

La protection judiciaire et douanière

École des avocats de Lyon – Formation continue

6 novembre 2008

Thomas Bouvet

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS
Paris ■ Lyon

La protection judiciaire et
douanière

Étude de cas Goomy / Tarkan

- La société britannique Goomy, qui fabrique des compléments alimentaires pour sportifs, vous consulte.
- Elle est titulaire de deux brevets européens portant sur ses produits et un procédé de préparation, qui sont contrefaits par une société turque, dénommée Tarkan.
- La société Tarkan fabrique et importe, dans plusieurs pays d'Europe, des loukoums contrefaisants.

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

Étapes de la consultation

1. Prise de connaissance du dossier
2. Analyse juridique
3. Élaboration d'une stratégie

1. Prise de connaissance du dossier

- Quels sont les brevets ?
- Quels sont les actes de contrefaçon allégués ?
- Qui est titulaire des brevets ?
- Qui exploite les brevets en France ?
- Quand les brevets ont-ils été délivrés ?
- En quelle langue les brevets sont-ils rédigés ?
- Des oppositions ont-elles été formées à l'encontre des brevets ?
- Que pensez-vous de la validité des brevets ?
- La contrefaçon est-elle évidente ?
- Comment les produits argués de contrefaçon sont-ils introduits en France ?
- Quelle est la quantité de produits importés et vendus et à qui les produits sont-ils vendus ?
- Quel est l'environnement économique du produit ?
- Quels sont les principaux marchés de la société Goomy ?

Quels sont les brevets ?

- Deux brevets européens :
 - ▶ L'un porte sur un produit de complément alimentaire énergisant (EP1)
 - ▶ L'autre porte sur un procédé de fabrication (EP2)
 - ▶ Tous deux désignent FR, ES, IT, UK, DE

Quels sont les actes de contrefaçon allégués ?

- La société turque Tarkan fabrique des loukoums depuis 10 ans
- Elle commercialise depuis 6 mois, en Europe, un nouveau type de loukoum comme produit énergisant pour sportifs

Qui est titulaire des brevets ?

- la société Goomy est titulaire
- lors du dépôt des deux demandes de brevet européen, elle était dénommée Sweety
- sa dénomination a changé depuis mais aucune inscription au registre européen des brevets n'a été effectuée

Qui exploite les brevets ?

- la société Goomy fabrique les produits au Royaume-Uni et les vend en France, *via* sa filiale française Goomy France
- la société Goomy France bénéficie d'un contrat de distribution du produit de confiserie qui ne contient aucune disposition relative aux brevets

Quand les brevets ont-ils été délivrés ?

- Le brevet EP1 a été délivré le 6 décembre 2007
- Le brevet EP2 a été délivré le 6 juin 2008

En quelle langue les brevets sont-ils rédigés ?

- Les brevets sont rédigés en anglais
- La traduction du brevet EP1 a été remise à l'INPI le 5 mai 2008 mais la mention de cette remise n'est pas encore publiée au BOPI (Bulletin Officiel de Propriété Industrielle)
- La remise de la traduction française, à l'INPI, du brevet EP2, n'est pas nécessaire en raison de l'entrée en vigueur de l'Accord de Londres, le 1^{er} mai 2008
- Cette dispense s'applique:
 - ▶ aux brevets européens déposés avant le 1^{er} mai 2008 et délivrés après cette date ainsi qu'aux brevets européens déposés après le 1^{er} mai 2008
 - ▶ mais en cas de litige relatif à un brevet européen, le titulaire du brevet fournit, à ses frais, à la demande du contrefacteur présumé et/ou du tribunal compétent, une traduction complète du brevet

Des oppositions ont-elles été formées à l'encontre des brevets ?

- Le brevet EP1 n'a pas fait l'objet d'opposition
- Le brevet EP2 n'a pas non plus fait l'objet d'une opposition (délai non expiré)

Que pensez-vous de la validité des brevets ?

- La société Goomy est confiante concernant la validité du brevet EP1 (produit)
- Elle est plus réservée concernant le brevet EP2 (procédé) car:
 - ▶ L'examineur de l'OEB n'a pas eu connaissance d'une antériorité provenant d'une société ardéchoise, rachetée depuis par la société Tarkan
 - ▶ La revendication principale est en partie antériorisée car elle est large
 - ▶ La société Goomy soupçonne la société Tarkan de mettre en œuvre la partie du procédé qui est nouvelle et non antériorisée

La contrefaçon est-elle évidente ?

- Le produit vendu par la société Tarkan est clairement une contrefaçon du brevet EP1
- La société Goomy ne sait pas exactement comment le produit Tarkan est fabriqué mais elle pense que c'est en mettant en œuvre le procédé objet de son brevet EP2 car il permet de fabriquer plus vite et de réduire les coûts de production

Comment les produits argués de contrefaçon sont-ils introduits en France ?

- La société Tarkan a trois distributeurs en Europe qui importent les produits, la société Drop France, Drop Royaume-Uni et Drop Allemagne
- Elle vend également ses produits comme complément alimentaire en Afrique, lesquels transitent en France

Quelle est la quantité de produits importés et vendus et à qui les produits sont-ils vendus ?

- La société Goomy ne connaît ni les quantités importées, ni les quantités vendues
- Elle n'a pas connaissance des circuits de distribution
 - ▶ Les produits Tarkan se trouvent dans la grande distribution et les magasins de diététique

Quel est l'environnement économique du produit ?

- Il existe 4 sociétés sur le marché
 - ▶ la société Goomy
 - ▶ la société Tarkan
 - ▶ une société française Bonbec, dont les produits sont susceptibles de mettre en œuvre les brevets de la société Goomy
 - ▶ une société espagnole Touron, dont le produit et son procédé de fabrication sont hors du champ des brevets EP1 et EP2
- Les ventes de la société Goomy chutent et elle est contrainte de baisser ses prix
- Urgence : dans 9 mois a lieu le championnat du monde de sumo et la société Goomy a obtenu le marché
 - ▶ Le risque de contrefaçon sera très élevé

Quels sont les principaux marchés de la société Goomy ?

