

LA PRESCRIPTION

DE L'ACTION EN NULLITÉ

DE BREVET

PLAN DU RAPPORT

Introduction	4
Le problème posé.....	4
<i>La situation antérieure à la loi du 17 juin 2008.....</i>	<i>5</i>
<i>La loi du 17 juin 2008</i>	<i>6</i>
La première jurisprudence faisant application de la prescription à l'action en nullité.....	6
La jurisprudence fixant le point de départ de la prescription	7
1. La date de publication de la demande	7
2. Date de la délivrance du brevet	8
3. Lettre de mise en demeure.....	8
4. Date à laquelle le demandeur aurait connu ou aurait dû connaître.....	9
Le jugement du 16 mars 2017 statuant, de manière motivée, sur l'application de l'article 2224 à l'action en nullité du brevet.....	10
Ière Partie.....	11
L'article 2224 est-il applicable à l'action en nullité de brevet ?.....	11
<i>Observations préalables.....</i>	<i>11</i>
I- LA PRESCRIPTION APPARAÎT INCOMPATIBLE AVEC LA NATURE ET LE FONDEMENT DE L'ACTION EN NULLITÉ DE BREVET	14
A. Nature et fondement de l'action en nullité des actes juridiques.....	14
B. Nature et fondement de la prescription	16
C. La nature et le fondement de l'action en nullité de brevet apparaissent incompatibles avec la prescription extinctive	17
1. La nature et le fondement de l'action en nullité de brevet sont objectifs	18
2. Le législateur a affirmé le lien indissociable entre l'action en nullité de brevet et le système français de délivrance du brevet sans examen	19
3. L'application de la prescription aux actions en nullité de brevet ne peut se fonder sur aucun des deux motifs qui justifie ordinairement la prescription	23
D. Les conséquences discordantes de la prescription de l'action en nullité de brevet.....	24
II- LA DOCTRINE ET LA PREMIÈRE JURISPRUDENCE ADMETTENT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITÉ DE BREVET	27
A. Les motifs de la doctrine pour l'application de l'article 2224 à l'action en nullité de brevet ...	28
B. La jurisprudence : l'unique décision motivée du 16 mars 2017	32
<i>Sous le régime de l'article 2224 nouveau : le jugement motivé du 16 mars 2017.....</i>	<i>32</i>
<i>L'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) du 8 juin 2017 (aff. Cheval Blanc).....</i>	<i>35</i>
IIème Partie	37

Conséquences de l'application de la prescription extinctive	37
à l'action en nullité de brevet	37
<i>A. Si l'action en nullité de brevet est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, quel est le point de départ de cette prescription ?</i>	<i>37</i>
<i>B. Quelles sont les conséquences de la prescription à l'égard du breveté, du tiers demandeur à la nullité et des autres tiers ?</i>	<i>41</i>
1. <i>A l'égard du breveté</i>	41
2. <i>A l'égard du tiers, demandeur à la nullité</i>	41
3. <i>A l'égard des autres tiers</i>	42
CONCLUSION.....	43
I - La prescription de l'action en nullité de brevet apparaît incompatible avec le système légal français de délivrance du brevet sans examen préalable et elle n'est instituée par aucun texte légal particulier ou général.....	43
II - La doctrine et la jurisprudence la plus récente sont en faveur de l'application de la prescription à l'action en nullité de brevet.....	45
III - L'application de la prescription quinquennale à l'action en nullité de brevet risque d'entraîner des contentieux longs et importants, et de créer ainsi une grave insécurité pour les tiers.....	45

LA PRESCRIPTION

DE L'ACTION EN NULLITÉ DE BREVET

Introduction

La loi du 17 juin 2008 réformant les règles de la prescription civile, soumet-elle l'action principale ou l'action reconventionnelle en nullité de brevet à la prescription quinquennale du nouvel article 2224 du Code civil ?

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Le problème posé

- Le brevet est un titre constatant et conférant à son titulaire, le droit exclusif d'exploitation de l'invention répondant aux conditions fixées par la loi.

L'article L.613-25 détermine les causes de nullité du brevet.

Le brevet qui ne répond pas à ces exigences légales est donc nul et d'une nullité absolue, c'est-à-dire qu'il est privé d'effet depuis l'origine en raison du vice qui l'affecte.

Mais nul ne peut se faire justice soi-même et « *le brevet est déclaré nul par décision de justice* » (L.613-25 CPI), cette décision anéantissant les effets du brevet depuis le dépôt de sa demande.

- Il est de principe que toute personne peut demander la nullité d'un acte émanant d'un tiers, s'il justifie d'un intérêt à agir.

L'article 34 de la loi de 1844 faisait application de ce principe à la demande en nullité de brevet et consacrait expressément l'existence d'une action en nullité : « *l'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt* ».

La disposition n'a pas été reprise par la loi de 1968 et par le Code de la Propriété Intellectuelle, mais il est constant qu'en vertu des principes généraux du Droit, toute personne qui, en raison de ses activités ou de ses buts, a un intérêt à contester la validité d'un brevet, dispose, en vertu de l'article L. 613-25 CPI, d'une action en nullité tant à titre principal qu'à titre reconventionnel.

- Les vices affectant le brevet depuis l'origine et ne pouvant pas être purgés par le temps écoulé, peut-on concevoir que cette action en nullité soit soumise à une prescription quelconque ?

Si on l'admet, quel est alors le critère pour déterminer le point de départ du délai de prescription et quelles sont les conséquences de la prescription à l'égard du breveté, du tiers demandeur à la nullité et des autres tiers ?

La situation antérieure à la loi du 17 juin 2008

La question ne semblait pas pouvoir se poser avant la loi de 2008 modifiant profondément le système de la prescription des actions civiles.

L'article 2262 du Code civil, aujourd'hui abrogé, posait le principe que « *toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites en 30 ans* ». Puis le code instituait une multitude de prescriptions de durées différentes appliquées à des cas particuliers.

Ainsi, cette durée de 30 ans étant supérieure à la durée de validité légale du brevet, la question de la prescription ne se posait pas. Pendant toute la durée légale du brevet, l'action en nullité du brevet, tant à titre principal qu'à titre reconventionnel, pouvait être exercée à tout moment par celui qui y avait intérêt.

La loi du 17 juin 2008

La loi de 2008 a modifié complètement le système du Code civil et a voulu le simplifier en limitant les différentes durées retenues pour différentes actions.

L'article 2262 ancien a été abrogé et n'est remplacé par aucune disposition similaire.

Le nouvel article 2224 dispose : « *les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer* ».

- La doctrine, et plus particulièrement les professeurs PASSA, AZEMA, GALLOUX, et PY, semblent bien considérer que ces dispositions s'appliquent aux actions en nullité d'un brevet comme aux autres droits de propriété industrielle.

La première jurisprudence faisant application de la prescription à l'action en nullité

La 3^{ème} Chambre du tribunal de Paris a été amenée, à partir de 2013, à appliquer les nouvelles dispositions et nous disposons d'une première jurisprudence.

- Les premières décisions intervenues ne portaient pas sur l'applicabilité de la prescription à l'action en nullité de brevet ; les demandeurs à la nullité ne l'avaient pas contestée.

Le débat avait porté, devant le tribunal, essentiellement sur le point de départ du délai de prescription : date de publication de la demande, délivrance du brevet, lettre de mise en demeure, date à laquelle le demandeur aurait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.

- Mais le jugement du 16 mars 2017 a admis de manière motivée l'applicabilité de l'article 2224, qui avait été fortement contestée.

Il convient donc d'examiner brièvement les motifs des différentes décisions dont la Commission de travail a eu connaissance. L'une d'entre elles vient d'être confirmée par un Arrêt de la Cour du 8 novembre 2016.

- Auparavant, il convient de rappeler qu'il n'est pas contesté que si l'action peut être prescrite, l'exception subsiste à l'action : le défendeur à une action en contrefaçon pourra toujours, à titre de moyen, soulever le défaut de validité du brevet et même pour la première fois en cause d'appel.

Si l'on considère que, dans le cadre d'une action en contrefaçon, la prescription de l'action en nullité au principal interdirait au défendeur de demander reconventionnellement la nullité du brevet opposé, il est certain qu'il pourrait à tout le moins, opposer le défaut de validité du brevet pour échapper à la condamnation.

La décision constatant le défaut de validité n'aurait pas alors d'effet erga omnes.

La jurisprudence fixant le point de départ de la prescription

Les décisions examinées ont retenu différents points de départ du délai de prescription :

1. La date de publication de la demande

- Le Jugement du 25 avril 2013 (1^{ère} Section) affirme que le point de départ du délai de prescription « *ne peut être que celui de mise en connaissance des tiers, de l'existence du brevet et de son contenu par le biais de la publication de la demande de brevet* » (EVINERUDE) et il a fait application de l'article L. 110-4 ancien du Code de commerce, fixant à 10 ans la prescription entre commerçants.

