

TGI LYON 24 NOVEMBRE 1988  
- Brevet 71-38086  
Aff.R.P.AGROCHIMIE c. MONSANTO Cy  
(Inédit)

DOSSIERS BREVETS 1988.V.6

## GUIDE DE LECTURE

- SAISIE-CONTREFAÇON - INCIDENTS - SELECTION DE DOCUMENTS SAISIS \*\*\*

## I - LES FAITS

- 22 octobre 1971 : La Société US MONSANTO Cy est titulaire du brevet français 71-38086 "protégeant des compositions phytotoxique à base N-Phosphonométhylglycine".
- : RHONE POULENC AGROCHIMIE et PEPRO fabriquent des produits voisins.
- 4 novembre 1988 : MONSANTO obtient une ordonnance de saisie-contrefaçon dans les locaux de RP.AGROCHIMIE et de PEPRO.
- 9 novembre 1988 : Saisie-contrefaçon de nombreux documents.
- 14 novembre 1988 : RHONE POULENC AGROCHIMIE et PEPRO assignent MONSANTO devant le juge des référés pour que celui-ci :
  - . interdise toute copie et tout désaisissement des documents saisis
  - . désigne un expert en vue d'"extraire -des documents saisis- ceux des documents propres à permettre à MONSANTO d'apporter preuves de la contrefaçon alléguée, tout en conservant le surplus au secret".
- 24 novembre 1988 : Le Président du TGI de LYON rend une ordonnance de référé faisant droit à la demande.

## II - LE DROIT

- Le juge des référés se prononce, tout d'abord, sur sa compétence à l'égard des incidents de la saisie-contrefaçon :

*"En l'espèce, l'ordonnance du 4 novembre 1988 nous réservait d'ailleurs la connaissance des incidents de saisie tel en l'espèce".*

- Le juge des référés se prononce, ensuite, sur sa compétence à l'égard d'incidents de cette nature et de pareille demande formulée par RHONE POULENC-AGROCHIMIE :

*"Attendu, en droit, que le juge des référés est compétent notamment pour prévenir la survenance d'un péril imminent.*

*Qu'il est certain en fait que la divulgation de secrets de recherche ou de fabrication appréhendés à l'occasion d'une saisie et étrangers à la preuve de la contrefaçon prétendue constituerait pour leur titulaire un préjudice irréparable qu'il appartient au juge des référés de prévenir".*

- Ayant admis sa compétence, le juge des référés aborde le problème de droit principal qui lui est soumis.

## **A - LE PROBLEME**

### **1°) Prétention des parties**

a) Les demandeurs à l'expertise (RHONE POULENC AGROCHIMIE ET PEPRO)

prétendent que le juge des référés peut ordonner la sélection parmi des documents objet d'une saisie-contrefaçon des pièces important à la contrefaçon et la mise à l'écart des pièces indifférentes à celle-ci.

b) Le défendeur à l'expertise (MONSANTO)

prétend que le juge des référés ne peut pas ordonner la sélection parmi des documents objet d'une saisie-contrefaçon des pièces important à la contrefaçon et la mise à l'écart des pièces indifférentes à celle-ci.

### **2°) Enoncé du problème**

A la suite d'une saisie-contrefaçon, le juge des référés peut-il ordonner la sélection par voie d'experts de documents intéressant, à l'exclusion de tous autres, les allégations de contrefaçon ?

## **B - LA SOLUTION**

### **1°) Enoncé de la solution**

*"Il ne saurait être question de laisser à la seule latitude du saisi le soin de qualifier de confidentiels ou non les documents trouvés en ses murs, sauf à priver le titulaire du brevet de son droit organisé par la loi d'aménager la preuve de la contrefaçon notamment par l'effet de la saisie réelle ou descriptive... Il n'en demeure pas moins que les mêmes (représentants qualifiés de RHONE POULENC) ont protesté de ce que, nonobstant, certaines informations confidentielles étrangères à la preuve de la contrefaçon demeureraient subsister dans les documents saisis;*

*Il s'ensuit que la solution du litige commande qu'il soit procédé, sous le sceau de la confidentialité, à l'examen par un homme de l'art, tiers aux débats, sous notre contrôle et avec l'assistance des conseils en propriété industrielle du choix des parties, de l'ensemble des pièces et à la distinction consécutive des documents nécessaires à la preuve d'avec ceux confidentiels qui lui sont étrangers; que préalablement donc, l'interdiction aux actuels dépositaires des documents saisis s'impose de s'en dessaisir".*

### **2°) Commentaire de la solution**

La décision sus-rapportée est inhabituelle dans le contentieux important suscité par les mesures de contrefaçon. Il s'agit, à notre connaissance, de l'une des premières décisions françaises appliquant la résolution adoptée au Congrès de Londres (1986) de l'A.I.P.P.I., au sujet de la

question 90 (obtention des preuves des atteintes portées aux droits de propriété industrielle), selon laquelle (points 3 et 4) :

