

TABLE RONDE APEB 17 MARS 2011

Théorie et Pratique de la saisie-contrefaçon française

Thomas Cuche
SCP Duclos, Thorne, Mollet-Viéville
& Associés



A. L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

I. Quel Juge, lorsqu'une instance au fond est en cours ?

Article 812 CPC :

- « Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées
- ▶ au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée
 - ▶ au juge déjà saisi »

Article L.615-5 CPI :

L'ordonnance est rendue ...par la juridiction civile compétente

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

I. Quel Juge, lorsqu'une instance au fond est en cours ?

AFFAIRE MORGAN/ FOLIA

- ➔ 16 février 2004 : Morgan assigne Folia en contrefaçon de marque
- ➔ 2 novembre 2004 : Désignation d'un Juge de la Mise en Etat
- ➔ 23 novembre 2004 : Requête à fin de saisie
 - ▶ auprès du Pdt du TGI
 - ▶ sans indiquer qu'un procès est en cours

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

I. Quel Juge, lorsqu'une instance au fond est en cours ?

Cass.com 26 mars 2008 :

« dès lors que la juridiction est saisie au fond seul l'article 812 CPC est applicable à l'exclusion... » des articles relatifs à la saisie.

- ➔ *confirmation de l'arrêt Paris 1er juillet 2007 (14ch, sect. B)*
- ➔ *dans le même sens : TGI Paris (3ème-3ème) 14 janvier 2009 :*
 - ▶ Quand une requête est-elle afférente à une instance en cours ?
 - ▶ Devant le Tribunal, faut-il s'adresser au Président de la Chambre ou au Juge de la Mise en Etat saisi ?
 - ▶ Devant la Cour, faut-il s'adresser au Président de la Chambre ou au Conseiller de la Mise en Etat saisi ?

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

II. Le brevet doit être en vigueur, mais à quelle date ?

Article L. 615-1 CPI :

« Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet ...constitue une contrefaçon »

Article L. 615-5 al. 2 CPI :

« ...toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon... »
peut demander une saisie

Article L. 615-8 CPI :

« Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause »

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

II. Le brevet doit être en vigueur, mais à quelle date ?

AFFAIRE SANKYO / SANDOZ (PRAVASTINE)

- ➔ Juillet 2006 : commercialisation du médicament générique de la Pravastine
- ➔ 10 août 2006 : Expiration du CCP sur la Pravastine
- ➔ 17 mars 2009 : Ordonnance autorisant à saisir
« le montant des ventes... la destination géographique des ventes... Les comptes relatant les ventes... tous documents relatifs aux ventes... »
pour l'année 2006 - sans préciser quel mois

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

II. Le brevet doit être en vigueur, mais à quelle date ?

Paris 18 novembre 2009 (Pôle 5 – chambre 2) :

- ▶ Le requérant doit justifier du maintien en vigueur de ses droits pour la période pendant laquelle se sont déroulés les actes argués de contrefaçon : classique
- ▶ « L'existence des droits au moment de la requête est indifférente si cette période n'est pas concernée par la demande »

Résultat : infirmation de l'ordonnance de rétractation.

Dans le même sens : **Paris 3 mars 2010 (Pôle 5 – chambre 1)**

Egalement infirmation du Jugement du TGI.

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

II. Le brevet doit être en vigueur, mais à quelle date ?

Cass. Com 14 décembre 2010 : Cassation

« La faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de CCP n'est ouverte qu'aux personnes énumérées à l'article L. 615-2 CPI qui justifient que leur titre est toujours en vigueur à la date de la présentation de la requête ».

- ➔ Le titulaire d'un droit expiré conserve néanmoins son droit d'agir en contrefaçon
- ➔ Divergence entre le Pôle 5 de la Cour d'appel et la chambre commerciale de la Cour de cassation
- ➔ Pourquoi le Président du TGI ordonne-t-il ces saisies alors qu'il considère que le requérant n'a pas qualité à agir ?

