, à la cour de cassation dont les réponses ont évolué dans le temps de telle sorte qu'elles sont invoquées successivement au soutien de leurs positions contradictoires par le MA puis par le MD, ainsi d'ailleurs que par l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme. Cette évolution jurisprudentielle peut être résumée autour de quatre arrêts principaux dont l'analyse successive me paraît être de nature à en dessiner aussi précisément que possible les contours actuels.

#### *A/ L'arrêt “Trucs” du 27 janvier 1998*

En tant qu'elle porte sur une demande de sursis à statuer, la solution adoptée est aujourd'hui dépassée et cette décision n'est citée ici que parce qu'elle permet de rappeler ce qu'était “l'état des lieux” avant l'importante évolution jurisprudentielle de la décennie suivante, état des lieux ante qui paraît avoir inspiré la décision attaquée, cet arrêt du 27 janvier 1998 étant, en outre, expressément cité dans le jugement.

Il s'agissait d'un brevet déposé par la société Paimpol Voiles et ayant pour objet le perfectionnement de cerfs volants. Par un arrêt devenu irrévocable, la société Trucs avait été condamnée pour contrefaçon et la cour d'appel avait ordonné une expertise pour permettre la détermination du préjudice. Dans le même

temps, un tiers avait, par ailleurs, introduit une action en annulation du brevet litigieux. Si bien que, lorsqu'après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire est revenue devant la cour d'appel, la société Trucs a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision à intervenir dans l'instance en annulation.

Pour approuver la cour d'appel d'avoir refusé le sursis à statuer qui lui était demandé, la chambre commerciale de votre cour a considéré qu' "*après avoir relevé que l'arrêt rendu le 17 décembre 1992 avait statué sur la validité du brevet litigieux et sur la contrefaçon du dit brevet et avait acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a pu rejeter la demande de sursis à statuer sur la liquidation du préjudice résultant de la contrefaçon*" (Com., 27 janvier 1998, n° 95-21.176).

Quoiqu'obsolète, comme on l'a dit, dans la réponse qu'elle donne à la question précise soulevée par le pourvoi (on indiquera d'ailleurs à ce sujet que de nombreux sursis à statuer sont désormais prononcés par les juges du fond dans des hypothèses de ce type ; Cf. Azéma, op et loc cit), cette décision apporte néanmoins un enseignement qui garde sa pertinence dans le débat que vous avez à trancher et permet aussi de mieux comprendre certaines des décisions postérieures.

Il ressort, en effet, de cet arrêt qu'il en va en matière de contrefaçon comme dans toute autre, c'est à dire que le couple : décision de condamnation / liquidation du préjudice est indissociable. De sorte que, si l'on considère, comme alors la cour de cassation, que le jugement de condamnation a autorité de chose jugée, cela suffit à justifier que la procédure de liquidation du préjudice aille à son terme quelque soit, par ailleurs, le sort réservé au brevet dans une autre instance.

Autrement dit, l'annulation du brevet ne pourrait interrompre la procédure de liquidation du préjudice que si l'on considérait qu'elle est de nature à affecter la condamnation elle-même et à priver celle-ci de son autorité de chose jugée. C'est sur ce point que va dorénavant porter le débat soumis à la cour de cassation.

### ***B / L'arrêt "New Holland" du 28 janvier 2003***

Avant d'y venir, il convient toutefois de s'attarder sur le sort réservé par le juge aux actes passés par le titulaire du brevet avant l'annulation de celui-ci, car "*l'onde de choc causée par la nullité du titre*", dont parle un auteur (Jacques Raynard, droit des brevets et du savoir-faire industriel, recueil Dalloz 2008 page 745) n'est pas circonscrite aux effets des jugements antérieurs, elle ébranle également (et de plus fort, pourrait-on dire) les actes juridiques portant sur les brevets. Ainsi en a-t-il été dans l'espèce soumise à la chambre commerciale de votre Cour le 28 janvier 2003. (n° 00-12.149).

Les sociétés New Holland, titulaires d'un brevet dénommé "*procédé de bottelage et ramassage-presse correspondante*", avaient obtenu la condamnation, pour contrefaçon, d'une société aux droits de laquelle est ensuite venue la société Greenland. Après condamnation et notamment pour échapper aux coûts de la nouvelle instance nécessaire à la liquidation du préjudice après expertise, les parties se sont accordées sur une transaction portant sur le versement par Greenland à New Holland d'une indemnité d'un certain montant et aussi, sur l'attribution à celle-ci d'une licence non exclusive d'exploitation du brevet, moyennant le versement d'une redevance "*pour permettre à la société Greenland de poursuivre la fabrication et la vente des machines*". La revendication sur laquelle était fondée la condamnation pour contrefaçon a été ultérieurement annulée, pour défaut d'activité inventive, dans le cadre d'une autre action en contrefaçon conduite par New Holland contre un tiers.

Saisie par Greenland des conséquences de cette annulation, la cour d'appel de Paris avait jugé que demeurerait valide la transaction en ce qu'elle portait sur les conséquences pécuniaires de la condamnation mais avait en revanche annulé le contrat de licence et ordonné la restitution à Greenland des redevances que cette société avait versées en exécution dudit contrat.

S'agissant de la validation de la transaction en ce qu'elle portait sur les suites pécuniaires de la

condamnation pour contrefaçon, l'arrêt de la chambre commerciale, qui a rejeté le pourvoi sur ce point, se situe dans l'esprit de l'arrêt "Trucs" cité ci-dessus dont il est, en quelque sorte, le prolongement (c'est d'ailleurs ainsi qu'il a été compris dans notre affaire par le tribunal de grande instance de Valence qui le cite dans le corps de sa décision aux côtés de l'arrêt Trucs). C'est à dire que la cour de cassation confirmait qu'à l'époque elle considérait que l'annulation postérieure d'un brevet n'était pas de nature à remettre en cause les effets passés d'une décision irrévocable.

