

L'IMPOSSIBLE RETOUR AU *STATU QUO ANTE* ? OU L'AMENAGEMENT PAR LE DROIT DE LA RÉTROACTIVITÉ DE L'ANNULATION

Alexandra MENDOZA-CAMINADE,
Maître de conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole

La perpétuation du passé est remise en cause en cas d'annulation d'un acte juridique. Comment le droit parvient-il à régler les effets du passé sur le présent et à concilier la disparition rétroactive d'un acte avec les impératifs contemporains ?

L'annulation d'un acte emporte traditionnellement la disparition rétroactive de celui-ci : il ne peut produire effet et les effets déjà produits sont rétroactivement effacés. Les choses doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant l'apparition du titre. Les parties doivent procéder le cas échéant à des restitutions⁶⁰. Le cas de l'annulation d'un brevet d'invention est particulièrement illustratif de cette difficulté et pose la question de l'étendue de la rétroactivité attachée à la nullité d'un brevet⁶¹. Par l'annulation du titre de propriété industrielle, c'est l'anéantissement rétroactif du brevet qui est prononcée : il est considéré comme n'ayant jamais existé, "*puisque'il était nul ab initio*"⁶². Il est alors nécessaire de

⁶⁰ C. GUELFUCCI-THIBIERGE, *Nullité, restitutions et responsabilité*, préf. J. Ghestin, LGDJ 1992 ; M. MALAURIE, *Les restitutions en droit civil*, préf. G. Cornu, Cujas 1991.

⁶¹ E. PY, *L'annulation du brevet d'invention, les apports du droit judiciaire privé et de la théorie des nullités*, thèse Strasbourg 2009.

⁶² J. AZÉMA et J-C. GALLOUX, *Droit de la propriété industrielle*, Précis Dalloz 7^{ème} éd. 2012, n° 494.

se référer aux règles édictées en matière de brevet d'invention par le Code de la propriété intellectuelle : l'alinéa 1^{er} de l'article L. 613-27 précise que "*la décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu*". Par une décision d'annulation passée en force de chose jugée, le brevet est anéanti de manière rétroactive à l'égard de tous. Fruit de la réforme de 1978 en matière de brevet d'invention, l'effet absolu de la décision d'annulation permet une opposabilité *erga omnes* de la nullité. Le jeu de cette annulation se confronte au principe de l'autorité de la chose jugée⁶³. La difficulté est alors de déterminer le régime des restitutions, tout particulièrement lorsqu'un tiers a été condamné pour contrefaçon d'un brevet d'invention qui a par la suite été annulé : une personne condamnée pour contrefaçon par une décision judiciaire irrévocable peut-elle obtenir la restitution des dommages-intérêts versés, lorsqu'un autre contentieux postérieur a conduit à l'annulation du brevet ayant fondé sa condamnation ? Autrement dit, l'annulation du brevet d'invention conduit à la disparition de la perte de fondement juridique de la décision de condamnation : faut-il faire prévaloir la réalité ou maintenir à tout prix la décision devenue irréfragable qui représente une présomption de vérité dont tout fondement a par la suite disparu ?

La jurisprudence est chaotique en la matière et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu récemment un arrêt de revirement par lequel elle a écarté des effets liés à l'anéantissement rétroactif de l'annulation d'un titre⁶⁴ : la perte du fondement juridique ne conduit pas à l'anéantissement des décisions rendues sur ce brevet. Ainsi la remise en cause du passé est limitée, ce qui permet d'assurer la sécurité juridique de la période intermédiaire entre le présent et le passé. Mais cette solution se fait au détriment de l'équité, puisqu'une telle solution de la Cour de cassation aboutit à la continuation d'un brevet finalement non valable par la perpétuation d'une décision de condamnation pour contrefaçon. On peut s'interroger sur cette nouvelle solution qui conduit au maintien artificiel du

⁶³ J. FOYER, *Effets des jugements et autorité de la chose jugée en matière de propriété industrielle*, Mélanges P. Mathély, Litec 1990, p. 160.

