

LETTRE D'INFORMATION

# Propriété Intellectuelle

Printemps 2016

## SOMMAIRE

### FOCUS

- L'innovation collaborative et le contrat de consortium : de quelques travers à éviter (pages 2 et 3)

### ECLAIRAGES

#### Jurisprudentiels

##### Brevets :

- Spécialités génériques, 12 ans plus tard, l'histoire se répète : nouvelle tentative échouée d'obtenir une décision d'interdiction en référé des tribunaux de commerce (page 4)

##### Marques :

Des différences entre marques nationales et marques communautaires sur les sujets suivants :

- Dépôt de marque frauduleux (page 5)
- Action en contrefaçon du licencié (page 5)

##### Douanes :

- Validité d'une mesure douanière : les limites des pouvoirs des douanes en matière de contrefaçon. (page 6)



## FOCUS

L'INNOVATION COLLABORATIVE ET LE  
CONTRAT DE CONSORTIUM :  
DE QUELQUES TRAVERS A EVITER (1/2)

L'Innovation est aujourd'hui de plus en plus collaborative et ouverte. Si elle reste encore souvent le fruit de travaux internes à l'entreprise, elle est de plus en plus fréquemment le fruit d'une collaboration avec des partenaires extérieurs, institutions de recherche, jeunes sociétés innovantes, ou encore sociétés dans des secteurs connexes. Ces projets se développent d'ailleurs souvent autour des pôles de compétitivité ou des programmes européens de recherche.

La participation de plusieurs entités juridiques aux statuts, cultures et objets très variés, voire même, à première vue opposés (établissements de recherche publique et sociétés privées, starts up et multinationales, étudiants d'écoles d'ingénieurs et PME) permet dans bien des cas de résoudre scientifiquement et techniquement des problématiques jusque là non résolues et de produire des innovations majeures pour les partenaires.

Sans encadrement juridique adéquate, les fruits de ces partenariats peuvent toutefois s'avérer décevants, voire même inexploitable et conduire, au mieux, à l'impasse, au pire, à des litiges.

La forme la plus fréquemment retenue d'encadrement juridique de l'innovation collaborative à laquelle participe plus de deux acteurs est le contrat de consortium. Mais attention, il ne s'agit pas d'une formule magique. Des précautions opérationnelles, juridiques et pragmatiques doivent être prises pour qu'un tel accord reste un outil efficace au service du projet, ne devienne pas un prétexte à un bureaucratisme pesant et que les parties en retirent les fruits escomptés.

Sans présenter une étude détaillée de ces contrats de consortium, il nous a paru intéressant d'attirer l'attention sur quelques un des travers de ces contrats que nous avons pu identifier dans la pratique en accompagnant nos clients à l'occasion de la mise en œuvre, le suivi ou la sortie de tels projets.

Nous laisserons de côté le premier travers qui consiste fréquemment à négocier le contenu du contrat de consortium en parallèle du début du travail collaboratif et à voir surgir les premiers problèmes sans qu'aucune règle n'ait été posée pour permettre de les surmonter sereinement... Mauvais départ, à éviter assurément !

Au-delà de ce point, nous souhaitons mettre l'accent sur les trois sujets suivants.

### 1. Le contrat de consortium n'est pas un contrat nommé.

Le contrat de consortium est un contrat sui generis : il ne répond à aucune qualification juridique spécifique et n'est soumis qu'au droit général des contrats. Le consortium peut être défini comme un groupement momentané d'entités distinctes, dépourvu de personnalité morale, en vue d'une coopération (scientifique, technique, ou autre) et dont les relations sont régies exclusivement par des dispositions contractuelles. Il se distingue en cela du Groupement d'Intérêt Economique (GIE).