C'est, en réalité, sur la problématique de la licence d'exploitation que cette décision mérite de retenir l'attention.

1/ Tout d'abord, la chambre commerciale a refusé de censurer l'arrêt en ce qu'il concerne le sort réservé à la licence d'exploitation. L'annulation de celle-ci est justifiée au nom de l'effet absolu qui s'attache à la décision d'annulation du brevet *"peu important la transaction antérieure à l'annulation du titre"*. Cette solution est logique, car, ainsi que l'indique le Professeur Galloux (Droit de la propriété industrielle, Dalloz, n°425) : *"tous les actes pris en vertu du brevet annulé, tels que les actes de cession, de licence, etc..., seront également nuls pour défaut d'objet"*.

On observera que c'est la solution qui s'était déjà imposée en matière de marques annulées (Com., 01/06/1999, n° 97-12.853).

2/ Mais c'est sur les conséquences qu'elle tire de l'annulation de la licence que cette décision est la plus riche d'enseignements pour notre affaire. En effet la cour d'appel avait déduit de l'annulation que l'avantage retiré du contrat de licence par le licencié (Greenland) *"ne saurait faire échec à la restitution des redevances versées"*.

C'est sur ce point que la décision a été cassée. Au demeurant, l'attendu qui y est consacré mérite d'être cité dans son intégralité : *"Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui, la cour d'appel a violé etc..."*

Cette motivation montre les limites de la rétroactivité de l'annulation du brevet. Certes les situations ne sont-elles pas comparables, et, à la différence des dommages-intérêts infligés au contrefacteur, les redevances dont la restitution est refusée résultent-elles d'un contrat et non d'une condamnation judiciaire ; mais raison de plus, serait-on tenté de dire ! Non protégées, contrairement à ceux-là, par une quelconque autorité de chose jugée, elles n'en étaient que plus exposées à "l'onde de choc causée par la nullité du titre".

Dès lors, à quelle logique obéit le maintien de la rémunération d'une licence qui est pourtant annulée de façon rétroactive ? Une explication en est donnée par le professeur Py (op cit n° 169) : *"si le concédant peut matériellement restituer les redevances qu'il a reçues du concessionnaire, ce dernier ne peut pas restituer la jouissance du brevet pendant la période d'effectivité du contrat. La jurisprudence tient compte de ce déséquilibre en reconnaissant que la cause du versement des redevances, résidant dans la jouissance paisible du brevet, ne disparaît pas rétroactivement du fait de l'annulation de ce dernier. La conséquence en est que le concédant n'aura pas à restituer les redevances qu'il a perçues"*.

On observera cependant que la jouissance paisible dont il est fait état s'entendrait, à supposer qu'elle ait effectivement existé, d'un brevet rétroactivement annulé, donc considéré comme n'ayant jamais été déposé. Autrement dit, la redevance dont on ne veut pas priver a posteriori le concédant a, en réalité, rémunéré l'exploitation d'une invention qui n'avait pas vocation à être protégée et qui, si le brevet annulé n'avait pas été déposé, aurait pu être exploitée librement.

Pour autant, on comprend de cette décision que la chambre commerciale a voulu endiguer l'onde de choc

causée par la nullité du brevet et en limiter les effets à ce qui apparaît strictement nécessaire au but recherché, c'est à dire à la possibilité pour tous d'exploiter librement, à compter de l'annulation, l'invention qui désormais n'en est plus une, ou qui, en tous cas, n'est plus protégée.

Apparaissent à l'évidence incontournables, de ce point de vue, l'annulation de la licence mais aussi, par exemple, celle des dispositions d'un jugement de condamnation pour contrefaçon qui interdiraient au contrefacteur de poursuivre l'exploitation de l'objet contrefaisant. En revanche, ni les redevances déjà versées au titre du contrat de licence annulé ni, d'ailleurs, le prix de vente réglé lorsque l'invalidation porte sur la cession d'un brevet lui-même annulé, n'affectent la possibilité de poursuivre ou de reprendre librement l'exploitation. Il est donc normal que les conséquences tirées de la nullité du brevet soient différentes dans un cas et dans l'autre.

\*\*\*\*\*

Se dessinait donc, à travers ces décisions Trucs et New Holland, un paysage jurisprudentiel dont on aurait pu décrire ainsi les contours : l'effet absolu de l'annulation du brevet joue pleinement pour les conséquences à venir des jugements et des actes antérieurs ; la décision d'annulation est en revanche sans influence pour le passé, et son effet absolu se heurte, lorsqu'il y a lieu, au mur considéré alors comme infranchissable de l'autorité de la chose jugée.

Mais c'est un tout autre paysage qu'alliaient esquisser les deux décisions ultérieures invoquées à l'appui du pourvoi.

### ***C/ L'arrêt "Haribo" du 6 janvier 2005***

Il en est d'abord ainsi de la décision que la deuxième chambre civile de votre cour a rendue le 6 Janvier 2005 dans une affaire de contrefaçon de marque (mais la problématique est la même qu'en matière de brevet d'invention).