Mais dans le cas d'espèce, il a considéré qu'en application des mesures transitoires, la prescription n'était pas acquise.

Le Jugement a été confirmé par un Arrêt du 8 novembre 2016 (Pôle 5 – Chambre 1).

- Un Jugement du 6 février 2015 (2^{ème} Section) a adopté les mêmes motifs et a fait également application de l'article L.110-4 du Code de Commerce selon lequel « *les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes* » (BIOGARAN) et pour ce motif, a admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité.

2. Date de la délivrance du brevet

- Par contre, par un Jugement fortement motivé du 13 mars 2015 (3^{ème} Section), le tribunal affirme que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un brevet européen ne peut être la publication de la demande de brevet « *car à ce stade, le titre est encore susceptible d'évoluer et la question est celle en l'espèce, non pas de la détermination des droits du titulaire sur le brevet européen, mais celle de son opposabilité aux tiers. Le point de départ du délai quinquennal est celui de la publication de la délivrance du brevet* » (BOLTON MANITOBA / RECKITT BENCKISER).

Et le jugement, rejetant la fin de non-recevoir, a statué au fond et a débouté le demandeur de sa demande en nullité.

- Un Jugement du 2 juillet 2015 (1^{ère} Section), pour le même motif, a refusé de considérer prescrite l'exception de nullité du brevet français alors que la demande de brevet européen ayant vocation à se substituer au brevet français est « *toujours en cours d'instruction* » et « *susceptible de modification tant qu'il n'a pas été délivré* » et statuant au fond, a annulé le brevet français (MAUMON / SAVELYS).

3. Lettre de mise en demeure

- Par Jugement du 6 novembre 2014 (1^{ère} Section), le tribunal reconnaît que l'une des parties à qui le brevet est opposé « *n'en a connu l'existence* » que lorsqu'elle a été mise en connaissance de cause et que « *seule une appréciation in concreto du moment où celui qui agit en nullité a eu effectivement connaissance du titre qui lui est opposé doit être faite pour déterminer le point de départ de la prescription* » (raccords et plastiques NICOLL).

- Un jugement du 28 avril 2017 (3^{ème} section), bien motivé, définit l'intérêt à agir du demandeur à la nullité, et apprécie, *in concreto*, le point de départ de la prescription, en retenant la lettre du breveté mettant en demeure le tiers de démontrer que le dispositif qu'il commercialiserait n'était pas similaire au dispositif couvert par le brevet. Considérant qu'en l'espèce, la prescription n'était pas acquise, le jugement a annulé les 7 premières revendications du brevet (AEROSPACE / ZODIAC).

4. Date à laquelle le demandeur aurait connu ou aurait dû connaître

Le Jugement du 18 décembre 2015 (3^{ème} Section) formule exactement le problème : « *il appartient au tribunal de déterminer in concreto la date de connaissance de la cause de nullité en fonction de circonstances de l'espèce qui n'est pas nécessairement la date de délivrance du titre* ».

Mais après avoir reconnu que le demandeur à la nullité a nécessairement eu connaissance des antériorités citées dans le texte du brevet, le Jugement ajoute une réserve : « *à supposer que les antériorités pertinentes soient mentionnées dans le texte du brevet, retenir la date de délivrance du brevet comme date de la connaissance du motif de nullité et donc comme point de départ du délai de prescription à l'action à ce titre, imposent à tout distributeur, fabricant ou importateur, d'assurer une veille du registre des brevets, ce qui, en pratique, n'est pas réalisable* ».

Et le Jugement a estimé, en l'espèce, « *qu'il apparaît que le demandeur à la nullité n'avait aucune raison de s'intéresser au brevet* », en raison des circonstances de fait.

Ainsi, après ces tâtonnements, la jurisprudence ne semble toujours pas exactement fixée sur les conditions d'application du nouvel article 2224 du Code civil.

Il apparaît certain que la date de publication de la demande ne peut être retenue puisque le brevet n'est pas délivré et que sa portée n'est pas exactement déterminée, mais surtout, parce qu'il n'est pas possible de demander la nullité d'une demande de brevet ; on ne saurait donc reprocher au demandeur de ne pas avoir introduit une action en nullité alors qu'elle aurait été irrecevable.

La publication de la délivrance du brevet est une condition nécessaire pour faire courir le délai de prescription, mais elle n'est pas suffisante.

Certes, la lettre de mise en demeure, ou la simple lettre de rappel de l'existence du brevet, dans certains cas d'espèce, peut constituer le point de départ du délai, mais il faut en réalité déterminer in concreto la date à laquelle le demandeur aurait connu ou aurait dû connaître l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action.

Le jugement du 16 mars 2017 statuant, de manière motivée, sur l'application de l'article 2224 à l'action en nullité du brevet

Devant la 3^{ème} Chambre, 3^{ème} Section, le demandeur à la nullité avait très fortement soutenu que l'article 2224 ne s'appliquait pas aux actions en nullité de brevet (ACTELION / ICOS).

Le jugement n'a pas fait droit à cette thèse : il a retenu la prescription et déclaré irrecevable l'action en nullité du brevet.

Les motifs du jugement seront analysés dans le cadre de la discussion juridique qui suit.

Ière Partie

L'article 2224 est-il applicable à l'action en nullité de brevet ?

Observations préalables

1°/ Les actions sont traditionnellement classées en deux catégories, les actions réelles et les actions personnelles.

Il est de principe que l'action emprunte sa nature au droit dont elle assure l'exercice.

- L'action réelle est celle accordée au titulaire d'un droit réel opposable à tous (droit de propriété) pour agir contre ceux qui y portent atteinte.
- L'action personnelle est l'action au moyen de laquelle s'exerce un droit personnel, c'est-à-dire l'action du créancier d'une obligation à l'égard du débiteur de cette obligation.

2°/ L'intérêt de la distinction entre les deux types d'action est double.

- Tout d'abord, la classe à laquelle appartient l'action déterminait, sous l'ancien Code de procédure civile, le tribunal compétent *ratione materiae* et *ratione loci* pour en connaître.

La question ne se pose plus pour l'action en nullité de brevet puisque selon la loi, elle relève de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris tant *ratione materiae*, que *ratione loci*.

- D'autre part, selon l'ancien Code de procédure civile, les différentes prescriptions étaient très nombreuses, et soumises à des délais très variés. Les actions personnelles et réelles étaient soumises à des prescriptions différentes.

2°/ La loi du 17 juin 2008 a voulu simplifier le régime des prescriptions des actions en justice et instituer des règles nouvelles.

- L'article 2223 dispose expressément que : « *les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois* ».

L'article L. 613-25 CPI définissant les causes de nullité d'un brevet et instituant, par là-même, l'action en nullité de brevet pour toute personne qui y a intérêt, ne prévoit pas une prescription particulière à cette action.

Ainsi, l'article 2223 admet que certaines actions, en raison de leur spécificité, soient soumises à des dispositions particulières, par exemple qu'elles ne soient pas soumises à la prescription.

- L'article 2224 dispose ensuite que : « *les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer* ».

En citant les actions « mobilières », l'article 2224 vise les actions *réelles* mobilières.

- Enfin, l'article 2227 fixe à 30 ans la durée de prescription des actions *réelles immobilières*.
- La rédaction de l'article 2224 ne correspond pas à la définition ni de l'action réelle mobilière, ni de l'action personnelle.

L'action réelle est l'action engagée par le titulaire d'un droit réel auquel il est porté atteinte.

En l'espèce, le demandeur à la nullité n'invoque aucun droit réel subjectif.

L'action personnelle est l'action du créancier en exécution de l'obligation de son débiteur.

Or, il n'y a ici ni obligation, ni créancier, ni débiteur.

3°/ La rédaction de l'article 2224 pour les actions personnelles ou mobilières fait courir le délai du jour « où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître... ». Là encore, cette rédaction ne correspond pas à la nature de l'action en nullité de brevet.

Comme indiqué, l'action en nullité de brevet n'est pas engagée par le titulaire d'un droit subjectif, mais a pour objet l'annulation du titre du brevet dont le titulaire se trouve en position de défendeur.

- Il apparaît que les rédacteurs de l'article 2224 n'ont pas envisagé son application à l'action en nullité de brevet, mais la doctrine estime en général que l'article 2224 s'applique à cette action. La solution n'avait pas été contestée dans les sept instances rappelées ci-dessus. Et dans la seule instance où la question fut soulevée, le Tribunal a retenu l'applicabilité de la prescription (jugement du 16 mars 2017).
- En tout cas, tel qu'il est rédigé, l'article 2224 ne vise pas expressément l'action en nullité de brevet.

