



LES France, Comité *Dispute Resolution*

**MESURES PROVISOIRES EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
BILAN TRANSVERSAL**

9 novembre 2023

0



Comité *Dispute Resolution*

Isabelle Romet
Élisabeth Berthet
Florence Bric
André-Pascal Chauvin
Jean-Marc Coquel
Valérie Coustet
Claire Héritier
Gwennaël Le Roy
Stefan Mross
Laetitia Nicolazzi
Nathalie Wajs



1



Un immense merci aux intervenants

Intervenants :

- **Élisabeth Berthet**, avocate, Promark,
- **Laetitia Nicolazzi**, avocate, Linklaters
- **Stefan Mross**, Mandataire européen - Représentant JUB - Conseil en propriété industrielle, Sofidespi

Modératrices :

- **Valérie Coustet**, Directrice Propriété Industrielle des Activités Vitrage de Saint-Gobain
- **Isabelle Romet**, Médiatrice et Facilitatrice, Interpsheris

2




Plan de la conférence

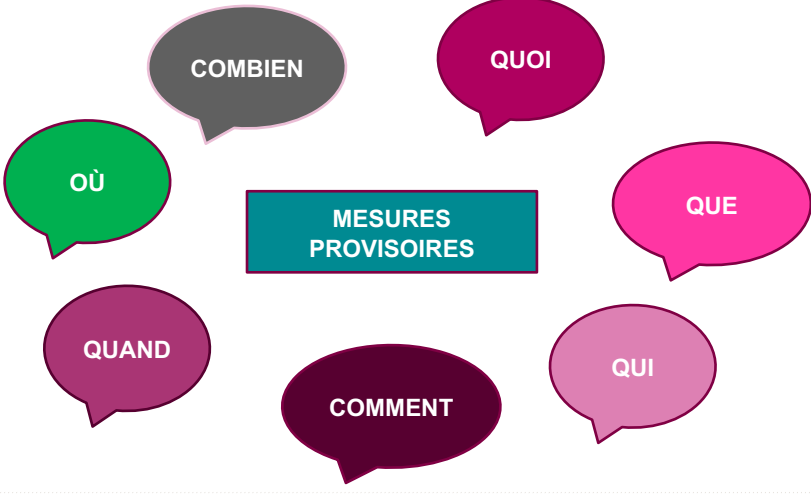
I. Panorama de la jurisprudence française : marques, dessins et modèles, droit d'auteur et brevets

II. Panorama de la jurisprudence de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

3



Les questions des « industriels »



OÙ

COMBIEN

QUOI


MESURES PROVISOIRES

QUE


QUI

COMMENT


QUAND



4



**I. Panorama de la jurisprudence française :
marques, dessins et modèles, droit d'auteur et brevets**



5

MESURES D'INTERDICTION PROVISOIRES



Marques, dessins et modèles, droit d'auteur et brevet (JP France)



Elisabeth Berthet (Promark)



Laetitia Nicolazzi (Linklaters)

9 novembre 2023

6

Plan

I. Quelques chiffres en introduction

II. Les textes

III. L'obtention des mesures provisoires : Comment ? Par qui ? À quelles conditions ?

IV. Mesures provisoires au-delà de l'interdiction

V. Et ensuite ?

On screen template | Month Year | 7

7

I. Quelques chiffres en introduction

On screen template | Month Year | 8

8

1- Pourcentage d'interdictions provisoires prononcées / demandes

- Marques : 75%
- Dessins & modèles : 50%
- Droits d'auteur : 40% (pas de titre délivré)

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

9

9

2- Durée moyenne des procédures en 1ere instance et en appel

Référé :

- 1^{ère} instance ≈ 3/4 mois

- Appel : 12 à 24 mois

Ordonnance du JME :

