

Défendre ses droits et ses titres de propriété industrielle

Par **Sophie DARBOIS**

Conseillère à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation

et **Laurent MULATIER**

Chef du service du contentieux de l'INPI

Les droits de propriété industrielle (les brevets d'invention, les marques et les dessins et modèles principalement) constituent, pour le particulier ou l'entreprise qui les détient, un actif précieux qu'il convient de protéger et de défendre. Garants du développement futur d'une entreprise, ces droits peuvent être l'objet de diverses atteintes qui devront être combattues, soit en saisissant classiquement les tribunaux compétents, soit, et c'est plus nouveau, en formant des actions devant l'autorité administrative.

En effet, si pendant longtemps la saisine des tribunaux judiciaires a constitué la seule solution pour défendre efficacement ses droits de propriété industrielle, le législateur a, peu à peu, mis en place des solutions alternatives ou complémentaires d'actions devant l'autorité administrative (l'Institut national de la propriété industrielle), certaines l'étant tout récemment (en 2020) dans le cadre de la mise en œuvre de la loi PACTE.

Seront ici abordées les principales procédures de nature administrative qu'il est possible de former devant l'INPI aux fins de préserver ses droits en matière de propriété industrielle, puis les actions judiciaires introduites aux mêmes fins.

L'action administrative, une action rapide qui permet d'agir précocement

Le système de la propriété industrielle est fondé sur le principe du dépôt de titres de propriété industrielle (brevets, marques, dessins et modèles) auprès des offices de propriété industrielle (en France, l'INPI) en charge de les instruire, puis de les délivrer. Ces titres sont publiés et ainsi rendus opposables aux tiers, tout en constituant pour leur titulaire un monopole d'exploitation.

Ces dernières années ont été marquées par un nombre toujours croissant de dépôts de titres de propriété industrielle (chaque année, ce sont plus d'un demi-million de titres de propriété industrielle qui sont déposés en revendiquant une protection sur le territoire français). S'il n'y prend garde, un opérateur économique peut rapidement voir son action entravée par l'un de ces nouveaux titres, d'où l'importance d'agir précocement devant l'INPI.

Les actions en matière de marque

La procédure d'opposition

Chaque année, ce sont près de trois cent mille marques qui sont déposées pour être protégées sur le territoire français. Ce chiffre considérable génère pour les titulaires de droits antérieurs, de propriété industrielle ou non, tels

que les marques ou les dénominations sociales, le risque que l'un de ces nouveaux dépôts y porte atteinte. C'est pourquoi la procédure d'opposition en matière de marques devant l'INPI a été créée.

Issue d'une loi du 4 janvier 1991, cette procédure administrative rapide permet à son initiateur de voir rejeter par l'INPI toute demande d'enregistrement de marque qui porterait atteinte à ses droits.

Celui qui forme opposition dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle (bulletin hebdomadaire consultable en ligne sur le site de l'INPI : inpi.fr) du dépôt de la demande d'enregistrement incriminée. Il est donc conseillé pour le titulaire d'un droit d'assurer une veille afin de détecter le plus rapidement possible tout dépôt litigieux.

La procédure, entièrement dématérialisée, est régie par le principe du contradictoire, chaque partie produisant tour à tour ses observations écrites. Après l'instruction du dossier, l'INPI émettra une décision qui soit rejettera la demande d'enregistrement de marque contestée, s'il est jugé qu'elle porte atteinte aux droits de l'opposant, soit rejettera l'opposition dans le cas contraire. La procédure d'opposition est donc un outil précieux pour agir rapidement contre un dépôt potentiellement contrefaisant.

Si la procédure d'opposition permet d'empêcher l'enregistrement de marques identiques à une marque antérieure, elle va surtout permettre d'empêcher l'enregistrement de marques qui, sans être totalement identiques à une marque antérieure, s'en rapprochent suffisamment pour engendrer un risque de confusion préjudiciable pour celui qui détient le premier dépôt.

Pourront notamment être rejetées les marques ayant une architecture commune, cette dernière produisant une impression de déclinaison inclinant le consommateur à penser que les marques sont détenues par le même opérateur économique : SOS MÉDECINS a ainsi pu s'opposer à SOS OSTÉOPATHES, et GAME OF THRONES a eu raison de GAME OF JOBS.