- Le Royaume-Uni
- L'Allemagne
- La France

2. Analyse juridique

- 2.1. Titularité des brevets
- 2.2. Licences et contrats de distribution
- 2.3. Risque de sursis à statuer
- 2.4. Preuve de la contrefaçon
- 2.5. Utilité de la mise en demeure
- 2.6. Procédures envisageables

2.1. Titularité des brevets

- La dénomination de la société Goomy a changé depuis le dépôt des demandes de brevet
 - ▶ *Est-il nécessaire d'inscrire le changement de dénomination sociale ?*

Titularité des brevets (suite)

- Le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas, dans sa partie législative, une obligation de faire inscrire les changements de nom, changements de dénomination sociale et changements d'adresse et rectifications d'erreurs matérielles aux fins d'opposabilité du brevet à l'égard des tiers
- Les modifications n'entraînant pas de changement de la personnalité morale n'ont pas à être inscrites
- L'article R. 613-57 du CPI prévoit toutefois que ces changements « *sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet (...)* »
 - ▶ Il est donc recommandé de faire inscrire ces changements afin d'éviter toute contestation sur la titularité du brevet mais ce n'est pas indispensable

2.2. Licences et contrats de distribution

- Rappel : La société Goomy fabrique les produits au Royaume-Uni et les vend en France, *via* sa filiale française qui détient un contrat de distribution
- *Est-il nécessaire d'être licencié pour intervenir à l'action en contrefaçon et demander réparation de son préjudice ?*
 - ▶ Le principe est que l'exploitant non-titulaire du brevet doit être licencié pour pouvoir intervenir à l'action en contrefaçon et demander réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon
Ce principe découle de l'article L. 613-9 du CPI
 - ▶ La jurisprudence accepte que le distributeur non-inscrit obtienne réparation mais sur le fondement de la concurrence déloyale uniquement, pour autant que de tels actes puissent être prouvés

Licenciés et distributeurs (suite)

- *La société Goomy France doit-elle conclure un contrat de licence et le faire inscrire pour intervenir à l'action en contrefaçon et demander la réparation de son préjudice ?*
 - ▶ Avant la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, parue au Journal Officiel le 5 août 2008, le licencié n'était recevable à demander la réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon qu'à compter de l'inscription de sa licence au Registre National des Brevets et uniquement pour les faits de contrefaçon postérieurs à l'inscription (jurisprudence antérieure contestable)

Licenciés et distributeurs (suite)

- La loi n° 2008-776 a ajouté un alinéa à l'article L. 613-9 du CPI selon lequel :
 - ▶ « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
- Question de l'application de la loi dans le temps: puisqu'il s'agit d'une question de recevabilité de la demande du licencié, il s'agit par conséquent d'une disposition de procédure, d'application immédiate, permettant au licencié de demander réparation de son préjudice antérieur à la loi du 4 août 2008

2.3. Risque de sursis à statuer

- Que doit faire le juge français lorsqu'un brevet européen est délivré mais qu'une opposition est encore possible ?
- Une opposition à la délivrance d'un brevet EP peut être formée dans les 9 mois qui suivent la délivrance du brevet européen
- Si l'action est engagée sur le fondement d'un brevet français et qu'un brevet européen couvrant la même invention et désignant la France fait l'objet d'une opposition : le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon du brevet français **s'impose** (obligatoire : article L. 614-15 du CPI)
- Si l'action est engagée sur le fondement d'un brevet européen faisant l'objet d'une procédure d'opposition, le juge français saisi d'une action en contrefaçon de ce brevet **peut** (facultatif : Jurisprudence issue de l'article L. 614-15 du CPI) surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'OEB

2.4. Preuve de la contrefaçon

Rappel des moyens de preuve admissibles

2.4.1. Préconstitution de moyens de preuve

2.4.1.1. Constats d'achat et constats sur internet

2.4.1.2. Saisie-contrefaçon

2.4.1.3. Avis d'expert sur la contrefaçon

2.4.1.4. Renversment de la charge de la preuve sur les brevets de procédé

2.4.2. Moyens de preuve pendant le procès

a. Droit d'information

b. Production forcée de documents

2.4.3. Aspects internationaux - Utilisation de preuves venant de procès parallèles

Rappel des moyens de preuve admissibles

- La contrefaçon se prouve par tous moyens
- Tous les moyens de preuve du Code civil ou Code de procédure civile sont donc admissibles (attestations, témoignages, etc.)
- Le Code de la propriété intellectuelle contient des moyens de preuve propres à la contrefaçon

2.4.1. Préconstitution de moyens de preuve

2.4.1.1. Constats d'achat et constats sur internet

2.4.1.2. Saisie-contrefaçon

2.4.1.3. Avis d'expert sur la contrefaçon

2.4.1.4. Renversment de la charge de la preuve sur
les brevets de procédé

2.4.1.1. Constats d'achat et constats sur internet

■ Constats d'achat

▶ Conditions de réalisation

- ▶ constat simple
- ▶ constat sur ordonnance
- ▶ sommation interpellative

Attention à la saisie-contrefaçon déguisée

Constats d'achat et constats sur Internet (suite)

■ Constats sur Internet

▶ Buts

- ▶ Prouver l'offre sur le territoire français à une date donnée
- ▶ Prouver la consistance du produit argué de contrefaçon
- ▶ Localiser le contentieux

Constats d'achat et constats sur Internet (suite)

■ Constats sur Internet (suite)

- ▶ Preuve de l'existence d'une page et de son accessibilité au public
- ▶ Le procès-verbal doit relater les conditions techniques du constat

2.4.1.2. Saisie-contrefaçon

- Une saisie-contrefaçon n'est pas une mesure d'exécution
- Une saisie-contrefaçon n'est pas une mesure d'interdiction
- Une saisie-contrefaçon constitue un moyen de réunir les preuves de la contrefaçon

Saisie-contrefaçon (suite)

- Article L. 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle modifié par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 :

« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. »

- Articles R. 615-2 à 4 du Code de la Propriété Intellectuelle

Saisie-contrefaçon (suite)

- Un procédure non contradictoire
 - ▶ L'autorisation est délivrée par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la contrefaçon
 - ▶ La requête est déposée par l'avocat du demandeur
 - ▶ Le défendeur n'est pas informé de l'existence de la requête
 - ▶ Le défendeur est informé de la saisie-contrefaçon juste avant que celle-ci ne commence
 - ▶ En matière de droit d'auteur : simple réquisition du commissaire de police ou du juge d'instance

Saisie-contrefaçon (suite)

- Un droit pour le requérant
 - ▶ Si le requérant justifie de l'existence de son titre, le juge doit délivrer l'ordonnance
 - ▶ Toutefois, le juge peut :
 - ▶ restreindre les termes de la requête
 - ▶ subordonner son autorisation au dépôt d'une consignation par le requérant

Saisie-contrefaçon (suite)

- Qui peut participer à la saisie ?
 - ▶ L'huissier, le commissaire ou le juge d'instance qui réalise la saisie
 - ▶ Un expert qui aide l'huissier dans sa description des objets contrefaisants :
 - ▶ indépendant des parties
 - ▶ généralement un conseil en propriété industrielle
 - ▶ Un ou plusieurs représentants de la force publique
 - ▶ Toute personne possédant des compétences utiles pour la saisie

Saisie-contrefaçon (suite)

- Les éléments pouvant faire l'objet de la saisie
 - ▶ recherche et description de la contrefaçon
 - ▶ achat d'échantillons
 - ▶ copie des documents techniques, commerciaux et comptables
 - ▶ droit d'auteur : suspension des représentations et fabrications, saisie des recettes
 - ▶ saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés contrefaisants

Saisie-contrefaçon (suite)

- Saisie des stocks ?
 - ▶ Depuis la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, l'article L. 615-5 du CPI autorise la saisie des produits (ancienne formule de l'article L. 716-7 du CPI)... mais il est ajouté « *aux mêmes fins probatoires* ».
 - ▶ La saisie réelle des stocks ne doit pas être effectuée par une saisie-contrefaçon
 - ▶ L'article L. 615-3 du CPI, tel que modifié par la loi du 29 octobre 2007, autorise la saisie des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, par ordonnance de référés ou sur requête.
 - ▶ C'est cette procédure qui doit être utilisée.