La société Haribo Ricqlès avait été condamnée pour contrefaçon de la marque Halloween et il lui avait été fait défense, sous astreinte, de poursuivre ses agissements. Le tribunal qui s'était réservé le contentieux de l'astreinte, puis la cour d'appel, ont, par une décision ultérieure, condamné la société Haribo à payer, au titre de l'astreinte, une certaine somme à la société titulaire de la marque. Celle-ci a, ensuite, été annulée par un arrêt qui était devenu irrévocable le jour où la cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par la Société Haribo contre la décision de liquidation de l'astreinte.

La deuxième chambre civile a annulé cette décision au visa de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 et du principe selon lequel "*l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit*" si bien que la remise en cause de la seconde entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement de la première.

S'agissant du régime de l'astreinte, cette décision pouvait paraître se rattacher à une jurisprudence alors récente (28 septembre 2000, Cf. ci-dessous) mais bien établie (ainsi, à titre d'exemples antérieurs, outre Civ 2, 28/09/2000, n°98-16.175 ; Com 06/05/2003, n°01-01.118 ; et, à titre d'exemples postérieurs : Civ 2, 06/04/2006, n° 04-18.648 ; Com, 03/05/2006, n°04-15.262 ; Civ 2, 11/05/2006, n°04-15.674 et deux arrêts de la deuxième chambre civile en date du 13 juillet 2006, n°04-19.961 et 05-12.241).

Mais il n'y a, en réalité, qu'une apparence de filiation entre cette jurisprudence et l'arrêt Haribo. Si, en effet, dans les espèces précitées, la juridiction suprême avait déduit du caractère accessoire de l'astreinte l'anéantissement des décisions qui y sont relatives c'était toujours en raison de la cassation ou de la réformation de la décision dont elle était effectivement et directement l'accessoire (ainsi l'arrêt précité, rendu le 6 mai 2003 par la chambre commerciale : "*la cassation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre*

*de la liquidation de l'astreinte*". Ou encore l'arrêt précité du 3 mai 2006 : "*la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s'il y a lieu, à restitution*".

Or, si l'arrêt Haribo a fait date (T. Le Bars, La perte de fondement juridique en droit judiciaire privé, in Le nouveau code de procédure civile, Economica, 2006, pages 270 et ss), c'est parce qu'il a appliqué (pour la première fois, à notre connaissance) cette solution classique à une situation différente de celles auxquelles elle avait jusque là vocation à s'appliquer.

Rappelons, en effet, que, dans le cas particulier, la condamnation assortie de l'astreinte n'avait pas été cassée et était, au contraire, devenue définitive ; en revanche, la marque dont elle tirait son fondement juridique avait été annulée. Si bien que si l'on doit considérer, avec la deuxième chambre civile, qu'en cas d'annulation de la marque la décision de liquidation de l'astreinte perd *ipso facto* son fondement juridique, ce ne peut être que parce qu'est reconnue l'existence d'une sorte d'effet "domino". Ainsi, de l'annulation de la marque résulterait, sans même qu'une juridiction ait à la constater, l'annulation de la condamnation pour contrefaçon ; et de celle-ci procéderait, par le même effet mécanique, l'anéantissement des décisions relatives à l'astreinte.

Observons que, postérieurement à l'arrêt Haribo, cet effet "domino" paraît s'être installé dans la jurisprudence de la deuxième chambre civile, aussi bien en matière de marques (25/02/2010, n°09-12.812, cas d'une marque que le titulaire a omis de renouveler) que dans d'autres domaines (13/07/2006, n°04-20.690 : entraîne l'anéantissement, pour perte de fondement juridique, de la décision de liquidation de l'astreinte qui assortissait une décision d'expulsion obtenue par l'usufruitier d'un bien immobilier, la conversion de l'usufruit en rente viagère prononcée ultérieurement dans une autre instance. Et 07/07/2011, n°10-20.628 : la décision de liquidation de l'astreinte, qui assortissait l'obligation faite au vendeur d'un fonds de commerce de cesser les activités qui contrevenaient à ses engagements de non-rétablissement et de non-concurrence, est anéantie par la décision qui a validé le congé avec refus de renouvellement donné par la bailleuse des locaux abritant le fonds vendu).

#### ***D/ L'arrêt "Scherrer et Normalu" du 12 juin 2007***

Quoique sur un fondement différent (et même contradictoire), la chambre commerciale a, par son arrêt du 12 juin 2007, étendu aux dommages et intérêts qui résultent d'une condamnation pour contrefaçon la solution préalablement adoptée en matière d'astreinte.

La société Normalu était licenciée exclusive d'un brevet relatif à l'invention d'un faux plafond dont le titulaire était un Monsieur A....

Poursuivie par l'une et par l'autre, un concurrent, la société Newmat, a été définitivement condamnée du chef de contrefaçon et une expertise a été ordonnée sur l'évaluation du préjudice, puis, après dépôt de celle-ci, Newmat a été condamnée au paiement de dommages et intérêts.

Dans le cadre d'une autre instance entre les mêmes parties, les revendications sur lesquelles était fondée la condamnation pour contrefaçon ont été annulées, si bien que, sur appel de la décision de fixation du préjudice, la cour d'appel a réformé la décision des premiers juges et a considéré que "*cette annulation privait la procédure d'indemnisation de tout support juridique*".

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi de Monsieur A... et de la société Normalu qui soutenaient notamment que, si la décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu, elle n'a pas d'effet rétroactif, en jugeant "*qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice ; que, dès lors que l'annulation d'un brevet entraîne son anéantissement au jour du dépôt de la demande de brevet, c'est à*

*bon droit que la cour d'appel a retenu que la procédure d'indemnisation du préjudice se trouvait privée de tout support juridique*"(n° 05-14.548).

