

Revue

Lexbase Hebdo édition affaires n°429 du 25 juin 2015

[Propriété intellectuelle] Événement

Rencontre avec les magistrats de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris — Compte rendu de la réunion du 15 avril 2015 de la Commission ouverte Droit de la Propriété intellectuelle du barreau de Paris

N° Lexbase : N8018BUI



par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo — édition affaires

La Commission ouverte Droit de la Propriété intellectuelle (COMPI) a tenu, le 15 avril 2015, une réunion sous la responsabilité de Maître Fabienne Fajgenbaum, Avocate au barreau de Paris, ayant pour thème "Rencontre avec les magistrats de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris", à laquelle sont intervenus Madame Marie Courboulay, vice-Présidente de la troisième chambre, première section du TGI de Paris et Maître Emmanuel Pierrat, Avocat au barreau de Paris. Les éditions juridiques Lexbase, présentes à cet événement, vous en proposent un compte rendu.

Après les propos introductifs d'Emmanuel Pierrat et la présentation de la troisième chambre par Madame Marie Courboulay, les participants ont fait part de leurs diverses interrogations.

– Propos introductifs (par Emmanuel Pierrat, Avocat au barreau de Paris)

La rencontre annuelle avec les magistrats de la troisième chambre du TGI de Paris est importante pour les praticiens de la propriété intellectuelle. Diverses questions doivent être abordées, notamment, celle de la question de la composition de la chambre et de ses sections, de la distribution des rôles, des compétences maîtrisées et de la formation des juges. Ces questions sont importantes pour les avocats qui ont besoin de savoir devant qui ils plaident et pour assurer des rapports pérennes et sereins entre ces auxiliaires de justice et les magistrats. Ces

rencontres sont aussi l'occasion d'aborder des questions procédurales comme celle relative à l'obligation préalable de tentative de transaction.

– **Organisation de la troisième chambre civile du TGI de Paris et formation de ses juges (par Marie Courboulay, vice-Présidente de la troisième chambre, première section du TGI de Paris)**

La troisième chambre est composée de quatre sections. Aucune section n'est spécialisée ; elles traitent toutes de l'ensemble du droit de propriété intellectuelle, mais aussi du droit de l'internet et de la concurrence déloyale pour tous les faits connexes voire même très souvent en l'absence de faits connexes.

La première section, présidée par Marie Courboulay est complète. La deuxième section, présidée par Monsieur Eric Halphen, est aujourd'hui démunie de l'un de ses assesseurs. Il existe un vrai problème avec les mutations internes du tribunal lorsqu'il s'agit de rejoindre la Chancellerie ou la Cour de cassation, puisque celles-ci n'entrent pas dans les mouvements de transparence habituels (début septembre ou début janvier) et s'opèrent en cours d'année. Il conviendrait, dès lors, que ces mouvements de magistrats à la Chancellerie ou à la Cour de cassation suivent les mouvements des autres magistrats, dès lors qu'aucune raison dérogatoire n'existe et que cela permettrait un meilleur fonctionnement des juridictions de premier degré ou d'appel.

Les troisième et quatrième sections sont complètes et sont respectivement présidées par Arnaud Desgranges et François Thomas. Les juges ont pour l'essentiel une expertise civiliste large.

Les magistrats qui intègrent la troisième chambre n'ont pas nécessairement une spécialité en propriété intellectuelle ; ils sont formés sur le tas par leurs collègues, plus anciens. Ils bénéficient, entre autres, de formations proposées au niveau européen, par exemple par l'OHMI en matière de marques. Ces formations sont fortement intéressantes puisque y sont présents des juges de divers pays membres de l'Union européenne qui confrontent leur pratique de textes identiques.