Saisie-contrefaçon (suite)

- La confidentialité
 - ▶ La partie saisie peut demander le placement sous enveloppe scellée de documents contenant des données confidentielles
 - ▶ Le Tribunal désignera un expert pour déterminer :
 - ▶ les documents (même confidentiels) utiles pour la détermination de la contrefaçon
 - ▶ les documents sans rapport avec la contrefaçon

Saisie-contrefaçon (suite)

- Après la saisie, le demandeur doit engager une procédure en contrefaçon
 - ▶ Le demandeur doit assigner dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long
 - ▶ À défaut, toute la saisie (description et saisie réelle) est nulle
 - ▶ Droit d'auteur :
 - ▶ Le défaut d'assignation dans le délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils n'entraîne pas la nullité de la saisie
 - ▶ Mais laisse au saisi la possibilité de demander la mainlevée de la saisie

Saisie-contrefaçon (suite)

- Les recours à la disposition du saisi
 - ▶ Rétractation : contestation des conditions d'octroi de l'ordonnance
 - ▶ Nullité : contestation des conditions d'exécution de la saisie
 - ▶ Inscription de faux
 - ▶ Droit d'auteur : mainlevée et cantonnement
 - ▶ Abus de saisie

2.4.1.3. Avis d'expert sur la contrefaçon

- Mission confiée par une partie au procès à un spécialiste (inscrit ou non sur les listes des experts)
- Domaines d'intervention variés
- Parfois utile pour déterminer, à partir du produit, le procédé de fabrication utilisé

2.4.1.4. Renversement de la charge de la preuve sur les brevets de procédé

Article L. 615-5-1 du CPI: « Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, le Tribunal pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté dans les deux cas suivants:

- a) Le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
- b) La probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titulaire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.

Dans la production de la preuve contraire, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce. »

2.4.2. Moyens de preuve pendant le procès

2.4.2.1. Droit d'information

2.4.2.2. Production forcée de documents

2.4.2.1. Droit d'information

- La loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 a ajouté un article L. 615-5-2 au CPI, selon lequel le juge peut ordonner, même sous astreinte, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants
- Certaines décisions laissent entendre que ces dispositions ne s'appliquent qu'après une condamnation pour contrefaçon, ce qui est critiquable

2.4.2.2. Production forcée de documents

- Les articles 10 du Code civil et 11 du Code de procédure civile posent le principe général de l'obligation des parties de collaborer à la manifestation de la vérité
- Les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile régissent précisément la production forcée de pièces détenues par une partie ou un tiers
- Les tribunaux sont réticents à ordonner la production forcée de pièces
 - ▶ Mais ces dispositions pourraient être davantage utilisées du fait qu'elles étaient visées à l'article 6 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle

2.4.3. Aspects internationaux – Utilisation de preuves venant de procès parallèles

- Commissions rogatoires à destination d'un État étranger (articles 733 à 735 du CPC)
- Convention de la Haye du 18 mars 1970
- Règlement n°1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
 - ▶ Affaire Tedesco concernant l'exécution d'une mesure de saisie-contrefaçon selon la loi italienne, en Angleterre
 - ▶ La question préjudicielle soumise à la CJCE a été radiée mais l'avocat général a considéré, dans ses conclusions, que des mesures de conservation et de recherche de preuves, telles qu'une saisie-contrefaçon, relèvent du champ d'application défini par l'article 1er du Règlement n° 1206/01

Aspects internationaux – Utilisation de preuves venant de procès parallèles (suite)

- *Possibilité d'utiliser des pièces provenant de procédures parallèles ?*
 - ▶ Aucun texte n'empêche une partie de produire des pièces provenant de procédures étrangères parallèles
 - ▶ Quid de la valeur de ces pièces ?

2.5. Utilité de la mise en demeure

- Article L. 615-1 alinéa 3 du CPI : « (...) *l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause* »
- L'importateur est assimilé, par la jurisprudence, au fabricant. Il n'est donc pas nécessaire qu'il soit mis en connaissance de cause

2.6. Procédures envisageables

- 2.6.1. Action au fond
- 2.6.2. Interdiction provisoire
- 2.6.3. Mise en place de mesures douanières

2.6.1. Action au fond

- 2.6.1.1. Compétence
- 2.6.1.2. Durée
- 2.6.1.3. Déroulement de la procédure
- 2.6.1.4. Jugement
- 2.6.1.5. Appel
- 2.6.1.6. Cassation

2.6.1.1. Compétence

- Compétence d'attribution
 - ▶ Compétence exclusive des TGI pour tous les droits de PI, article L. 211-10 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 29 octobre 2007)
 - ▶ Sept TGI pour les brevets, les CCP, les certificats d'utilité, les topographies de semi-conducteurs
 - ▶ Brevets: TGI Paris devrait bientôt être la seule juridiction compétente
 - ▶ Dix TGI pour les droits d'obtention végétale
 - ▶ TGI pour les marques et les dessins et modèles
 - ▶ marques communautaires : TGI Paris
 - ▶ dessins et modèles communautaires : TGI Paris

Compétence (suite)

- Compétence territoriale internationale :
Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
 - ▶ Juridiction de l'Etat dans lequel le défendeur a son domicile (article 2)
 - ▶ Juridiction de l'Etat dans lequel le fait dommageable s'est produit (article 5-3; Jurisprudence de la CJCE, affaire Fiona Shevill, 7 mars 1995)
 - ▶ Compétence exclusive des juridictions de l'Etat pour lequel le brevet a été délivré, pour les questions de validité (article 22-4)

Compétence (suite)