- 1^{ère} instance ≈ 2 mois

- Appel : 12 à 24 mois

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

10

10

3- Coût : Remboursement des frais d'avocats

3.1. TJ : entre ¼ et ½ des demandes

Décision	Demande formulée au titre de l'article 700	Montant obtenu
Marque		
TJ Paris, 17 avril 2023, n°23/51778	100 000 euros	15 000 euros
TJ Paris, 15 décembre 2022, n°22/56669	30 000 euros	10 000 euros
TJ Paris, 16 décembre 2021, n°21/57964	20 000 euros	5 000 euros
TJ Paris, 21 octobre 2022, n°19/06127	5 000 euros	3 000 euros
TGI Paris, 29 mars 2019, n°19/51677	15 000 euros	4 000 euros
TGI Paris, 15 mai 2019, n°19/53980	20 000 euros	10 000 euros
TGI Paris, 12 janvier 2017, n°15/09751	60 000 euros	60 000 euros
TGI Paris, 23 novembre 2018, n°17/11767	5 000 euros	1 000 euros
TGI Paris, 11 octobre 2018, n°17/11217	15 000 euros	5 000 euros
D&M		
TJ Paris, 26 novembre 2021, n°18/3669	ZHEJIANG : 60 000 euros WHEEL'N GO : 24 000 euros E-ROAD : 24 000 euros	12 000 euros à chacune des WHEEL'N GO, E-ROAD et ZHEJIANG
TGI Paris, 20 décembre 2018, n°18/03729	5 000 euros	2 000 euros
TGI Paris, 7 septembre 2017, n°16/14029	5 000 euros	2 000 euros
DA		
TJ Paris, 7 décembre 2021, n°21/54524	GAUMONT : 25 000 euros ARTMEDIA : 10 000 euros NETFLIX : 20 000 euros	5000 euros chacune : GAUMONT, NETFLIX et ARTMEDIA
TGI Paris, 24 mars 2017, n°17/52411	5 000 euros	1 500 euros

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

11

11

3.2. CA : idem

Décision	Demande formulée au titre de l'article 700	Montant obtenu
Marque		
CA Paris, 29 juin, 2021, n°20/15507	10 000 euros	6 000 euros
CA Paris, 14 décembre 2022, n°20/13211	3 000 euros	3 000 euros
CA Paris, 25 novembre 2022, n°22/01056	20 000 euros	4 000 euros
CA Paris, 5 août 2022, n°22/11753	2 000 euros	1 500 euros
CA Paris, 19 juin 2020, n°19/09051	25 000 euros	4 000 euros
CA Paris, 15 novembre 2019, n°19/10350	30 000 euros in solidum	5 000 euros in solidum
CA Paris, 13 juin 2019, n°18/20586	4 000 euros	2 000 euros
CA Paris, 6 novembre 2020, n°19/15951 (appel après renvoi de la Cour de cassation)	50 000 euros	10 000 euros
CA Paris, 11 juin 2019, n°17/04525	60 000 euros	20 000 euros
D&M		
CA Nancy, 15 décembre 2020, n°19/00378	Atelier des 3 Mondes à Signalisation Protection : 10 000 euros	Atelier des 3 Mondes à Signalisation Protection : 5 000 euros
	In solidum Signalisation Protection, Atelier des 3 Mondes et XXX à Explorations Architecture : 15 000 euros	In solidum Atelier des 3 Mondes et XXX à Explorations Architecture : 10 000 euros
CA Paris, 11 septembre 2018, n°17/01589	50 000 euros = 2 x 25 000 euros	5 000 euros à chacune des sociétés BMW
CA Paris, 12 janvier 2018, n°17/13261	10 000 euros chacun, soit 20 000 euros au total	2 500 euros chacun, soit 5 000 euros au total
DA		
CA Versailles, 5 juillet 2018, n°17/06539	20 000 euros chacun	8 000 euros à chacun des intimés

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

12

12

4- « Fiabilité » : Pourcentage de confirmation ou infirmation au fond des ordonnances de référé / du JME