En matière de brevets les magistrats bénéficient de formation sous l'égide de l'OEB qui permet en particulier d'avoir un contact avec l'Office, de connaître avec précision les modalités de délivrance des brevets et de comprendre la démarche et l'utilisation des mêmes textes par un examinateur de l'OEB. Par ailleurs, l'ENM dispense une fois par an une formation en droit d'auteur, droit des dessins et modèles et droit des marques. Il n'existe pas de formation en droit des brevets puisqu'en France, il n'y a que vingt juges en droit des brevets et droit des marques communautaires : les douze magistrats de la troisième chambre du TGI de Paris, les six juges de la cour d'appel de Paris et deux magistrats à la Cour de cassation, Madame Sophie Darbois et Madame Martine Provost-Lopin qui sont en charge du portefeuille de propriété industrielle à la Chambre commerciale de la Cour de cassation (la première chambre civile traite du droit de la propriété littéraire et artistique avec deux magistrats : le conseiller Alain Girardet et le conseiller référendaire Sophie Canat).

La distribution des affaires est faite directement par le BOC sous le contrôle d'un premier vice-Président chargé des chambres civiles. En tant que juge-référent, Madame Courboulay n'intervient officiellement que pour demander qu'une section au sein de laquelle manque un juge (comme c'est le cas actuellement pour la deuxième section) reçoive moins de dossiers et que la charge de travail soit ainsi équilibrée. Il arrive qu'une redistribution soit nécessaire, par exemple lorsque l'un des juges de la section a statué en référé sur le dossier.

Les magistrats traitent de l'intégralité du contentieux et notamment des saisies-contrefaçons. La pratique veut de ne pas laisser un juge nouveau traiter seul des saisies-contrefaçons afin de former ce dernier par un juge plus ancien. Six juges sur douze traitent des référés, "choisis" en fonction de leur ancienneté, tout particulièrement en ce qui concerne les référés interdiction brevet.

En ce qui concerne la juridiction unifiée des brevets (JUB), il n'y a pas de réflexion sur la question de la spécialisation d'une section. Pour être un bon juge des brevets, il convient en effet d'avoir une connaissance des autres contentieux de la propriété intellectuelle.

Enfin, en ce qui concerne la tentative de transaction, il apparaît bon de montrer que des démarches ont été faites pour régler à l'amiable le litige. Une mise en demeure de cesser les pratiques dans un délai raisonnable semble ici suffire. Quoi qu'il en soit, les textes ne prévoient aucune sanction à l'absence de tentative de règlement amiable du différend. Il s'agit d'une première étape pour faire réfléchir les parties à une conciliation possible ; le tout judiciaire n'est pas toujours la réponse la plus adaptée aux problèmes rencontrés en matière de propriété intellectuelle, notamment lorsque les parties doivent "vivre ensemble".

– **Questions/ Réponses**

— *En matière de contrefaçon, ne serait-il pas intéressant d'envisager une certaine mixité des juges au pénal et au civil afin d'avoir des décisions homogènes ?*

Marie Courboulay est favorable à la création d'un pôle de la propriété intellectuelle qui intégrerait les compétences civiles et pénales. Certains juges de la troisième chambre sont des pénalistes reconnus, comme c'est le cas d'Eric Halphen, d'Arnaud Desgranges ou Laurence Lehmann. Il existe une tentative d'harmonisation des décisions au niveau européen ; ce serait bien d'en faire autant au niveau national. Les expériences précédentes ont été assez douloureuses et ont conduit à une chute des dossiers pénaux.

— *La conciliation avant tout litige doit-elle également intervenir en cas de saisie-contrefaçon, ce qui aurait pour risque de faire disparaître l'"effet de surprise" ?*

Pour Marie Courboulay, si cette question ne s'est jamais posée, l'élément de surprise n'est pas dans les textes. Le demandeur à la saisie-contrefaçon n'est pas là pour surprendre mais pour obtenir des preuves qu'il aurait du mal à se procurer différemment. Certes, l'autorisation est délivrée sur requête donc sans contradictoire, mais la saisie-contrefaçon ne doit pas être un moyen déloyal d'obtenir des preuves. La saisie-contrefaçon n'est pas le début du litige ; elle consiste à collecter des preuves de contrefaçon sous forme de saisie descriptive ou de saisie réelle. D'ailleurs en matière de brevets, elle est très proche de la mise en connaissance. La saisie-contrefaçon est une autre étape : c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le paiement du timbre s'effectue au niveau de l'assignation et non au niveau de la saisie-contrefaçon.