⁶⁴ Cass. ass. plén., 17 février 2012, (P-B-R-I) n° 10-24.282 ; *JCP G* 2012, 277, avis L. LE MESLE ; *JCP G* 2012, note 444, J. RAYNARD ; E. PY, "Incidence d'une décision d'annulation de brevet sur une décision irrévocable de condamnation pour contrefaçon rendue antérieurement", *Propriété industrielle* n° 4, avril 2012, comm. 29 ; C. LE STANC, "Retour vers le futur ?", *Propriété industrielle* n° 4, avril 2012, repère 4 ; G. MÉGRET, "L'effet rétroactif et absolu de l'annulation d'un brevet se heurte à la chose irrévocablement jugée", *RJDA* mai 2012, p. 415 ; S. AGÉ et M. MENDES MOREIRA, "Condamnation pour contrefaçon d'un brevet d'invention : conséquences de l'annulation postérieure du brevet", *JCP ent.* mai 2012, 1299.

brevet annulé au profit du respect de l'autorité de la chose jugée et de la sécurité juridique des tiers. Jusqu'à présent, la continuité en droit était assurée par la prise en compte de la disparition du brevet annulé (I), alors qu'à la faveur d'un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation privilégie la perpétuation du brevet annulé et crée ainsi une discontinuité en droit (II).

I – DE LA CONTINUITÉ EN DROIT : LA PRISE EN COMPTE DE LA DISPARITION DU BREVET ANNULÉ

La décision définitive de condamnation d'un contrefacteur à des dommages-intérêts pour contrefaçon du brevet litigieux pose depuis longtemps la question de l'étendue de la rétroactivité de la nullité. Après l'annulation d'un brevet d'invention, si le titulaire de ce brevet avait reçu des sommes d'argent, ces dernières ne lui sont plus finalement dues en théorie : le titulaire du brevet d'invention doit-il alors les restituer ?

Après quelques hésitations⁶⁵, c'est la position qu'avait pu retenir la jurisprudence : *“les revendications dans la procédure objet du jugement précédent statuant sur les dommages et intérêts, ayant été annulées, la procédure d'indemnisation du préjudice se trouve dès lors, en raison de la nullité de ces revendications, privée de tout support juridique”*⁶⁶.

Par conséquent, la rétroactivité de la décision d'annulation ultérieure permettait aux tiers contrefacteurs même condamnés définitivement pour contrefaçon de demander la restitution des sommes versées à titre de réparation malgré l'autorité de la chose jugée⁶⁷. Dans la lignée de ces décisions, la Cour de cassation avait considéré en matière de marque que l'annulation de la marque conduit à une perte de fondement juridique et entraîne de plein droit l'anéantissement de décisions de liquidation d'astreinte⁶⁸. La survenance postérieure de la décision d'annulation conduisait donc à écarter l'autorité de la chose jugée et à consacrer une conti-

⁶⁵ Cass. com. 27 janvier 1998, *PIBD* 1998, n° 653, III, 237.

⁶⁶ CA Paris 28 janvier 2005 et Cass. com. 12 juin 2007, *Propriété industrielle* n° 1, Janvier 2008, comm. 1 : *“Il n'y a pas 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”* ; P. VIGAND, “Des effets de l'annulation du brevet sur des condamnations à des dommages et intérêts pour contrefaçon prononcées antérieurement et passées en force de chose jugée”, *Propriété industrielle* n° 1, janvier 2008, comm. 1.

⁶⁷ C. LE STANC, “Fin de partie”, *Propriété industrielle* n° 6, juin 2011, repère 6.