Cette situation présente l'avantage de laisser aux membres du consortium l'entière liberté de décider de leurs relations et ainsi de pouvoir négocier l'ensemble de leurs droits et de leurs obligations. L'écueil néanmoins à éviter est d'organiser une relation qui est susceptible de tomber sous une qualification juridique précise autre, ce qui pourrait entraîner la sujétion aux règles y relatives en cas de conflit, le juge pouvant être tenté de retenir cette autre qualification pourtant non souhaitée par les parties.

La requalification qui a été la plus fréquente est celle de société créée de fait, qui en théorie, ne diffère que par l'affectio societatis, au lieu de l'*animus cooperandi*, mais en pratique est soumise à un régime juridique plus strict concernant la solidarité entre associés et le partage des résultats.

Afin de l'éviter, **il est recommandé :**

- non seulement **d'introduire dans le contrat une clause de qualification rappelant l'indépendance des parties et la nature du groupement ;**
- mais, comme en cas de litige, le juge n'est pas tenu par la qualification apportée par les parties, **de veiller également :**
- **à ce que la description et l'utilisation des moyens matériels et humains mis à disposition par chaque participant ne correspondent pas à la définition d'un apport en société, et ;**
- **à ce que la recherche des résultats soit individuelle et non commune, même si l'objet de la recherche est commun à tous les participants.**



## FOCUS

**L'INNOVATION COLLABORATIVE ET LE  
CONTRAT DE CONSORTIUM :  
DE QUELQUES TRAVERS A EVITER (2/2)****2. Le contrat de consortium doit être flexible.**

Si un contrat de consortium doit traiter de questions juridiques fondamentales préalablement à toute collaboration, il n'est dans la pratique pas possible ni souhaitable d'organiser dans le détail l'intégralité des relations pendant la durée de vie du consortium. **L'essentiel est en revanche de prévoir les mécanismes d'échanges, de gouvernance, d'adaptation et d'évolution qui permettront l'avancement effectif du projet, de sa conclusion à son terme et, en conséquence, d'être à même de réagir aux signes avant-coureurs d'un conflit.**

La flexibilité est ainsi nécessaire sous divers aspects.

A titre d'exemple, si le consortium trouve sa cause dans un domaine bien particulier, il n'est pas rare que la collaboration aboutisse à la création d'une connaissance nouvelle valorisable dans un tout autre domaine. Il est difficile, et pas forcément souhaitable, d'organiser par anticipation le financement, le développement et la dévolution des droits de ce qui n'existe pas et peut difficilement être anticipé. Il est dès lors essentiel de prévoir les mécanismes qui permettront aux parties le moment venu de se pencher sur la situation et de prévoir les règles les plus adaptées à chacune d'entre elles.

Autre exemple, l'entrée et la sortie de nouveaux membres est souvent envisagée dans les contrats de consortium, sans qu'il soit prévu leurs droits sur les connaissances antérieures et postérieures à leur entrée/sortie, ni les mécanismes qui permettront de régler ces questions le moment venu. L'entrée d'un nouveau membre pose le problème de l'identification de la part de ses investissements dans des travaux en cours de réalisation. Le remplacement d'un membre sortant par un nouveau membre nécessite que soit envisagée la répartition des droits entre les deux membres successifs. Enfin, la sortie d'un membre de manière anticipée pose notamment le problème de ses droits hors du consortium.

**3. Le contrat de consortium est un cadre préfigurant d'autres accords.**

Un contrat de consortium est un contrat-cadre : il ne se suffit pas à lui-même.

Or, il n'est pas exceptionnel qu'après l'avoir signé les parties omettent de rédiger et signer les contrats subséquents pourtant prévus dans l'accord de consortium, notamment sur les questions essentielles relatives à la propriété intellectuelle. Le partage des connaissances tel que prévu dans le contrat de consortium ne sera pleinement efficient qu'après conclusion de contrats de licence ou de cession, d'accords de copropriété, de transmission de savoir-faire ou autre.

