

Dalloz IP / IT

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE ET DU NUMÉRIQUE

Numéro 1 - Janvier 2017

9 1782997 1517013



CONTRAT DE FOURNITURE DE CONTENUS NUMÉRIQUES

[Faint, illegible text from a legal contract document]

16/11/2016
YF8X

DOSSIER | P.6

LA FOURNITURE

DE CONTENUS NUMÉRIQUES

TEXTES ET DÉCISIONS

Le prêt public par les bibliothèques étendu aux livres numériques
CJUE 10 novembre 2016

Sarah Dormont

TEXTES ET DÉCISIONS

Vers une fragmentation territoriale des offres électroniques au sein de l'Union européenne
CJUE 28 juillet 2016

Édouard Trepoz

TEXTES ET DÉCISIONS

Présentation du décret du 28 octobre 2016 relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité (TES)
Décret n° 2016-1460

Myriam Quéméner



Version numérique incluse



DALLOZ

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE / CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

La responsabilité du conseil en propriété industrielle

Référence

Civ. 1^{re}, 28 septembre 2016,
n° 15-18.904

Mots-clés

CONSEIL EN PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE – Responsabilité
contractuelle – Brevet – Contrefaçon

Fondement

Code civil, art. 1147

Solution : Le conseil en propriété industrielle commet une faute en lien direct avec le dommage subi par sa cliente, dès lors qu'il avait affirmé à celle-ci qu'il n'y avait aucun risque de contrefaçon et qu'elle est ultérieurement condamnée à verser une somme d'argent en réparation d'un acte de contrefaçon.

Observations : Les décisions de la Cour de cassation relatives à la responsabilité du conseil en propriété industrielle ne sont pas légion (V. not. Com. 15 déc. 2009, n° 08-21.344) et lorsque la décision donne en outre des précisions sur la détermination du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de conseil, elle présente un intérêt accru. C'est le cas de l'arrêt de cassation partielle rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 septembre 2016 (D. 2016. 2061, note S. Carval).

Une société, la Sobefa, qui crée et fabrique des blocs de béton à usage de construction et d'aménagement extérieur a décidé de développer un bloc à bancher présentant la particularité d'être courbe. Connaissant l'existence d'un bloc de ce type pour lequel un brevet avait été déposé en 1994, la société a fait appel à un conseil en propriété industrielle afin d'être conseillée sur les risques de contrefaçon qu'elle encourait à commercialiser son propre modèle de bloc à bancher courbe. Le conseil a indiqué que « l'exploitation du bloc proposé ne faisait courir aucun risque de contrefaçon ». La Sobefa, condamnée en contrefaçon à la suite d'une action engagée par le détenteur du brevet déposé en 1994, a assigné le conseil en propriété industrielle en responsabilité contractuelle.

Condamné par la cour d'appel à indemniser la société du préjudice subi, le conseil en propriété industrielle a formé un pourvoi en cassation. Ses arguments reposaient sur un moyen unique divisé en deux branches.

La première branche du moyen consistait à contester le lien de causalité entre la faute commise par le conseil en propriété industrielle et le préjudice subi par la société.

L'obligation de conseil du conseil en propriété industrielle, comme celle de l'avocat ou du notaire, est une obligation de moyens (CPI, art. L. 422-1), le débiteur s'obligeant à utiliser tous les moyens possibles en vue d'atteindre un résultat déterminé. Le créancier de l'obligation peut donc engager

la responsabilité du débiteur seulement s'il démontre que tous les moyens possibles n'ont pas été utilisés, la faute résidant dans cette absence même de diligence.

En l'occurrence, la Haute juridiction a décidé que le conseil en propriété industrielle avait commis « une faute en lien direct avec le dommage subi par la société ». La faute du conseil en propriété industrielle réside ici dans l'affirmation selon laquelle le bloc de béton que la Sobefa entendait créer ne faisait courir aucun risque de contrefaçon. Or la société a été ultérieurement condamnée à verser une somme d'argent en réparation d'un acte de contrefaçon, ce qui constituait le dommage dont elle sollicitait réparation auprès du conseil en propriété industrielle.

Le lien de causalité, qui rappelons-le, obéit traditionnellement à la théorie de la causalité adéquate en matière de responsabilité contractuelle et donc exige d'identifier le fait adéquat à l'origine du dommage, n'était pas aussi évident. De manière classique, il est en effet possible de contester le lien de causalité en démontrant que si le créancier avait été correctement informé, il aurait agi de manière à éviter le dommage (s'agissant de l'obligation de conseil des avocats, v. not. Civ. 1^{re}, 17 oct. 2012, n° 11-23.974 ; Civ. 1^{re}, 22 sept. 2016, n° 14-29.033). Or, comme le soulignait le conseil en propriété industrielle, il n'était pas établi que la société n'aurait pas malgré tout commercialisé le bloc de béton litigieux, s'il avait souligné l'existence d'un risque d'action en contrefaçon.