I- LA PRESCRIPTION APPARAÎT INCOMPATIBLE AVEC LA NATURE ET LE FONDEMENT DE L'ACTION EN NULLITÉ DE BREVET

- L'action en nullité de brevet fait application de deux règles juridiques : l'action en nullité et la prescription.

Il convient de rappeler la nature et le fondement de chacune de ces règles juridiques prises en elles-mêmes.

Puis il conviendra ensuite de rechercher si, en raison du caractère spécifique de l'action en nullité de brevet, celle-ci peut-elle être soumise à la prescription ?

A. Nature et fondement de l'action en nullité des actes juridiques

Nature de l'action en nullité

- Au XIX^e siècle, la doctrine considérait de manière habituelle que la nullité était l'état d'un acte qui est affecté d'un vice. Nul ne pouvant se faire justice à lui-même, la nullité devait être prononcée par la justice.

Non seulement, l'acte nul n'emportait aucun effet, mais il était considéré comme anéanti « *ab ovo* », c'est-à-dire à avant même sa naissance.

Au XX^e siècle, Japiot et Gaudemet ont démontré que la nullité n'était pas l'état d'un acte, mais la sanction prononcée par le juge contre un acte établi contrairement aux exigences légales. La sanction est la disparition des effets juridiques de cet acte.

Et Mme Guelfucci-Thibierge, poursuivant l'analyse, conclut que « *la nullité ne sanctionne ni les parties à l'acte, ni l'acte lui-même. Elle sanctionne la violation de la loi contenue dans l'acte* ». Et elle a parfaitement analysé le fondement de l'action en nullité.

Le fondement de la nullité est donc objectif

Ce fondement objectif est la violation de la loi impérative régissant la formation des actes.

Le but de la nullité consiste dans le rétablissement de la légalité transgressée, par la suppression de la situation juridique illicite créée par la conclusion d'un acte au mépris d'une règle impérative de formation. « *En ce sens, toutes les nullités visent un but d'intérêt général* ».

Mais le but de l'action en nullité visé par le demandeur à la nullité est toujours un but subjectif ; c'est « *l'anéantissement des conséquences juridiques et matérielles de l'acte* ». Et l'intérêt du demandeur peut être préventif, voire tout simplement moral.

Cette dualité d'intérêts s'explique par le fait que la nullité qui, par essence et par définition, tend vers un but objectif, est susceptible d'engendrer des effets subjectifs qui seront recherchés par le demandeur en annulation.

Cet intérêt subjectif constitue l'intérêt à agir exigé par l'article 31 CPC : « *L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention* ». Mais **cet intérêt particulier du demandeur**, qui commande la recevabilité de son action en nullité, **ne fait pas disparaître le fondement objectif de toute action en nullité qui, même exercée par un particulier, a été instituée dans un intérêt général.**

B. Nature et fondement de la prescription

Selon les auteurs, la prescription est le mode d'extinction des obligations résultant du défaut d'exercer un droit pendant un certain laps de temps (Terré – les obligations, Dalloz).

Nature de la prescription : c'est une fin de non-recevoir

L'article 30 CPC dispose que l'action est *le droit*, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. La prescription constitue une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'aux termes de l'article 122 CPC, le juge refuse au demandeur l'accès à la justice et le déclare irrecevable. Le juge interdit au titulaire d'un droit de l'exercer parce qu'il ne l'aurait pas exercé dans le délai prévu par la loi.

Les deux fondements usuellement admis de la prescription

Le premier fondement peut être une présomption de l'exécution de l'obligation ;

Et le deuxième fondement est la paix sociale ou d'ordre public (Terré – les obligations, Dalloz).

- Le Code civil prévoit expressément que certaines actions sont imprescriptibles, notamment l'action en revendication du droit de propriété qui ne s'éteint pas par le non usage, sauf à se heurter à un droit régulièrement acquis par la prescription acquisitive pour les meubles (article 2276).

Et sont également imprescriptibles les actions divisoires en partage, en bornage ou en acquisition de mitoyenneté.

- Pour considérer que les autres actions étaient prescriptibles, sauf dispositions contraires, la doctrine et la jurisprudence se fondaient sur la généralité des termes de l'article 2262 du Code civil qui disposait : toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescriptibles en 30 ans.

Mais cette disposition générale a été abrogée par la loi de 2008 et *le Code civil ne comporte actuellement aucune disposition générale affirmant que toutes les actions sont prescriptibles.*

- La nullité est la sanction prononcée par le juge contre un acte établi en violation de la loi afin de rétablir la légalité transgressée et elle est fondée tout d'abord sur un intérêt général : faire cesser l'illicite.

D'autre part, la prescription constitue une fin de non-recevoir interdisant au titulaire d'une action en justice d'être entendu par le juge afin de faire rétablir la légalité transgressée.

Certes, le problème peut se poser pour toutes les actions en nullité, mais il convient de rechercher si, en raison du caractère spécifique de l'action en nullité de brevet, la prescription n'est pas incompatible avec cette action particulière.

C. *La nature et le fondement de l'action en nullité de brevet apparaissent incompatibles avec la prescription extinctive*

- L'article L. 613-25 CPI dispose que « *le brevet est déclaré nul par décision de justice* » et fixe avec précision les motifs de nullité.

L'article L. 613-25 institue, par là-même, une action en nullité au bénéfice de tous ceux qui justifient d'un intérêt à agir.

L'article L. 613-27 dispose que la décision d'annulation du brevet a un effet absolu.

1. La nature et le fondement de l'action en nullité de brevet sont objectifs

L'action en annulation du brevet a pour but de sanctionner un titre qui ne répond pas aux exigences légales de la brevetabilité, et qui constitue donc une violation de la loi, en prétendant revendiquer illicitement à l'égard des tiers un monopole injustifié.

Par sa seule existence, et indépendamment même de toute poursuite et même de toute manifestation quelconque du breveté, ce titre constitue en lui-même une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie, par la menace potentielle qu'il fait peser sur les tiers, du fait même de son existence.

L'action en nullité a donc un fondement objectif : la violation de la loi.

Et le droit d'agir en nullité est ouvert à tous ceux qui y ont intérêt.

- Le but de la nullité consiste dans le rétablissement de la légalité transgressée, par la suppression de la situation illicite. Le brevet délivré en infraction de la loi est privé d'effet, non seulement à l'égard du demandeur à la nullité, mais de tous les tiers.

La nullité, qui par essence, tend vers un but objectif, peut engendrer des effets subjectifs qui sont recherchés par le demandeur en annulation.

Les effets subjectifs constituent en l'espèce l'intérêt à agir : c'est la liberté d'exploiter le produit ou le procédé qui faisait l'objet injustifié d'une protection d'un brevet.

Ainsi, le demandeur à la nullité n'exerce pas une action en défense d'un droit subjectif, mais il exerce une action située dans l'intérêt général et le fondement de cette action est la liberté du commerce et de l'industrie auquel porte atteinte le brevet affecté d'un vice de nullité. Cette action permet de libérer le marché de l'entrave d'un titre illicite. En engageant à son profit cette action en nullité, le demandeur agit aussi dans l'intérêt général.

C'est d'ailleurs ce que souhaite la Commission dans les lignes directrices concernant l'application de l'article 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne à des catégories d'accord de transfert de technologies : « *les droits de propriété intellectuelle non valables devraient être éliminés parce qu'ils paralysent l'innovation au lieu de la favoriser* ».

L'action en nullité de brevet, qui par sa nature a pour objet d'éliminer les titres qui ne répondent pas aux exigences légales, apparaît incompatible avec le principe même d'une prescription car le vice qui affecte le titre est perpétuel, comme est imprescriptible la liberté du commerce et de l'industrie à laquelle ce titre porte illicitement atteinte du seul fait de son existence.

2. *Le législateur a affirmé le lien indissociable entre l'action en nullité de brevet et le système français de délivrance du brevet sans examen*

Il nous est révélé de manière éclatante par les travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 1844.

- La loi du 7 janvier 1791, instituant en France la protection de l'invention par la délivrance d'un brevet, avait été précédée d'ardents débats opposant partisans et adversaires de la délivrance du titre sans examen préalable.

D'autre part, la loi prévoyait les cas de nullité permettant l'annulation du brevet délivré lorsque l'invention n'était pas nouvelle.

Finalement, le système de la délivrance sans examen préalable fut adopté par l'Assemblée constituante, et caractérise aujourd'hui encore la spécificité de la loi française en la matière.

