

ARTICLE

PUBLICITÉ AUTOUR D'UNE DÉCISION DANS UN LITIGE EN CONTREFAÇON : LA COUR DE CASSATION VALIDE LA CLÉMENCE DES JUGES DU FOND

IT et données personnelles Droit de la propriété intellectuelle, média et art ANNULE - Concurrence, régulation européenne et FDI Brevets | 14/09/21 | Océane Millon de La Verteville

Sous quelles conditions une partie à une action en contrefaçon, qui bénéficie d'une décision de justice favorable à son égard, peut-elle communiquer autour de cette décision ?

Lors d'un précédent flash[1] et d'une étude plus complète sur cette question[2], nous avons commenté un arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 2020 particulièrement clément vis-à-vis d'un titulaire de brevet (la société JCB), qui avait publié un communiqué faisant état d'une décision d'interdiction provisoire prononcée à l'encontre d'un de ses concurrents (la société Manitou). Le communiqué n'était pas dénué d'une certaine virulence[3] et avait été publié à la veille d'un salon international. La cour d'appel avait néanmoins jugé que l'illicéité manifeste du trouble que ce communiqué avait pu causer n'était pas suffisamment caractérisée.

Le 7 juillet 2021, la Cour de cassation a rejeté, dans les termes suivants, le pourvoi formé par la société Manitou à l'encontre de cet arrêt d'appel :

« 5. Ayant, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, retenu que le titre et le contenu du communiqué se contentaient, 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, l'arrêt relève que ce communiqué rappelle expressément le caractère provisoire de la décision rendue, indique le numéro du brevet concerné ainsi que le système précisément visé par l'interdiction. L'arrêt retient ensuite que la décision étant publique, elle pouvait faire l'objet d'une publicité, quand bien même la mesure d'interdiction comme la décision qui la prononce sont « provisoires ». Il retient encore que le communiqué litigieux est dépourvu de tout caractère trompeur, la mention des voies de recours et du juge qui a rendu la décision n'ayant pas à être précisée dès lors que le caractère provisoire de la décision est indiqué. Il retient enfin que le défaut de référence au rejet des demandes concernant le second brevet est indifférent puisque ce dernier n'est pas évoqué dans le communiqué.

6. En cet état, la cour d'appel, (...) a pu déduire qu'en dépit de la date à laquelle le communiqué avait été publié, quelques jours avant la tenue d'un salon réunissant les professionnels du secteur, qui témoignait d'une stratégie commerciale volontairement offensive de la part de la société JCB, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'était pas suffisamment établi »[4].

Ce faisant, la Cour de cassation confirme qu'il est 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[5].

Dans la lignée d'une jurisprudence particulièrement clémente pour les titulaires de droits[6], cette validation par la Cour de cassation achèvera sans doute d'inciter les titulaires de droits à communiquer dès la première décision favorable obtenue, fût-elle provisoire, voire à tenter d'obtenir le plus rapidement possible une décision tranchant au moins une partie du litige, dans l'unique but de communiquer dessus, quitte à ensuite faire « traîner » le reste de la procédure.

Comme identifié dans nos articles précédents, cela pourrait même conduire des titulaires de droits à utiliser la menace d'une communication autour d'une décision de justice (même provisoire) comme un levier de négociation.

La marge de manœuvre laissée aux titulaires de droits n'est cependant pas sans limite. Comme le relève la Cour de cassation, il reste important notamment, pour échapper à la qualification de trouble manifestement illicite :

- de rappeler le caractère provisoire de la décision si tel est le cas,
- d'identifier précisément le titre en cause (numéro de brevet, de marque, etc.),
- en matière de brevet : d'identifier précisément également le produit/procédé argué de contrefaçon visé par l'interdiction, et
- de ne pas ajouter à la décision d'éléments « *qui augmente(nt) l'impact de la publicité donnée au jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes de son dispositif* » (par exemple en désignant la partie condamnée par la marque de ses produits alors que celle-ci n'est pas visée au dispositif du jugement).
On se souvient en effet qu'un ajout de ce type avait été considéré comme constitutif de concurrence déloyale dans l'affaire *Newmat c/Normalu*[7].

[1] <https://www.august-debouzy.com/fr/blog/1431-publicite-autour-dun-jugement-de-contrefacon-vers-une-plus-grand-e-marge-de-manuvre>

[2] T. Lautier et C. Bouffier, « La divulgation d'une action en contrefaçon à l'épreuve du dénigrement » in *Propriétés Intellectuelles*, juill. 2020, n°76

[3] Nous l'avons reproduit en partie dans notre précédent flash

[4] Cass. Com. 7 juillet 2021, pourvoi 20-16094 disponible sur cette page : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURIT-EXT000043782055?init=true&page=1&query=20-16.094&searchField=ALL&tab_selection=all

[5] A cet égard, voir également CA Paris, 7 mai 2019, RG n° 17/14854, *Estipharm c/ Medi-Vision*

[6] Voir notamment : CA Paris, 16 juin 2016, RG n° 15/02014, *Mphasis c/ Protegys*, (logiciel) ; CA Paris, 7 mai 2019, RG n° 17/14854, *Estipharm c/ Medi-Vision*, (brevet) ; TJ Paris, 7 févr. 2020, *Lekiosque.fr c/ Toutabo* (marque).

[7] Cass. com., 18 oct. 2017, pourvoi n° 15-27136, *Newmat c/ Normalu*, publié au Bulletin.