*"3. Le Tribunal doit prendre les mesures nécessaires à la protection des secrets d'affaires du contrefacteur présumé ou de toute personne atteinte par la mesure, par exemple en refusant la présence du titulaire ou en n'autorisant à assister à la visite que des experts indépendants ou des conseils soumis à des règles de confidentialité.*

*4. Un délai doit être défini dans lequel les preuves recueillies en exécution de la mesure ordonnée ne peuvent être divulguées, pour donner au contrefacteur présumé ou à toute personne atteinte par la mesure, la possibilité de demander au Tribunal d'autres mesures appropriées pour protéger leurs droits et intérêts".*

Pareilles mesures destinées à maintenir la confidentialité d'informations non pertinentes dans le contentieux de la contrefaçon doivent être approuvées dans la mesure même où elles équilibrent la procédure française de saisie-contrefaçon qui n'a guère de correspondant dans les autres Etats étrangers. La garantie des intérêts du saisi justifie l'autorité des mesures et des moyens mis à la disposition du breveté saisissant.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

LAURE

40, RUE PONT EU HERRIOT - B.P. 1214 - 69207  
TEL. 78.28.10.80 - TELEX 900.935 F - FAX 78.33.20.73

ORDONNANCE DE REFERE

Date : 24 NOVEMBRE 1988  
Magistrat : Monsieur SEITZ, Vice-Président,  
Greffier : Madame Annie ROCHER,  
Débats : en audience publique le 22 NOVEMBRE 1988  
Prononcé : ordonnance rendue ~~le même jour~~ (1)  
le 24 NOVEMBRE 1988 par le même magistrat

NOMS DES PARTIES :

DEMANDERESSES :

Société RHONE POULENC AGROCHIMIE, S.A. dont le siège social est 14, 20 rue Pierre Baizer à LYON 9ème

Société PEPRO, S.A.R.L. dont le siège est chemin de la Forestière à ECULLY - 69130 -

REPRESENTEES par Maître VERON, Avocat ;

DEFENDERESSE :

Société de droit américain "MONSANTO COMPANY" dont le siège est 800 North Lindberg Boulevard ST LOUIS - Missouri 63167 - ETAT UNIS D'AMERIQUE

REPRESENTEE par Maître Pierre LENOIR, Avocat au barreau de Paris -

<b>PIECES DELIVREES</b> (LOI n° 77-1468 du 30.12.77. art. 2)	
<b>Expédition</b>	
à Me .....	le .....
<b>Grosse</b>	
à Me .....	le .....

(1) Voir la mention infra.

Le 24 novembre 1988 ;

Après avoir entendu, à l'audience du 22 novembre 1988, les avocats des parties en leurs explications et conclusions ;

SUR CE :

Vu l'assignation qui a été délivrée par acte de la S.C.P. DURIEUX-DODET-CHAPUIS, Huissiers de Justice, le 14 novembre 1988 ;

Attendu que la société de droit américain MONSANTO COMPAGNY de SAINT LOUIS du Missouri aux ETATS UNIS d'AMERIQUE, important producteur dans le monde de produits fongicides et herbicides pour l'agriculture est titulaire du brevet d'invention n° 7138086 déposé à l'I.N.D.I. le 22/10/71 et délivré le 2/10/72, protégeant des compositions phytotoxiques à base de N-Phosphonométhylglycine ;

Attendu que le 2 novembre 1988, la Société MONSANTO COMPANY a déposé requêtes auprès du Président de ce siège pour être autorisée à pratiquer saisies-contrefaçon dans les locaux des Sociétés RHONE POULENC CHIMIE et PEPRO sa filiale, à telle fin de pouvoir apporter la preuve d'actes de contrefaçons commis par lesdites sociétés ;

Qu'il fut fait droit aux demandes par ordonnances du 4 novembre 1988 ;

Attendu qu'il fut procédé aux saisies dans les locaux desdites sociétés par actes de la S.C.P. MARCHE et MAURICE, huissiers de justice associés, assistés de Monsieur SASALONGA, Conseil en brevets d'inventions et plusieurs documents réellement saisis, référencés de 1 à 197 pour PEPRO et décrits pour R.P.A. ;

Attendu que par acte de la S.C.P. DURIEUX-DODET et CHAPUIS, huissiers de justice à LYON en date du 14 novembre 1988, les Sociétés R.P.A. et PEPRO, ont fait citer la Société MONSANTO COMPANY devant le juge des référés de ce siège pour ouïr :

- faire défense à tout dépositaire des documents saisis par actes du 9 novembre 1988, d'en prendre copie ou de s'en dessaisir en autres mains,
- désigner expert, après accomplissement de la consultation prévue à l'article 1er du décret du 10 juin 1965 à telle fin de se faire remettre l'ensemble des pièces saisies, les conserver secrètement et après avoir recueilli les explications des parties en extraire ceux des documents propres à permettre à la Société MONSANTO d'apporter preuves de la contrefaçon alléguée, tout en conservant le surplus au secret jusqu'à ce qu'il soit autrement judiciairement constaté ;

.../...