Les inversions ou anagrammes sont jugées généralement insuffisantes pour écarter l'impression de similitude globale pour un public moyennement attentif.

LE NATUREL EST NOTRE CHARME a pu empêcher l'enregistrement de la marque LE CHARME AU NATUREL, car les deux termes « traduisent la même idée de charme issu du naturel ».

Il en est de même pour CITÉ EUROPE et EUROPA CITY dont le « contenu sémantique est identique ».

Des similitudes intellectuelles peuvent compenser des différences visuelles ou auditives et justifier la reconnaissance d'un risque de confusion, comme ce fut le cas dans l'affaire opposant les signes TANTE PAULETTE et PAULETTE À BICYCLETTE, où a été mise en exergue l'évocation « désuète » commune aux deux signes du fait de la présence du prénom Paulette quelque peu « daté ».

Au contraire, lorsqu'un élément de la marque première repris dans une marque seconde se fond dans un ensemble unitaire ayant sa propre évocation, le consommateur ne sera pas enclin à faire d'association entre les signes : FIZZ a ainsi été considéré différent de JEAN'S FIZZ, ce dernier signe renvoyant dans son ensemble à un cocktail.

Le risque de confusion est également communément reconnu lorsque le signe second reprend la marque antérieure en y adjoignant des éléments moins distinctifs au regard des produits et services.

Ce fut le cas pour COCO contre COCO BOHÈME pour des articles d'habillement, le terme BOHÈME renvoyant de manière peu arbitraire à un style vestimentaire.

Au contraire, lorsque l'élément commun est faiblement distinctif, sa reprise ne suffira pas à caractériser un risque de confusion.

Ainsi, il n'y a pas de risque de confusion entre COMÉDIE + et LE COMEDIA+, ou bien encore entre MEILLEURTAUX.COM et MONMEILLEURBANQUIER.COM ou entre EAU DU SOIR et EAU DE NUIT.

Traditionnellement, au sein de marques complexes, les éléments verbaux sont considérés comme prépondérants par rapport aux éléments figuratifs. En effet, le consommateur est « davantage enclin à attacher de l'importance aux éléments verbaux d'une marque » qui permettent

seuls de la nommer. Ainsi, MAKE ME est imité par MAKE ME YOGA, tout comme l'est LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS par L'ÉLECTION DU CAMPING PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS.

Enfin, il faut noter l'importance de la démonstration de l'éventuelle notoriété de la marque antérieure qui pourra permettre de compenser des différences parfois importantes entre deux marques

LEBONCOIN.FR et LE BON COÛT présentent ainsi des différences notables, en particulier au niveau visuel, mais « la notoriété de la marque antérieure ne laisse aucun doute sur l'existence d'un risque de confusion pour le public ».

De même, la notoriété de la marque BONNE MAMAN lui a permis de s'opposer à MAMAN AU CHOCOLAT.

Chaque année, ce sont ainsi plus de quatre mille oppositions qui sont traitées par l'INPI permettant aux titulaires de marques de défendre efficacement leurs droits. À titre de comparaison, le contentieux devant l'autorité judiciaire est d'environ mille cinq cents cas annuels, tous degrés de juridiction confondus, pour les trois titres de propriété industrielle⁽¹⁾.

La procédure en nullité et en déchéance en matière de marques

Le nombre important de dépôts de marques effectués chaque année a pour conséquence l'existence en France d'un nombre considérable de titres (plus de deux millions de marques sont en vigueur en France). Un tel nombre n'est pas sans poser certaines difficultés pour un opérateur économique cherchant un nom disponible pour développer une activité ou commercialiser un produit. Par ailleurs, une marque peut constituer une antériorité gênante pour l'activité et les propres droits de cet opérateur.

Or, certaines marques figurant sur le registre national ont parfois une validité discutable au regard des critères définis par le Code de la propriété intellectuelle ou ne sont pas sérieusement exploitées, alors que l'exploitation effective des marques est la contrepartie de l'octroi de leur monopole. Le titulaire d'une marque non exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits.

Dans de telles hypothèses, et depuis le 1^{er} avril 2020, il est désormais possible d'agir devant l'INPI en annulation ou en déchéance de marques de nature à gêner l'activité économique d'un opérateur.