- Compétence territoriale nationale (art. 42 et s. du CPC)
 - ▶ Lieu du domicile du défendeur (au choix du demandeur en cas de pluralité de défendeurs)
 - ▶ Lieu du fait dommageable ou lieu où le dommage est subi
 - ▶ Article 14 Code civil : si le défendeur est étranger (hors Europe et Convention de Bruxelles), tribunal français est compétent si le demandeur est français

Compétence (suite)

- Litispendance (art. 100 CPC ; art. 25 Règlement 44/2001 et Convention de Bruxelles)
 - « *Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office* »
- Connexité (art. 101 du CPC ; Règlement n° 44/2001 et Convention de Bruxelles)
 - « *S'il existe entre deux affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la 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* »
- Jurisprudence de la CJCE sur la connexité
 - ▶ CJCE, 13 juillet 2006, Primus c. Roche
 - ▶ CJCE, 13 juillet 2006, Gat c. Luk

2.6.1.2. Durée

- Dépend du tribunal saisi
 - ▶ entre 18 et 36 mois
- En moyenne, à Paris, 24 mois

2.6.1.3. Déroulement de la procédure

- Assignation
- Désignation du Juge de la mise en état
- Échange de conclusions
 - ▶ la fixation d'un calendrier de procédure devient la règle, après le dépôt des conclusions du défendeur
 - ▶ Limitation des échanges à 2 jeux d'écritures par partie (assignation, défense, réplique, duplique) mais en matière de brevet, plutôt 3 que 2
- Incidents
 - ▶ Compléments de preuve
 - ▶ Contestation de la validité des saisies
 - ▶ Droit d'information
- Clôture
- Audience des plaidoiries

2.6.1.4. Jugement

2.6.1.4.1. Les moyens de défense

2.6.1.4.2. Statistiques sur les taux de réussite

2.6.1.4.3. Calcul du préjudice

2.6.1.4.1. Les moyens de défense

- Exceptions (d'incompétence, de connexité, de nullité de l'assignation, etc.)
- Fins de non-recevoir (défaut de qualité pour agir, prescription, etc.)
- Défenses au fond (nullité de la saisie-contrefaçon, nullité du titre, absence de contrefaçon)

Les moyens de défense (suite)

■ Nullité de la saisie-contrefaçon

- ▶ Moyen de défense souvent invoqué
- ▶ Si le tribunal fait droit à ce moyen, le demandeur est privé de son principal (parfois unique) moyen de preuve de la contrefaçon
- ▶ Attention : la validité de l'ordonnance ne peut être discutée que dans le cadre d'une procédure de rétractation

Les moyens de défense (suite)

■ Nullité du titre de propriété intellectuelle

- ▶ Principal moyen de défense
- ▶ Prend le plus souvent la forme d'une demande reconventionnelle en nullité
- ▶ Si le titre est annulé, il le sera *erga omnes*, c'est-à-dire à l'égard de tous, et non pas seulement à l'égard des parties à l'instance

Les moyens de défense (suite)

■ Nullité du titre de propriété intellectuelle (suite)

En France, c'est le même tribunal qui statue sur la validité du titre et sur l'existence de la contrefaçon, puis sur les dommages (≠ de la situation en Allemagne concernant les brevets)

Les moyens de défense (suite)

■ Nullité du titre de propriété intellectuelle (suite)

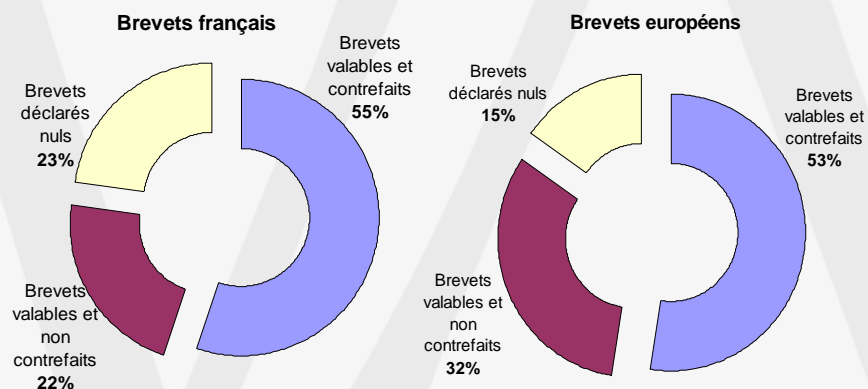
▶ Le tribunal peut prononcer la nullité partielle de la revendication

- ▶ brevet français : le tribunal renvoie le demandeur devant l'INPI afin de faire modifier la revendication partiellement annulée (certains tribunaux statuent directement sur la contrefaçon)
- ▶ brevet européen : le tribunal prononce la nullité partielle de la revendication et statue sur la contrefaçon sur la base de la revendication modifiée

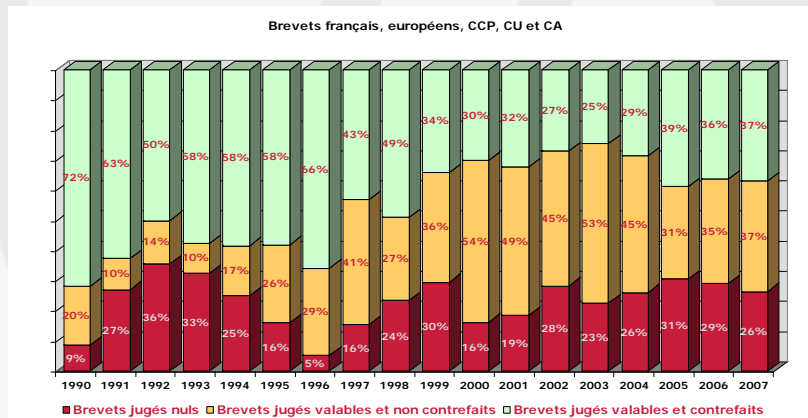
Les moyens de défense (suite)

- Procédure de limitation devant OEB / INPI, à l'initiative du titulaire, avant ou pendant l'instance
 - ▶ Brevet français : nouvelle alternative consacrée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (articles L. 614-12, L. 613-24, L. 613-25 modifiés)
 - ▶ Brevet européen : CBE 2000 (articles 105 bis et 138-3)
 - ▶ Attention : au cours d'une même instance, plusieurs demandes de limitation jugées abusives ou dilatoires peuvent entraîner une condamnation à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros.

2.6.1.4.2. Statistiques de réussite



Statistiques de réussite (suite)



2.6.1.4.3. Calcul du préjudice

- Fondement général :
la responsabilité civile délictuelle
- Fondement particulier introduit par la loi du
29 octobre 2007
- Calcul du préjudice

Calcul du préjudice (suite)

- **Fondement général :
la responsabilité civile délictuelle**
 - ▶ Article 1382 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
 - ▶ Article 1149 du Code civil :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (...) ».

