



GRUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
www.aippi.fr

Ordre du jour de la conférence téléphonique du 3 juin 2013

Commission brevets

1. Jurisprudence française

1.1 Copropriété

Analyse de la portée des revendications. Exploitation des revendications par le licencié (non). Indemnisation équitable du copropriétaire inexploitant (non)

▶ **Cour de Cassation, Com., 19 mars 2013 (Dentsply International / Arnaud)**

« ... Ayant ainsi constaté que les revendications demeurées valables des brevets français et américains couvraient une prothèse dentaire présentant certaines caractéristiques et non un matériau composite polymérisable en tant que tel, et relevé que les produits commercialisés par la société Dentsply, sous une marque « CRISTOBAL » consistaient en des matériaux composites polymérisables, la Cour d'Appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, en a exactement déduit ... que M. F ne pouvait solliciter le paiement d'une indemnité au titre de l'exploitation de ses brevets.

Exploitation du brevet (oui). Modalités de calcul de la rémunération équitable

▶ **Cour d'Appel de Rennes, 5 mars 2013 (Jean-Pierre D / Bernard)**

« L'équité conduit dès lors à écarter, pour le calcul de la rémunération du copropriétaire qui n'assume aucun risque d'exploitation, l'application d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'autre ... La méthode de calcul retenue par les premiers juges sera en conséquence validée ... dans la mesure où seuls sont pris en compte les résultats bénéficiaires... » (p. 3 in fine et p. 4 § 1).

1.2 Propriété du brevet

Invention par un stagiaire. Régime, article L. 611-7 (non), article L. 611-6 (oui). Comportement fautif de l'employeur (oui). Dommages et intérêts (oui).

- ▶ Cour d'Appel de Paris – Pole 5 – Chambre 1, 29 mai 2013 (CNRS / PUECH)

« ...la propriété de l'invention litigieuse ne saurait être déterminé en application des dispositions de l'article L. 611-7 CPI, lesquelles sont applicables aux seuls salariés et agents publics...

...cet établissement a eu un comportement fautif en tentant également de s'approprier la paternité de l'invention, soutenant la paternité de co-inventeurs... tout en sachant pertinemment que ces trois personnes n'avaient apporté aucune contribution personnelle à l'invention ».

1.3 Accord de Londres

Brevet délivré avant l'entrée en vigueur de l'accord de Londres. Défaut de remise de la traduction publiée postérieurement. Restauration (non). Irrecevabilité du recours.

- ▶ Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 14 mai 2013 (HYUNDAI / INPI)

« ...la question de l'obligation de fournir une traduction en français d'un brevet européen délivré dans sa version définitive plus de trois mois avant le 1^{er} mai 2008, date d'entrée en vigueur de l'accord de Londres [relève] de l'examen au fond du recours en restauration

... les dispositions de l'article 643 CPC [ne sont] pas applicables au recours présenté au Directeur Général de l'INPI sur le fondement de l'article L 612-16 CPI ».

Brevet délivré après l'entrée en vigueur de l'accord de Londres. Inscription dans le RNB de la traduction (non)

- ▶ Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 12 avril 2013 (SEW / INPI)

« ...Exiger du Directeur Général de l'INPI d'inscrire au Registre National des Brevets la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d'un traité international ratifié par la France et de la loi qui l'a transcrit en droit interne ... ce registre n'a pas pour vocation d'assurer la publicité de mesures facultatives ... ».

1.4 Contrats

Transfert exclusif de technologie et de savoir-faire (oui). Communication à une société sœur. Violation de l'exclusivité (oui)

- ▶ Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 11, 12 avril 2013 (Camille / Thales)

« ... Les cessions à titre exclusif, par la société THEC, de la Technologie (TP 3) et de son savoir-faire, lui impose les obligations légales de garantie du fait personnel et de l'éviction par un tiers ...

... des singularités d'application peuvent, dans un domaine technique connu, constituer des secrets de fabrique dès lors que leur découverte nécessite des recherches longues et coûteuses, et distinguant des règles de l'art que tout professionnel peut acquérir et qu'elles constituent alors un savoir-faire commercialisable ».

Pour information :

Interruption du paiement des redevances de licence. Avenant nul (non). Condamnation à payer (oui) . Intérêts contractuels applicables à la redevance au titre des concessions de licence (non).

- ▶ Cour d'Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 5, 7 mars 2013 (Brochot / Merrien)

1.5 **Preuves de la contrefaçon alléguée. Cumul d'un PV de constat et d'un PV de saisie contrefaçon (valable). Portée de l'invention. Combinaison brevetable (non)**

- ▶ Cour d'Appel de Paris – Pole 5 – Chambre 2, 26 avril 2013 (CORE / CASTORAMA)

“...L'existence d'une combinaison brevetable implique la reconnaissance d'une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d'un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ces composants ... » (p. 14 § 3).

1.6 **Actions en non-contrefaçon et en restitution des redevances. Compétence du Tgi de Paris (oui).**

- ▶ Ordonnance du Juge de la mise en état du 18 avril 2013 (EPI/UNILIN)

“...Le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour connaître de l'action en non contrefaçon ... dès lors que les produits litigieux sont fabriqués et commercialisés en France ... conformément à l'article 5-3 du Règlement CEA 44/2001 tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 25 octobre 2012... »

« ... s'agissant de la demande en restitution de sommes que [le licencié] estime indûment perçues par [le breveté], elle relève d'une action en répétition de l'indu qui n'est pas de nature contractuelle. La clause attributive du contrat de licence doit donc être écartée et [le licencié] est bien fondé(e) à saisir le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le fondement de l'article 6.1 du Règlement ».

Pour information :

1.7 Infirmer le jugement prononçant la nullité du brevet

- ▶ Cour d'Appel de Paris – Pole 5 – Chambre 1, 27 mars 2013 (MECASYSTEM / LGB)
- ▶ Cour d'Appel de Paris – Pole 5 – Chambre 1, 03 avril 2013 (WADDINGTON / SABERT)

Vie de l'association

- ▶ Thèmes de réunions futures ?
- ▶ Lundi 1^{er} juillet 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique de la Commission brevets