⁶⁸ Cass. Civ. 2^{ème} 6 janvier 2005, n° 02-15.954.

nuité du droit. A l'appui de cette solution, est invoqué l'intérêt des tiers et tout spécialement des défendeurs condamnés pour contrefaçon qui doivent pouvoir invoquer l'éventuelle perte de fondement juridique d'une condamnation prononcée à leur encontre. L'équité permet de justifier le remboursement de sommes de condamnation puisque la contrefaçon reprochée n'existe plus et que le fait litigieux support de la condamnation est devenu rétrospectivement licite. Il serait même possible d'aller plus loin et de reconnaître un principe d'indemnisation à l'égard du prétendu contrefacteur qui s'est vu bloquer l'accès à un marché et n'a pas pu y commercialiser ses marchandises qui étaient finalement licites⁶⁹.

Pourtant, cette argumentation n'a pas été adoptée en matière de redevances perçues par le titulaire du brevet d'invention à l'égard de son licencié. En matière de contrat de licence de brevet, on aurait pu avancer qu'un licencié qui a payé des redevances sur un brevet qui a été ensuite annulé devrait pouvoir récupérer l'argent versé. Ce n'est pas la voie que la jurisprudence a choisi en matière de contrat de licence, et la solution est à cet égard différente : ainsi, *“l'annulation d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte 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”*⁷⁰. La jurisprudence aménage les effets de la rétroactivité concernant les sommes reçues depuis le début de l'exploitation du brevet par le licencié⁷¹. A cet égard, la récente décision de l'Assemblée plénière aligne les règles retenues en matière de condamnations pour contrefaçon et celles relatives au paiement des redevances de licence, qui étaient jusqu'alors divergentes.

En outre, des solutions différentes étaient retenues par des droits étrangers et notamment en droit anglais. La Cour d'appel britannique des brevets a ainsi décidé que *“que quel que soit le sort réservé au brevet européen dans la procédure d'opposition, cela ne pourrait avoir aucun impact sur la condamnation à des dommages et intérêts puisque celle-ci est définitive et qu'elle doit donc être exécutée”*⁷². Les partisans de cette solution mettaient en avant son caractère pragmatique et la sécurité juridique qui est ainsi assurée par le maintien de la décision

⁶⁹ En ce sens, J-C. GALLOUX, “L'indemnisation du prétendu contrefacteur à la suite de l'annulation du brevet qu'on lui opposait”, *RTDCom.* 2011, p. 537.

⁷⁰ Cass. com. 28 janvier 2003, *Bull. civ.* IV, n° 11 ; *D.* 2003, AJ 912 ; *Propriété industrielle* 2003, comm. n° 36, note J. RAYNARD.

⁷¹ J-M. MOUSSERON et J. SCHMIDT, “Le breveté de bonne foi peut conserver les redevances encaissées malgré l'annulation de la concession de licence”, *D.* 1990, p. 152.

⁷² Court of appeal (Civil Division) 25 avril 2007, citée par P. VIGAND, précité.

finale rendue entre les parties. Affirmer la prévalence de la rétroactivité comme il était fait en droit français conduisait à une revenir sur une décision définitive ce qui aurait été une grave source de désordre juridique. C'est finalement vers une nouvelle solution que la Cour de cassation a choisi d'orienter l'effet de la rétroactivité en matière d'annulation de brevet d'invention.

II – DE LA DISCONTINUITÉ EN DROIT : LA PERPÉTUA-TION DU BREVET ANNULÉ

La Cour de cassation adopte une position claire qui consiste à faire prévaloir l'autorité de la chose jugée sur la rétroactivité de l'annulation. Le caractère définitif de la condamnation de contrefaçon l'emporte sur toutes les autres considérations : l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet prononcé par une décision postérieure n'est pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution d'une condamnation pour contrefaçon rendue par une décision irrévocable antérieure. La rétroactivité attachée à l'annulation d'un brevet est limitée et ne peut remettre en cause une décision de justice irrévocable. L'ex-breveté va quelque part tirer bénéfice de droits exclusifs sur un brevet qui est censé, rétroactivité oblige, n'avoir pourtant jamais existé. Le contrefacteur ne pourra donc pas récupérer les sommes versées. En effet, la Cour de cassation, en assemblée plénière, modifie radicalement la solution retenue : *“Mais attendu qu'en ayant relevé que M. X avait été condamné comme contrefacteur par une décision irrévocable, la cour d'appel en a exactement déduit que l'anéantissement rétroactif et absolu du brevet dans la mesure de l'annulation des revendications prononcée par une décision postérieure n'était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon”*. Cet arrêt tranche donc l'étendue de la rétroactivité dans les espèces où l'instance en contrefaçon a donné lieu à une décision de condamnation devenue irrévocable et exécutée avant l'annulation.