Calcul du préjudice (suite)

- **Fondement particulier introduit par la loi du 29 octobre 2007, en matière de brevet, le nouvel article L. 615-7 dispose :**
 - « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.*
 - Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »*

Calcul du préjudice (suite)

- Depuis la loi du 29 octobre 2007
 - ▶ Les tribunaux français doivent donc prendre en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
 - ▶ Le titulaire du titre contrefait ne peut toutefois pas choisir d'obtenir comme réparation le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur.
- Cette prise en compte devrait seulement être profitable au titulaire du titre contrefait et ne pas venir diminuer le montant de ses dommages-intérêts si le contrefacteur n'a réalisé que de faibles bénéfices.
- ▶ Prise en compte du préjudice moral du titulaire

Calcul du préjudice (suite)

- Lorsque le tribunal accueille l'action en contrefaçon, il ordonne fréquemment une expertise et nomme un expert (inscrit sur la liste des experts judiciaires) avec pour mission de lui fournir tous les éléments de fait lui permettant d'évaluer le préjudice subi par le titulaire du fait des actes de contrefaçon.
- Le tribunal fixe un délai à l'expert pour qu'il rende son rapport.

Calcul du préjudice (suite)

- Étape 1 : Détermination de l'étendue de la contrefaçon : la masse contrefaisante
 - ▶ Le calcul du préjudice nécessite de connaître l'étendue de la contrefaçon appelée *la masse contrefaisante*.
 - ▶ Cette masse inclut tous les produits contrefaisants fabriqués, utilisés ou vendus pendant la période non-prescrite qui débute 3 ans avant la date de l'assignation et prend fin avec la cessation de la contrefaçon.

Calcul du préjudice (suite)

- Première extension de la masse contrefaisante : la théorie du *tout commercial*
 - ▶ Une première théorie permet de maximiser la masse contrefaisante, celle du *tout commercial*.
 - ▶ Si le produit contrefaisant est incorporé dans un produit plus important ou si la vente du produit contrefaisant s'accompagne nécessairement de la vente d'accessoires ou de pièces de rechange ou de la fourniture de services, alors la masse contrefaisante tient compte de tous ces éléments.

Calcul du préjudice (suite)

■ Seconde extension de la masse contrefaisante : la théorie de *l'effet tremplin*

- ▶ Il arrive que la mise sur le marché du produit contrefaisant (avant l'expiration du titre de propriété industrielle) procure au contrefacteur un avantage concurrentiel qui perdure même après l'expiration du titre.
- ▶ Dans ce cas, certaines ventes non contrefaisantes (par exemple, celles postérieures à l'expiration du titre) peuvent tout de même être prises en compte dans la masse contrefaisante.

Calcul du préjudice (suite)

■ Étape 2 : Évaluation du préjudice : bénéfices perdus ou redevances manquées ?

L'évaluation du préjudice consiste à déterminer quelle aurait été la situation du titulaire en l'absence de la contrefaçon.

- ▶ Lorsque le titulaire exploite son titre et s'il avait la capacité industrielle et commerciale pour produire et vendre davantage, la contrefaçon lui a probablement fait manquer des ventes ; il aura droit à une réparation équivalente au bénéfice manqué.
- ▶ Lorsque le titulaire n'exploite pas son titre ou s'il n'avait pas la capacité industrielle et commerciale pour produire ou vendre davantage, il n'a pas manqué de vente mais il aurait dû percevoir des redevances de toute personne exploitant son titre; il pourra obtenir une redevance indemnitaire assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur sur la masse contrefaisante.

Calcul du préjudice (suite)

- La dérive des ventes
- Le Tribunal doit déterminer si, en l'absence de contrefaçon, le titulaire aurait réalisé lui-même la totalité des ventes contrefaisantes (en fonction de ses capacités techniques, financières et commerciales) :
 - ▶ Si oui, la réparation sera entièrement calculée en terme de bénéfices perdus.
 - ▶ Si non, la réparation sera calculée pour partie en terme de bénéfices perdus et pour partie en terme de redevances indemnitaires (à proportion des ventes que le titulaire aurait pu réaliser lui-même).

Calcul du préjudice (suite)

- Le bénéfice perdu correspond :
 - ▶ au chiffre d'affaires qu'aurait réalisé le demandeur s'il avait vendu lui-même la masse contrefaisante
 - ▶ déduction faite des coûts variables ; les coûts fixes ne sont pas déduits car ils ne constituent pas une dépense supplémentaire

Calcul du préjudice (suite)

■ Quelques chiffres

Les 4 plus importantes indemnités de contrefaçon de brevet prononcées en France :

- ▶ 8 400 000 € Interphyto / Ciba Geigy
- ▶ 2 888 000 € Heriaut / Franquet
- ▶ 2 378 000 € Mécafrance
- ▶ 2 245 000 € Electrolux
- ▶ 2 000 000 € Technogénia (provision)

Calcul du préjudice (suite)

■ Redevance indemnitaire

Elle est due au titre des ventes réalisées par le contrefacteur qui n'ont pas été manquées par le demandeur, par exemple s'il n'exploite pas son titre ou au titre des ventes qu'il n'aurait pas réalisées.

La redevance est assise sur le chiffre d'affaires réalisé par le contrefacteur sur la masse contrefaisante.

Calcul du préjudice (suite)

■ Redevance indemnitaire (suite)

Le taux de la redevance indemnitaire correspond au taux de redevance généralement négocié dans le secteur d'activité concerné qui doit toutefois être majoré (d'environ 30 %) pour lui conférer un caractère indemnitaire au motif que le contrefacteur n'est pas en position de négocier comme le serait un véritable licencié.

Calcul du préjudice (suite)

■ Autres pertes pouvant être retenues

Il s'agit de préjudices distincts du bénéfice perdu, liés au monopole du demandeur :

- ▶ érosion des prix
- ▶ en matière de marque, atteinte au caractère distinctif de la marque
- ▶ licences perdues du fait de la contrefaçon

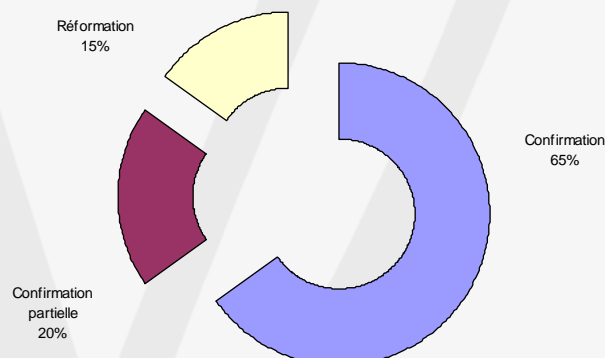
Calcul du préjudice (suite)

■ Actualisation des dommages-intérêts

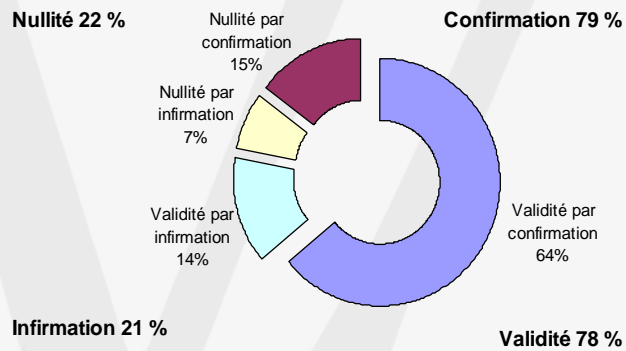
Il s'écoule généralement plusieurs années entre la date à laquelle les actes contrefaisants sont commis (donc la date à laquelle le préjudice est subi) et la date à laquelle la réparation est versée.