Aucune disposition particulière ne réglementait cette action en nullité. Pendant cinquante ans, les tribunaux ont appliqué la règle générale selon laquelle le demandeur, pour, agir devait justifier d'un intérêt.

- Lorsque le développement de la technique, l'importance des nouvelles inventions et la multiplication des brevets ont exigé l'institution d'une loi moderne, la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés ont, pendant de nombreuses années, préparé très complètement et très savamment les nouvelles dispositions qui devaient se substituer à la loi de 1791.

« Les considérations qui avaient paru décisives en 1791, loin de changer de caractère, avaient acquis par l'expérience et la pratique un degré de certitude plus évidente encore. Ainsi, lorsqu'en 1844 une loi nouvelle est venue refondre la matière, le principe d'un non examen n'a rencontré aucun adversaire » (Bédarride, « commentaires des lois sur les brevets d'invention, 1875 – n°161).

La Chambre des Pairs a donc décidé de conserver le système de la délivrance sans examen mais, immédiatement après, elle a voulu préciser que la nullité pouvait être demandée *« par toute personne qui y a intérêt »*. C'est l'article 34 de la loi du 5 juillet 1844.

- Selon le rapporteur, M. BARTHELEMY, *« l'examen préalable étant complètement écarté, il faut donner aux intéressés le droit de faire prononcer la nullité d'un brevet qui porte atteinte à leurs droits personnels et aux droits de tous. Comme tout individu peut, d'un instant à l'autre, devenir fabricant, mécanicien, chacun a le droit de faire prononcer la nullité d'un brevet délivré pour une chose qui n'est pas nouvelle, qui a été la propriété de tout le monde et qu'un seul a voulu s'approprier »*.

A la Chambre des Députés, un intervenant, M. MARQUIS, demanda que soient supprimés les mots *« y ayant intérêt »* qui lui apparaissaient inutiles. Le rapporteur, Philippe DUPIN, expliqua alors la pensée qui avait présidé à la rédaction du projet : *« En France, on ne connaît pas d'action publique exercée par de simples citoyens ; ce serait le seul exemple où un particulier serait admis, dans un intérêt social et non personnel, à intenter une action devant les tribunaux ; ce serait une chose exorbitante d'introduire une disposition aussi anormale dans nos lois. On a donc réduit le droit de demander la déchéance dans le cas où le demandeur avait un intérêt personnel. Mais l'intérêt peut être dans l'avenir comme dans le passé ou dans le présent »*. Il cite l'exemple d'un marchand de drap qui, voulant se servir de machines appelées tondeuses, aura le droit d'attaquer celui qui, sans droit, aurait pris un brevet pour cette machine.

RENOUARD, le meilleur juriste en matière de droit de propriété industrielle au XIX^e siècle, qui pendant plusieurs années fut l'un des membres les plus actifs de la commission préparant la loi de 1844, et qui termina sa carrière Conseiller à la Cour de cassation et Membre de l'Institut, affirme que l'article 34 (de la loi de 1844) qui fait de l'intérêt la condition de l'action, doit être largement interprété lorsque chaque particulier, avant de se livrer à des travaux et des dépenses de fabrication quelquefois considérables, avait intérêt de faire décider si un privilège existe ou n'existe pas et, de plus, « *le citoyen a intérêt comme consommateur à la plus grande liberté possible de l'industrie* » (Traité des brevets d'invention – 1865).

Se fondant sur les travaux préparatoires, la doctrine approuve l'interprétation large de la notion d'intérêt à agir. Plusieurs auteurs ont soutenu, comme RENOUARD, que de simples consommateurs seraient recevables à intenter une action lorsqu'ils justifieraient d'un intérêt réel.

« *D'une façon générale, la tendance de la jurisprudence est d'accepter largement la recevabilité, en se montrant dépourvue de toute rigueur quant à l'appréciation de l'intérêt en jeu* » (JCP 1931, fascicule XXXVII). Elle a ainsi admis la recevabilité à agir des industriels et autres concurrents, soit parce qu'ils sont gênés par le monopole qui les empêche de se servir librement du produit, soit parce qu'ils souffrent de la concurrence créée par l'exclusivité des droits conférés au breveté, et la recevabilité des licenciés, des associés ou même des syndicats, à la seule condition qu'ils justifient d'un intérêt à agir.

La Cour de Paris, par arrêt du 8 mai 1867, a d'ailleurs admis l'intervention d'un tiers devant la Cour saisie d'un appel du breveté contre un jugement prononçant la nullité du brevet à la requête d'un intimé défendeur à une action en contrefaçon. L'intérêt de l'intervenant admis par la Cour était d'empêcher que, par un accord entre l'appelant et l'intimé, l'arrêt infirme le jugement, ce qui pourrait créer un préjugé défavorable aux prétentions de l'intervenant qui désirait exploiter le produit couvert par le brevet litigieux.

Ainsi, il est constant que l'intérêt à agir en la matière doit être admis de la manière la plus large.

- En droit français, **le brevet étant délivré sans examen préalable, la loi a institué en contrepartie l'action en nullité devant le Tribunal.** Seul le Tribunal assure l'examen de la validité du titre en vérifiant qu'il répond aux exigences impératives de la loi. A défaut, le titre est illicite et la sanction de la nullité rétablit la légalité transgressée.

L'action en nullité est indissociable du système de délivrance du brevet sans examen préalable.

CUNIN-GRIDAINE, Ministre du commerce, pour présenter les deux systèmes des brevets les résumait ainsi le 10 janvier 1843 : « *Deux systèmes s'offraient au législateur : l'examen préalable des inventions ou la délivrance de tous les brevets sans examen, mais avec nullité virtuelle des titres délivrés pour de fausses découvertes* ».

C'est bien marquer le lien indissociable entre le brevet délivré sans examen et l'action en nullité : le brevet est délivré sans examen, mais il est délivré sous la condition impérative que tout tiers peut en demander la nullité s'il y a intérêt, c'est-à-dire soumettre le brevet délivré à l'examen du tribunal pour décider s'il est apte à répondre aux conditions de validité exigées par la loi.

L'action en nullité doit donc pouvoir être exercée à tout moment par celui qui y a intérêt.

La notion même de prescription est incompatible avec le fondement de l'action en nullité qui a été instituée dans un intérêt général : éliminer les brevets délivrés en violation des exigences de la loi.

3. L'application de la prescription aux actions en nullité de brevet ne peut se fonder sur aucun des deux motifs qui justifie ordinairement la prescription

- La présomption d'exécution de l'obligation : en l'espèce, le demandeur à la nullité ne réclame pas l'exécution d'une obligation.
- Les impératifs de sécurité et de paix sociale : en l'espèce, la paix sociale ne peut certainement pas consister dans le maintien d'un titre qui revendique, illicitement aux yeux des tiers, un monopole sur l'exploitation d'une invention, alors que le demandeur à la nullité reproche à ce titre de ne pas répondre aux exigences légales
- **L'impossibilité de statuer au fond sur la validité du titre crée au contraire une insécurité juridique pour l'activité industrielle et commerciale des tiers.**

*

* *

- **Ainsi en droit français, depuis deux siècles, l'action en nullité est liée de manière indissociable au système de délivrance du brevet sans examen préalable.**
- **Si elle ne peut être exercée que par celui qui y a intérêt, l'action en nullité est fondée sur l'intérêt général : l'élimination du titre qui ne répondrait pas aux exigences légales et qui revendiquerait ainsi des monopoles illicites.**

La prescription est incompatible avec la demande en nullité de brevet.

- Il n'existe pas de prescription sans texte.

En l'espèce, il n'existe ni une disposition particulière, ni une disposition générale instituant la prescription de cette action particulière.

Il convient de constater que l'action en nullité de brevet n'est pas soumise à la prescription extinctive.

- En outre, il faut souligner que l'application de la prescription à cette action entraînerait des conséquences discordantes tant en droit français qu'en droit européen.

D. Les conséquences discordantes de la prescription de l'action en nullité de brevet

1. Aucune disposition légale française, communautaire ou étrangère, ne prévoit la prescription extinctive de l'action en nullité absolue d'un titre de propriété industrielle

Lois françaises

1°/ En ce qui concerne les *dessins et modèles*, les dispositions sont similaires à celles existant en matière de brevet ;

Les articles L. 511-1 à L. 511-8 définissent les conditions que doivent remplir un dessin ou un modèle.

L'article L. 512-4 dispose que l'enregistrement d'un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ou s'il porte atteinte à des droits antérieurs d'un tiers.

Selon l'article L. 512-6, la décision judiciaire prononçant la nullité a un effet absolu.

Aucune disposition ne prévoit une prescription de l'action en nullité.

