

## CONTREFAÇON

## «Vous m'avez copié, arrêtez tout!»

Une mise en demeure émanant du titulaire d'un brevet doit être prise au sérieux. Elle risque d'imposer l'abandon d'une production. Il faut en apprécier le bien-fondé, mais surtout garder son sang-froid.

RUBRIQUE ANIMÉE PAR PIERRE BREESE, PIERRE GENDRAUD, YANN DE KERMADEC ET JEAN-YVES PLACAIS

### ■ « Vous commercialisez des plats cuisinés présentés dans des emballages contrefaisant mon brevet. Je vous demande dès réception de ce courrier de cesser toute commercialisation, de détruire en présence d'un huissier la totalité des produits contrefaits en stock et de m'adresser un état des ventes. Sous réserve du versement d'une indemnisation correspondant à la marge réalisée par votre société, je suis prêt à renoncer aux poursuites judiciaires. Signé Paul Michel\*, inventeur indépendant. »

Jean Fert, chef de produit chez Boisy-Michot est dans tous ses états : abandonner "les mijotés tout prêts" alors que la campagne de publicité démarre serait une catastrophe. Et impossible de ne pas livrer la centrale d'achats Superprix, qui accepte de miser sur la ligne de produit.

Prendre une décision relève de la direction générale : elle seule peut arbitrer entre les risques commercial et juridique. En comité de direction, les avis sont partagés. Pour les uns, il faut éviter un procès long et incertain en changeant l'emballage qui pose problème. Pour les autres, pas question de plier aux menaces d'un obscur inventeur. Et, de surcroît, comment peut-on encore breveter en 2006 un emballage de plats cuisinés !

Décision est prise de consulter Pierre Darcy, conseil en propriété industrielle (PI). Une réponse d'attente est adressée au titulaire du brevet. Ce dernier ne tarde pas à se manifester par des lettres de mises en demeure adressées aux clients de Boisy-Michot. Lesquels réagissent en exigeant une garantie de prise en charge par le fournisseur de toutes les conséquences d'une éventuelle action judiciaire engagée à leur encontre. Et pour faire bonne mesure ils annoncent la suspension des règlements des commandes. Le conseil en PI constate que l'emballage exploité par l'entreprise ressemble aux dessins du brevet de M. Michel ainsi qu'à la présentation faite dans l'abrégé du brevet. Toutefois, la revendication principale concerne une caractéristique technique qui ne retrouve pas sur l'emballage Boisy-Michot.

#### Points clés

- ▶ Ne pas accepter qu'une action en contrefaçon se transforme en manœuvre d'intimidation commerciale.
- ▶ Réagir à une mise en demeure de manière créative, après avoir procédé à une analyse objective du sérieux de l'action.

#### Source

Cour d'appel de Paris, 4<sup>e</sup> chambre, arrêt du 2 janvier 2004, MPO

En consultant sur [epoline.org](http://epoline.org) le dossier d'examen de la demande de brevet européen, il apparaît que cette caractéristique a été présentée par M. Michel comme essentielle pour se distinguer des emballages connus. Difficile dès lors de soutenir qu'un emballage dépourvu de la caractéristique revendiquée enfreindrait quand même le brevet. Au vu de la consultation du conseil en PI, l'entreprise a pris sa décision : elle poursuit l'exploitation de son emballage, et communique à ses clients, de manière confidentielle, une étude juridique expliquant les raisons de cette décision. Les clients ont accepté de maintenir leurs commandes et de les payer, sous réserve d'un engagement d'indemnisation des éventuels dommages et intérêts auxquels ils seraient condamnés. Débouté d'une action en référé engagée plus d'un an après les premières commercialisations, M. Michel a aussi perdu en première instance, pour absence de contrefaçon. Mais il a persisté. Mal lui en a pris : en appel, la décision a été confirmée et « l'inventeur » a été condamné à 70 000 euros pour indemnisation des frais avancés pour obtenir justice, et à 20 000 euros pour réparation du trouble commercial occasionné par l'envoi de lettres menaçantes après les premières décisions défavorables. ▶

\*Les noms cités sont des pseudonymes, mais les cas sont réels.

### L'ÉCLAIRAGE DE PIERRE BREESE, CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE



PIERRE BREESE

Adresser une mise en demeure ne constitue pas

en soi un comportement fautif de la part du titulaire d'un brevet. L'entreprise destinataire doit alors examiner avec objectivité et réactivité le bien-fondé de la mise en demeure et évaluer les différentes réactions possibles.

Le brevet est-il valable ?

Faut-il accepter une solution transactionnelle ? Cesser l'exploitation litigieuse ? Rechercher si elle dispose d'un droit de possession antérieur ou des preuves d'antériorité en vue d'une contestation de la validité du brevet qui lui est opposé ? La situation ne doit jamais être traitée à la légère, car en cas de condamnation pour contrefaçon, les

conséquences sont lourdes : sanctions financières, mais surtout interdiction de poursuivre la fabrication et la commercialisation du produit contrefaisant. Une action en référé permet même d'interdire en quelques semaines la poursuite de l'exploitation, lorsque la validité du brevet et la réalité de la contrefaçon est avérée et que l'action est engagée rapidement.