L'oubli de signer de tels contrats peut placer les membres bénéficiaires des droits dans une situation délicate, si devait naître une contestation. En effet, le contrat de consortium n'aura pu prévoir toutes les clauses des contrats de partage, de dévolution ou d'exploitation des droits. Ce n'est nullement son objet.

Il n'est pas toujours adapté de joindre les modèles de ces contrats en annexe au contrat de consortium. Non signés, par la suite, ils ne sont pas opposables. Il est, en revanche, recommandé de **prévoir a minima dans l'accord de consortium les principes essentiels sur lesquels les parties s'accordent relativement aux droits de propriété intellectuelle issus de la recherche commune.**

En conclusion, la collaboration est un formidable levier et moyen de générer de l'innovation. Pour qu'elle soit utile, efficace et qu'elle facilite l'exploitation des produits qu'elle génère, il est fondamental de bien définir en amont ce que recherchent les parties. Encadrer le projet sur le plan juridique et définir le fonctionnement de l'espace collaboratif, avec un début et une fin, permet de gagner la liberté et la souplesse nécessaires à une plus grande créativité au sein de cet espace. Souvent, la réussite et la pérennité du projet en dépendront.

Enfin n'oublions pas qu'à l'identique de tout contrat, les contrats de consortium à venir devront tenir compte de la réforme du droit des contrats, qui prend pleinement effet au 1<sup>er</sup> octobre 2016, afin d'assurer leur sécurité juridique. Mais il s'agit là d'un autre sujet...

## Brevets

### Spécialités génériques, 12 ans plus tard, l'histoire se répète : nouvelle tentative échouée d'obtenir une décision d'interdiction en référé des tribunaux de commerce (CA Lyon, 17 décembre 2015, Mylan vs Astrazeneca)

La Cour d'appel de Lyon a rendu récemment une décision sur une question qui intéresse le domaine des brevets pharmaceutiques : elle apporte un éclairage complémentaire sur la possibilité d'agir devant d'autres juridictions que le tribunal de grande instance de Paris relativement à la commercialisation de spécialités génériques.

#### Faits et problématique :

La société Astrazeneca est titulaire d'un brevet couvrant le principe actif Quiétiapine. La société Mylan a engagé une action en nullité de ce brevet devant le tribunal de grande instance de Paris et Astrazeneca a en retour sollicité condamnation de Mylan pour contrefaçon de ce brevet. Après avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM), Mylan a commercialisé sa spécialité générique sans attendre l'issue de la procédure en nullité du brevet.

Astrazeneca a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle subirait du fait, non pas de la violation de son brevet, mais d'actes de concurrence déloyale résultant de la violation de dispositions du code de la santé publique (CSP) par Mylan pour mise en œuvre de pratiques de dotations gratuites et d'allégations reprochées.

La question posée est donc celle de la compétence du juge commercial en pareille circonstance.

#### La réponse de la Cour

*«Les moyens de fait et les moyens juridiques qui doivent être appréciés par le juge saisi pour caractériser le trouble manifestement illicite causé par la déloyauté dans l'exercice de la concurrence qui est le principe, se rattachent nécessairement aux droits des sociétés Astrazeneca qu'elles tiennent de leur brevet [...], de sorte que l'action civile engagée devant le juge des référés du tribunal de commerce est nécessairement une action connexe de concurrence déloyale [relevant] de l'exclusivité de compétence donnée au tribunal de grande instance de Paris »*

Pour aboutir à cette conclusion, les juges retiennent d'une part, que n'est pas établie la preuve de l'existence de pratiques et de publicité commerciales telles que reprochées qui ne se rattacheraient pas à une atteinte aux droits d'exploitation concédés par le brevet et, d'autre part que les violations des dispositions du CSP invoquées n'ont pas pour but de protéger la concurrence mais la santé des malades ; dès lors il ne pourrait y avoir un trouble manifestement illicite porté à la liberté de concurrence.