Ce type de procédure permet d'écarter des marques qui constitueraient un monopole indu, comme ce fut le cas pour la marque HALLOWEEN. La chambre syndicale des industries de la confiserie, invoquant le caractère frauduleux du dépôt de cette marque fait par une société pour désigner des produits alimentaires et la pâtisserie qu'elle fabriquait, a demandé et obtenu son annulation, dans la mesure où elle était de nature à empêcher l'ensemble des

(1) Source : base de données de jurisprudence en matière de propriété industrielle élaborée par l'INPI, années 2010-2016.

professionnels de la pâtisserie d'utiliser le nom de cette fête liée au commerce de la confiserie.

Les actions en matière de brevet

La procédure d'opposition en matière de brevet

Également issue de la loi PACTE, la procédure d'opposition en matière de brevet a été mise œuvre le 1^{er} avril 2020. Elle permet à toute personne de demander à l'INPI de révoquer un brevet délivré, au motif que celui-ci ne répond pas aux critères de brevetabilité édictés par le Code de la propriété intellectuelle.

L'objectif poursuivi est le renforcement de la valeur et de la sécurité juridique des brevets français.

Ainsi, le titulaire d'un brevet va désormais pouvoir obtenir l'annulation d'un brevet postérieur qui porte atteinte à ses droits en saisissant l'INPI, alors que jusqu'à présent, cela n'était possible que devant les tribunaux judiciaires.

L'action doit être engagée dans le délai de neuf mois à compter de la délivrance du brevet contesté (un brevet français est en moyenne délivré dans les deux années suivant son dépôt).

À l'issue d'une procédure entièrement dématérialisée, l'INPI émettra une décision qui soit rejettera l'opposition, si cette dernière est jugée infondée, soit révoquera le brevet concerné.

La saisine de la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS)

90 % des inventions sont aujourd'hui réalisées par des inventeurs qui sont aussi des salariés. Cela pose en pratique la question de la titularité des droits sur les inventions.

Qui, du salarié inventeur ou de son employeur, est titulaire des droits sur l'invention ainsi conçue ? Et, en cas de contentieux sur cette question, comment le régler dans des délais rapides et de façon confidentielle ? C'est là qu'intervient la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS) qui siège au sein de l'INPI.

On rappellera que les inventions sont classées dans trois catégories : les inventions de mission, les inventions hors mission attribuables et les inventions hors mission non attribuables.

Les inventions de mission sont les inventions faites par un salarié dans l'exécution de son contrat de travail. Elles naissent directement dans le patrimoine de l'employeur qui en est donc le titulaire et pourra déposer le brevet à son nom, en mentionnant le nom de l'inventeur. Les inventions hors mission attribuables sont les inventions réalisées par un salarié non investi d'une mission inventive, mais qui sont en lien avec l'entreprise pour avoir été, par exemple, réalisées par le salarié dans son domaine d'activité en utilisant les moyens techniques dont il avait la disposition. Ces inventions sont la propriété du salarié inventeur mais pourront être préemptées par l'employeur qui dispose à cet effet d'un droit d'attribution. Enfin, les inventions sans lien avec l'entreprise (dites hors mission non attribuables) sont la propriété du salarié inventeur qui en dispose comme il l'entend.

Définir la catégorie à laquelle appartient une invention et ainsi déterminer son titulaire peut générer des contentieux pénalisants pour une entreprise. Ce contentieux particulier des inventions de salariés relève du tribunal judiciaire de Paris, mais il existe une voie alternative qui s'apparente à l'arbitrage : la saisine de la CNIS (Commission nationale des inventions de salariés).

L'intervention de la Commission nationale des inventions de salariés et ses conséquences

Cette commission, abritée par l'INPI, est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, assisté d'un représentant des salariés et d'un représentant des employeurs. Y sont ainsi réunies les instances administratives et judiciaires pour entendre les parties. La procédure y est gratuite, rapide (six mois) et confidentielle.

Sur demande d'une partie (salarié ou employeur), la CNIS connaît de l'ensemble des différends sur les classements des inventions et leurs conséquences financières. Elle instruit les dossiers dont elle est saisie et convoque les parties à une réunion afin de parvenir à un accord. Si elle n'y parvient pas, la CNIS émet une proposition de conciliation, laquelle, si elle n'est pas contestée devant le tribunal judiciaire de Paris, vaut accord entre les parties.

