

PRESCRIPTION DE L'ACTION EN ANNULATION D'UN BREVET D'INVENTION

Paris, le 14 Octobre 2013



Par Francis AHNER
Associé, REGIMBEAU

Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel article 2224 du Code Civil, il était généralement admis que l'action en annulation d'un brevet était soumise à la prescription trentenaire du droit commun.

L'Article 1 de la loi n° 2008-561 est venu réformer l'article 2224 du Code Civil, qui dispose à présent que :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq 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 réforme est donc d'importance puisqu'elle vient diviser par 6 ce délai de prescription.

Nous nous intéresserons ici principalement à l'action en nullité d'un brevet français ou de la partie française d'un brevet européen, portée devant un tribunal français. Il convient cependant de garder à l'esprit que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile concerne également les actions en annulation de marques et de dessins et modèles.

A n'en point douter, cet article vise les actions en annulation d'un brevet engagées à titre principal. Par ailleurs, il semble définitivement acquis que la nullité d'un brevet pourra toujours être invoquée à tous moments par voie d'exception dans le cadre d'une défense au fond.

En ce qui concerne l'application de ce nouvel article 2224 dans le cadre d'une action reconventionnelle, la doctrine semble moins unanime. Peut-être la réponse nous viendra-t-elle indirectement de l'appréciation que les tribunaux feront dans chaque cas particulier des conditions requises pour déterminer la date à laquelle le nouveau délai de prescription quinquennale commencera à courir.

En effet, le nouveau texte définitivement entré en vigueur le 18 juin 2013 (à la fin des dispositions transitoires), prévoit que le délai de cinq ans commence à courir à partir du jour où

le demandeur avait eu connaissance de la cause de nullité du brevet ou à tout le moins était présumé être en connaissance des faits qui lui permettent d'exercer son action.

La jurisprudence va sûrement devoir se pencher sur les moyens de preuve qui seront invoqués par les différentes parties à l'appui de leur thèse pour apprécier la connaissance effective ou la présomption de connaissance des faits en question.

Il est clair que pour obtenir une décision de fin de non-recevoir pour forclusion, le breveté ne manquera pas d'invoquer la date de délivrance du brevet attaqué par le demandeur en nullité, voire la date d'une éventuelle notification selon l'article L.615-4 du CPI. Ainsi, cette disposition induira probablement des changements de comportement nécessairement fondés sur des veilles documentaires à la fois plus systématiques et plus approfondies.

Par ailleurs, si l'on considère qu'en majorité les actions en nullité à titre principal sont engagées vers la fin de la durée légale des brevets, il est probable qu'en présence de ce risque de forclusion, les tiers seront amenés, à titre de sécurité, à faire un plus grand usage des procédures d'opposition après délivrance des brevets européens.

A l'inverse, les brevetés devront sûrement revoir leurs stratégies afin de se prémunir au mieux à l'encontre d'éventuelles actions tardives en nullité de leurs brevets. Ainsi, la présentation d'une requête en limitation après délivrance du brevet risque fort de faire courir le délai de prescription à compter de la date d'acceptation de la limitation. Au surplus, le breveté devra bien se garder d'exposer son brevet à tout motif de nullité tiré par exemple de l'article L.613-25 d) du CPI, car cela permettrait nécessairement de réinitialiser le calcul de la prescription quinquennale et ceci, malgré le caractère rétroactif de la limitation à la date du dépôt de la demande de brevet.

Il sera également intéressant d'observer dans l'avenir quelle sera la prescription retenue par la future juridiction unifiée en matière de brevets dont la Division Centrale aura la compétence exclusive des actions en nullité au principal. L'accord 2013/C 175/01 du 19 février 2013 ne semble apporter aucune précision à cet égard et il conviendra en revanche de s'appuyer sur des dispositions de droit de l'Union Européenne et de droit international privé pour déterminer le délai de prescription qu'il ne serait bien sûr pas raisonnable de pouvoir apprécier différemment d'une juridiction compétente à l'autre.

Francis AHNER

Associé

- **A propos de REGIMBEAU :**

REGIMBEAU, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 80 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la défense de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). Douze associés animent une équipe de 200 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. L'expertise de REGIMBEAU (présent à Paris, Rennes, Lyon, Grenoble, Montpellier, Toulouse, Caen et Munich) permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients.