

ARTICLE

PUBLICITÉ AUTOUR D'UN JUGEMENT DE CONTREFAÇON : VERS UNE PLUS GRANDE MARGE DE MANŒUVRE

IT et données personnelles Droit de la propriété intellectuelle, média et art ANNULE - Concurrence, régulation européenne et FDI | 03/03/20 |

Lorsque le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle considère que l'un de ses concurrents se livre à des actes de contrefaçon, il peut être tenté de communiquer sur les actions qu'il entreprend vis-à-vis de ce concurrent pour faire cesser la contrefaçon alléguée, ne serait-ce que pour rassurer ses clients et distributeurs, actuels ou potentiels. Cette tentation pour le titulaire de droit est toutefois tempérée par la notion jurisprudentielle de dénigrement.

Si la jurisprudence avait déjà pu admettre la possibilité pour le titulaire de droit de publier un communiqué sur une décision judiciaire qui lui est favorable (une condamnation pour contrefaçon), un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 mars 2020 est venu encore assouplir les conditions d'une telle communication, vis-à-vis du dénigrement [1].

1- Le dénigrement, une limite à la communication autour des affaires de contrefaçon

Le dénigrement est sanctionné par la jurisprudence sur le fondement de l'article 1240 du code civil, sur le terrain de la concurrence déloyale. De façon générale, il consiste à publier une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent [2]. Un dénigrement peut être reconnu même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées. Toutefois, un dénigrement n'est pas reconnu lorsque l'information en cause se rapporte à un sujet d'intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec une certaine mesure [3].

L'auteur du dénigrement peut se voir ordonner de cesser le trouble et s'expose à des dommages-intérêts.

Trois conditions doivent être généralement réunies pour qu'un dénigrement soit reconnu :

- Les propos doivent avoir été rendus publics (ce qui n'est pas le cas de documents internes).
- Les propos doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits/services.
- Les propos doivent avoir un caractère péjoratif (qui dévalorise l'entreprise auprès de sa clientèle).

Lors d'un litige en contrefaçon, le titulaire de droit peut vouloir communiquer sur une contrefaçon par son concurrent à plusieurs stades du litige : au stade précontentieux, à la suite d'une saisie-contrefaçon ou d'une assignation, ou encore à la suite d'une décision judiciaire, définitive ou non. La communication peut prendre différentes formes : l'envoi d'une lettre de mise en connaissance de cause à un client du concurrent, l'envoi d'une lettre circulaire à une liste de contacts ou prospects (généralement communs), ou bien la publication d'un communiqué sur son propre site internet. Les tribunaux vont apprécier au cas par cas si la communication constitue un acte de dénigrement.

2- La possibilité de communiquer autour d'une décision judiciaire de contrefaçon, « sauf abus »

Lorsqu'un litige en contrefaçon a été engagé, la position la plus prudente est d'attendre qu'une décision judiciaire soit effectivement rendue pour envisager de donner pour la première fois une publicité à ce litige.

Ainsi, dans un arrêt du 18 octobre 2017 publié au bulletin, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel une victime de contrefaçon peut procéder, à ses frais, à toute mesure de publicité de la condamnation prononcée à son bénéfice, « sauf abus » [4]. La question est alors de savoir en quoi pourrait consister un tel « abus ».

Dans cette affaire, le breveté avait publié sur son site internet un document intitulé « *Note d'information juridique Newmat contre Normalu Barrisol – Condamnation pour contrefaçon de brevet portant sur une pièce profilée pour l'accrochage d'un plafond tendu* » et reprenant le dispositif du jugement de contrefaçon, à deux exceptions près (l'absence de mention de la désignation d'un expert et la mention d'une marque notoire du concurrent condamné). La Cour d'appel de Paris avait d'abord estimé que le texte « *est neutre dans sa présentation* » et « *ne comporte aucun commentaire* ». Elle avait ensuite considéré que la première exception au dispositif n'était pas de nature à tromper le lecteur « *sur la portée exacte de la décision ou sur ses motifs* ». Toutefois, elle avait jugé que la seconde exception – la mention d'une marque notoire du concurrent condamné – avait « *augmenté l'impact de la publicité donnée au jugement, au-delà des limites résultant des termes mêmes de ce jugement* ». Elle avait donc conclu à un dénigrement et condamné le breveté à payer 5.000 euros de dommages-intérêts [5]. Par son arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt d'appel.

Ainsi, un « abus » a pu être caractérisé par la seule mention d'une marque notoire du concurrent condamné qui ne figurait pas dans le dispositif du jugement rendu. A l'inverse, on peut penser que la reproduction fidèle du dispositif du jugement, sans la moindre modification, n'aurait pas été considérée comme un « abus » et donc comme un acte de dénigrement. La marge de manœuvre pour le titulaire du droit pouvait donc paraître limitée.

3- Une certaine marge de manœuvre avant que la communication ne dégénère en « abus »

Un arrêt récent du 3 mars 2020 de la Cour d'appel de Paris semble octroyer une plus grande marge de manœuvre au titulaire de droit vis-à-vis d'un potentiel « abus » dans sa communication.

En effet, dans cette affaire, la société JCB avait assigné la société Manitou en contrefaçon de brevet devant le TGI de Paris. Durant cette instance, JCB avait obtenu que le Juge de la mise en état prononce une mesure d'interdiction provisoire à l'encontre de Manitou, en ce qui concerne la fabrication et la commercialisation de certains produits en cause, dans l'attente d'un jugement au fond. Dans la foulée, à la veille d'un salon international, JCB avait publié un communiqué en anglais afin de faire état de l'ordonnance rendue quelques jours plus tôt.

Pour faire cesser ce qu'elle considérait comme un trouble manifestement illicite, Manitou avait demandé en référé au Président du Tribunal de commerce de Paris d'interdire à JCB la publication de ce communiqué. Cette demande a été rejetée en première instance, puis en appel par la Cour d'appel de Paris.

Pourtant, le communiqué de JCB semblait particulièrement virulent (les soulignements ont été ajoutés) :

« JCB remporte une injonction du tribunal d'arrêter une contrefaçon de brevet.

JCB a obtenu une interdiction provisoire d'un tribunal de justice français contre la société Manitou lui interdisant de produire des chariots télescopiques incluant un dispositif breveté par JCB visant à améliorer la productivité.

La décision du juge du Tribunal de Grande Instance de Paris signifie que la société, basée près de Nantes, ne peut pas fabriquer, vendre ou louer des chariots télescopiques équipés de ce système breveté.

Graeme Macdonald, PDG de JCB a déclaré : « Nous investissons plusieurs millions de livres dans le développement et le brevetage de solutions d'ingénierie innovantes et sophistiquées qui bénéficient à nos clients partout dans le monde. Nous ne tolérerons aucune copie ou violation de nos droits de propriété intellectuelle partout dans le monde, où qu'ils se produisent. ».

Lorsqu'on utilise un chariot télescopique JCB équipé avec le système de contrôle longitudinal au moment du chargement (Longitudinal Load Moment Control - LLMC) breveté par JCB, les capteurs contrôlent le poids retenu sur l'essieu arrière. Si les capteurs détectent que la charge sur l'essieu arrière diminue au-delà d'un seuil prédéfini, le système verrouille progressivement l'hydraulique pour éviter une surcharge de l'essieu arrière vers l'avant, évitant ainsi que la machine ne rebascule vers l'avant.

Pour permettre aux opérateurs de conduire sans perte de productivité, JCB a breveté une fonction sur son système LLMC qui désengage automatiquement le dispositif lors du déplacement de la machine (EP 2 263 965). Cette fonction empêche les chariots télescopiques JCB de neutraliser inutilement les fonctions hydrauliques donnant de fausses indications d'instabilité lorsque la machine effectue simplement des opérations de chargement ou se déplace sur un terrain accidenté. C'est l'utilisation de cette fonctionnalité que le Tribunal Français a ordonné à Manitou de cesser d'ici le 13 mars. Le Tribunal a également ordonné à Manitou de payer des frais de procédure. »


Dans ce communiqué, JCB n'a pas reproduit fidèlement le dispositif de l'ordonnance du Juge de la mise en état, allant jusqu'à élargir les mesures d'interdiction prononcées (« fabriquer, vendre ou louer », puis « utiliser »), tout en laissant penser que Manitou était nécessairement contrefacteur (alors que l'interdiction prononcée était seulement « provisoire ») et avait été lourdement condamnée sur le plan financier (alors qu'elle n'a été condamnée qu'à rembourser « 25.000 euros » sur les 80.000 euros de frais de procédure réclamés par JCB) [6].