Il convient de compenser l'érosion monétaire intervenue pendant ce délai, en actualisant le montant des dommages-intérêts alloués au demandeur.

2.6.1.5. Appel : confirmation / infirmation (brevet)

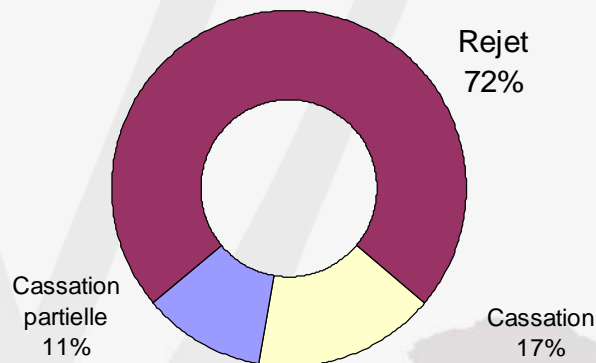


Appel : pour ou contre le brevet ?



2.6.1.6. Cassation (2 ans)

Statistiques rejet / cassation



2.6.2. Interdiction provisoire

- 2.6.2.1. Dispositions applicables
- 2.6.2.2. Conditions légales
- 2.6.2.3. Compétence
- 2.6.2.4. Appel et responsabilité
- 2.6.2.5. Statistiques

2.6.2.1. Dispositions applicables

- Dispositions existant avant la loi du 29 octobre 2007:
 - ▶ Brevet : Art. L. 615-3 CPI
 - ▶ Marque : Art. L. 716-6 CPI

Dispositions applicables (suite)

- Depuis la loi du 29 octobre 2007, ont été ajoutés:
 - ▶ Droit d'auteur : art. L. 342-2 CPI
 - ▶ Dessin ou modèle : art. L.521-6 CPI
 - ▶ Topographies de produits semi-conducteurs : art. L. 622-7 CPI
 - ▶ Obtentions végétales : art. L. 623-27 CPI
 - ▶ Indications géographiques : art. L. 722-3 CPI

Dispositions applicables (suite) Exemple : brevet

- Art. L. 615-3 CPI alinéa 1:

«Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente. »

« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes. »

« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

2.6.2.2. Conditions légales

- L'interdiction provisoire peut être demandée avant ou après l'engagement de la procédure au fond
 - ▶ si c'est avant : la procédure au fond doit être engagée dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civil (décret n° 2008-624 du 27 juin 2008)
- Si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente (les exigences de sérieux de l'action au fond et de bref délai imposées par l'ancien texte sont abandonnées)

2.6.2.3. Compétence

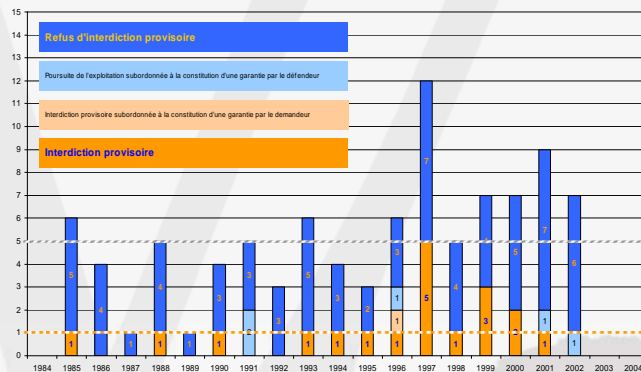
- Compétence du juge des référés et des requêtes de la juridiction qui est ou sera saisi au fond

2.6.2.4. Appel et responsabilité

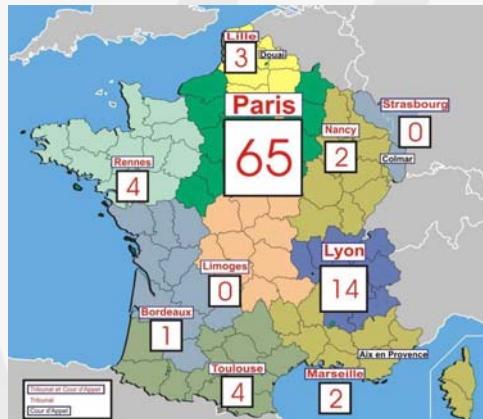
- Appel devant la Cour d'appel
- Si l'action en contrefaçon est rejetée au fond, le demandeur est condamné à réparer le préjudice du défendeur

2.6.2.5. Statistiques

En moyenne,
5 demandes d'interdiction provisoire sont formées chaque année
1 demande par an est accueillie

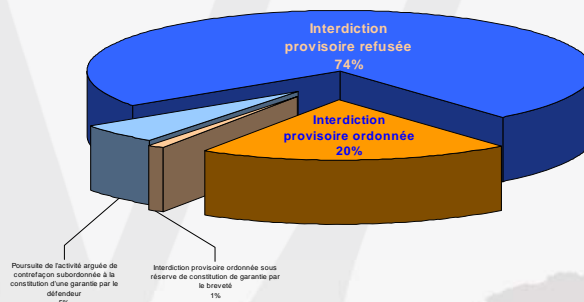


Nombre de décisions relatives à la procédure d'interdiction provisoire rendues entre 1984 et 2004



En première instance, les demandes d'interdiction provisoire sont rejetées environ 3 fois sur 4

En première instance, les demandes d'interdiction provisoire sont rejetées environ 3 fois sur 4



2.6.3. Mise en place de mesures douanières

- 2.6.3.1. Textes
- 2.6.3.2. Droits fondant une retenue
- 2.6.3.3. Personnes habilitées à demander une retenue
- 2.6.3.4. Marchandises susceptibles d'être retenues
- 2.6.3.5. Procédure de retenue
- 2.6.3.6. Exécution
- 2.6.3.7. Sort des marchandises au-delà du délai de retenue
- 2.6.3.8. Transit

