



## Lexbase Hebdo édition affaires n°481 du 29 septembre 2016

[Propriété intellectuelle] Jurisprudence

### Compétence matérielle en matière de propriété intellectuelle : la nouvelle donne

N° Lexbase : N4438BWB



par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

Réf. : Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-16.108, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9825RYK)

La prorogation légale de compétence prévue au bénéfice du tribunal de grande instance de Paris par l'article L. 522-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1813H3K) ne trouve d'application qu'à l'égard d'une question connexe de concurrence déloyale. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l'a rappelé aux termes d'un arrêt de censure (partielle) rendu le 6 septembre 2016. Voué aux honneurs d'une publication au Bulletin, cet arrêt fait suite à une série de décisions de la Cour suprême apportant un éclairage bienvenu sur les règles de compétence matérielle en matière de propriété intellectuelle.

Voilà une affaire atypique dont l'intérêt, loin de concerner le fond du litige, porte sur des problématiques purement procédurales. Et pour cause, près de 8 ans après l'acte introductif d'instance et en suite de deux arrêts de cassation (publiés au Bulletin) (1), les parties sont renvoyées -pour la troisième fois!— devant la cour d'appel de Paris, chargée de statuer sur l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge de la mise en état le 23 septembre 2009. Il appartiendra donc aux conseillers parisiens de se prononcer (de façon définitive, on l'espère) sur la délicate question de la compétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris et sur la nature des actions sur lequel il peut valablement statuer au visa de l'article L. 522-2 du Code de la propriété intellectuelle.

En l'espèce, une société de droit hongkongais dénommée Fair Wind Industry ayant entretenu des relations d'affaires avec la société La Redoute reprochait à cette dernière d'avoir porté atteinte à ses droits sur des modèles communautaires enregistrés. Le litige s'était semble-t-il à ce point envenimé que la société La Redoute avait mis fin à leurs relations commerciales. Fair Wind Industry lui reprochait donc à la fois des actes de contrefaçon sur ses modèles communautaires et de concurrence déloyale, ainsi qu'un abus de dépendance économique et la rupture brutale de relations commerciales établies. La Redoute avait donc été atraite devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du préjudice causé par chacun de ces griefs.

Saisi par La Redoute, le juge de la mise en état a alors eu à se prononcer sur une exception d'incompétence tirée de l'absence (alléguée) de connexité entre des actes de contrefaçon et des faits poursuivis sur le fondement des articles L. 420-2 (N° Lexbase : L3778HBK) et L. 442-6 (N° Lexbase : L1769KGM) du Code de commerce (abus de dépendance

économique et rupture de relations commerciales établies). Par ordonnance du 23 septembre 2009, il a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige en disant qu'il serait soumis au droit français.

La phase procédurale de l'affaire aurait ainsi pu prendre fin, laissant désormais aux parties le soin d'échanger sur le fond. Un recours restait néanmoins ouvert à La Redoute, qui en a donc fait usage... contribuant à soumettre ce litige à un parcours procédural pour le moins inattendu, jalonné de deux décisions de cassation.

## I — Les voies de recours en question : la cour d'appel de Paris "contredite" par la Cour de cassation

La Redoute a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du 23 septembre 2009 en vertu des dispositions de l'article 776 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7010H7R). En effet, si ce texte écarte tout appel des ordonnances du juge de la mise en état indépendamment du jugement sur le fond, il organise quelques exceptions, parmi lesquelles les appels à l'encontre d'une ordonnance statuant sur une exception de procédure, à l'instar d'une exception d'incompétence (C. proc. civ., art. 75 N° Lexbase : L1295H4Q).

Ce fondement textuel n'a toutefois pas semblé convaincre la cour d'appel de Paris, qui a déclaré irrecevable le recours formé par La Redoute. A suivre cet arrêt du 21 juin 2011 (2), l'article 80 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1305H44), désigné comme *Lex specialis* et disposant que "lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit" était seul invocable en l'espèce (3). La Redoute n'aurait donc pas fait usage de la voie de recours appropriée.