Ordonnance de référé/du JME	Marque	Décision au fond	Confirmation ?
Référé, 15 novembre 2022 Vraisemblance de contrefaçon : oui		TJ Paris, 25 mai 2023, n°22/14118 Contrefaçon : oui	Oui
Référé, 18 novembre 2019 Vraisemblance de contrefaçon : oui		TJ Paris, 6 avril 2021, n°19/14801 Contrefaçon : oui CA Paris, 8 mars 2023, n°21/09769 Confirme	Oui
Ordonnance du JME, TGI Paris, 15 décembre 2017, n°16/12207 Vraisemblance de contrefaçon : non		TGI Paris, 18 janvier 2019, n°16/12207 Contrefaçon oui : CA Paris, 5 mars 2021, n°19/03398 Contrefaçon : non	Oui
Ordonnance du JME, 17 juin 2016, n°15/15158 Vraisemblance de contrefaçon : non		TGI Paris, 19 octobre 2017, n°15/15158 Contrefaçon : non	Oui
Référé, 12 juin 2014, n°14/54394 Vraisemblance de contrefaçon : oui		TGI Paris, 21 avril 2017, n°14/05413 Contrefaçon : oui CA Paris, 23 mars 2018, n°17/08791 Contrefaçon : oui	Oui
Ordonnance du JME, 6 juin 2014 et 5 octobre 2015 Vraisemblance de contrefaçon : non		TGI Paris, 16 septembre 2016, n°13/17304 Contrefaçon : oui CA Paris, 13 avril 2021, n°16/19598 Contrefaçon : oui	Non
Référé, TGI Paris, 23 janvier 2013, n°12/59858 Vraisemblance de contrefaçon : non		TGI Paris, 6 décembre 2013, n°12/14164 Contrefaçon : non CA Paris, 10 novembre 2015, n°14/09804 Contrefaçon : non	Oui
Référé, 2 juin 2017 Vraisemblance de contrefaçon : oui		TJ Paris, 26 février 2021, n°17/10284 Contrefaçon : oui	Oui
Ordonnance du JME, TGI Paris, 13 janvier 2017, n°16/12074 Vraisemblance de contrefaçon : oui		TGI Paris, 7 septembre 2018, n°16/12074 Contrefaçon : oui	Oui
Référé, TGI Paris, 10 mars 2016, n°16/51807 Vraisemblance de contrefaçon : oui		TGI Paris, 10 février, n°16/05476 Contrefaçon : oui	Oui

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

13

13

Ordonnance de référé/du JME	Décision au fond	Confirmation ?
D&M		
Ordonnance du JME, TGI Paris, 3e ch., 11 janv. 2019, n° 18/03669 Vraisemblance de contrefaçon : non	TJ Paris, 26 nov. 2021, n° 18/3669 Contrefaçon : non	Oui
Ordonnance du JME, TGI Paris, 7 septembre 2017, n°16/14029 Vraisemblance de contrefaçon : oui	TGI Paris, 5 juillet 2018, n°16/14029 Contrefaçon : oui	Oui
Référé, TGI Paris, 23 janvier 2013, n°12/59858 Vraisemblance de contrefaçon : non	TGI Paris, 6 décembre 2013, n°12/14164 Contrefaçon : non	Oui
	CA Paris, 10 novembre 2015, n°14/09804 Contrefaçon : non	
Ordonnance du JME, 17 janvier 2013, n°12/11959 Vraisemblance de contrefaçon : non	TGI Paris, 27 juin 2013, n°12/11959 Contrefaçon : non	Oui
	CA Paris, 27 janvier 2015, n°13/15460 Contrefaçon : non	

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

14

14

Ordonnance de référé/du JME	Décision au fond	Confirmation ?
DA		
Ordonnance du JME, TGI Paris, 3e ch., 11 janv. 2019, n° 18/03669 Vraisemblance de contrefaçon : non	TJ Paris, 26 nov. 2021, n° 18/3669 Contrefaçon : non	Oui
Ordonnance du JME, TGI Paris, 16 février 2018, n°17/06389 Vraisemblance de contrefaçon : non	TGI Paris, 24 mai 2019, n°17/06389 Contrefaçon : non	Oui
Ordonnance du JME, 17 janvier 2013, n°12/11959 Vraisemblance de contrefaçon : non	TGI Paris, 27 juin 2013, n°12/11959 Contrefaçon : non	Oui
	CA Paris, 27 janvier 2015, n°13/15460 Contrefaçon : non	
Ordonnance du JME, TGI Paris, 7 février 2014, n°13/08932 Vraisemblance de contrefaçon : non	TGI Paris, 3 avril 2015, n°13/08932 Contrefaçon : oui	Oui
	CA Paris, 13 mai 2016, n°15/07882 Contrefaçon : non	

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

15

15

Introduction (brevets)

Analyse de la jurisprudence 2019-2023 :

- **29 decisions** identifiées concernant des demandes de mesures préliminaires :
 - 11 ont octroyé des mesures d'interdiction
 - parmi ces 11 decisions, 2 ont été renversées en appel

=> la plupart des rejets sont effectués au stade de l'analyse de l'apparence validité du titre

On screen template | Month Year | 16

16

II. Textes applicables

On screen template | Month Year | 17

17

1- Textes français

- L. 615-3 CPI (brevets)
- L. 716-4-6 CPI (marques)
- L. 521-6 CPI (dessins et modèles)
- L. 343-2 CPI (bases de données)
- L. 722-3 CPI (indications géographiques).