Malgré l'effet absolu de l'annulation du brevet, la Cour de cassation préfère privilégier la sécurité juridique. Pourquoi un tel revirement ? L'intérêt essentiel de la nouvelle solution est d'éviter une remise en cause illimitée dans le temps de la décision de justice par un contrefacteur : ce dernier pourrait ainsi s'affranchir du caractère définitif de la décision et donc du principe de sécurité juridique. Le titulaire du brevet sera donc protégé à l'encontre d'une remise en cause tardive, et cette sécurité est appréciable car il existe de nombreuses possibilités de découvrir une antériorité source potentielle d'annulation d'un brevet. La décision irrévo-

cable de contrefaçon du brevet devient une décision réellement finale. Par cet arrêt, on peut considérer qu'il résulte une certaine inéquité à l'égard de prétendus contrefacteurs. La portée de l'arrêt ne s'étend pas à une décision judiciaire dès que l'instance est encore en cours, en particulier concernant la fixation de l'indemnisation due au titre de la contrefaçon : le défendeur peut alors encore s'affranchir des condamnations prononcées à son encontre de manière non encore définitive. En conséquence, selon que l'instance sera plus ou moins avancée, des défendeurs ne seront pas traités de manière égale, et celui dont l'instance sera terminée et sans recours sera contraint au paiement de dommages et intérêts ; ce qui ne sera pas le cas des défendeurs dont l'instance serait moins avancée et qui pourraient alors se prévaloir de l'annulation du brevet. Une telle solution a pu être critiquée au regard du droit de la concurrence⁷³.

Le contrefacteur qui n'en était pas réellement un voit sa demande rejetée. L'annulation du brevet est désormais sans effet sur l'obligation définitive de payer les dommages et intérêts : le contrefacteur condamné devra les payer pour les actes de contrefaçon antérieurs, mais par comble d'ironie, il pourra de manière tout à fait licite se livrer à nouveau aux actes litigieux que l'ex-titulaire du brevet lui avait reproché, comme par exemple des actes de fabrication ou de commercialisation sans encourir aucune poursuite. Cette solution revendique un important pragmatisme et met en exergue la sécurité juridique comme impératif de bonne justice et de paix sociale.

Cette intervention aura permis de mettre en lumière le procédé utilisé pour assurer le maintien artificiel du titre initial ainsi que les impacts d'une telle solution : si c'est au prix d'une discontinuité du droit interne en la matière, on pourra relever que cette nouvelle solution instaure une continuité avec plusieurs droits étrangers⁷⁴ et peut se réclamer de plusieurs textes supra-nationaux⁷⁵. Reste à voir quelle sera la portée donnée à cet arrêt de l'assemblée plénière sur cette délicate question qui touche l'ensemble des titres de propriété industrielle.

⁷³ Voir S. AGÉ et M. MENDES MOREIRA, "Condamnation pour contrefaçon d'un brevet d'invention : conséquences de l'annulation postérieure du brevet", précité.

⁷⁴ Voir S. AGÉ et M. MENDES MOREIRA, précité : en Angleterre, le défendeur est tenu au paiement des dommages-intérêts pour contrefaçon, nonobstant l'annulation du brevet au cours de l'instance déterminant le montant de cette indemnisation.

⁷⁵ Convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire : article 35 ; Règlement (CE) n° 207/2009, 26 février 2009 sur la marque communautaire : article 54-3-a ; Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires : article 26.