#### Enseignement de cette décision :

Cette décision en rappelle des précédentes rendues 12 ans plus tôt, tout en franchissant une étape supplémentaire : En 2004 et 2005, plusieurs décisions d'incompétence ont été rendues par des tribunaux de commerce saisis en référé de demandes d'interdiction de commercialisation de spécialités génériques. Dans ces affaires, des actions en contrefaçon de brevets avaient été introduites au préalable devant les tribunaux de grande instance. La demande présentée devant le juge des référés des tribunaux de commerce reposait sur des actes de concurrence déloyale résultant de la violation de l'article L5121-10 CSP, lequel prévoit que, si une AMM peut être délivrée à une spécialité générique avant l'expiration des droits de brevet qui couvrent la spécialité de référence, la commercialisation de la spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle sur la spécialité de référence.

Les actes de concurrence déloyale invoqués étaient donc en lien direct et unique avec les droits de brevet, dont le contentieux est dévolu, ainsi que les actes de concurrence déloyale connexes aux tribunaux civils.

Dans la décision commentée ici, la Cour d'appel de Lyon a franchi un pas supplémentaire pour exclure la compétence des juridictions commerciales. En effet, a priori au vu de la décision rendue, les faits allégués étaient distincts de la contrefaçon alléguée par ailleurs. Pour aboutir à cette conclusion, les juges ont retenu l'existence de procédures de brevet pendantes devant le TGI de Paris et le fait que les actes de déloyauté reprochés se rattachaient nécessairement aux droits détenus sur le brevet.

Reste-t-il, après cette décision, un espace pour une compétence des tribunaux de commerce dans les litiges princeps-génériques lorsqu'un brevet est encore en vigueur? Par exemple, en l'absence d'action relative au brevet pendante devant le tribunal de grande instance ou avec la démonstration que les faits de concurrence déloyale reprochés ne se rattachent pas aux brevets ?

Il serait intéressant de connaître la position de la Cour de cassation sur ce sujet.



## Eclairages jurisprudentiels

# Marques

**Deux décisions récentes montrent la différence de traitement entre marque nationale et marque communautaire qu'il nous a paru intéressant de mettre en exergue :**

### Conséquence du dépôt de marque frauduleux

*(Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2015, VFP France vs Nicopure Labs).*

L'article L712-6 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît en France un droit d'action en revendication de marque dont le dépôt est déclaré frauduleux.

Cette action est inexistante en droit communautaire et la Cour d'appel, par respect du principe de territorialité des lois, refuse d'étendre cette action aux marques communautaires déposées sous priorité d'une marque française.

#### Faits :

VFP a déposé douze marques communautaires sous priorité française reprenant les signes non-protégés utilisés par Nicopure pour désigner les différentes saveurs de produits à destination de cigarettes électroniques.

Ces dépôts frauduleux sur le territoire français fondent une action en revendication de la marque française. NICOPURE a demandé également à la Cour la cession des marques communautaires

#### Réponse de la Cour :

*« Cette cession de marque communautaires est fondée sur les dépôts frauduleux des marques françaises sous priorité desquelles elles ont été déposées et aucun texte communautaire ne prévoit l'existence d'une action en revendication de marque communautaire déposée frauduleusement.*

*Il lui [le titulaire] appartient en conséquence de procéder à une action en nullité de ces dépôts et non de solliciter devant la juridiction nationale une cession forcée sans justifier d'un intérêt à agir sur les territoires de la communauté désignés dans ces dépôts contestés ».*

#### Enseignement de cette décision :

Aucune action en revendication d'une marque communautaire déposée frauduleusement n'est prévue dans le règlement CE n°207/2009.

A défaut de textes, la seule action ouverte au demandeur est une action en nullité de la marque frauduleuse et, éventuellement, le dépôt de sa propre marque.

Or, d'une part la compétence d'une demande de nullité d'une marque revient à l'OHMI, les juridictions nationales n'étant compétentes qu'en cas de demandes incidentes à une action en contrefaçon.