Saisie d'un pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a finalement censuré ce raisonnement pour violation des articles 73 (N° Lexbase : L1290H4K) et 776 du Code de procédure civile. Conformément à une jurisprudence désormais établie, la Cour a rappelé que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit (4).

## II — La compétence matérielle des tribunaux de grande instance en débat

L'affaire a donc été renvoyée devant la cour de Paris, appelée à statuer de nouveau sur l'exception d'incompétence soulevée par La Redoute. Infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état, l'arrêt du 21 novembre 2014 (5) a tout d'abord jugé que le règlement du conflit de loi applicable au litige ressortait de la compétence du juge du fond. Sans surprise, l'ordonnance du 23 septembre 2009 a, en revanche, été approuvée en ce qu'elle a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris en sa qualité de tribunal communautaire pour connaître de l'action en contrefaçon de modèles communautaires et en concurrence déloyale connexe (lecture combinée des articles L. 522-2 et R. 522-1 N° Lexbase : L7052IZ9 du Code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L6733IAM).

La question de la juridiction compétente pour connaître des actions en indemnisation des préjudices résultant de la rupture abusive des relations commerciales établies et de l'abus de dépendance économique incriminés faisait quant à elle l'objet de plus âpres débats. S'agissant du conflit de juridictions, la cour a retenu la compétence des juridictions de l'Etat français en application des dispositions de l'article 2 du Règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L7541A8S) applicable au litige (6) ; la circonstance que le demandeur soit domicilié dans un pays tiers à l'Union européenne (Hong Kong) est indifférente à cet égard en vertu de la jurisprudence communautaire (7). Cette compétence pouvait également être retenue au visa de l'article 5 § 3 du Règlement retenant la compétence du tribunal du "lieu où le fait dommageable s'est produit" : la rupture brutale et l'abus de dépendance économique s'étant déroulés en France au terme des relations d'affaires que les parties entretenaient, La Redoute n'était pas fondée à prétendre que les juridictions de Hong Kong auraient dû être saisies de ce litige.

L'ultime question en débat concernait la compétence matérielle du Tribunal de grande instance de Paris saisi par Fair Wind Industry : quelle portée attribuer à la notion de "question connexe de concurrence déloyale" visée à l'article L. 522-2 du Code de la propriété intellectuelle (ainsi qu'à l'article L. 521-3-1 du même code N° Lexbase : L3424IQU) ? Quels types d'actes relèvent de son domaine d'application ? Les parties ont évidemment adopté une interprétation radicalement opposée. La Redoute arguait de la compétence exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actes sanctionnés par les articles L. 420-2 et L. 422-6 du Code de commerce : délits civils spécifiques, la rupture abusive de relations commerciales établies et l'abus de dépendance économique ne pourraient pas être assimilés à des actes de concurrence déloyale au sens de l'article L. 522-2 du Code de la propriété intellectuelle, ce texte étant d'ailleurs d'interprétation stricte. La cour d'appel a toutefois retenu une position différente au motif que ces actes engagent la responsabilité délictuelle de leur auteur, analyse confortée par les propres conclusions de La Redoute ayant apparemment assimilé les faits litigieux à des actes de parasitisme économique sanctionnés par l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Dès lors, constatant l'existence d'un lien entre les faits de contrefaçon,

de concurrence déloyale, de rupture de relations commerciales établies et d'abus de dépendance économique, la cour a estimé *"utile de les instruire et juger ensemble"*. La référence aux dispositions procédurales du droit commun relatives à la connexité (C. proc. civ., art. 101 N° [Lexbase : L1366H4D](#)) était transparente (8).