— *En pratique comment peut-on dès lors garantir les droits d'un client, titulaire de droits, en dehors de toute saisie-contrefaçon ?*

La contrefaçon se prouve par tous moyens. La saisie-contrefaçon est la reine des preuves en matière de contrefaçon et la Cour de cassation, jusqu'à la loi de 2014 (loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon N° Lexbase : L6897IZH), imposait qu'une saisie-contrefaçon ait été préalablement opérée avant d'obtenir toutes autres mesures d'instruction légalement admissibles. Le procès-verbal de constat peut parfois suffire pour prouver la contrefaçon. Les allemands se contentent de l'achat du produit contrefait ; il existe même une présomption s'il est démontré que le bien est commercialement vendu. Il faut apprendre de nos voisins.

Si la preuve d'achat est toujours contestée, les magistrats y prêtent une attention particulière, dès lors qu'elle est non-équivoque, à l'instar des pièces transmises pour démontrer la titularité des droits. La seule question que doivent se poser les parties et leurs représentants est la valeur de la pièce déposée : les références mentionnées sur le bien sont-elles les mêmes que sur le ticket d'achat ? Le système de code barre dont très peu d'avocats se servent permet pourtant de connaître les caractéristiques du bien et les modalités de sa vente.

Et s'il existe des difficultés pour identifier le circuit d'un produit dès lors que les systèmes d'identification changent lorsque l'on passe d'un fournisseur à un distributeur, pour la contrefaçon il suffit de démontrer qu'il s'agit du code du vendeur correspondant au produit litigieux. Remonter la chaîne de production et de distribution est une chose, prouver qu'un produit contrefait est vendu par un distributeur identifié en est une autre. Ce moyen n'apparaît pas plus compliqué qu'une saisie-contrefaçon.

— *Combien d'affaires ont été enrôlées ? Combien de décisions ont été rendues ? Beaucoup d'affaires se terminent-elles avant une décision sur le fond ?*

Le TGI rend environ huit décisions par juge par mois sur neuf mois. Chaque section a entre 370 et 400 dossiers en stock actuellement. Le temps de vie d'un dossier à la première section est de 9,1 mois. Ce délai moyen est court, car mais il doit être relativisé car sont intégrés dans ces statistiques les jonctions, les radiations et le désistement. Hors désistement, la durée est d'environ 12 à 13 mois. Il y a eu de nombreux désistements en 2013-2014 ce qui est le signe de la crise économique.

— *Où en est le processus de modélisation des décisions et des arrêts ?*

Le processus de modélisation est quasiment terminé. Il concerne les marques, les dessins et modèles et les brevets mais pas le droit d'auteur. Ce sont des modélisations assez générales ; elles ont surtout pour but d'éviter certains oublis (notamment le rappel des textes de lois dans chaque décision).

— *Comment résoudre le problème, qui surgit en pratique, de refus des commissaires aux comptes de certifier les chiffres dont les magistrats ordonnent la communication ?*

Il n'est pas possible de contraindre les commissaires aux comptes à faire quelque chose qu'ils estiment ne plus

devoir faire. De deux choses l'une : soit le contrefacteur est de bonne foi, soit il ne l'est pas. Bien que les textes français n'aient pas repris les termes de "contrefacteur de bonne foi" issus de la Directive, si le contrefacteur n'est pas un pirate, et dès lors qu'il existe une présomption de bonne foi au civil, il n'y a pas de raison particulière de remettre en cause les documents comptables qu'il transmet. En revanche, pour les pirates -lorsqu'ils ont des documents comptables— la difficulté existe. Elle est tout autre lorsque l'on sait que, dans bien des cas, les contrefacteurs de mauvaise foi ne tiennent pas de comptabilité. L'obligation de certification ne semble pas nécessaire, mais alors, celui qui transmet les pièces devrait donner des éléments permettant de comprendre qu'ils sont cohérents, c'est-à-dire un pointage permettant de déterminer et de suivre la masse contrefaisante.