Dans le cadre juridique qui est le sien, la CNIS, en promouvant des solutions transactionnelles aux litiges rencontrés, constitue ainsi une alternative intéressante à la voie judiciaire.

Chaque année, une vingtaine de dossiers sont ainsi traités par la CNIS. La majorité d'entre eux porte sur la détermination de la contrepartie financière due au salarié auteur d'une invention de mission. Cette somme, qui en moyenne est de l'ordre de 15 000 euros, peut cependant atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros lorsque l'invention en cause engendre un avantage économique conséquent pour l'entreprise concernée.

Agir devant la commission est une action profitable à tous. Elle permet à l'entreprise de sécuriser rapidement et de façon confidentielle ses droits au brevet et au salarié inventeur de solder rapidement son litige avec son employeur.

Les perspectives de création de nouvelles actions administratives

L'intérêt croissant du législateur pour les procédures administratives permet d'envisager de nouvelles procédures dans l'avenir.

La création d'une procédure en nullité des dessins et modèles devant l'INPI

À la différence des marques, il n'est pas possible d'engager une action en nullité à l'encontre d'un dessin et modèle devant l'INPI. Une telle possibilité pourrait s'avérer cependant utile.

En effet, l'économie française est notamment axée sur des secteurs très utilisateurs des dessins ou modèles (mode, *design*, industrie automobile...) ; il convient donc de défendre et valoriser l'innovation issue de ces secteurs.

La création d'une instance administrative en annulation de dessins ou modèles ne répondant pas aux critères de validité de ces titres définis par les textes aurait le mérite d'apporter une réponse rapide aux contestations soulevées.

La création d'une chambre de recours au sein de l'INPI

Toutes les décisions du directeur général de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle, qu'il s'agisse d'un refus de délivrance d'un titre à un déposant, du rejet d'une opposition ou d'une demande d'annulation ou de déchéance d'un titre formé par un tiers, peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant les cours d'appel de l'ordre judiciaire spécialement désignées.

Ce contrôle juridictionnel exercé sur les décisions rendues par l'INPI a vocation à être maintenu, mais une chambre de recours, interne à l'INPI, à l'image de celle en place au sein de l'Office communautaire des marques, pourrait être créée. Ainsi, en cas de décision défavorable du directeur général de l'INPI, un déposant ou un titulaire de droits pourrait, avant tout recours judiciaire, obtenir un réexamen de sa demande, renforçant ainsi les garanties procédurales de la phase administrative devant l'INPI.

L'action judiciaire, une action puissante (qui permet l'octroi de dommages-intérêts) contre les atteintes portées aux droits de propriété industrielle

La saisine des tribunaux aux fins de défense des droits de propriété industrielle demeure un moyen très efficace et parfois inévitable pour faire cesser les atteintes portées à ces derniers, qu'il s'agisse des atteintes portées à la propriété de ces droits ou des atteintes portées au monopole qu'ils confèrent.

Elle est également le seul moyen d'obtenir des dommages-intérêts en réparation des atteintes portées aux droits de propriété industrielle.

L'action en revendication de propriété

L'hypothèse envisagée ici est celle du dépôt d'un titre de propriété industrielle effectué de façon abusive par un tiers, en fraude des droits du titulaire légitime.

Ce sera le cas de l'invention soustraite à son inventeur ou bien encore de la marque déposée à son nom par un tiers qui avait pour mission de le faire pour le compte d'un mandant.

En matière de brevet, l'action en revendication de propriété se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre. En cas de mauvaise foi, le délai court à compter de l'expiration du titre.

En matière de marque, le délai est de cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement de marque, avec la même réserve en cas de mauvaise foi.

L'action devra être engagée devant le tribunal judiciaire de Paris en matière de brevet et devant l'un des dix tribunaux judiciaires compétents en matière de marques.

En cas de succès, le demandeur à l'action pourra ainsi être désigné comme le titulaire originel, et ce de façon rétroactive.