« 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**, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit **se pourvoir par la voie civile ou pénale**, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. **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 ».

- **Droit d'auteur** (y compris les logiciels)

- **Marques notoires** article 6bis Convention Union Paris (L 713-5 CPI : « *Ne constitue pas une contrefaçon mais engage la responsabilité civile de son auteur (...)* », CA Paris, 21 janvier 2022, n°21/02180, SA France Autopartage c. SAS Car Sharing and Mobility Services France).

= **référé de droit commun**

Article 834 CPC : « *Dans tous les cas d'urgence, le président du TJ ..., peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend* ».

Article 835 CPC : « *Le président du TJ ... peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.*

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

- **Secret d'affaires** = article L. 152-4 Code de commerce (« *Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat* »).

2- Texte communautaire sur le principe de proportionnalité

Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle :

Considérant 22 : il est « *indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce* ».

Considérant 31 : « *Étant donné que, pour les raisons mentionnées, l'objectif de la présente directive peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif* ».

Article 3.2 : « **Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif** ».

+ Articles 8, 10, 12 et 14.

Équilibre des risques pour chaque partie

III. L'obtention des mesures provisoires : Comment ? Par qui ? À quelles conditions ?

- A. Compétence
- B. Qualité à agir
- C. Critères d'octroi des mesures provisoires

On screen template | Month Year | 22

22

A. Compétence

On screen template | Month Year | 23

23

Juge des référés si pas d'action au fond pendante

Juge de la mise en Etat (JME) si action au fond pendante

Article 789 CPC (ancien 771 CPC) :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

2. Allouer une provision pour le procès ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires (...) ».

Ordonnance du JME, TGI Paris, 11 janvier 2019, n°18/03669, SAS Renault / ZHEJIANG ANAJI NEW ENERGY COMPANY LIMITED, SARL WHEEL'N GO, SAS E-ROAD et SAS KIREST

« Le bien-fondé des mesures réclamées est **examiné de la même façon au regard de la vraisemblance de l'atteinte alléguée** qui suppose d'apprécier d'une part, l'apparente validité des titres sur lesquels l'action est fondée et d'autre part, que des actes de contrefaçon sont vraisemblablement commis ou sur le point de l'être ».

Ordonnance du JME, TGI Paris, 7 déc. 2017, n° 16/16585

24

Ordonnance de référé TJ Paris, 17 avril 2023, n° 23/051778, SA RITZ ENTREPRISE et THE RITZ HOTEL LIMITED c. SARL CASABLANCA CLOTHING LIMITED

Marques antérieures FR + UE :



et RITZ PARIS

Vente sur diverses plateformes en ligne et auprès de revendeurs, par la société Casablanca clothing ltd de droit anglais, de vêtements reprenant un blason similaire à celui des demanderesses.

« Enjoignons à la société Casablanca clothing ltd de cesser tout usage et toute reproduction de la marque no 014735088, sur tout support et notamment les vêtements et articles associés **sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne** ».

= conforme à TGI Paris, 9 nov. 2017, n° 17/04887 + C-235/09

25

Compétence (brevets)

= mêmes principes qu'en matière de marques :

- Principe : compétence du juge des référés => président du Tribunal judiciaire de Paris
- Exceptions : lorsqu'une instance en contrefaçon est pendante => JME

Quelle différence ? Modalités d'appel qui divergent.

On screen template | Month Year | 26

26

B. Qualité à agir

On screen template | Month Year | 27

27

Quid de l'action du licencié ?

Marques

Articles L716-4-2 CPI :

« L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat.

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable.(...)

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.(...) ».

Article 25 RMUE :

« 4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque de l'Union européenne afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ».

Dessins et modèles

Article L.521-2 CPI :

« L'action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.

Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action.»

*Toute partie à un contrat de licence est recevable à **intervenir dans l'instance en contrefaçon** engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».*

Opposabilité aux tiers

Articles L714-7 CPI (marques) / L. 513-3 (D&M) :

« Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque **doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques.**

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ».

Article 27 RMUE :

« 1. **Les actes juridiques** concernant la marque de l'Union européenne visés aux articles 20, 22 et 25 **ne sont opposables aux tiers** dans tous les États membres **qu'après leur inscription au registre.** Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. 2.

Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la marque de l'Union européenne ou un droit sur la marque de l'Union européenne par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel ».

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

30

30

<https://www.inpi.fr/faq/un-licencie-de-marque-peut-il-agir-en-contrefacon>

Un licencié de marque peut-il agir en contrefaçon ?

« Le licencié dispose de deux possibilités pour agir en contrefaçon :

1. Soit le licencié agit lui-même. Les conditions suivantes doivent alors être réunies :

- le contrat de concession de licence lui en laisse la possibilité
- le titulaire de la marque y a consenti

Le licencié **exclusif** peut également agir sans l'autorisation préalable du titulaire si, après mise en demeure, celui-ci n'agit pas lui-même « dans un délai raisonnable ».

2. Soit le titulaire de la marque intente une action en contrefaçon (civile ou pénale) et le licencié se greffe à cette action.

Ainsi, il pourra demander réparation du préjudice qu'il a subi à condition que ce préjudice soit **distinct** de celui du titulaire ».

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

31

31

Quid de l'action du licencié non inscrit ?

CA Paris, 17 décembre 2021, n°20/17286, EURL LOU'BEN GMBH c. SORAYA GMBH

Le licencié peut agir, à côté du titulaire de droits, même en l'absence de licence inscrite

Marque antérieure : SORAYA

Signe contesté : SORAYA

Licence exclusive non inscrite.

Licencié a agi en référé « **conjointement avec** » titulaire de la marque.

Le défaut d'inscription au registre des marques du contrat n'ôte pas au licencié sa qualité à agir en référé « **aux côtés du titulaire de la marque** ».

= Décision conforme à CJUE, [4 février 2016, C-163/15](#) : « **le licencié peut agir en contrefaçon de la marque communautaire faisant l'objet de la licence bien que cette dernière n'ait pas été inscrite au registre des marques communautaires.** ».

« *La non-opposabilité aux tiers des (licences) qui n'ont pas été inscrit(e)s au registre concerné vise à protéger celui qui a ou est susceptible d'avoir des droits sur une marque communautaire en tant qu'objet de propriété* ».

MAIS ne s'applique pas à l'égard d'un tiers contrefacteur.

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

32

32

Ordonnance de référé TJ Paris, 17 avril 2023, n° 23/051778, SA RITZ ENTREPRISE et THE RITZ HOTEL LIMITED
c. SARL CASABLANCA CLOTHING LIMITED

Le licencié (non exclusif) peut agir, même en l'absence de licence inscrite

Marques antérieures :



et RITZ PARIS

Assignation **conjointe** titulaire + licenciée.

« *L'article L. 716-4-2 du (CPI) prévoit que l'action en contrefaçon peut être engagée par le licencié avec le consentement du titulaire.*

L'absence de publication de la licence n'ôte pas au licencié sa qualité à agir. »

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

33

33

Qualité à agir (brevets)

1. Peut-on former une demande de mesures provisoires sur le fondement d'une demande de brevet ?

- TJ Paris, ord. référé, 3 juin 2022, n° 22/52718, Novartis c/ Biogaran (Gilenya) : oui
- TJ Paris ord. référé, 27 juillet 2022, n° 22/54367, Novartis c/ Zentiva : oui
- MAIS : Novartis c/ Biogaran a été infirmée en appel (CA Paris, 22 mars 2023, n° 22/11165) : « *Sur ce, il résulte de la lecture combinée de ces textes que si la loi française octroie au titulaire d'une demande de brevet un certain nombre de droits parmi lesquels celui d'agir au fond en contrefaçon (L.615-4), mais avec l'obligation pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'à la délivrance du brevet, elle ne prévoit nullement la possibilité d'agir en référé sur le fondement de l'article L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, l'article L.614-9 listant au contraire des droits clairement circonscrits.* »

On screen template | Month Year | 34

34

Qualité à agir (brevets)

2. Qui peut agir (breveté / licencié) ?

- Le breveté peut toujours agir
- Quid du licencié ?
 - Licencié exclusif : peut toujours agir sauf clause contraire de la licence et sous condition d'informer au préalable le titulaire du brevet.
 - Licencié non-exclusif : peut agir que SI (1) le contrat de licence l'y autorise expressément et (2) à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.