— *La jurisprudence relative au formalisme des constats d'huissier sur internet doit-elle évoluer ?*

La simple impression par l'huissier de pages internet qui attesterait s'être connecté au jour J sur internet ne pourra jamais suffire dès lors qu'elles peuvent ressortir de la mémoire cache. La capture d'écran à elle seule n'est pas suffisante. Néanmoins, dans le cadre d'un faisceau d'indices, des décisions ont pu se contenter de la capture d'écran. Le juge apprécie toujours si les pièces lui paraissent suffisamment probantes au vu des circonstances de l'espèce.

Si l'OHMI accepte comme production de pièces les "archives.org", le tribunal s'y refuse, tellement l'outil internet est manipulable et le fonctionnement de ce site aujourd'hui incertain. Se servir de cette pièce seule est insuffisant, mais elle peut une fois de plus entrer dans un faisceau d'indices.

— *Les dossiers de successions dans lesquels sont présentes des considérations de droits d'auteur ou de droits voisins, n'arrivent pas à la troisième chambre, ce qui n'est, pas parfois, sans poser de problème. Y'a-t-il une démarche à faire ?*

Lorsqu'un juge de la deuxième chambre du TGI de Paris, compétente en matière de succession, est saisi d'un dossier, il est alors possible de demander au juge de la mise en état de bien vouloir prévoir dans la composition qu'un juge de la troisième chambre apparaisse. Il en est de même si la troisième chambre est saisie d'un problème de propriété intellectuelle et qu'une difficulté de droit des successions apparaît dans le dossier : il est possible de suggérer au juge de la mise en état, qui ne s'en serait pas aperçu, de bien vouloir se rapprocher de la deuxième chambre pour que le jour de l'audience un juge spécialisé en droit des successions apparaisse dans la formation.

Egalement, il doit être relevé que les juges les plus anciens de la troisième chambre peuvent siéger au sein d'une section qui n'est pas la leur pour les dossiers les plus compliqués afin qu'un seul juge expérimenté ne se trouve pas seul avec deux juges moins expérimentés. Ce fonctionnement de la chambre a été confirmé par le Président du TGI afin d'assurer la garantie juridique des justifiables.

— *Quels sont les critères habituellement pratiqués par la troisième chambre civile pour l'évaluation du préjudice et notamment du gain manqué en cas de contrefaçon de marque ?*

Le gain manqué correspond au préjudice commercial de la victime de la contrefaçon. Depuis la loi du 11 mars 2014 (loi n° 2014-315, renforçant la lutte contre la contrefaçon N° Lexbase : L7020IZZ), l'article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L68971ZH) prévoit que, "*pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :*

1° *Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;*

2° *Le préjudice moral causé à cette dernière ;*

3° *Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits".*

La modification avec l'ancien article L. 331-1-3 tient essentiellement à l'ajout du terme "distinctement" qui signifie que la prise en compte de ces critères ne doit pas être cumulative. Toutefois, comme toute personne ayant à cœur la lutte contre la contrefaçon, les juges ont bien conscience que les contrefacteurs ne doivent pas s'enrichir. Ce nouveau système permet que les gains réalisés, que ce soit au titre du préjudice commerce ou des bénéfices effectifs, soient récupérés par les titulaires de droits.