Qu'au soutien de leurs prétentions les demanderes-  
sont font valoir que la divulgation à des tiers dont  
le saisissant de certaines informations relatives à des  
recherches actuellement menées, contenues dans certains  
des documents saisis serait de nature à leur causer un  
préjudice irréparable ;

Attendu qu'à ce la Société MONSANTO COMPANY s'op-  
pose en arguant de ce que les ordonnances du 4 novem-  
bre 1988 l'autorisant à saisir tous documents dont  
résulteraient preuves de la réalité et de l'importance  
de la contrefaçon alléguée ne sont aujourd'hui nulle-  
ment arguées de nullité et que sérier entre les docu-  
ments saisis reviendrait à interdire au breveté d'user  
du droit que lui reconnaît l'article 56 de la loi du  
2 janvier 1968 ;

Qu'elle ajoute que les opérations de saisies ont  
été menées en la présence constante des dirigeants des  
sociétés R.P.A. et PEPRO, qui en ont surveillé l'exé-  
cution en s'opposant notamment à la saisie de certaines  
pièces ou en faisant procéder sur d'autres à des effa-  
çages ;

Qu'ainsi la demande aujourd'hui présentée le  
serait sur un prétexte fallacieux et aurait nature seu-  
lement dilatoire, et aurait pour but véritable de lui  
interdire l'action devant nous prévue par l'article 54  
de la loi susdite pour les fins du succès de laquelle  
tous les documents saisis lui sont indispensables ;

Attendu, en droit, que le juge des référés est  
compétent notamment pour prévenir la survenance d'un  
péril imminent ;

Qu'il est certain en fait que la divulgation de  
secrets de recherche ou de fabrication appréhendés à  
l'occasion d'une saisie et étrangers à la preuve de la  
contrefaçon prétendue constituerait pour leur titulaire  
un préjudice irréparable qu'il appartient au juge des  
référés de prévenir ;

Qu'il est non moins certain que telle divulgation  
ne saurait être justifiée par le seul fait qu'elle ait  
trouvé l'occasion de sa survenance dans l'exécution d'une  
ordonnance juridictionnelle autorisant la saisie contre-  
façon, en vertu du principe selon lequel tout droit  
trouve sa limite dans l'abus qui en peut être fait ;

Qu'en l'espèce, l'ordonnance du 4 novembre 1988,  
nous réservait d'ailleurs la connaissance des incidents  
de saisie telle en l'espèce ;

Attendu qu'il ne saurait toutefois être question  
de laisser à la seule latitude du saisi le soin de quali-  
fier de confidentiels ou non les documents trouvés en  
ses murs, sauf à priver le titulaire du brevet de son  
droit organisé par la loi d'aménager la preuve de la  
contrefaçon notamment par l'effet de la saisie réelle  
ou descriptive ;

4

Qu'en l'espèce, il est indubitable que les représentants qualifiés de R.P.A. et PEPRO ont veillé et obtenu de conserver par devers eux certains documents que l'huissier se proposait de saisir ;

Qu'il n'en demeure pas moins que les mêmes ont protesté de ce que, nonobstant, certaines informations confidentielles étrangères à la preuve de la contrefaçon demeureraient subsister dans les documents saisis ;

Attendu qu'il s'en suit que la solution du litige commande qu'il soit procédé, sous le sceau de la confidentialité, à l'examen par un homme de l'art, tiers aux débats, sous notre contrôle et avec l'assistance des conseils en propriété industrielle du choix des parties, de l'ensemble des pièces et à la distinction consécutive des documents nécessaires à la preuve d'avec ceux confidentiels qui lui sont étrangers ;

Que préalablement donc, l'interdiction aux actuels dépositaires des documents saisis s'impose, de seu dessaisi

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en premier ressort ;

Tous droits et moyens des parties réservés ;

Faisons défense en l'état aux actuels dépositaires des documents saisis le 9 novembre 1988 par ministère de Maîtres MARCHE et MAURICE, Huissiers de justice à LYON au préjudice des Société R.P.A. et PEPRO, d'en faire divulgation sous quelques forme que ce soit à des tiers, dont MONSANTO COMPANYY ;

Commettons Monsieur Philippe GUILGUET,  
14 avenue de Breteuil à PARIS - 75007,  
expert, consultation prévue à l'article 1er du Décret  
du 10 juin 1965, préalablement opérée ;

Disons que la consultation est aux frais des Sociétés R.P.A. et PEPRO qui devront consigner au Greffe du Tribunal une provision de 20 000 F. avant le 29 NOVEMBRE 1988 ;

Avec mission :

1° de recueillir les explications des parties et des conseils en brevet de leur choix respectif ;

2° se faire remettre l'ensemble des documents saisis le 9 novembre 1988 comme dit dessus ;

3° conserver religieusement à l'endroit des tiers la connaissance qu'il aura du contenu de ces documents ;

.../...

4° rechercher ceux de ces documents qui contenant des renseignements de nature confidentielle ne sont pour autant pas susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon alléguée ;

5° nous soumettre tous désaccords des parties ;

Disons que le consultant devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal AVANT LE 5 DECEMBRE 1988, délai de vigueur ;

Réserveons le sort des dépens.

Le Greffier :



Le Président :