2°/ En matière de *marques*, les articles L. 711-1 à L. 711-3 définissent les signes insusceptibles de constituer une marque et l'article L. 711-4 dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte aux droits antérieurs d'un tiers.

L'article L. 714-3 déclare nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 et dispose que seul le titulaire du droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4.

La loi a réglé de manière précise et limitée, les actions en nullité de marques qui pourraient être soumises à la prescription.

La loi distingue donc les cas de nullité absolue ou de nullité relative.

- En ce qui concerne les nullités relatives, l'article L. 714-3 dispose que l'action en nullité exercée par le titulaire d'un droit antérieur « *n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans* ».

Le Livre VII relatif aux marques institue donc une disposition pour la prescription de l'action en nullité relative. Il s'agit là d'une disposition particulière telle qu'elle peut être établie selon l'article 2223 nouveau du Code civil, et qui échappe donc à l'article 2224.

Le Livre VII n'institue aucune prescription en ce qui concerne l'action en nullité absolue.

Et il faut relever qu'en matière de nullité relative de marque, **l'article L.714-3 n'institue pas une prescription extinctive**. Il institue une prescription acquisitive au bénéfice du déposant de bonne foi d'une marque susceptible de porter atteinte à la marque déposée antérieurement par un tiers et que le second déposant a utilisée pendant cinq ans sans contestation de la part du titulaire du droit antérieur. La loi reconnaît qu'en occupant pendant ce délai quinquennal le signe à titre de marque, il a acquis un droit opposable au titulaire de la marque antérieure qui ne s'est pas manifesté.

Le droit de marque étant un droit d'occupation, il s'agit là de l'équivalent d'une usucapion par un possesseur de bonne foi pendant une durée déterminée. Il ne s'agit pas d'une prescription extinctive.

- **En matière de marque, l'article L. 714-3 règle donc le problème de la prescription de l'action en nullité relative, ce qui exclut l'application de l'article 2224. Et la loi ne prévoit aucune prescription de l'action en nullité absolue, ce qui démontre qu'elle ne conçoit pas qu'elle puisse y être soumise.**

2. Les pays signataires du Traité sur le Brevet européen ne connaissent pas la prescription de l'action en nullité

Le Traité sur le brevet européen prévoit limitativement les cas de nullité mais ne prévoit pas que l'action en nullité puisse être soumise à la prescription.

Il apparaît qu'aucun des pays signataires du Traité sur le brevet européen ne comporte une disposition instituant une prescription de l'action en nullité de la partie nationale du brevet européen.

Admettre en France que l'article 2224 du Code civil nouveau instituerait la prescription de l'action en nullité absolue de la partie nationale du brevet européen aboutirait à créer une distorsion de la protection dans les différents pays bénéficiant du brevet européen, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qui constitue le but recherché par le brevet européen.

3. La prescription de l'action en nullité absolue d'un brevet apparaît contraire au Règlement communautaire n° 316/2014 du 21 mars 2014 relatif aux catégories d'accords de transfert de technologie

Les lignes directrices concernant l'application de l'article 101 du Traité rappellent que l'article a pour objet la sauvegarde de la concurrence sur le marché et le paragraphe 1 interdit tous accords et pratiques concernés entre entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ayant pour effet d'empêcher la concurrence, de la restreindre ou de la fausser.

Le paragraphe 3 de l'article 2 du Règlement prévoit des exceptions par catégories pour les accords concernant les licences de droits de propriété industrielle. Et l'article 5 prévoit les restrictions qui sont exclues de cette exception.

Et parmi ces restrictions, les lignes directrices rappellent l'obligation directe ou indirecte imposée à une partie de ne pas mettre en cause la validité de droits de propriété industrielle que l'autre partie détient dans l'Union.

L'application de la prescription quinquennale de l'action en nullité de brevet risque d'affecter le contrat de licence conclu depuis plus de cinq ans sans que le licencié ait mis en cause la validité du brevet. Elle aboutirait à lui interdire pour l'avenir de demander la nullité du brevet au prétexte que son action serait prescrite, ce qui apparaît contraire au Règlement communautaire n° 316/2014.

II- LA DOCTRINE ET LA PREMIERE JURISPRUDENCE ADMETTENT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITÉ DE BREVET

- La doctrine, de manière générale, continue à considérer que l'action en nullité de brevet, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 pour le motif que n'étant pas une action réelle, l'action en nullité d'un brevet est nécessairement une action personnelle.
- En ce qui concerne la jurisprudence faisant application de la loi de 2008 aux actions en nullité de brevet, la plupart des décisions ont statué dans des instances où n'avait pas été contestée l'application de la prescription aux actions en nullité de brevet. Le débat portait uniquement sur le point de départ de la prescription.

Un jugement du 16 mars 2017 a fait application de manière motivée de l'application de l'article 2224 à l'action en nullité de brevet.

Sa motivation peut prêter aux plus sérieuses contestations.

A. Les motifs de la doctrine pour l'application de l'article 2224 à l'action en nullité de brevet

La doctrine invoque deux motifs au soutien de l'application de l'article 2224 à l'action en nullité de brevet.

Premier motif : l'action à l'annulation d'un brevet tend à faire annuler non pas tant le droit ou le titre, mais l'acte juridique de délivrance qui lui a donné naissance

Comme l'action en annulation d'un contrat, elle est une action personnelle.

Mais ce motif est-il fondé ?

- Tout d'abord, aux termes de la loi, l'objet de l'annulation n'est pas l'acte de délivrance du titre, mais le titre lui-même conférant à son titulaire le droit exclusif d'exploiter l'invention.

L'article L. 613-25 l'affirme : « *le brevet est déclaré nul par décision de justice* ».

- D'autre part, l'acte de délivrance du brevet français est une décision administrative du Directeur de l'INPI et l'acte de délivrance du brevet européen, est une décision du Directeur de l'OEB.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris n'est pas compétent pour en connaître.

Seule la Cour d'appel peut annuler certaines décisions du Directeur de l'INPI mais dans le cadre d'une procédure réglementée très particulière (article R. 411-19 et suivants CPI).

Et si le Tribunal de grande instance peut annuler la partie française d'un brevet européen, il ne peut annuler la décision du Directeur de l'OEB délivrant le brevet européen.

- Au demeurant, la décision de délivrance a pu être prononcée de la manière la plus régulière tant en la forme que dans le fond si les antériorités pertinentes n'ont pas été révélées par le rapport de recherches.

Deuxième motif : la jurisprudence tend à considérer que la catégorie des actions personnelles est une catégorie de droit commun, donc ouverte, et qu'est personnelle l'action qui n'est pas réelle.

L'action en nullité n'étant pas une action réelle, elle est alors nécessairement une action personnelle.

Ainsi, ce serait seulement par défaut que l'action en nullité de brevet serait classée dans les actions personnelles et serait donc soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224.

- A l'appui de leur thèse, les auteurs invoquent l'autorité des Professeurs PERROT et CADIET, éminents processualistes.

Il ne s'agit pas d'ouvrir ici la discussion sur cette question que les meilleurs auteurs qualifient « d'embarrassante » (Solus & Perrot, Droit judiciaire privé- n°121- Sirey- 1973).

La classification française en deux catégories, action réelle et action personnelle, ne vise que les actions patrimoniales, à l'exclusion de celles qui mettent en cause des droits extrapatrimoniaux, tels que les droits de la personnalité, les droits de la famille ou les actions relatives à l'état des personnes ou à la Nationalité.

Pour fixer la compétence *ratione materiae* et surtout *ratione loci*, il peut apparaître nécessaire de déterminer la catégorie dont relève l'action, telle qu'une action en contestation d'état : « *la question est généralement sans intérêt pratique pour la raison que la loi a déterminé spécialement les règles de compétence et de procédure pour les « actions d'état »* » (Solus & Perrot- Tome 1- n°121).

Mais la question peut se poser en matière de conflit de loi « *lorsqu'un traité international soumet les actions personnelles et mobilières à une règle de compétence déterminée. Dès lors, à défaut d'indications précises, on incline à penser qu'il est préférable d'intégrer les actions fondées sur des droits extrapatrimoniaux dans la catégorie des actions personnelles* ».

Il s'agit donc d'une solution empirique imposée par la nécessité de déterminer le tribunal devant lequel l'action doit être portée selon la loi française.

C'est une question d'organisation judiciaire.

Mais les Pr. SOLUS et PERROT, dans leur traité « Droit judiciaire privé », expriment leur insatisfaction devant cette solution en concluant : « *sans une nécessité absolue, il est évidemment préférable de conserver aux actions extrapatrimoniales une physionomie propre en se défiant d'une systématisation théorique dont le résultat est de forcer la nature des choses* » (n°121).

