



# ARTICLE

## AFFAIRE SAN-EI C. NEXIRA SUR L'ABUS DU DROIT D'AGIR EN CONTREFAÇON : CAS ISOLÉ OU DÉBUT D'UNE JURISPRUDENCE INQUIÉTANTE POUR LES TITULAIRES DE DROITS ?

Droit de la propriété intellectuelle, média et art | 01/04/22 | Grégoire Desrousseaux Lionel Martin Océane Millon de La Verteville



### PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE


**Commentaire de Cass. Com. 26 janv. 2022, 20-16.425, San-Ei Gen FFI Inc. & Glyn O Phillips-San Ei Gen Hydrocolloids Research Limited c. Nexira**

*Dans les actions en contrefaçon, il est fréquent que le défendeur forme une demande reconventionnelle pour procédure abusive, et tout aussi fréquent qu'il en soit débouté. Le rejet de ce type de demande se fait généralement aux motifs que le demandeur peut se méprendre sur la portée de ses droits et que le simple exercice d'une action en justice n'est pas abusif.*

*La procédure abusive n'est accueillie que dans de très rares cas, lorsque le demandeur ne pouvait se tromper sur l'absence de chances de succès de ses prétentions. L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022 fait partie de ces rares cas. Cette affaire est inhabituelle à plusieurs titres et c'est sans doute en raison de ses spécificités que la cour d'appel de Rouen, suivie par la chambre commerciale de la Cour de cassation, a retenu l'abus du droit d'agir en contrefaçon. On peut néanmoins regretter que la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation, par sa généralité, semble faire fi du principe primordial selon lequel foi est due au titre et de la jurisprudence établie selon laquelle le demandeur peut se méprendre sur la portée de ses droits. Espérons que cet arrêt, non publié au Bulletin, reste un cas isolé. Et en attendant d'en avoir le cœur net : titulaire de droits, restez sur vos gardes !*

Rappelons tout d'abord les faits :

- Les sociétés SanEi Gen FFI Inc. & Glyn O Phillips-San Ei Gen Hydrocolloids Research Limited (« sociétés San-Ei ») étaient co-titulaires d'un brevet européen délivré le 14 juillet 2010, intitulé « gomme arabique modifiée issue d'Acacia Sénégal », issu d'une demande PCT prise sous-priorité d'une demande japonaise.
- Fin juin 2011, elles adressaient une lettre de mise en demeure à la société Nexira de cesser de commercialiser des produits prétendument contrefaisant.
- Début 2012 débutaient des pourparlers au cours desquels Nexira exposait son argumentation sur la nullité du brevet et prévenait qu'en cas d'engagement d'une procédure à son encontre elle demanderait et obtiendrait cette nullité.
- Le 29 mai 2012, Nexira assignait les sociétés SanEi en nullité de la partie française du brevet.
- En février et mars 2013, les sociétés SanEi faisaient procéder à des saisies-contrefaçon chez Nexira puis l'assignaient en contrefaçon. Cependant, par une ordonnance du 19 décembre 2013 le juge de la mise en état (« JME ») annulait cette assignation, ayant relevé les irrégularités suivantes : l'acte ne mentionnait pas quels étaient les produits incriminés - et rien dans les autres documents communiqués à Nexira ne permettait de régulariser ce défaut d'information -, il n'indiquait pas précisément quelles étaient les revendications opposées, ni en quoi il y avait reproduction de l'une ou l'autre revendication [1]. Cette ordonnance du JME n'a été frappée d'aucun recours.
- Le 28 mai 2015, le TGI de Paris annulait la partie française du brevet pour extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée[2]. Ce jugement n'a pas non plus fait l'objet d'un recours.
- En décembre 2016, Nexira assignait les sociétés SanEi en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, devant le tribunal de commerce de Rouen (dans le ressort duquel l'une des saisies avait eu lieu). Après avoir été rejetée en première instance, cette demande pour procédure abusive



était accueillie en appel[3] et, le 26 janvier 2022, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par les sociétés SanEi[4], confirmant définitivement le caractère abusif de la procédure en contrefaçon.