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

III. La saisie sert-elle à prouver ou à confirmer la contrefaçon alléguée ?

Article 7 de la directive 2004/48 :

«...les Etats membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent sur requête d'une partie qui a présenté des éléments de preuves raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de PI ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires. »

Article L. 615-5 al. 2 CPI, issu de la loi du 29 octobre 2007 :

Cette obligation de présenter de tels éléments de preuve n'est pas reprise pour la saisie contrefaçon.

L'OBTENTION DE L'ORDONNANCE

III. La saisie sert-elle à prouver ou à confirmer la contrefaçon alléguée ?

Aix en Provence 1er juillet 2010 :

« Il n'appartient pas au breveté de rapporter la preuve de la contrefaçon qu'il allègue » : solution classique pour la saisie contrefaçon.

« La simple vraisemblance de l'atteinte invoquée par le breveté suffit » : !

➔ Décision isolée / Cas d'espèce ?

B. LA SANCTION DES IRREGULARITES

LA SANCTION DES IRREGULARITES

I. Les griefs liés à l'obtention de l'ordonnance

= défaut de qualité du requérant, vices de la requête, incompétence / défaut de pouvoir du Président...

Article 496 al. 2 CPC

« S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance »

Article 497 CPC

« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire »

LA SANCTION DES IRREGULARITES

I. Les griefs liés à l'obtention de l'ordonnance

Le référé rétractation (art. 492 al. 2 CPC) est-il obligatoire ?

Paris 3 mars 2010 (Pôle 5 – chambre 1)

« une ordonnance sur requête obtenue dans des conditions irrégulières ou autorisant des mesures excessives

- ➔ doit faire l'objet d'une procédure de rétractation
- ➔ cette procédure relève de la compétence exclusive du juge qui l'a rendue et non du tribunal statuant au fond »

Conséquence : moyen de nullité irrecevable devant le Tribunal.

Dans le même sens : **TGI Paris (3ème ch – 2ème sect.) 14 janvier 2001**

LA SANCTION DES IRREGULARITES

I. Les griefs liés à l'obtention de l'ordonnance

Le référé rétractation (art. 492 al. 2 CPC) est-il obligatoire ?

La 3ème section de la 3ème chambre accepte d'examiner et de sanctionner de nullité l'ordonnance, sans référé rétractation :

TGI Paris 7 janvier 2009 : incompétence de la juridiction requise

TGI Paris 17 septembre 2010 :

défaut de pouvoir du Juge de la Mise en Etat

« la demande en nullité des opérations de saisie-contrefaçon ... relève de la compétence du juge saisi du fond du litige ».

➔ **décision de la Cour de cassation ?**

LA SANCTION DES IRREGULARITES

II. Les griefs liés à l'exécution de l'ordonnance

= violation des termes de l'ordonnance, présence d'une personne non autorisée, diligences menées par l'Expert...

➔ compétence du Tribunal saisi au fond.

Quid pour la saisie d'informations confidentielles ?

Article R. 615-4 CPI

« ...A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, [le président du tribunal] peut ...prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments »

LA SANCTION DES IRREGULARITES

II. Les griefs liés à l'exécution de l'ordonnance

TGI Paris 14 janvier 2011 (3ème ch, 2ème sect.)

L'huissier saisi chez un tiers au procès des informations

- ▶ sans lien avec la contrefaçon alléguée
- ▶ confidentielle selon le défendeur (ses prix, ses marges...).

« Il appartenait ...au tiers saisi

- ▶ d'exiger [de l'Huissier] qu'il retire ces documents
- ▶ de saisir « sans délai » conformément à l'article R. 615-4 CPI le magistrat ayant autorisé la saisie afin qu'il prenne « toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ».

Dans le même sens (saisie chez le défendeur) : **Aix 1er juillet 2010**

LA SANCTION DES IRREGULARITES

Selon le grief invoqué, il faut / faudrait saisir:

- ➔ Le juge qui a rendu l'ordonnance : référé rétractation **art. 496 CPC**
- ➔ Le Président du tribunal : **art. R. 615-4 CPI**
 - ▶ réservé à la « partie saisie »
 - ▶ conditions : agir « sans délai » et avec un « intérêt légitime »
- ➔ Le Tribunal saisi au fond.