Observation doit d'abord être faite que cette affaire présente deux particularités. D'une part la condamnation pour contrefaçon et l'annulation du brevet ont été prononcées dans des instances qui, quoique différentes, opposaient les mêmes parties, et d'autre part la procédure de fixation du montant du préjudice résultant de la contrefaçon était encore en cours lorsque l'annulation du brevet est intervenue (la conjonction de ces deux éléments ayant d'ailleurs pour conséquence que les deux procédures ont fini par être jointes).

Ni l'une ni l'autre de ces deux particularités ne paraissent, toutefois, devoir restreindre la portée de cet arrêt. La première parce qu'elle était seulement de nature à permettre au titulaire du brevet et à son licencié d'invoquer la fin de non-recevoir tirée de la nécessaire concentration des moyens (assemblée plénière, 7 juillet 2006, n°04-10.672). Qu'ils ne l'aient pas fait m'apparaît indifférent quant au contenu de la solution finalement retenue sur la question qui nous intéresse (Cf, sur ce point, Privat Vigand, obs. Sous Com. 12 juin 2007, Propriété industrielle, n°1, janvier 2008, pages 6 et 7).

Et la seconde parce qu'ainsi qu'on l'a indiqué ci-dessus (à propos de l'arrêt "Trucs"), le "couple" décision de condamnation/liquidation du préjudice est indissociable, de sorte que ce qui importe, au regard de l'effet de l'annulation intervenue, c'est l'autorité de la première décision. Ce que confirme d'ailleurs, ici, la chambre commerciale qui, pour dire que la procédure d'évaluation du préjudice se trouve privée de tout support juridique, se fait une obligation d'écarter au préalable l'autorité de choses jugées de la décision de condamnation.

Si bien que sur la question que se posait la doctrine depuis la réforme de 1978 et que l'on pourrait résumer ainsi : lorsque l'on est, tout à la fois, en présence d'une condamnation irrévocable pour contrefaçon d'un brevet d'invention et de l'annulation postérieure de ce brevet, que privilégier ? l'autorité de chose jugée qui s'attache à la condamnation ? ou bien l'effet absolu de l'annulation ? la cour de cassation qui avait d'abord privilégié l'autorité de la chose jugée (arrêts Trucs et New Holland ci-dessus), s'est ici prononcée en faveur de l'effet absolu auquel elle paraît donc attacher désormais une dimension rétroactive.

Pour statuer ainsi, la chambre commerciale s'est appuyée sur un autre fondement que celui des décisions de la deuxième chambre civile en matière d'astreinte (Cf. ci-dessus arrêt Haribo). Quoique l'arrêt évoque (mais seulement par reprise de la motivation de la cour d'appel) une perte de "support juridique", il n'est plus question ici de l'anéantissement de la décision de condamnation mais seulement de son absence d'autorité de chose jugée (il n'est question dans l'arrêt que de l'anéantissement du brevet et non de celui de la décision de condamnation). A proprement parler, la condamnation subsisterait donc mais serait dépourvue d'autorité.

\*\*\*\*\*

On interrompra ici l'exposé de la jurisprudence pertinente car il nous apparaît qu'il ne faut pas y inclure, au regard de la question posée dans notre affaire, la décision rendue le 3 mars 2009 par la chambre commerciale (n° 06-10.243) souvent citée, à tort nous semble-t-il, comme confirmant la jurisprudence Haribo. Dans ce dossier, en effet, la cour de cassation avait considéré que le rejet des pourvois contre deux arrêts de cour d'appel confirmant des jugements annulant les revendications d'un brevet, privait de fondement juridique l'arrêt qui avait déclaré valables et contrefaites les dites revendications, ce qui entraînait d'abord sa cassation puis son annulation par voie de conséquence.

Il s'agit donc d'une hypothèse très différente de celle dont vous êtes saisis puisque, par définition, la condamnation pour contrefaçon n'était pas irrévocable, mais au contraire frappée d'un pourvoi, et que

c'est à l'occasion de l'examen de celui-ci qu'ont été tirées les conséquences de l'annulation du brevet devenue définitive par le rejet, le jour même, des pourvois qui frappaient les décisions qui l'avait prononcée.

Certes, la cour de cassation a-t-elle eu recours à la notion de perte de fondement juridique, mais, dans le cas particulier, sans qu'il soit nécessaire que cela implique l'effet "domino" qui donne sa vraie dimension à l'arrêt Haribo.

Dès lors, la seule leçon que l'on puisse tirer de cet arrêt du 3 mars 2009 est que l'annulation du brevet prive de fondement juridique la décision non irrévocable de condamnation pour contrefaçon qui doit, dès lors, être annulée, ce qui apparaît peu contestable.

### **III- Une jurisprudence qu'il convient d'infléchir**

Les données de l'espèce qui vous est soumise par le présent pourvoi, à savoir l'annulation ultérieure d'un brevet d'invention ayant fondé une décision irrévocable de condamnation pour contrefaçon, paraissent donc de nature à constituer une "*perte de fondement juridique*" au sens de l'arrêt Haribo, mais, sans doute pourrait-on considérer, en référence à l'arrêt Scherrer et Normalu, qu'elles témoignent aussi de l'existence d' "*un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice*". Si bien qu'il pourrait être tentant, en prolongeant jusqu'à son point d'aboutissement l'une ou l'autre de ces deux jurisprudences, de casser l'arrêt attaqué en se référant soit à l'anéantissement de la condamnation pour contrefaçon, soit à l'inopposabilité de son autorité de chose jugée.