Cet arrêt du 21 novembre 2014 a toutefois fait l'objet d'une cassation partielle par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté, au motif que la prorogation légale de compétence du tribunal de grande instance, prévue par l'article L. 522-2 du Code de la propriété intellectuelle, ne trouve application qu'à l'égard d'une question connexe de concurrence déloyale. Peu importe, donc, l'existence d'un éventuel lien entre les faits en question relatifs à un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle : seul importe d'établir que ces faits constituent une demande au titre de faits connexes et relevant de la concurrence déloyale. A cet égard, le tribunal de grande instance de Paris a eu l'occasion de rendre le 22 juin 2012 un jugement convaincant, dont il résultait que *"si la rupture abusive des relations commerciales a une nature délictuelle, il est constant que cette demande ne constitue pas une demande au titre des faits connexes de concurrence déloyale puisqu'elle vise à sanctionner une rupture brutale des relations commerciales et non des actes fautifs au regard du risque de confusion dans l'esprit de la clientèle"* (9).

\*\*\*

Que retenir de la décision de la Cour de cassation ? Sa volonté de recourir à une interprétation stricte de la compétence d'attribution des tribunaux de grande instance limitativement désignés en matière de propriété intellectuelle. Dérrogatoire et justifiée par le souci de concentrer le contentieux de la propriété intellectuelle devant des juridictions spécialisées, cette compétence ne doit cependant pas aboutir à priver les juridictions commerciales de leur compétence de principe s'agissant des conflits entre sociétés commerciales (10). La solution retenue par la Cour de cassation présente donc l'avantage d'éviter qu'une partie du contentieux purement commercial échappe aux juridictions consulaires ; d'un autre côté, il aurait pu sembler d'une bonne administration de la justice, ne serait-ce que pour des raisons de gain de temps, de cohérence et de désencombrement des tribunaux, que les faits invoqués par le demandeur soient soumis à une seule et unique juridiction (11).

L'arrêt du 6 septembre 2016 s'inscrit plus globalement dans un courant jurisprudentiel qui tend à assurer un certain rééquilibrage des compétences d'attribution entre les tribunaux de grande instance et les juridictions consulaires. Si la Cour de cassation a pu retenir, par le passé, la compétence d'un tribunal de grande instance dans un litige portant exclusivement sur des demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme au motif que *"la recherche de la faute alléguée impliquait l'examen des droits respectifs des parties sur les conditionnements en cause, bénéficiant éventuellement d'une protection au titre du droit des marques et que l'interdiction de fabrication, de commercialisation ou d'offre du produit litigieux sollicitée, était de nature à affecter au moins indirectement mais de manière substantielle les droits du titulaire sur ces conditionnements"* (12), sa jurisprudence semble être en cours d'évolution. Ainsi, par un arrêt du 16 février 2016, la Chambre commerciale a décidé que les tribunaux de commerce demeurent compétents pour connaître des actions en concurrence déloyale et parasitisme lorsque l'examen de la demande n'implique *"aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet"* (13). Le même jour, cette même chambre a confirmé la compétence des juridictions consulaires pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° [Lexbase : L1497H49](#)) au motif que l'action au fond envisagée n'était pas relative à des droits de brevet et que les demandeurs n'invoquaient que des actes de concurrence déloyale (14). L'on ne peut naturellement que se réjouir de cette évolution favorable à la sécurité juridique et respectueuse du choix du demandeur de privilégier une action réelle ou personnelle, en fonction de la juridiction qu'il entend saisir.

(1) Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, F-P+B (N° [Lexbase : A6270I4Y](#)) ; Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-16.108, FS-P+B+l.

(2) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 22 juin 2011, n° 09/20 719 (N° [Lexbase : A4083HUR](#))

(3) *"Considérant que l'article 776 du Code de procédure civile (N° [Lexbase : L7010H7R](#)) ne déroge pas à l'article 80 du même code (N° [Lexbase : L1305H44](#)) ; que, tout au contraire, c'est ce dernier, qui, en instituant une procédure spéciale pour attaquer les décisions qui tranchent une question de compétence sans aborder le fond, caractérisée par la recherche de la rapidité et de l'efficacité, déroge aux règles applicables à l'appel, voie de recours ordinaire instaurée par les articles 542 (N° [Lexbase : L6693H7Z](#)) et suivants du Code de procédure civile"*.

(4) Cass. civ. 2, 31 janvier 2013, n° 11-25.242, préc. note 1. Déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-16.840, FS-P+B (N° [Lexbase : A5875EIG](#)) ; position adoptée par Cass. civ. 1, 14 mai 2014, n° 13-14.953, F-P+B (N° [Lexbase : A5745MLD](#)) et réitérée par la Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-15.610, F-P+B (N° [Lexbase : A1957NE9](#)) ; en ce sens également, TGI Paris, 5ème ch., 16 septembre 2015, n° 15/16 987 (N° [Lexbase : A8231RX7](#)) (*obiter dictum*).

(5) CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 21 novembre 2014, n° 14/03 673 (N° [Lexbase : A8932M39](#)).

(6) Considérant 8 du préambule : *"Il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des Etats membres qu'il lie. Les règles communes en matière de compétence doivent donc s'appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces Etats membres"*.(7) CJUE, 13 juillet 2000, aff. C-412/98, point 61 (N° Lexbase : A1835AWU). (8) *"S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction"*. Pour une référence explicite, TGI Paris, 3ème ch., 17 juillet 2014, n° 14/03 094 (N° Lexbase : A7699MW3) : *"La connexité entre une action en concurrence déloyale et une action en contrefaçon de dessins et modèles doit être retenue s'il existe entre les deux actions 'un lien tel qu'il soit d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble', ainsi que le prévoit l'article 101 du Code de procédure civile"* ; cf. également, TGI Paris, 3ème ch., 3 juillet 2012, n° 12/01 417 (N° Lexbase : A3238I4P).(9) TGI Paris, 3ème ch., 22 juin 2012, n° 11/12 556 (N° Lexbase : A3272IRM) ; le juge de la mise en état poursuit : *"si les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale incriminés constituent la conséquence de la rupture qualifiée d'abusives des relations commerciales, ils peuvent être jugés indépendamment du caractère abusif ou non de celle-ci [...]"*.

(10) C. com., art. L. 721-3 (N° Lexbase : L2068KGP)

(11) A titre d'exemple, TGI Paris, référé, 25 février 2016, n° 15/59 859 (N° Lexbase : A4059RTI) : *"la concomitance de la démission et de l'embauche de l'ancienne salariée de JHS précédemment employée pour assurer l'assistance et le suivi des utilisateurs des systèmes experts, avec le développement supposé par Viamedis d'une solution concurrente, susceptible de constituer des faits de concurrence déloyale, présentent un lien de connexité suffisant avec les faits allégués d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, en ce que le recrutement invoqué serait l'un des moyens pour y parvenir"*.

(12) Cass. com., 20 février 2007, n° 04-20.646, F-P+B (N° Lexbase : A2803DUD) ; déjà en ce sens, Cass. com., 7 juin 2011, n° 10-19.030, F-P+B (N° Lexbase : A4874HTP).

(13) Cass. com., 16 février 2016, n° 14-24.295, FS-P+B (N° Lexbase : A4640PZU) ; également en ce sens, TGI Paris, 3ème ch., 25 mars 2016, n° 15/06 968 (N° Lexbase : A5254RIG) : *"Il est cependant constant que les dispositions de l'article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7013IZR), dérogoires au droit commun, sont d'interprétation stricte, de sorte qu'elles ne doivent recevoir application que pour les litiges mettant en jeu des règles propres aux brevets. Une demande juridiquement fondée sur des règles extérieures au droit des brevets, telles celles de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, ne relève ainsi pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, même si elle a un lien avec un brevet du demandeur ou du défendeur"*.

(14) Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.340, FS-P+B (N° Lexbase : A4588PZX).