Quant à l'atteinte à la marque et à la valeur de celle-ci, le fait que certaines n'apparaissent pas dans la comptabilité du titulaire soulève quand même quelques difficultés. Le juge n'a aucun moyen d'évaluer une marque. Il appartient donc à la victime de la contrefaçon de rapporter la preuve de la valeur de sa marque, ce qui revient à connaître le

montant de celle-ci si elle avait fait l'objet d'une vente. D'un point de vue, purement théorique, la preuve du préjudice causé à la marque du fait de la contrefaçon suppose de rapporter la preuve, d'une part, de la valeur de la marque avant la contrefaçon et, d'autre part, de sa valeur après la contrefaçon, le montant préjudice correspondant alors à la différence entre ces deux montants.

— *Les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) reflètent-elles aujourd'hui la réalité, notamment en matière de dessins et modèles ?*

Il n'y a pas de réflexion sur l'article 700 spécialement en ce qui concerne les dessins et modèles. Il convient toutefois de rappeler que c'est le seul endroit dans le Code de procédure civile où apparaît la notion d'équité et c'est le seul moment du litige où le juge peut apprécier en équité. Pour dépasser un certain niveau (entre 5 000 et 10 000 euros), il convient de rapporter des éléments en attestant. Pour la troisième chambre, une facture de l'avocat ou de son comptable est suffisante. Les juges de la troisième chambre n'ont pas conscience de traiter différemment l'article 700 en matière de dessins et modèles.

— *Quelles sont les statistiques de la troisième chambre en matière de médiation ?*

Seules deux médiations par an ont été réalisées à la première section en 2011, 2012 et 2013. Peut-être, ce faible nombre de médiation est-il directement dû aux critères restrictifs posés par les juges pour proposer une médiation aux parties. En effet, ce MARL est envisagé par les magistrats lorsque, dans les dossiers, il apparaît que les relations entre les parties devront continuer après le procès, comme c'est le cas dans les litiges opposant des co-auteurs, des co-inventeurs, des co-proprétaires de brevets. Ils préconiseront également de passer par une médiation en ce qui concerne les aspects financiers de rémunération des inventeurs, après avoir statué sur les difficultés purement juridiques, notamment de prescription. Face au taux très élevé de désistements au stade de la mise en état et au très faible nombre de médiations, les magistrats de la troisième chambre se demandent, d'ailleurs, si les avocats, ne profitent pas de ce stade pour engager des pourparlers et transiger.

Une réflexion doit être menée sur le moment le plus opportun pour que le juge propose une médiation.

— *Quels éléments sont exigés par le tribunal pour rapporter la preuve de l'originalité d'une œuvre ?*

Selon la première chambre civile de la Cour de cassation, le demandeur doit seulement décrire les caractéristiques essentielles de son œuvre, qui constituent l'originalité. Il s'agit donc de choix arbitraires de l'auteur lui-même. L'œuvre originale est mouvante selon l'argumentaire en défense et seul un auteur peut dire ce qui constitue son œuvre. En matière de logiciel, le juge n'a pas la compétence technique pour évaluer l'originalité ; un expert sera donc automatiquement commis et le juge est pieds et poings liés par les résultats de l'expertise.

Les caractéristiques essentielles de l'œuvre doivent être rapportés dès le départ afin de respecter les droits de la défense et que le juge sache exactement de quoi il retourne.

La personnalité de l'auteur doit transparaître de ses choix. Cette description doit être faite pour chaque œuvre quand bien même le contentieux porterait sur plusieurs centaines d'œuvres. Pour que la description des caractéristiques essentielles ne soit pas dans les écritures, il faut qu'il y ait un accord entre les parties et que cette possibilité soit validée par le juge de la mise en état (par ex., sous forme d'un Cdrom annexe).

— *Quelles sont les attentes des magistrats ?*

Les magistrats font un rapport régulier sur le litige pour circonscrire les débats et préciser ce qui intéresse le plus le tribunal. Ils attendent donc une plaidoirie par observations. Si, à l'issue du rapport et des propositions de questions que le tribunal souhaite voir plaider, l'une des parties estime qu'un point important n'a pas été retenu par le tribunal, il appartient à l'avocat de lui expliquer pourquoi. L'audience doit être un lieu d'échange entre professionnels sur leurs visions et leurs interprétations d'une même norme.