Cette affaire est donc inhabituelle à plusieurs titres :

- Elle débute par une action en nullité du contrefacteur allégué – on sait que de telles actions en nullité sont rares,
- L'action en contrefaçon qui a suivie s'est arrêtée prématurément par l'annulation de l'assignation, laquelle n'a jamais été régularisée par les brevetés,
- Les brevetés n'ont jamais fait appel : ni de la décision annulant leur assignation, ni de celle annulant leur brevet.
- Enfin, la demande en procédure abusive a été faite dans une procédure distincte devant le tribunal de commerce.

Ce dernier élément, la demande en procédure abusive distincte, a pu constituer un avantage décisif pour Nexira. En effet, on peut penser que, si la procédure en contrefaçon n'avait pas été écourtée en raison de la nullité de l'assignation, Nexira aurait formulé sa demande devant les juges de la contrefaçon, peu enclins à retenir la procédure abusive[5]. En la formulant *a posteriori* – après avoir gagné sur tous les plans (nullité de l'assignation, nullité du brevet) – et devant les juges du commerce, Nexira a sans doute augmenté ses chances de succès. Le tribunal de commerce s'est jugé compétent, mais a dit la demande irrecevable au visa de l'autorité de chose jugée : il a considéré que les demandes correspondaient aux frais d'avocats, pour lesquels le TGI de Paris avait appliqué les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel a infirmé le jugement et retenu la procédure abusive ; elle a explicitement validé cette stratégie de demande en procédure abusive *a posteriori*, en écartant l'autorité de chose jugée et en considérant que le principe de concentration des moyens, invoqué par les co-titulaires du brevet, n'imposait pas de former sa demande en procédure abusive dans le cours de l'instance alléguée d'abus[6]. On remarquera aussi que la cour d'appel a d'autant plus validé cette stratégie de demande en procédure abusive séparée qu'elle a accordé à titre de dommages et intérêts, les frais d'avocats engagés par Nexira, à l'euro près.[7]

Cela étant dit, la formulation employée par la Cour de cassation, par sa généralité, peut légitimement inquiéter les titulaires de droit.

La Cour de cassation relève en effet que l'abus serait suffisamment caractérisé par la Cour d'appel étant donné que les brevetés « connaissaient la fragilité » de leur titre au regard des éléments suivants :

- d'abord parce qu'en tant que sociétés « professionnelles du secteur concerné » (la production d'acides organiques, de colorants et arômes alimentaires), le grief de nullité pour extension de l'objet de la revendication 1 de leur brevet « n'avait pu [leur] échapper » ;
- ensuite au regard de la chronologie procédurale et en particulier du fait que l'action en contrefaçon a été formée après l'action en nullité engagée par Nexira et alors que cette dernière avait annoncé aux brevetés, dès janvier 2012, dans le cadre des pourparlers, son argumentation sur la nullité pour extension.

Or, ces deux éléments – caractère professionnel du breveté et le fait que le défendeur expose son argumentation sur la nullité du brevet dans le cadre des discussions pré-contentieuses – sont relativement fréquents dans les affaires de contrefaçon. Sortis de leur contexte, ils pourraient donc concerner de nombreuses affaires.

La motivation de la Cour de cassation selon laquelle le grief de nullité pour extension n'avait pu échapper aux brevetés, laisse songeur.

Doit-on comprendre qu'en l'espèce le motif d'extension était tellement évident qu'il n'a pas pu échapper au titulaire mais que, s'il s'était agi d'un autre motif d'extension, moins évident, il n'y aurait pas eu d'abus ?