On observera d'ailleurs que les conséquences de l'une et l'autre solution apparaissent, curieusement, identiques, à l'aune de votre jurisprudence. On a dit qu'alors que la perte de fondement juridique entraîne l'anéantissement de la décision qu'elle affecte, la modification de la situation antérieurement reconnue en justice la laisse subsister, ne remettant en cause que son autorité. En bonne logique, il devrait donc en résulter que seule la perte de fondement juridique devrait être de nature à permettre d'agir en restitution des sommes versées en exécution d'une précédente condamnation. (On aurait, en effet pu penser que la différence entre la disparition d'une décision et son maintien, fusse sans autorité, résidait dans la rétroactivité des effets que l'on y attache). En fait, il n'en est rien.

Ainsi que l'a observé notre collègue Philippe Mollard dans l'avis qu'il a présenté à la chambre commerciale à l'occasion de l'audience qui a abouti à la saisine de votre assemblée plénière : "*voire cour a déjà admis à plusieurs reprises qu'une partie condamnée par une décision définitive est recevable à agir en restitution des sommes payées en exécution de cette condamnation, lorsque des événements postérieurs à ladite décision ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice*" et, à sa suite, l'on en prendra pour exemple l'arrêt rendu le 17 mars 1986 par la deuxième chambre civile (n°84-12.635, dont il sera fait état ultérieurement) mais aussi celui de la chambre sociale en date du 2 mars 1995 (n° 92-17.112) et celui de la deuxième chambre civile en date du 13 janvier 2011 (n° 09-16.546), ce dernier se référant expressément, comme dans notre affaire, à une répétition de l'indu. De ce point de vue, anéantissement de la décision ou inopposabilité de son autorité de chose jugée revient donc au même.

Or, on va le voir, aucune de ces deux solutions n'est vraiment satisfaisante.

#### ***A/ La disparition de l'autorité de chose jugée du fait d'un événement postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée***

La jurisprudence qui veut que soit écartée l'autorité de la chose jugée lorsqu'est modifiée, par un fait ou un acte postérieur, la situation reconnue par la décision dont l'autorité était invoquée est ancienne et assez fournie en références à des décisions rendues par les cinq chambres civiles de cette cour.

Elle a survécu à la jurisprudence dite de la "concentration des moyens" (Assemblée plénière, 7 juillet

2006, n° 04-10.272) avec, toutefois, cette observation qu'à la formule initiale "*l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice*" (par exemple Civ 2, 17 mars 1986, n° 84-12.635) a été substituée, dans les décisions postérieures à 2006, un attendu qui n'évoque plus le changement de cause (ainsi Civ 3, 25 avril 2007, n° 06-10.662). Ainsi, cette dernière rédaction est-elle celle de l'arrêt Scherrer et Normalu de la chambre commerciale.

Pourtant, l'application de cette jurisprudence à la question qui nous occupe ne va pas de soi. Sous une formulation unique, les arrêts qui écartent, pour cause d'événements postérieurs, l'autorité de chose jugée d'une première décision, ont traité à deux types de situations bien distinctes, or le cas qui vous est soumis ne me paraît se rattacher à aucun d'entre eux.

- Un premier groupe de décisions est relatif à des espèces dans lesquelles une première demande en justice avait été rejetée faute pour le demandeur de remplir une condition nécessaire au succès de son action. Dès lors que, postérieurement à la décision dont l'autorité est invoquée, cette condition est remplie, rien n'empêche le demandeur de présenter à nouveau sa demande avec, cette fois-ci, des chances de succès.

Retenons, à titre d'exemple, que la cour de cassation a pu écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans les hypothèses suivantes :

° Rejet de l'exequatur pour défaut de signification régulière d'un jugement étranger. L'autorité du premier jugement ne peut être opposée à la seconde demande qui intervient après qu'ait été faite une signification régulière. (Civ 1, 22 octobre 2002, n°00-14.035).

° Débouté d'une action en responsabilité faute de la preuve d'un préjudice actuel. L'autorité du premier jugement ne peut être opposée dans le cadre d'une nouvelle action fondée sur un préjudice né postérieurement au débouté initial. (Civ 2, 3 juin 2004, n° 03-14.204).

° Demande en paiement de loyer déclarée irrecevable faute pour le bailleur d'avoir mis en oeuvre la procédure de conciliation préalable rendue obligatoire par le contrat. La mise en oeuvre ultérieure de ladite procédure permet au bailleur de présenter une nouvelle demande sans que puisse lui être opposée l'autorité de la première décision. (Civ 2, 21 avril 2005, n° 03-10.237).

° Irrecevabilité de la demande en paiement présentée par un syndic de copropriété pour défaut d'habilitation à agir en justice. Les résolutions d'habilitation prises postérieurement au premier jugement rendent la nouvelle demande recevable sans que l'autorité du premier jugement puisse lui être opposée. (Civ 2, 6 mai 2010, n° 09-14.737).

Outre des différences évidentes relatives tant au contenu de la première décision qu'à l'événement nouvellement intervenu, notre affaire ne peut se rattacher à cette première série de décisions ni par ses acteurs (dans les décisions qui viennent d'être évoquées il y a nécessairement identité de demandeur entre les deux actions), ni par la nature de la première décision (qui dans ces dossiers est nécessairement un débouté ou une irrecevabilité), ni par l'objet de la deuxième demande (demande de restitution dans notre dossier, ce qui ne peut bien sûr pas être le cas dans ceux dont il vient d'être fait état puisque, par hypothèse, il n'y a pas eu de condamnation).