2.6.3.1. Textes

- Textes français :
 - ▶ loi n° 94-102 du 5 février 1994
 - ▶ loi n° 2003-706 du 1^{er} août 2003
 - ▶ **Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007**
 - ▶ arrêté du 6 février 1995
 - ▶ décret n° 2005-1298 du 20 octobre 2005
 - ▶ décret n° 2006-532 du 11 mai 2006
 - ▶ **Décret n°2008-625 du 27 juin 2008**
- Textes communautaires en vigueur :
 - ▶ règlement n° 1383/2003 du 22 juillet 2003
 - ▶ règlement n° 1891/2004 du 21 octobre 2004

2.6.3.2. Droits fondant une retenue

Textes applicables	Brevets CCP	COV	Marques		Dessins et modèles		Droits d'auteur	AO, IG, DG
			FR	CO	FR	CO		
Règlement 1er décembre 1986 n° 3842/86			X					
Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007			X	X	X	X	X (plus droits voisins)	
Règlement 22 décembre 1994 n°3295/94			X		X		X	
Règlement 25 janvier 1999 n° 241/1999	X		X	X	X		X	
Règlement 22 juillet 2003 n° 1383/2003	X	X	X	X	X	X	X	X

VÉRON
& ASSOCIÉS
AVOCATS

AO : appellations d'origine
IG : indications d'origine
DG : dénominations géographiques

2.6.3.3. Personnes habilitées à demander une retenue française

- Marques :
 - ▶ le titulaire
 - ▶ le licencié exclusif
- Dessins et modèles :
 - ▶ le titulaire
 - ▶ le licencié exclusif (L. 521-14 CPI modifié)
- Droit d'auteur ou droit voisin :
 - ▶ le titulaire

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

2.6.3.3. Personnes habilitées à demander une retenue communautaire

- Règlement :
 - ▶ le titulaire
 - ▶ « toute personne autorisée à utiliser les droits »
 - ▶ un représentant de ces derniers
- Incidence du droit national
 - ▶ la retenue doit être pratiquée par l'une des personnes recevables à demander les mesures conservatoires locales (ex : saisie-contrefaçon) ou à agir au fond

2.6.3.4. Marchandises susceptibles d'être retenues en droit français

- du 5 février 1994 au 1er août 2003 :
 - ▶ Toutes marchandises même communautaires, quel que soit leur régime douanier
 - ▶ CJCE n° C-23/99 du 20 septembre 2000 : manquement de la France
- du 1er août 2003 au 29 octobre 2007 :
 - ▶ Exclusion des marchandises communautaires destinées à un autre Etat de la Communauté pour y être légalement commercialisées
 - ▶ CJCE n° C-115/02 du 23 octobre 2003 et Cass. Com. n° 00-10901 du 31 mars 2004 exclut les marchandises communautaires destinées à être exportées vers un Etat non membre
- depuis le 29 octobre 2007 (pour les marques et modèles seulement) :
 - ▶ Exclusion des marchandises communautaires destinées à un autre Etat de la Communauté pour y être légalement commercialisées
 - ▶ Exclusion des marchandises communautaires destinées à être exportées vers un Etat non membre

2.6.3.4. Marchandises susceptibles d'être retenues en droit français

- Pas d'exclusion des marchandises ayant donné lieu à un épuisement des droits
- Pas d'exclusion des marchandises fabriquées par un licencié, en violation d'un contrat de licence

2.6.3.4. Marchandises susceptibles d'être retenues en droit communautaire

- Limitation aux marchandises provenant de l'extérieur de l'Union Européenne
- Exclusion expresse des marchandises ayant donné lieu à un épuisement de droit
- Exclusion des marchandises fabriquées par un licencié en violation d'un contrat de licence
- Exclusion des bagages des voyageurs, sauf circonstances suggérant un trafic commercial

2.6.3.5. Procédure de retenue

- Possibilité de retenue sans demande d'intervention préalable
 - ▶ Droit français :
 - ▶ Possible pour marques et modèles, depuis la loi du 29 octobre 2007
 - pour une durée limitée à 3 jours
 - pour permettre au titulaire de présenter une demande d'intervention
 - ▶ Impossible en droit d'auteur et droits voisins
 - ▶ Droit communautaire :
 - ▶ possible en cas de contrefaçon manifeste
 - pour une durée limitée à 3 jours
 - pour permettre au titulaire de présenter une demande d'intervention

Procédure de retenue (suite)

- Service compétent
 - Administration des douanes
 - Direction Générale
 - Bureau E 4, section propriété intellectuelle
 - 8 rue de la Tour-des-dames
 - 75346 Paris Cedex 09

Procédure de retenue (suite)

■ Contenu d'une demande d'intervention

- ▶ Une demande de retenue purement française est exceptionnelle
- ▶ Généralement, une demande d'intervention visant les textes français mentionne également les textes communautaires
- ▶ Formulaire annexés au règlement n° 1891/2004
 - ▶ pour une demande concernant le pays de dépôt de la demande
 - ▶ pour une demande concernant plusieurs pays européens (possible seulement pour les titres communautaires)

Procédure de retenue (suite)

■ Informations à fournir dans la demande

- ▶ identification du requérant
- ▶ justificatifs des droits invoqués
- ▶ informations nécessaires aux douaniers pour identifier les marchandises contrefaisantes
- ▶ description des marchandises authentiques
- ▶ déclaration du demandeur prévue à l'article 6 du règlement n° 1383/2003
- ▶ durée de un an maximum de l'intervention demandée

Procédure de retenue (suite)

■ Décision de l'administration

- ▶ Réponse de l'administration
 - ▶ dans un délai de 30 jours pour la retenue communautaire
- ▶ Fixation d'une durée de l'agrément (maximum un an, renouvelable sur demande écrite)

2.6.3.6. Exécution

- Transmission de la demande aux bureaux des douanes ou aux États concernés, par le requérant ou l'autorité douanière qui a pris la décision

Exécution (suite)

■ Consultation préalable du requérant

- ▶ Prévus seulement en droit communautaire
- ▶ Facultative
- ▶ Pour confirmation de l'opportunité d'une retenue

Exécution (suite)

■ Informations transmises au requérant en cas de retenue communautaire

- ▶ Quantité et nature des marchandises retenues
- ▶ Coordonnées du destinataire, de l'expéditeur, du déclarant ou du détenteur des marchandises retenues
- ▶ Possibilité, pour le requérant, d'inspecter les marchandises (nouveau en droit français pour les marques et modèles mais toujours impossible pour le droit d'auteur)
- ▶ Possibilité de remise d'échantillons pour analyses (nouveau en droit français pour les marques et modèles mais toujours impossible pour le droit d'auteur)