Cette première interprétation aurait le mérite de circonscrire cette décision à un cas isolé. Néanmoins, il résulte de la procédure d'examen du brevet en cause que le grief de l'extension du fait d'une caractéristique particulière n'était pas si scandaleux puisqu'il a été spécifiquement discuté lors de l'examen devant l'OEB qui a alors consciemment délivré le brevet avec la caractéristique finalement considérée par le tribunal français



comme rajoutée à tort. [8]

Faut-il plutôt comprendre que, de manière générale, les titulaires de droit « professionnels » du secteur de leur brevet sont présumés connaître la nullité de leur titre lorsque celle-ci relève de l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande ?

Cette seconde interprétation nous paraîtrait quant à elle excessive, pour ne pas dire choquante. Elle reviendrait en effet à considérer comme abusive toute action en contrefaçon lancée sur la base d'un brevet subséquentement annulé pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande. Elle reviendrait finalement à faire fi du principe primordial selon lequel foi est due au titre et à la jurisprudence établie selon laquelle le demandeur peut se méprendre sur la portée de ses droits. On peine à croire qu'il suffirait pour le défendeur d'invoquer la nullité pour que l'action en contrefaçon soit abusive si l'argument de nullité est accepté par le tribunal...

Pour conclure, étant donné d'une part la particularité des faits d'espèce, d'autre part le fait que la demande en procédure abusive a été portée devant des juges non spécialisés en propriété intellectuelle, et enfin le fait que la Cour de cassation n'ait pas jugé utile de le publier au Bulletin, on peut espérer que cet arrêt reste un cas isolé.

Cependant, en attendant d'en avoir le cœur net, on ne peut que recommander aux titulaires de droits de rester sur leurs gardes.

Dans cette optique, l'arrêt s'appuie notamment sur l'existence de pourparlers au cours desquels le motif de nullité avait été évoqué entre les parties. Dès lors, outre la prudence globale à laquelle invite cet arrêt, on peut s'interroger sur l'opportunité d'encadrer de tels pourparlers par un accord de confidentialité préalable.

[1] TGI Paris 3.4. Ord. JME, 19 décembre 2013, RG13/03515

[2] TGI Paris 3.4., 28 mai 2015, RG12/11963

[3] CA Rouen, Ch. civile et commerciale, 12 mars 2020, RG18/00137

[4] Cass. Com. 26 janv. 2022, 20-16.425, San-Ei Gen FFI Inc. & Glyn O Phillips-San Ei Gen Hydrocolloids Research Limited c. Nexira, disponible ici : <https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f23f7743e3330ccf07b2>

[5] Elle l'avait d'ailleurs fait devant le JME avant de retirer sa demande, cf. TJ Paris 3.4, ord. JME, 19 déc. 2013, RG 13/03515

[6] CA Rouen, Ch. civile et commerciale, 12 mars 2020, RG18/00137

[7] Seul 3000€ de frais d'avocat ont été retranchés au quantum demandé, car ce montant avait été couvert par une condamnation préalable au titre de l'article 700 dans le cadre d'un incident tranché par le juge de la mise en état, CA Rouen, Ch. civile et commerciale, 12 mars 2020, RG18/00137. Mais la cour d'appel n'a pas tenu compte des sommes perçues par Nexira au titre de l'article 700 devant le juge de la contrefaçon. On remarque aussi que devant le tribunal de commerce, les demandes (360 941,61 €) visaient les frais d'avocats pour les actions en nullité et en contrefaçon ; en appel, Nexira semble avoir limité ses demandes aux frais d'avocats liés à l'action en contrefaçon.

[8] Le problème d'extension de l'objet relatif à un intervalle spécifique du rayon de giration RMS, la caractéristique litigieuse, avait en effet été retenu comme motif de rejet de la demande dans trois lettres officielles consécutives devant l'OEB (le 12 janvier 2009, 20 juillet 2009 et le 14 septembre 2009). Mais il semble que l'examineur qui avait émis ces lettres officielles a été convaincu par la réponse et les modifications supplémentaires rajoutées par le titulaire, puisque ce même examinateur signe, avec sa division d'examen, la délivrance du brevet qui sera ultérieurement annulé.