D'autre part, le demandeur à une action en nullité souhaitant déposer à son tour la marque correspondante ne peut se prévaloir de l'effet rétroactif de la revendication à l'égard de dépôts intermédiaires non frauduleux effectués par des tiers.

### Action en contrefaçon du licencié

*(Cour de justice de l'Union Européenne, 4 février 2016, Youssef H. vs Breiding Vertriebsgesellschaft).*

Il ressort de l'article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle relatif à l'opposabilité des actes juridiques inscrits au registre des marques que l'action en contrefaçon d'un licencié ou d'un cessionnaire dont le contrat ne serait pas inscrit au registre, est irrecevable en droit français.

Bien que l'article 23 du règlement CE n°207/2009 soit rédigé en des termes similaires, la juridiction communautaire l'interprète différemment et permet l'action en contrefaçon du licencié non-inscrit d'une marque communautaire.

#### Faits :

Breiding Vertriebsgesellschaft, licenciée d'une marque contrefaite par Youssef H., a agi en contrefaçon de cette marque, bien que le contrat de licence ne soit pas inscrit au registre des marques communautaires.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf, saisi de l'affaire, a alors questionné la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) sur la recevabilité de cette action.

#### Réponse de la Cour :

*« L'article 23§1, première phrase, du règlement CE n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au Registre des marques communautaires ».*

#### Enseignement de cette décision :

Selon la CJUE, si l'article 23 du règlement ce n°207/2009 prévoit textuellement l'inopposabilité aux tiers des contrats de licence non-inscrits au registre des marques, cet article ne doit pas être interprété uniquement au regard de son contenu mais également au regard de l'ensemble de la directive.

Ainsi, la Cour considère que l'article 23 régit l'opposabilité des actes juridiques à l'égard de tiers qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir des droits sur la marque communautaire. Cela exclut le présumé contrefacteur qui, par définition, est dépourvu de droits.

On doit en conclure que l'action en contrefaçon du licencié d'une marque communautaire est recevable sans que la licence soit inscrite, ce qui n'est pas le cas du licencié d'une marque française. Cette différence de traitement est susceptible d'entraîner des conséquences importantes en matière d'indemnisation du préjudice de contrefaçon, le point de départ du calcul de cette indemnisation n'étant plus alors l'inscription de la licence pour le licencié d'une marque communautaire.

## Eclairages jurisprudentiels

# Retenues en contrefaçon et douane

**Validité d'une mesure douanière : les limites des pouvoirs des douanes en matière de contrefaçon. Le juge est seul compétent pour qualifier une marchandise contrefaisante et les douanes ne peuvent suppléer la carence du titulaire des droits.**

*(Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2016, Innelec Muntimédia vs Ministère des finances et des comptes publics).*

### Problématique :

Suite au contrôle d'un magasin sous douane, l'administration des douanes a placé en retenue des produits importés par Innelec et présumés contrefaisants d'une marque semi-figurative appartenant à Sony.

Sony a confirmé le caractère contrefaisant mais a tardé à agir en justice.

La question posée est alors de savoir ce que doit faire l'administration des douanes en cas d'absence de réponse de la part du titulaire des droits.

En effet, bien que Sony n'ait pas souhaité agir en contrefaçon, l'administration des douanes a ordonné la saisie des produits litigieux et notifié à Innelec l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées – les marchandises étant prohibées puisque contrefaisantes.

### Réponse de la Cour :

*« La société Sony n'a pas intenté d'action civile ou pénale à la suite de la retenue des marchandises dont elle a été informée, bien qu'elle ait confirmé le caractère contrefaisant de celles-ci.*

*En conséquence, l'administration des douanes aurait dû ordonner la mainlevée de la mesure de retenue le 7 avril 2014, soit dix jours après que la société Sony en a été informée.*

*Par ailleurs, dans la mesure où aucune action n'a été introduite et qu'aucune juridiction n'a prononcé le caractère contrefaisant des manettes importées par la société Innelec, l'administration des douanes ne pouvait légitimement procéder à la saisie de ces marchandises en invoquant la commission d'un délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Il est sans effet sur ce point que la société Sony ait confirmé le caractère contrefaisant des manettes, puisque cette qualification relève de la compétence des seules juridictions civiles ou pénales ».*

### Enseignement de cette décision :

Seules les juridictions judiciaires ont le pouvoir de juger le caractère contrefaisant ou non d'une marchandise.

L'administration des douanes ne peut dès lors pas pallier l'absence d'action en contrefaçon de la part du titulaire des droits par la qualification d'un délit douanier, puisque ce dernier est obligatoirement lié à la qualification de la contrefaçon, soumise à l'appréciation souveraine du juge.

Il faut en effet rappeler que le rôle des douanes dans la lutte contre la contrefaçon se limite aux mesures de conservation dont les procédures sont clairement définies par la loi. En l'absence d'action en contrefaçon ouverte soit par le titulaire des droits, soit par le ministère public, l'administration des douanes a alors l'obligation de restituer la marchandise retenue.

A noter que dans le cas d'espèce, la responsabilité de l'administration a également été retenue et elle a été condamnée à réparer le préjudice subi par la société dont les produits ont été saisis. En l'espèce, Innelec réclamait à l'administration des douanes le remboursement des frais de stockage inhérents à la saisie.





## CONTACTS



### **Barbara Bertholet**

Avocat Associé

Certificat de spécialisation – mention Propriété Intellectuelle

[barbara.bertholet@adamas-lawfirm.com](mailto:barbara.bertholet@adamas-lawfirm.com)

Responsable du pôle Propriété Intellectuelle



### **Jean-Baptiste Chaniel**

Avocat Associé

Certificat de spécialisation – mention droit des nouvelles technologies de l’informatique et de la communication

[jean-baptiste.chaniel@adamas-lawfirm.com](mailto:jean-baptiste.chaniel@adamas-lawfirm.com)



### **Jean-Marie Tocchio**

Avocat Associé

[jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com](mailto:jean-marie.tocchio@adamas-lawfirm.com)



Lyon : + 33 (0) 4 72 41 15 75

Paris : +33 (0) 1 53 45 92 22

## RÉDACTEURS DE CETTE NEWSLETTER

**Barbara Bertholet**  
Avocat Associé

**Pierre-Etienne Lenoir**  
Juriste

Pour recevoir nos lettres d’information, faites-en la demande sur : [infocom@adamas-lawfirm.com](mailto:infocom@adamas-lawfirm.com)  
Pour consulter toutes nos lettres d’informations, rendez-vous sur : [www.adamas-lawfirm.com](http://www.adamas-lawfirm.com)

Les articles contenus dans cette newsletter sont fournis à des fins d’information uniquement et ne peuvent en aucun cas constituer une consultation ou un avis juridique. De ce fait, la responsabilité de leurs auteurs ou du cabinet ADAMAS ne saurait en aucun cas être engagée au titre de l’utilisation faite par les lecteurs des informations contenues dans cette lettre.

Toute personne qui souhaiterait utiliser les informations contenues dans la présente lettre à des fins autres que d’information personnelle devra au préalable avoir recours aux conseils d’un professionnel du droit dûment habilité à fournir des conseils juridiques.

L’intégralité des contenus de cette lettre, ainsi que le logo et la marque ADAMAS sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui sont la propriété exclusive du cabinet ADAMAS ou des auteurs qui lui sont liés. Ces contenus, logo et marque ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans leur autorisation.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous disposez également du droit de vous désabonner de la liste de diffusion de cette lettre. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : [infocom@adamas-lawfirm.com](mailto:infocom@adamas-lawfirm.com)