- en revanche, notre dossier pourrait, à première vue, paraître se rapprocher d'avantage de la deuxième série de décisions rendues au visa de ce principe. Il s'agit de cas dans lesquels l'événement postérieur qui permet d'écarter l'autorité de chose jugée d'un premier jugement est constitué par une nouvelle décision de justice qui a affecté l'un des éléments qui avaient permis aux premiers juges de statuer comme ils l'avaient fait (c'est à dire que l'on est, d'une certaine manière, dans une situation symétrique de la

précédente).

Il en est ainsi :

° De l'effet de la décision de rétractation d'un plan de cession, en vertu duquel une société était devenue propriétaire d'un fonds de commerce, sur l'autorité de la décision définitive allouant des sommes à cette société en sa qualité de propriétaire dudit fonds. (Com, 4 décembre 2001, n° 99-15.112).

° De l'effet de l'annulation par la juridiction administrative d'une décision ministérielle, autorisant un licenciement, sur l'autorité de la décision définitive refusant tant la réintégration du salarié licencié que l'annulation de la transaction relative à l'indemnisation de son licenciement. (Soc, 18 février 2003, n°01-40.978).

° De l'effet de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté préfectoral, ayant approuvé le plan d'occupation des sols, sur l'autorité de la décision définitive fixant l'indemnité d'expropriation. (Civ 3, 25 avril 2007, n° 06-10.662).

Cette deuxième série de décisions appelle les trois observations suivantes :

- Dans tous les cas, les arrêts dont il s'agit ont eu pour objet de régler, dans une troisième instance, les effets contradictoires des décisions rendues dans deux instances précédentes, à savoir celle qui a abouti à la décision dont l'autorité est à la fois invoquée et contestée, et celle qui s'est conclue par la décision qui constitue l'événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

- Et, dans toutes ces espèces, la décision rendue dans la troisième instance a écarté, en raison du contenu de la décision intervenue dans la deuxième, l'autorité de chose jugée de la première décision.

- Dans aucun des cas évoqués, en revanche, la première instance n'avait porté, même implicitement, sur la question jugée dans la deuxième, si bien qu'écarter l'autorité de chose jugée de la décision rendue dans la première ne revenait pas à constituer la juridiction ultérieurement saisie en instance d'appel de celle qui avait rendu la décision finalement privée d'autorité.

Ainsi, et pour reprendre les trois exemples cités ci-dessus, le juge qui condamnait le locataire-gérant à payer des redevances au propriétaire d'un fonds de commerce n'avait pas compétence pour se prononcer sur la validité du plan qui avait conféré cette qualité à celui-ci. De même, le conseil des prud'hommes qui statuait sur la réintégration et l'indemnisation d'un salarié licencié, n'avait-il pas celle de se prononcer sur la régularité de l'autorisation ministérielle de licenciement, pas plus que la cour d'appel qui a fixé des indemnités d'expropriation, n'avait à se prononcer sur la régularité de l'arrêté qui avait approuvé le P.O.S.

Or, il en va différemment du juge qui prononce une condamnation du chef de contrefaçon. Pour se défendre, le prétendu contrefacteur peut soit contester l'existence de la contrefaçon alléguée, soit contester le brevet. Et le juge saisi peut alors prononcer la nullité de celui-ci (c'est d'ailleurs souvent à l'occasion d'une action engagée par le titulaire du brevet contre un concurrent que les juges sont conduits à prononcer l'annulation du titre sur la demande que leur en fait, par voie d'action ou par voie d'exception, le prétendu contrefacteur). Peu importe d'ailleurs que celui-ci n'ait pas soulevé ce moyen, *il avait la possibilité de le faire* et la jurisprudence sur la concentration des moyens (cf. ci-dessus) lui interdirait de le faire ultérieurement, en tous cas sur les mêmes revendications que celles qui fondent sa condamnation, de sorte que la condamnation pour contrefaçon tranche aussi, *de facto*, la question de la validité du titre, au moins entre les parties. Le juge avait aussi la possibilité de le soulever d'office. Si bien que la question était, au moins implicitement, dans le débat. (Dans le cas particulier, il ressort des décisions produites que si le contrefacteur n'avait pas remis en cause, en première instance, la validité du brevet, il en avait au moins esquissé la contestation en appel).

Dès lors, considérer, comme dans l'arrêt Scherrer et Normalu, que l'annulation postérieure du brevet doit mettre un terme à la procédure de réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, ou, si l'on empruntait aussi cette voie dans notre espèce, qu'elle ouvrirait droit à la restitution des dommages et intérêts précédemment versés, revient moins à remettre en cause l'autorité de chose jugée de la condamnation pour contrefaçon du fait d'un événement postérieur et, par hypothèse, inconnu du premier juge, qu'à contester la qualité de la décision que celui-ci avait rendue et à lui en substituer, *de facto*, une autre, c'est à dire à créer, de façon prétorienne, une voie de recours qui ne dirait pas son nom.