Exécution (suite)

■ Délai de retenue

- ▶ Droit français :
 - ▶ 10 jours (pas de prorogation envisagée)
 - ▶ 3 jours pour les produits périssables (pour marques et modèles)
- ▶ Droit communautaire
 - ▶ 10 jours
 - ▶ avec possibilité de prorogation de 10 jours
 - ▶ sauf pour les produits périssables (3 jours non prorogables)

Exécution (suite)

■ Diligences à accomplir par le requérant pendant le délai de retenue

- ▶ Justifier aux autorités douanières :
 - ▶ de mesures conservatoires
 - ▶ de l'introduction d'une procédure nationale visant à déterminer s'il y a violation d'un droit de propriété intellectuelle
 - devant une juridiction civile : assignation
 - devant une juridiction pénale : plainte avec constitution de partie civile ou citation directe et d'avoir payé la consignation

2.6.3.7. Sort des marchandises au-delà du délai de retenue

- Sort des marchandises en l'absence de diligences de la part du requérant dans le délai de 10 jours:
 - ▶ mainlevée de plein droit
- Sort des marchandises en présence des diligences requises:
 - ▶ Le Règlement communautaire prévoit la mainlevée à la demande du déclarant, du propriétaire, de l'importateur, du détenteur ou du destinataire des marchandises,
 - ▶ sur dépôt de garantie
 - ▶ et en l'absence de mesure d'interdiction
 - ▶ Le droit français ne prévoit aucune procédure de mainlevée

Sort des marchandises au-delà du délai de retenue (suite)

- Possibilité de destruction des marchandises
 - ▶ Faculté offerte aux douanes françaises en matière de marque, sur le fondement du droit douanier français
 - ▶ Non prévue par les textes français sur la retenue
 - ▶ Procédure spécifique de l'article 11 du Règlement n° 1383/2003 mais non applicable en France:
 - ▶ lorsque le requérant informe les autorités douanières de l'existence d'une contrefaçon et
 - fournit un accord écrit du déclarant, du détenteur, ou du propriétaire des marchandises en vue de leur destruction
 - justifie avoir contacté ces derniers en vue d'obtenir leur accord et que ces derniers ne s'y sont pas expressément opposés

2.6.3.8. Transit

- Les douanes peuvent retenir des produits provenant d'États non membres et à destination d'États non membres :
 - ▶ Polo Lauren / PT Dwidna (CJCE, 6 avril 2000)
 - ▶ Rolex (CJCE, 7 janvier 2004)
- Le transit externe ne constitue pas un acte de contrefaçon :
 - ▶ Montex / Diesel (CJCE, 9 novembre 2006)
 - ▶ Lilly / World Name Logistics (TGI Paris, 27 octobre 2006)

Transit (suite)

- Entrepôts sous douane:
 - ▶ Aucun acte de contrefaçon n'est commis concernant des biens provenant d'États non membres et détenus en entrepôts sans destination connue, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il existe un risque de commercialisation sur un territoire de la Communauté :
 - ▶ Class International / Unilever, Colgate (CJCE, 18 octobre 2005)
 - ▶ Parfum Christian Dior / LCD (Cass. Com., 7 juin 2006)

3. Proposition de stratégie

- 3.1. Attendre la fin de la période d'opposition
- 3.2. Procédure de limitation
- 3.3. Préconstitution de preuve
- 3.4. Engagement de l'action au fond
- 3.5. Interdiction provisoire
- 3.6. Mise en place des mesures douanières
- 3.7. Surveillance à mettre en place
- 3.8. Budget à prévoir
- 3.9. Equipe à constituer

3.1. Attendre la fin de la période d'opposition

- Pour éviter que la société Tarkan engage une procédure d'opposition
- Si la société Tarkan engage une opposition
 - ▶ Risque de nullité prononcée par l'OEB
 - ▶ Risque de sursis : retarder la procédure en contrefaçon avec un sursis

3.2. Procédure de limitation

- Application des nouvelles dispositions de la CBE 2000 et de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008
- Requête devant l'OEB en limitation des revendications du brevet EP2 (procédé)

3.3. Préconstitution de preuves

- Constats d'achat chez Drop France ou ses distributeurs
- Constats sur Internet si possible

Préconstitution de preuves (suite)

- Faire pratiquer une saisie-contrefaçon :
 - ▶ En France, à l'encontre du distributeur français de la société Tarkan
 - ▶ En Turquie, à l'encontre de la société Tarkan par le biais d'une commission rogatoire (la Turquie est partie à la Convention de La Haye)

3.4. Engagement de l'action au fond

- Ordre des tribunaux à saisir :
 - ▶ France : avantage de la saisie-contrefaçon
 - ▶ Allemagne : rapidité, coût, qualité des décisions
 - ▶ Royaume-Uni : plus sévère et plus cher peut inciter à une transaction

Engagement de l'action au fond (suite)

- *La société Goomy doit-elle mettre en demeure le distributeur français des produits de la société Tarkan?*
 - ▶ Le distributeur des produits de la société Tarkan est importateur, la mise en demeure n'est donc pas nécessaire
- Contre qui agir ?
 - ▶ La société Tarkan
 - ▶ La société Drop France
- Où engager l'action ?
 - ▶ Devant les tribunaux français compétents (sept TGI)
 - ▶ Si le constat sur Internet a été dressé par un huissier à Paris, il est possible de donner compétence au Tribunal de grande instance de Paris, même si la société Drop France est domiciliée dans le ressort d'un autre Tribunal de grande instance

Engagement de l'action au fond (suite)

- Compléter la preuve de la contrefaçon pendant le procès
 - ▶ Renversement de la charge de la preuve concernant le brevet EP2 (procédé)
 - ▶ Droit d'information

3.5. Interdiction provisoire

- Championnat du monde de sumo en France
 - ▶ Après l'engagement de l'action au fond
 - ▶ Après avoir obtenu le complément de preuve nécessaire

3.6. Mise en place des mesures douanières

- Retenue en douane pour les marchandises provenant de Turquie
 - ▶ Anticiper les délais liés à l'engagement de l'action au fond
 - ▶ Rappel : retenue de trois jours pour denrées périssables
- Pas de retenue possible pour les produits destinés à l'Afrique : transit

3.7. Surveillances à mettre en place

- Parts de marché
- Prix des concurrents
- Érosion des prix
- Actes de concurrence déloyale

3.8. Budget à prévoir

- 100 000 à 200 000 €

3.9. Equipe à constituer

- Conseils en propriété industrielle
- Huissiers (différents ressorts)
 - ▶ Habitues des constats sur Internet : mentions obligatoires

Contact information

1, rue Volney
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

53, avenue Maréchal Foch
69006 Lyon
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

www.veron.com