Quant au Pr. CADIET, il se borne à rappeler brièvement la « tendance de la jurisprudence », en citant le Pr. PERROT et sans aucune référence de jurisprudence (Droit judiciaire privé, 2^{ème} édition 1998- n°799).

- La « tendance » jurisprudentielle de soumettre les actions extrapatrimoniales à la compétence prévue pour les actions personnelles, ne saurait être considérée comme l'institution d'une règle jurisprudentielle impérative selon laquelle les actions extrapatrimoniales relèveraient du statut des actions personnelles tant pour la compétence, que pour la prescription.

La compétence concerne seulement l'exercice du droit d'agir, en déterminant le tribunal devant lequel l'action doit être formée.

La prescription affecte l'existence même de l'action puisqu'elle en limite la durée.

Est-il besoin de rappeler que la question de la compétence en matière d'action en nullité de brevet ne se pose pas, puisque le tribunal compétent fixé par la loi, tant *ratione materiae* que *ratione loci*, est le Tribunal de Grande Instance de Paris.

- Au demeurant, cette discussion n'est-elle pas aujourd'hui dépassée ?

La doctrine et la jurisprudence ont considéré que l'article 2262 posait le principe selon lequel toutes les actions sont en principe, prescriptibles (Terré- Les obligations, n°1474).

Le Conseil d'État lui-même, par Arrêt du 8 juillet 2005, affirme qu'il existe un principe général attaché à la prescription trentenaire de l'article 2262.

L'article 2262 constituait donc le fondement du principe selon lequel les actions étaient prescriptibles, sauf dispositions contraires.

Toutefois, il existait d'importantes exceptions concernant notamment les actions tenant à l'état des personnes et à la Nationalité en principe imprescriptibles, sauf depuis 1972 les actions relatives à la filiation, l'action en revendication du droit de propriété qui ne s'éteint pas par non usage, sauf à se heurter à un droit régulièrement acquis par la prescription acquisitive pour l'article 2276, et aussi les actions divisoires en partage, en bornage ou en acquisition du droit de mitoyenneté.

Mais, la loi du 17 juin 2008 a abrogé l'article 2262 du Code civil et il n'existe plus en droit français, aujourd'hui, aucune disposition de droit positif qui affirme la règle selon laquelle toutes les actions, sauf dispositions contraires, sont, par principe, prescriptibles.

Le raisonnement de la doctrine est fondé sur un texte juridique aujourd'hui abrogé.

B. La jurisprudence : l'unique décision motivée du 16 mars 2017

Dans les premières instances (cf. Supra p. 3 et s.), l'application de la prescription aux actions en nullité de brevet n'avait pas été contestée et le débat n'avait porté que sur le point de départ de la prescription.

Par contre, dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 16 mars 2017, le demandeur à l'action en nullité avait fortement contesté la prescription de l'action.

Ce jugement est donc la seule décision *motivée* admettant la prescription de l'action en nullité de brevet.

Sous le régime de l'article 2224 nouveau : le jugement motivé du 16 mars 2017

Après avoir rappelé (p. 12 § 1) les dispositions du nouvel article 2224 fixant à 5 ans la durée de la prescription des actions personnelles, le jugement affirme (§ 2) que l'action en nullité de brevet « *relève de la catégorie des actions personnelles* » en ajoutant « *catégorie par ailleurs accueillante puisqu'elle est celle de droit commun quand les actions réelles sont en nombre déterminé* ».

Mais le jugement ne se borne pas à reprendre ici la simple thèse de la doctrine selon laquelle l'action en nullité n'étant pas une action réelle, est alors nécessairement une action personnelle.

Il ne pouvait s'y référer puisque cette thèse est fondée sur l'article 2262 aujourd'hui abrogé du code Napoléon.

Le jugement s'efforce de démontrer qu'en elle-même, l'action en nullité de brevet « *relève de la catégorie des actions personnelles* », c'est-à-dire que l'action en nullité de brevet, sans être de la nature des actions personnelles, est soumise à leurs règles.

Et pour cela, le jugement compare cette action, dans le domaine de la concurrence, à l'action en responsabilité délictuelle « *ce qu'elle n'est certes pas* » ; l'action en responsabilité visée ici ne peut être que l'action en concurrence déloyale.

Et le jugement tire de cette comparaison, les conclusions suivantes : l'action en nullité « *à l'instar d'une action en responsabilité, ce qu'elle n'est certes pas..., assure, dans le rapport de la concurrence qui oppose les parties, une fonction de cessation de l'illicite, ainsi constitué par un acte juridique dont les conditions de validité ne sont pas remplies, et se greffe alors sur un rapport d'obligations quasi délictuelles. Elle relève de ce simple fait de la catégorie des actions personnelles* ».

On peut s'interroger sur la rigueur juridique de ce raisonnement.

- Tout d'abord, l'action en concurrence déloyale s'exerce entre concurrents, alors que l'action en nullité de brevet, instituée dans l'intérêt général, est ouverte à toute personne qui justifie d'un intérêt, même simplement moral, à obtenir l'anéantissement d'un brevet affecté d'un vice.

Elle n'est pas réservée aux seuls concurrents. Elle peut être exercée par le Ministère public (article L. 613-26 CPI).

L'action en nullité n'est donc pas limitée au « *rapport de la concurrence qui oppose les parties* ».

- Et que signifie l'expression « *rapport d'obligation quasi délictuelle* » dans lequel viendrait se greffer, c'est-à-dire s'intégrer, l'action en nullité de brevet ? D'où naîtrait ce rapport d'obligation quasi délictuelle qui préexisterait à l'action en nullité ?

L'obligation ne peut naître que de la loi, du contrat ou de la responsabilité délictuelle qui suppose une faute.

La concurrence déloyale est fondée sur la faute commise dans l'exercice de la concurrence, et c'est cette faute qui donne naissance à l'action en responsabilité civile en cessation de

l'atteinte et en réparation du préjudice. L'obligation quasi délictuelle ne peut naître que d'une faute.

Par contre, le dépôt et le maintien d'un brevet même affecté d'un vice absolu de nullité, ne sauraient, sauf cas exceptionnel, constituer en eux-mêmes une faute.

Le brevet, par son existence et son maintien, ne crée aucun rapport d'obligation, mais un rapport de droit réel entre le breveté et tous les tiers qui sont tenus de respecter le droit exclusif de propriété industrielle conféré par le brevet.

Au moment où s'exerce l'action en nullité, non seulement il n'existe aucun rapport d'obligation quasi délictuelle sur lequel viendrait se greffer l'action en nullité d'un brevet pour lui en emprunter ses caractéristiques, mais selon les lois de la botanique, l'opération de greffe consiste à inciser le tronc d'un arbuste porte-greffe pour y insérer un « œil » prélevé sur une variété distincte de celle du porte-greffe afin de transmettre ses caractéristiques variétales à ce porte-greffe et à en modifier ainsi la nature.

C'est donc l'opération exactement inverse de celle décrite au jugement selon laquelle l'action en nullité greffée sur un rapport d'obligation, emprunterait à ce dernier ses caractéristiques d'obligation, c'est-à-dire de droit personnel.

- Enfin, ne saurait être retenu l'argument (§ 3) selon lequel « *le fait que l'action soit ouverte à tous... ne lui ôte pas son caractère personnel, le demandeur devant justifier d'un intérêt personnel à agir et poursuivant uniquement la satisfaction de celui-ci par son action* ».

La justification d'un intérêt personnel à agir est une condition de l'existence même de toute action, quelle que soit sa nature ; le titulaire d'une action réelle doit justifier aussi de l'intérêt personnel à agir, cet intérêt consistant pour lui dans l'atteinte qu'il affirme avoir été portée à ses droits exclusifs.

L'intérêt personnel à agir est étranger à la nature personnelle ou réelle de l'action.

Et cet intérêt particulier, qui commande la recevabilité du demandeur, ne fait pas disparaître le fondement objectif de l'action en nullité du brevet, qui, même exercée par un particulier, a été instituée dans l'intérêt général

Ainsi, l'argumentation du jugement du 16 mars 2017, seule décision véritablement motivée depuis la réforme de 2008, ne peut emporter la conviction et prêter aux plus sérieuses contestations.

L'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale) du 8 juin 2017 (aff. Cheval Blanc)

On ne saurait clore cet exposé sur la jurisprudence en la matière, sans citer cet arrêt de la chambre commerciale qui, en matière de marque déceptive, affectée d'un vice absolu de nullité a rejeté le pourvoi formé par le demandeur en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel qui avait admis la prescription fondée sur l'article 2262 du Code civil applicable à l'espèce, l'arrêt ayant relevé que l'action en nullité avait été engagée plus de 30 ans après le dépôt de la marque.