L'action en contrefaçon

Les droits de propriété industrielle confèrent un monopole d'exploitation à leur titulaire pendant une durée variable selon les titres concernés : vingt ans pour un brevet, dix ans renouvelables indéfiniment pour une marque, et vingt-cinq ans pour un dessin et modèle. Toute exploitation de ces titres par une personne autre que leur titulaire ou son licencié pendant l'existence du monopole constituera une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, tout en constituant également un délit correctionnel.

La défense du monopole d'exploitation issu d'un titre de propriété industrielle suppose de la part du titulaire une surveillance de son marché afin de détecter les éventuelles contrefaçons. Il peut, à cette fin, se faire assister par un Conseil en propriété industrielle.

L'action en contrefaçon ne peut viser que des faits postérieurs à la publication du titre de propriété industrielle qui la fonde. Toutefois, le demandeur à l'action peut pallier l'absence de publication en portant à la connaissance du présumé contrefacteur une copie de son titre. On notera qu'en matière de contrefaçon, la bonne foi du contrefacteur est inopérante, tout du moins sur le plan civil.

La validité du titre fondant l'action en contrefaçon

Le demandeur à l'action en contrefaçon doit s'attendre à ce que le présumé contrefacteur se défende en contestant la validité du titre fondant l'action.

Ainsi, il est fréquent que le défendeur à l'action forme une demande reconventionnelle en annulation du titre invoqué ou, en matière de marques, en déchéance, faute d'exploitation pendant une durée de cinq ans des droits du demandeur sur la marque dont il allègue la contrefaçon. Cette demande reconventionnelle sera alors examinée par la juridiction préalablement à l'examen de la demande principale en contrefaçon.

L'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter des faits incriminés et relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.

La preuve de la contrefaçon

Classiquement, c'est au demandeur à l'action qu'il appartiendra d'apporter la preuve de la contrefaçon. La preuve peut être faite par tous moyens : elle peut, par exemple, consister en l'achat par un tiers du produit contrefaisant dans un magasin, l'opération étant effectuée sous constat d'huissier.

Le droit français dispose par ailleurs d'un mode de preuve très efficace, la saisie-contrefaçon : tout titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut requérir du juge une ordonnance lui permettant de faire procéder par un huissier de justice en un lieu déterminé (entreprise, lieu de stockage, etc.) à diverses constatations, avec description, voire saisie réelle des produits, ainsi que des documents s'y rapportant et établissant la contrefaçon et son étendue. L'huissier

peut être assisté d'experts, qui peuvent être Conseils en propriété industrielle, ce qui s'avère particulièrement utile pour aider à la description, notamment en matière de brevets.

Étant fondé sur l'effet de surprise et dérogeant au principe du contradictoire, ce mode de preuve est strictement encadré : le non-respect de l'autorisation accordée par le juge entraînera la nullité des opérations et, par voie de conséquence, toute la procédure qui suivra. Cette spécificité française a inspiré le droit communautaire et a été introduite au sein de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle de 2004 ⁽²⁾.

Les sanctions de la contrefaçon

La finalité de l'action en contrefaçon est de mettre un terme aux atteintes constatées, tout en réparant le préjudice subi par le titulaire de droits. Une fois la contrefaçon constatée, le juge pourra prononcer contre le contrevenant une interdiction sous astreinte de poursuivre les faits incriminés.

(2) Directive 2004/48 CE du 24 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JOUE L. 195-16, 2 juin 2004.

Le juge allouera également au titulaire de droits des dommages-intérêts qui seront fixés en prenant en considération les conséquences économiques négatives – telles que le manque à gagner et la perte subie ainsi que le préjudice moral (en matière de marque notamment, avec la perte d'image liée à la commercialisation d'articles contrefaits de mauvaise qualité) – et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. À titre d'alternative, le juge peut allouer une somme forfaitaire calculée sur la base des redevances ou droits qui auraient été versés au titulaire si le contrefacteur avait demandé l'autorisation de faire usage du titre.

Sur le plan pénal, la contrefaçon est passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d'amende. Lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé (des médicaments contrefaits, par exemple), les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende.

Ainsi, au regard de l'ensemble des procédures qui viennent d'être évoquées, le titulaire de droits de propriété industrielle dispose d'une large palette d'actions, aussi bien judiciaires qu'administratives, qui lui permettent de protéger efficacement ses intérêts et préserver le développement futur de son entreprise, dont ces droits constituent une part importante des actifs.