TJ Paris, ord. réf., 17 juillet 2020, n° 20/53265 et CA Paris, 15 juin 2021, n° 20/12617

On screen template | Month Year | 35

35

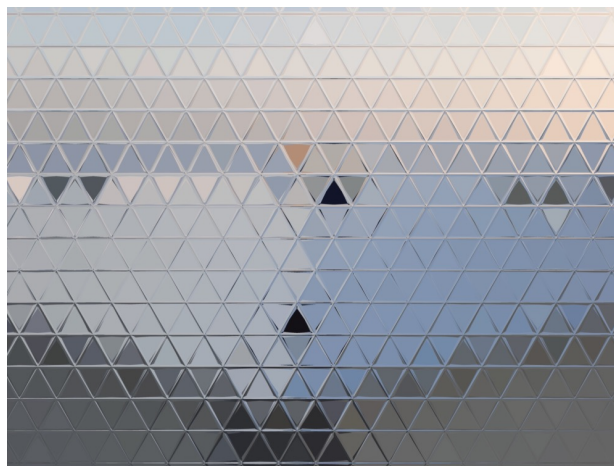
C. Critères d'octroi des mesures provisoires

- 1- Notion de vraisemblance de la contrefaçon
- 2- Urgence ?
- 3- Proportionnalité

On screen template | Month Year | 36

36

1- Critère de la vraisemblance



On screen template | Month Year | 37

37

1.1. Examen de la vraisemblance validité des titres / déchéance éventuelle des droits + de la contrefaçon

a- Marques

CA Paris, 8 juin 2022, n° 21/13053 (confirmation TJ Paris, 25 juin 2021, n° 21/54018 sauf sur durée interdiction), SAS WEIR MINERALS c. SARL IPS INDUSTRIES POMPES SERVICES

Marque antérieure : SCHABAVER

Signe contesté: SCHABAVER

Appelante (titulaire droits antérieurs) : « **conteste la compétence du juge des référés pour statuer sur la validité des marques objet de l'action en contrefaçon et en l'espèce sur les griefs de déchéance et de nullité invoqués par la Société IPS** »

Juge des référés doit « **se contenter de vérifier la titularité et l'apparente validité des titres sur lesquels se fonde l'action en référé, et particulièrement s'ils sont en vigueur au jour de l'assignation** »

Ordonnance : « **s'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des marques en cause, il demeure de son office d'examiner si les moyens susceptibles d'être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l'atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable** ».

→ examen de l'ensemble des moyens invoqués

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

38

38

- **déchéance des droits** du demandeur sur sa marque (« *la déchéance opposée en défense par la société IPS ne peut être considérée comme encourue avec un degré de probabilité suffisant* »).

- **nullité de la marque antérieure** pour dépôts frauduleux (afin d'échapper à la déchéance marque française) (« *la nullité de la marque ne peut être encourue sur ce point, avec l'évidence requise au stade du référé* »).

+ vraisemblance des atteintes aux droits de la marque antérieure

- **exception de référence nécessaire** (pièces détachées) avancée par le défendeur = refusée

→ Atteintes vraisemblables à la marque

→ Demandes d'interdiction acceptées

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

39

39

Ordonnance de référé, TGI de Paris, 15 décembre 2022, n°22/56212,
Blast Production c. Blast – Le Souffle de l’Info

Marque antérieure



Marque litigieuse



IDEM : « *s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des marques en cause, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable* ».

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

40

40

Examen de l’exploitation de la marque antérieure invoquée :

Pas de preuves d’usage de BLAST PRODUCTION pour les services :

35 : location de temps publicitaire sur tout moyen de communication,

38 : services de télécommunications, de teleconferences ou de visioconferences, émissions radiophoniques,

41 : formation, divertissement et location de films cinématographiques.

= « **contestations sérieuses de nature à écarter que l’atteinte vraisemblable dans les services susvisés, sans qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la déchéance d’une marque, fût-ce à titre provisoire** ».

Preuves d’usage sérieux pour les services restants des classes 35, 38 et 41

= « **la vraisemblance de l’atteinte à sa marque doit être analysée.** »

→ Demandes d’interdiction acceptées

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

41

41

Influence opposition en cours ?

Blast Production avait formé opposition devant l'INPI à l'encontre de la marque « Blast le souffle de l'info » : marque partiellement refusée. Instance pendante devant CA

Défenderesse : demande sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CA sur l'opposition.