Pour autant, la Cour d'appel de Paris a jugé que (les soulignements ont été ajoutés) :

« En dépit du titre volontairement simplificateur de ce communiqué, celui-ci ainsi que son contenu se contente, dans des termes dénués de tout caractère excessif, de faire connaître aux internautes l'existence d'une décision de justice rendue au profit de la société JCB quelques jours auparavant et ayant prononcé contre la société Manitou une mesure d'interdiction, dont le caractère provisoire est expressément rappelé dès la 2ème ligne du communiqué, de produire des chariots télescopiques incluant un dispositif breveté, étant observé que ce communiqué précise dans son dernier paragraphe le numéro du brevet concerné (EP 2 263 965) ainsi le système précisément visé par l'interdiction.

A cet égard, contrairement à ce que soutient la société Manitou, cette décision de justice étant publique, elle pouvait faire l'objet d'une publicité quand bien même cette mesure d'interdiction et donc la décision qui la prononce est « provisoire » et même si l'information en cause ne se rapporte pas à un sujet d'intérêt général, le communiqué litigieux ne mettant pas en cause en l'espèce un quelconque droit à la liberté d'expression mais simplement celui de rendre public une décision, fût-elle provisoire, rendue en sa faveur.

Le fait de n'avoir pas précisé dans ce communiqué que la décision émanait d'un juge « de la mise en état » (...) n'est pas de nature à conférer à ce communiqué un caractère trompeur sur la nature de la décision, un tel degré de précision ne pouvant avoir un intérêt que pour un lecteur averti et fin connaisseur de la procédure civile française, lequel n'était pas celui particulièrement visé par ce communiqué.



De même, le fait de n'avoir pas repris dans son intégralité le dispositif de cette décision (...) n'est pas de nature à rendre trompeuse l'information ainsi publiée, laquelle était ciblée sur le seul brevet EP 2 263 965 pour la protection duquel effectivement une mesure d'interdiction provisoire a bien été prononcée par le juge.

L'absence de précision sur les recours susceptibles d'être intentés contre cette décision, qui au demeurant étaient discutables dans la mesure où il s'agissait d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état, ne peut davantage contribuer à caractériser un acte de dénigrement alors au surplus qu'il est rappelé expressément que la mesure prononcée est « provisoire ». (...)

Au regard de ces éléments, et en dépit de la date à laquelle ce communiqué a été publié, quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoigne d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB, l'illicéité manifeste du trouble que ce communiqué a pu causer n'est pas suffisamment caractérisée.

En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce sera confirmée. »

L'enseignement de cet arrêt récent est qu'il serait possible de communiquer sur une décision rendue alors même :

- que le litige n'a pas été tranché au moins une fois sur le fond ;
- que le contenu du communiqué est volontairement simplificateur ;
- que la date de mise en ligne du communiqué est particulièrement offensive ; et
- que le communiqué ne mentionne pas explicitement les voies de recours et leurs délais.

A la suite de cet arrêt, on peut donc penser que le titulaire d'un droit disposerait désormais d'une plus grande marge de manœuvre dans sa communication autour d'une décision judiciaire qui lui est favorable.

La même solution devrait valoir pour le concurrent qui serait parvenu à résister à une action en contrefaçon, amis elle ne vaut que pour une décision française (les droits nationaux en matière de dénigrement pouvant diverger).

Nous publierons prochainement un article récapitulant les bonnes pratiques pour les titulaires de droit de propriété intellectuelle en matière de publicité autour d'un litige en contrefaçon, en fonction notamment du stade du litige.

[1] CA Paris, 3 mars 2020, Manitou c. JCB, RG n° 19/12564

[2] Cass Com, 24 septembre 2013, ADG c. K France, pourvoi n° 12-19790, publié au bulletin

[3] Cass Com, 9 janvier 2019, Plicosa c. Shaf, pourvoi n° 17-18350, publié au bulletin

[4] Cass Com, 18 octobre 2017, Normalu c. Newmat, pourvoi n° 15-27.136, publié au bulletin

[5] CA Paris, Pôle 5, 21 mai 2015, Normalu c. Newmat, RG n° 2014/01155

[6] TGI Paris, Ord. JME, 31 janvier 2019, JCB c. Manitou, RG n° 17/06462