Le demandeur à la nullité faisait valoir que le vice de déceptivité affectant la marque ne pouvait être purgé ni par l'usage, ni par le temps et devait pouvoir être invoqué à tout moment tant que le titulaire de la marque maintenait le brevet en vigueur ; ainsi, le délai de prescription extinctive ne pouvait courir tant que le signe litigieux demeurait inscrit au Registre National des Marques.

L'arrêt de rejet se borne à répondre que « *le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l'usage, ni par le temps, n'est pas de nature à rendre imprescriptible l'action principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n'a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque est inscrite au Registre National des Marques* ».

Cette simple affirmation constitue-t-elle une réfutation du moyen du pourvoi ?

L'arrêt raisonne comme si la loi avait attribué à une personne, une action, enfermée dans un délai déterminé, pour exercer un droit subjectif.

Le demandeur à la nullité n'invoquait pas un droit subjectif, mais plutôt une faculté, découlant de la liberté du commerce et de l'industrie, et offerte à tous ceux qui ont intérêt, d'exercer librement leur activité et donc de faire disparaître un titre délivré en violation de la loi et qui

revendique indûment aux yeux des tiers, un monopole illicite. On peut donc soutenir que cette faculté qui a un caractère objectif, même si elle ne peut être exercée que par celui qui justifie d'un intérêt personnel, doit pouvoir être exercée pendant tout le temps où continue le trouble résultant de la simple existence d'un titre illicite.

En toute hypothèse, il s'agissait d'une disposition tout d'abord relative aux marques et non aux brevets, et surtout qui est précisément fondée sur l'article 2262 du Code civil aujourd'hui abrogé.

Cette décision ne peut donc que confirmer que l'abrogation de l'article 2262 fait disparaître le fondement de cette jurisprudence.

IIème Partie

Conséquences de l'application de la prescription extinctive

à l'action en nullité de brevet

A. Si l'action en nullité de brevet est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil, quel est le point de départ de cette prescription ?

Selon l'article 30 CPC, « *l'action est le droit* », c'est-à-dire le pouvoir pour le justiciable de s'adresser au juge pour faire trancher une prétention. La prescription de l'action court à compter de sa naissance et l'action naît le jour où sont remplies les conditions légales à son existence, en l'espèce, une condition objective, à savoir la délivrance du brevet affecté d'un vice de nullité et une condition subjective, à savoir l'intérêt à agir du demandeur à la nullité.

Et l'article 2224 précise que la prescription court « *à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer* ».

L'article 2224 n'établit donc pas une sorte de délai de forclusion qui courrait de la même manière pour tous les tiers à partir d'un même fait commun à tous, telle que la publication de la délivrance du brevet.

Il s'agit de la prescription d'une action qui est propre à chaque demandeur à la nullité car elle naît du jour où il aurait pu justifier de son intérêt à agir tout en disposant des moyens permettant de contester la validité du brevet.

Si l'on admet, pour la facilité du raisonnement, que « *le titulaire d'un droit* » désigne en l'espèce le demandeur à la nullité, il faut rechercher quels sont les faits que celui-ci a connus ou qu'il aurait dû connaître pour exercer son action, c'est-à-dire qui établissent non seulement la date à laquelle est né son intérêt à agir, mais aussi la date à laquelle il a disposé des moyens lui permettant utilement d'agir.

Ainsi, le breveté qui oppose l'exception de prescription à l'action en nullité formée par un tiers, doit établir la date à laquelle l'action de ce tiers serait née, c'est-à-dire la date à laquelle celui-ci a connu ou aurait dû connaître *l'ensemble des éléments suivants* :

- l'existence du brevet et sa portée fixant l'étendue du monopole revendiqué,
- la menace, c'est-à-dire l'entrave que ce brevet présentait pour l'activité du demandeur à la nullité à un instant déterminé, ce qui justifiait son intérêt à agir,
- enfin, les moyens permettant de contester efficacement la validité du brevet.

Certains de ces éléments sont objectifs et d'autres sont subjectifs et personnels à chaque demandeur.

1°/ L'existence du brevet résulte de la publication de la délivrance rendant opposable aux tiers le droit réel du breveté.

De même, la portée du brevet est déterminée par les revendications opposables du fait de cette publication, ou de leurs modifications ultérieures.

C'est une condition nécessaire mais non suffisante à l'action en nullité.

2°/ En ce qui concerne la menace, c'est-à-dire l'entrave que le brevet serait susceptible de présenter pour son activité industrielle ou commerciale, il faut apprécier à quelle date et dans quelle mesure le demandeur à la nullité était en situation de connaître le risque représenté par le brevet compte tenu des incertitudes éventuelles concernant tant la portée exacte du brevet que les caractéristiques correspondantes des produits qu'il fabrique ou qu'il importe, comme des procédés qu'il met en œuvre, ou des activités qu'il envisage de lancer.

Il s'agirait là d'une appréciation in concreto.

Cette menace peut être exprimée expressément par une mise en demeure adressée par le breveté ou par tout autre acte du breveté indiquant son intention de faire valoir ses droits.

Le point de départ de la prescription peut être aussi la date à laquelle le demandeur à la nullité avait un motif particulier de craindre que le brevet ne soit opposé à ses activités en cours ou futures, et tout élément de « fait » doit pouvoir être retenu, y compris le changement de titulaire du brevet jusque-là inexploité par son précédent titulaire.

3°/ Quant aux moyens permettant de soutenir la nullité du brevet, il faut effectuer une distinction :

a) Certains des moyens de nullité prévus par l'article L. 613-25 sont intrinsèques au brevet lui-même :

- l'invention non brevetable : découverte, théorie scientifique, etc. (L. 611-10 alinéa 2, L. 611-19)
- objet de l'invention s'étendant au-delà du contenu de la demande (L. 613-25-c)

Ces moyens sont révélés par la publication même de la délivrance du brevet ou de l'acceptation de la limitation des revendications : étendue accrue de la protection (L. 613-25-d). Il en est de même du moyen consistant dans l'absence d'application industrielle (L. 611-10 alinéa 1).

- En ce qui concerne l'insuffisance de description (L. 613-25 b), elle peut ne se révéler que lorsque l'on tente de reproduire l'enseignement du brevet, et le point de départ de la prescription ne pourrait alors résulter de la simple lecture du brevet.

b) D'autres moyens sont connus par la description du brevet et par le rapport de recherche : ce sont les documents de l'art antérieur cités par l'office de brevet compétent comme susceptibles d'affecter la nouveauté ou l'activité inventive.

- c) Mais d'autres moyens, tels que des antériorités non citées ou des actes de divulgation, peuvent ne pas être révélés par la délivrance du brevet ; à la condition qu'ils soient déterminants en eux-mêmes ou combinés avec des antériorités connues jusque-là mais insuffisantes, le délai de prescription ne pourrait courir que de la date à laquelle il est établi que ces nouveaux documents auraient été connus ou qu'ils auraient dû être connus du demandeur à la nullité. C'est la solution proposée par M. PY (JCP brevet fasc. 4495 n°86).

Et la charge de la preuve incombe au breveté qui oppose l'exception de prescription au demandeur à la nullité. Il doit établir la date à laquelle le demandeur à la nullité était, ou devait être, en possession de tous les éléments lui permettant d'engager l'action.

C'est là que peut naître un difficile contentieux pour l'appréciation de l'expression « *aurait dû connaître* ».

L'expression ne doit pas être interprétée libéralement comme l'est l'expression « *la connaissance de cause* » pour retenir la responsabilité des contrefacteurs secondaires, tels que les vendeurs ou les utilisateurs.

L'expression doit, au contraire, être interprétée strictement car la prescription constitue plus qu'une exception, une véritable fin de non-recevoir qui interdit au demandeur de soumettre au tribunal, seul compétent pour en connaître, l'examen de la validité du brevet dont l'existence peut constituer une entrave à la liberté du commerce et de l'industrie ; or, ce recours devant le tribunal est institué par la loi pour compenser le fait que le brevet est délivré sans examen préalable.

B. Quelles sont les conséquences de la prescription à l'égard du breveté, du tiers demandeur à la nullité et des autres tiers ?

1. A l'égard du breveté

Le brevet est maintenu en vigueur et est réputé valable jusqu'à une éventuelle annulation.

Certes, la prescription de l'action en nullité n'interdit pas au tiers assigné en contrefaçon, de contester la validité du brevet.

Il peut certainement opposer l'exception de non validité du brevet comme moyen de défense.

Mais il apparaît qu'il ne peut pas former de demande reconventionnelle en nullité si l'on admet que l'action principale en nullité est prescrite.

La décision n'a donc pas d'effet erga omnes et la position du breveté à l'égard des tiers s'en trouve très confortée ; le brevet bénéficie, à leur égard, de la présomption de validité.