L'on peut certes trouver, dans la jurisprudence antérieure à l'arrêt Scherrer et Normalu, au moins un précédent de même nature. (Civ 2, 17 mars 1986, n°84-12.635 précité). Il n'est toutefois pas interdit de considérer qu'il s'agit d'un arrêt d'espèce. En effet, une même SARL avait, par deux décisions successives, été considérée, tour à tour, comme non propriétaire d'un immeuble, ce qui lui avait valu d'obtenir le remboursement des impenses qu'elle y avait effectuées, puis, sur tierce opposition, propriétaire de celui-ci. Ceux qui avaient ainsi été déchus du droit qu'ils croyaient avoir sur l'immeuble ont agi en restitution du remboursement des impenses qui n'avaient plus lieu d'être. Mais était intervenu entre les mêmes parties un précédent jugement, confirmé par un arrêt devenu définitif, qui les avait déboutés de la même demande motif pris des "effets relatifs de la tierce opposition". C'est cette dernière décision que la cour de cassation a décidé de priver de toute autorité en cassant l'arrêt qui l'avait invoquée pour refuser la nouvelle demande de restitution. On comprend cette décision "de bon sens" (Le Bars, *op Cit*, page 286) : rien ne justifiait que celui qui se voyait attribuer un immeuble conserve, par dessus le marché, les sommes provenant de la restitution de ce qui avait, à tort, été considéré comme impenses.

Reste que l'inopposabilité de l'autorité de chose jugée doit être maniée avec prudence. Toute remise en cause d'une décision irrévocable se traduit en perte de sécurité juridique. Or, la problématique de l'annulation d'un brevet est tout autre que celle de l'espèce qui vient d'être évoquée, elle ne me paraît donc pas appeler la même solution.

### ***B/ La perte de fondement juridique***

On pourrait considérer que ce qui est critiquable lorsque le jugement de condamnation subsiste l'est moins lorsque les évolutions intervenues postérieurement ont eu pour effet de l'anéantir. Et, au moins sur un plan conceptuel, on pourrait, dès lors, être tenté de penser que votre jurisprudence sur la perte de fondement juridique, et les éventuelles restitutions auxquelles elle peut donner lieu, est mieux adaptée pour organiser les conséquences de l'annulation d'un brevet.

On a dit, à propos de l'arrêt Haribo, comment cette jurisprudence s'était forgée et avait évolué en matière d'astreinte, notamment avec l'émergence de l'effet "domino" dont on a parlé ci-dessus (l'annulation de l'acte entraîne, non seulement, l'anéantissement de la décision de justice dont il était le fondement mais aussi celui de toutes les décisions qui en sont la suite). Elle est, toutefois, loin d'être cantonnée au domaine de l'astreinte.

A la suite du Professeur Le Bars (*Op. Cit.* Page 272 et ss), on dira qu'il y a "*perte de fondement juridique lorsqu'un événement emporte la remise en cause ab initio d'une décision de justice antérieure*". Le fondement juridique ainsi "perdu" peut être un texte de loi ou un jugement. Ce peut-être aussi, comme dans le cas qui nous intéresse, un acte juridique. Le plus souvent, d'ailleurs, les actes juridiques-fondement dont la disparition est ainsi sanctionnée sont des actes administratifs (ainsi Civ 3, 25 mai 2005, n°01-14.398).

Il est certain que la perte de fondement juridique est une notion utile qui permet de résoudre des situations en apparence inextricables. (Ainsi, à propos de décisions de justice ayant servi de fondement à une autre décision et, ensuite, annulées : Civ 1, 24 juin 1997, n° 95-13.885 et Civ 3, 3 novembre 1988, n°86-18.180).

Pour autant, l'application qui en a été faite dans l'arrêt Haribo nous apparaît justifier tant la critique formulée par le professeur Le Bars (op. cit. page 282) : *“l'arrêt Haribo ouvre la porte à une extension sans précédent de l'automaticité des effets de la perte de fondement juridique. Si la mise à néant rétroactive d'une marque peut faire disparaître de plein droit une série de décisions juridictionnelles, alors on ne voit pas ce qui pourrait justifier qu'il en aille autrement de l'anéantissement d'un contrat ou d'un acte administratif”* que la conclusion, en forme de mise en garde, que cet auteur en tire (op. cit. page 287) : *“concrètement, si l'on accepte cette conception des choses, l'irrévocabilité devient une vue de l'esprit et toute décision de justice est désormais rendue sous la condition implicite que, dans les trente ans à venir, elle ne perdra pas rétroactivement son fondement juridique ! Une telle solution, qui est pour le moins révolutionnaire, est source d'une grave insécurité juridique”*.

On n'ira pas plus loin, dans le cadre limité de cet avis, sur l'analyse de la définition et des conséquences de la perte de fondement juridique. En effet, on l'a dit, ce n'est pas à propos du droit des brevets que le concept et ses effets ont été dégagés par la jurisprudence. Même si ce n'est pas à l'occasion de ce pourvoi, il nous semble néanmoins qu'il faudra, le moment venu, s'interroger sur le fait de faire jouer un effet “domino” (on rappellera que l'on utilise ici cette expression dans son sens de réaction en chaîne) à l'annulation postérieure d'un acte juridique (intervenue, qui plus est, dans une instance qui n'opposait pas nécessairement les mêmes parties que celles que concernent les décisions dont l'anéantissement est invoqué).

Mais, pour ce qui est de notre dossier, on se bornera à souligner que la frontière est imprécise entre ce qui entraîne une perte de fondement juridique et ce qui relève de l'événement postérieur venu modifier une situation antérieurement reconnue en justice. En réalité, les domaines d'application de ces deux notions se recoupent largement. Si bien que ce qui nous paraît militer en faveur de la non-application, à l'espèce qui vous est soumise, des conséquences habituellement tirées de la deuxième notion, doit également conduire à écarter celles que la jurisprudence attache à la première. Autrement dit, il nous semble que la condamnation pour contrefaçon ne doit pas plus être anéantie par l'annulation postérieure du brevet que ne doit être rendue inopposable la fin de non-recevoir susceptible d'être tirée de son autorité.