En écartant cet argument, la Cour de cassation semble donc adopter une approche sévère. Le simple constat d'une absence de résultat suffirait à établir le manquement au devoir de conseil. Est-ce à dire que le conseil en propriété industrielle serait soumis à une obligation de conseil de résultat ?

Ce n'est pas tant une obligation de résultat, improbable, qu'une obligation de conseil renforcée à laquelle la présente décision soumettrait le conseil en propriété industrielle. Cette interprétation fait écho à une décision des juridictions du fond sanctionnant le conseil en propriété industrielle pour ne pas avoir suffisamment « mis en garde » le client contre les risques encourus (V. not. Toulouse, 2^e ch., 5 déc. 2012, PIBD 2013. III. 937. Un autre arrêt évoque cette obligation sans toutefois retenir un manquement du conseil en propriété industrielle : Paris, 4^e ch., 26 févr. 1999, PIBD 2000. III. 127).

À l'aune de cette solution, le conseil en propriété industrielle doit, à tout le moins, se montrer nuancé et réservé dans les conseils qu'il prodigue, de manière à ce que son client puisse évaluer les risques. Cet enseignement peut valablement être étendu à toutes les professions de conseil juridique.

Dans le cadre de l'examen de la seconde branche du moyen, les modalités de détermination du dommage subi par le client du conseil en propriété industrielle font l'objet de précisions intéressantes.

La cour d'appel avait jugé que le préjudice subi par la Sobefa devait être évalué au montant des dommages et intérêts alloués au détenteur du brevet initial à la suite de la condamnation judiciaire de la société, soit 42 257,53 €.

Le conseil en propriété industrielle contestait ce montant dès lors que la cour d'appel n'avait pas pris en considération les avantages retirés de la situation dommageable par le demandeur.

En l'occurrence, les blocs de béton contrefaisants déjà commercialisés n'avaient pas été rappelés, de sorte que le prix de la vente représentait des gains entrés dans le patrimoine de la Sobefa.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel au visa de l'article 1147 du code civil et décidé « [...] que la détermination du préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable ».

La Haute juridiction rappelle ici une solution connue et qui doit être approuvée (V. not. Com. 20 sept. 2016, n° 15-13.342 ; Com. 9 juill. 2013, n° 12-19.962 ; Com. 29 janv. 2008, n° 06-20.808). Le principe de l'indemnisation est de réparer l'entier préjudice, et l'entier préjudice seulement, la réparation ne devant pas engendrer de bénéfices pour la victime.

Afin de déterminer le *quantum* du préjudice, il convient donc de déterminer l'assiette du préjudice en prenant en compte les bénéfices retirés de la situation, tels que le produit de la

CE QU'IL FAUT RETENIR

Cette décision du 28 septembre 2016 permet de revenir sur la question de la responsabilité des conseils en propriété industrielle, décision rare en jurisprudence. Il faut également relever qu'elle apporte des précisions sur la détermination du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de conseil.

commercialisation de biens contrefaisants.

La question relative à l'assiette du préjudice aurait peu de chances de se poser à nouveau, en l'état du droit positif. Dans le domaine de la contrefaçon, à l'aune de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, la juridiction peut, d'une part, demander que les produits reconnus comme contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux (CPI, art. L. 615-7-1), de sorte que les bénéfices réalisés par la Sobefa auraient été annihilés ou réduits du fait du rappel des produits.

D'autre part, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon » (CPI, art. L. 615-7). Cette disposition fait écho à l'idée selon laquelle il faudrait sanctionner les fautes lucratives en imposant, outre des dommages et intérêts, une restitution intégrale du profit illicite (R. Méza, L'opportune consécration d'un principe de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives, D. 2012. 2754).

En conséquence, à la somme d'argent que la Sobefa a été condamnée à payer au détenteur du brevet se serait ajoutée la somme des profits réalisés par la société. À la lumière des dernières dispositions législatives, la question des avantages retirés de la situation dommageable ne se serait alors pas posée lors de la demande d'indemnisation formée contre le conseil en propriété industrielle (en ce sens, v. S. Carval, note préc.).

Emmanuel Daoud

Avocat à la Cour - Cabinet VIGO (le Cabinet VIGO est membre du réseau GESICA) - Membre du Conseil de l'Ordre

Géraldine Péronne

Avocat à la Cour - Cabinet VIGO (le Cabinet VIGO est membre du réseau GESICA) - Docteur en droit