Le brevet conserve le titre avec ses attributs et son titulaire peut, en théorie, l'opposer à tous les autres tiers.

A tout le moins, le brevet constitue une menace potentielle du simple fait de son existence.

2. A l'égard du tiers, demandeur à la nullité

Le tiers demandeur à la nullité est privé de la possibilité de faire disparaître le brevet adverse, avant d'entamer l'exploitation.

Il est contraint soit d'abandonner l'exploitation envisagée, soit de prendre le risque d'exploiter avec toutes les conséquences.

Le maintien du brevet constitue pour lui une grave entrave à la liberté de l'industrie et du commerce.

3. A l'égard des autres tiers

Ils sont privés du bénéfice qu'ils auraient pu retirer d'une décision statuant, à la requête d'une autre partie, sur la validité du brevet.

La décision annulant le brevet aurait eu un effet erga omnes libérant le marché de l'entrave d'un titre affecté d'un vice.

L'application de la prescription quinquennale à l'action en nullité de brevet, en maintenant en vigueur un brevet dont la validité est hautement discutable, ne rompt-elle pas l'équilibre entre la protection parfaitement légitime de l'inventeur et la sécurité des tiers ?

Et cela d'autant plus que le brevet français est délivré sans examen par l'INPI et qu'en fait, le véritable examen est effectué devant le tribunal lorsqu'il est saisi d'une demande en nullité, généralement dans le cadre d'une action en contrefaçon.

Pendant près de deux siècles, la décision prononçant la nullité du brevet à la requête d'une partie, n'avait pas d'effet erga omnes, mais seulement entre les parties.

La règle avait été critiquée par l'industrie qui demandait une plus grande sécurité.

C'est la loi du 13 juillet 1978 qui a affirmé l'effet erga omnes de l'annulation du brevet.

30 ans plus tard, l'application de la loi du 17 juin 2008 aux actions en nullité de brevet aboutit à remettre partiellement en cause cette règle, puisque dans le cadre d'une action en contrefaçon, le juge constatant la nullité du brevet, ne pourra pas la prononcer erga omnes, si le délai de prescription est acquis, et devra se contenter de faire droit à une exception de non validité.

CONCLUSION

I - La prescription de l'action en nullité de brevet apparaît incompatible avec le système légal français de délivrance du brevet sans examen préalable et elle n'est instituée par aucun texte légal particulier ou général.

1°/ L'action en nullité est une sanction, privant d'effet un acte accompli en violation des dispositions légales.

L'action en nullité est une action en cessation de l'illicite et en rétablissement de la légalité.

Le breveté ne peut prétendre bénéficier d'aucune faveur particulière pour maintenir en vigueur un titre auquel il est reproché d'avoir été obtenu en violation de la loi.

2°/ L'action en nullité est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond pour que le juge la dise bien ou mal fondée (article 30 CPC).

Le demandeur à la nullité de brevet est investi par l'article L. 613-25 CPI d'un droit d'être entendu au fond par le juge.

3°/ La prescription est une fin de non-recevoir interdisant au demandeur à la nullité d'être entendu au fond par le juge.

Il n'existe pas de prescription sans texte.

L'article 2224 nouveau du Code civil visant les actions personnelles ne s'applique pas à l'action en nullité de brevet car l'action personnelle est l'action d'un créancier en exécution de l'obligation de son débiteur.

Or, il n'existe ni obligation, ni créancier, ni débiteur dans l'action en nullité de brevet.

Aucun texte particulier ne vise aujourd'hui l'action en nullité de brevet.

4°/ Il n'existe d'autre part aucun texte général affirmant aujourd'hui le principe que toute action est prescriptible, sauf dispositions contraires.

La seule disposition qui était considérée comme posant ce principe, et qui aurait pu permettre une interprétation extensive de l'article 2224 est aujourd'hui abrogée par la loi du 17 juin 2008.

C'était l'article 2262 du Code Napoléon : « *toute action tant réelle que personnelle est prescrite par 30 ans...* ».

5°/ L'action en nullité de brevet instituée par la loi de 1844 dans son article 34 et aujourd'hui par l'article L. 613-25 CPI, est indissolublement liée au système légal français de la délivrance du brevet sans examen préalable, sur simple déclaration du breveté, mais à la condition impérative que sur demande de toute personne qui y a intérêt, la validité du brevet soit soumise à l'examen du juge qui peut ainsi annuler le titre.

Ainsi, la validité de tout brevet doit pouvoir être soumise à tout moment à un examen du juge postérieurement à sa délivrance.

C'est le système qui gouverne depuis deux siècles en France la délivrance du brevet, et il n'y a aucune raison de le modifier.

6°/ On peut ajouter que la prescription est également incompatible dans le système de délivrance du brevet après examen par un office, l'office ou organe administratif qui délivre un titre conférant un droit exclusif limitant la liberté du Commerce et de l'industrie. Sa validité doit pouvoir être à tout moment contrôlée par le juge.

Conclusion

Le juge français ne peut pas refuser l'examen au fond de la demande en nullité de brevet, en invoquant une prescription non prévue par la loi et contraire, en Droit français, au principe même des conditions de délivrance du brevet.

La demande en nullité du brevet français doit pouvoir être formée à tout moment par toute personne qui justifie d'un intérêt et il en est de même du brevet européen qui, à compter de sa publication, est soumis au droit français et dont les causes de nullité définies à l'article 138 du traité de Munich sont identiques à celles de l'article L. 613-25 CPC.

II - La doctrine et la jurisprudence la plus récente sont en faveur de l'application de la prescription à l'action en nullité de brevet.

Mais les motifs qu'elles avancent au soutien de leur thèse peuvent être sérieusement contestés.

III - L'application de la prescription quinquennale à l'action en nullité de brevet risque d'entraîner des contentieux longs et importants, et de créer ainsi une grave insécurité pour les tiers.

1^o/ Comme il vient d'être exposé, le *principe même de l'application de l'article 2224 nouveau* du Code civil à l'action en nullité de brevet risque de soulever un contentieux important et nécessairement long, avant que la jurisprudence ne soit fixée.

2^o/ *D'autre part, les conditions d'application de la prescription extinctive à l'action en nullité risquent de donner lieu à un autre contentieux complexe et difficile* en ce qui concerne le point de départ de la prescription.

Le point de départ de la prescription visé à l'article 2224 n'est pas une date fixe, mais une date « *glissante* » qui est propre à chaque cas d'espèce et dont l'application est susceptible d'entraîner toutes les contestations portant sur la date à laquelle le demandeur à la nullité aurait bénéficié d'un intérêt à agir et sur la date à laquelle il aurait pu connaître ou « *aurait dû connaître* » les moyens lui permettant de soutenir efficacement son action.

De tels contentieux risquent d'alourdir et de prolonger la procédure au préjudice de l'industriel qui voudrait, avant d'entreprendre une nouvelle activité, faire disparaître les obstacles tels que des brevets affectés apparemment d'un vice de nullité absolue.

3°/ Enfin, la prescription de l'action en nullité interdirait aux tiers y ayant intérêt, de faire trancher par le juge la question de la validité du brevet, avant d'entamer l'exploitation ; il serait alors devant le dilemme, soit d'abandonner l'exploitation envisagée, soit de prendre le risque d'exploiter sans avoir libéré préalablement le marché. Le maintien de l'existence du brevet, en raison de la prescription, constitue pour lui une *incontestable entrave à la liberté du commerce et de l'industrie*.

Et si l'action reconventionnelle est prescrite, la décision constatant l'absence de validité du brevet n'aura pas d'effet erga omnes et le brevet, considéré comme dépourvu de validité par le jugement, continuera d'exister et d'être opposable à tous les tiers et de constituer un titre auquel provision est due à l'égard de ces tiers.

- Ainsi, l'application de la prescription à l'action en nullité ne présente que des aspects négatifs.

Elle romprait l'équilibre entre les droits éminents de l'inventeur et la sécurité des tiers, équilibre qui a toujours été recherché par le droit français dans le domaine du brevet d'invention.

Enfin, elle constituerait, dans notre Droit, une remarquable nouveauté puisque, depuis deux siècles, une telle disposition n'existait pas. Rien ne semble justifier une telle innovation.

Si la jurisprudence se précisait en faveur de l'application de la prescription à l'action en nullité de brevet, il conviendrait alors, pour éviter des contentieux inutiles et par là-même une grave insécurité pour les tiers, de régler le problème par une disposition légale en faisant figurer un dernier alinéa à l'article L. 613-25 CPI qui pourrait être ainsi rédigé :

« La demande en annulation de brevet n'est soumise à aucune prescription ».