Ainsi que l'indique notre collègue Mollard (dans son avis précité, page 8) : *“le problème vient de ce que la juridiction dont la décision de condamnation pour contrefaçon d'une marque ou d'un brevet est anéantie à la suite de l'annulation ultérieure de la marque ou du brevet, avait le pouvoir de vérifier et, le plus souvent, a effectivement vérifié la validité de cette marque ou de ce brevet. Car on aboutirait à admettre que l'appréciation différente qu'une juridiction, statuant en second lieu, porte sur un même acte juridique entraîne l'anéantissement de la décision rendue par la juridiction ayant statué en premier lieu”*.

\*\*\*\*\*

Même observation, donc, que pour l'inopposabilité, et, par voie de conséquence, même conclusion : rien ne justifie que l'on considère que l'annulation postérieure d'un brevet anéantit la condamnation irrévocable pour contrefaçon. La situation présentée ne correspond pas aux cas habituels de perte de fondement juridique ou de modification d'une situation antérieurement reconnue en justice. L'on est seulement en présence de deux décisions différentes rendues dans deux instances différentes, parfois à deux époques différentes et qui, en outre, n'ont, le plus souvent, en commun que l'une seulement des parties en présence (à savoir le titulaire du brevet).

Faut-il chercher une autre solution ? Faut-il imaginer un autre fondement pour permettre la restitution des réparations versées au titre de la contrefaçon de l'objet du brevet annulé ? Autrement dit, est-il scandaleux que celui qui a ultérieurement vu son titre annulé, conserve les indemnités qui lui ont été allouées quand il pouvait s'en prévaloir ?

Nous ne le croyons pas. Celui qui a été condamné pour contrefaçon l'a été au regard d'une situation qu'il

connaissait et d'un titre qu'il a délibérément choisi d'ignorer, alors qu'il lui était loisible de l'attaquer. On rappellera, à cet égard l'adage : "foi est due au titre" (JC Galloux, Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz, n° 416). Quelle portée garderait-il si tous les effets de tous les brevets régulièrement déposés pouvaient à tout moment être annulés par l'effet d'une décision judiciaire postérieure (le cas échéant même bien postérieure) ? On voit bien, au contraire, la très grande fragilisation des titres qui en résulterait, et le peu de cas que cela pourrait inciter à faire du brevet les concurrents de celui qui l'a déposé.

Rappelons qu'il résulte de la jurisprudence New-Holland (cf. ci-dessus) que l'annulation d'un contrat de licence intervenue en conséquence de celle du brevet sur lequel il portait "*n'a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui*". Si bien que si l'on décidait que l'annulation d'un brevet entraîne par le jeu d'un effet "domino", ou sur la base de toute autre construction, la restitution des indemnités versées en exécution d'une condamnation pour contrefaçon, on arriverait à ce résultat paradoxal de mieux traiter celui qui s'est délibérément affranchi des obligations découlant d'un titre qui avait, pourtant, une existence légale au moment où a eu lieu l'exploitation contrefaisante, que celui qui a accordé "foi au titre" au point de choisir de rémunérer l'exploitation qu'il en a faite. Le paradoxe serait d'ailleurs d'autant plus choquant que cette situation reviendrait aussi à accorder plus de poids aux effets d'un contrat qu'à ceux d'un jugement irrévocable.

Tout est-il, pour autant, dit ? Et l'annulation ultérieure d'un brevet (ou, *mutatis mutandis*, d'une marque) ne doit elle être d'aucun effet sur les conséquences du jugement de condamnation pour contrefaçon ? Certainement pas, et il demeurera nécessaire (le cas échéant à l'occasion d'autres pourvois) d'organiser les effets de la deuxième décision sur la première.

En effet, la condamnation pour contrefaçon ne fixe pas seulement le montant des dommages-intérêts dus par le contrefacteur ; le plus souvent elle interdit également à celui-ci de poursuivre la fabrication et la vente du produit contrefait, le cas échéant sous astreinte. Il serait totalement contraire à l'esprit de la loi que celui qui a été condamné pour contrefaçon continue, après annulation du brevet, à être frappé de cette interdiction alors que l'exploitation de l'invention qui, par hypothèse, n'est plus protégée, est désormais ouverte librement à tout un chacun.

Or, lui permettre de s'affranchir, sur ce point, de la condamnation dont il a fait l'objet revient nécessairement à remettre en cause, au moins en partie, soit la décision, elle-même, soit son autorité. Mais alors, pourquoi faire une différence entre deux éléments d'un même dispositif : la réparation du préjudice et l'interdiction sous astreinte ?

Comme le dit le Professeur Py (op cit, n° 165) à propos de la liberté retrouvée de celui qui a été condamné : "*une telle solution suppose néanmoins que la décision d'annulation implique une cessation des effets de la chose jugée pour l'avenir*".

Cette solution est celle qui s'évince du texte. Comme nous l'avons dit, si l'article L. 613-27 du code la propriété intellectuelle confère un effet absolu à l'annulation d'un brevet, il ne parle pas de rétroactivité. De l'effet absolu nous paraît découler l'interdiction absolue faite à celui qui avait déclaré le brevet de continuer à se prévaloir tant de celui-ci que des décisions de justice auxquelles il a servi de fondement, mais revenir sur les effets passés desdites décisions serait y ajouter un effet rétroactif qui n'existe pas. Cet effet absolu de l'annulation nous paraît donc suffisant pour permettre à celui auquel cela a été interdit d'exploiter, néanmoins, l'invention dont s'agit sans qu'il y ait de contradiction à le débouter en même temps des demandes de restitutions qu'il présente.

**Je suis donc favorable au rejet du pourvoi.**

- [Haut de page](#)