Juge :

« Si cette juridiction est, de ce fait, saisie de l'interprétation des activités qui seraient communes aux deux sociétés au regard du libellé de chaque marque, elle n'est, toutefois, pas saisie des prétentions et moyens visant la contrefaçon alléguée, en sorte que sa compétence à l'égard de cette interprétation n'est pas exclusive.

→ **opposition et action en contrefaçon visent à répondre à des questions distinctes**

« Par ailleurs, la circonstance que les **mesures réclamées par la SARL BLAST PRODUCTION soient par nature provisoire dans la mesure où les décisions du juge des référés ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au principal s'opposent au prononcé d'un sursis à statuer.** »

→ PAS de sursis à statuer

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

42

42

Ordonnance de référé, TJ Paris, 20 juin 2023, n° 23/52447, SASU Les Belles Lunettes c. SELARL Les Belles Lunettes

Marque antérieure semi-figurative :



Signe litigieux :

Les Belles Lunettes
par Anaïs

Sur la validité apparente de la marque : **OUI**

Défendeur : conteste la validité de la marque antérieure pour défaut de caractère distinctif

Marque verbale "Les Belles Lunettes" refusée par l'INPI pour produits et services en lien avec l'optique.

Ordonnance : même si marque verbale LES BELLES LUNETTES a été refusée

Ici : marque semi-figurative → « l'association d'éléments figuratifs est de nature à conférer à la marque opposée un **caractère distinctif, fût-ce faible, sur lequel il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer.** »

= limites de l'examen de la vraisemblance.

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

43

43

Sur la vraisemblance des atteintes à la marque antérieure : **NON**

- Eléments verbaux "**Les Belles Lunettes**" = caractère **descriptif** pour désigner des produits et services d'optique et de lunettes.

→ reprise par le signe critiqué = indifférent.

- **Différences entre les signes** : "par Anaïs" / "Opticien Créateur"

« Le signe critiqué se présente en lettres blanches sur fond noir, tandis que la marque invoquée est en lettres noires sur fond blanc ; il est rédigé en caractères liés et arrondis, tandis que la marque opposée est composée de caractères allongés et détachés ; l'élément verbal "Les Belles Lunettes" de la marque opposée comporte un trait horizontal en dessous, tandis que le signe critiqué n'en comporte pas.

Ainsi, compte tenu des différences entre le signe critiqué et la marque opposée, le consommateur moyen ne sera pas amené à les confondre ».

→ Pas de vraisemblance de la contrefaçon

→ Rejet des demandes d'interdiction provisoires

b- Dessins & Modèles

IDEM

Ordonnance du JME, TGI Paris, 7 déc. 2017, n° 16/16585, Fatboy The Original BV c. N.Y.M Tech

Mesures d'interdiction provisoires = **gravité** intrinsèque → que si atteinte = manifeste

JME doit, sans porter un jugement sur le fond qui n'appartient qu'au tribunal, **apprécier le sérieux des moyens des parties et des éléments de preuve** qui les soutiennent.

« Cette analyse **suppose une projection au fond** à la lumière des textes qui seront applicables ».

Ordonnance du JME du TGI Paris, 11 janvier 2019, n°18/03669, SAS Renault / ZHEJIANG ANAJI
NEW ENERGY COMPANY LIMITED, SARL WHEEL'N GO, SAS E-ROAD et SAS KIREST

DM protégé « TWIZY » :



Voiture contestée :



Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

46

46

Sur l'apparente validité des titres :

Sur l'impression d'ensemble (/ modèle antérieur) (caractère individuel ?) :

- Modèle antérieur : habitacle arrondi mais dépourvu de portières ou traverses.
- Forme plus aplatie ...pare-brise plus long + pare-choc très massif.
- Partie arrière constitue un angle comparable à celui de la TWIZY, mais qui ne vient pas en rupture avec une ligne sensiblement verticale se prolongeant à l'arrière du toit.
- Roues du modèle RENAULT = enjoliveurs masquant leur circonférence / face extérieure des jantes du modèle antérieur = très aérées + comportent trois rayons.

= impression globale différente

Sur la fonction technique (apparence exclusivement imposée par sa fonction technique ?) :

Nonobstant leur fonction technique et dans la limite exigée par celle-ci, les éléments du véhicule peuvent revêtir des formes variées selon le choix du concepteur du modèle

= D&M valable

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

47

47

Sur la vraisemblance de l'atteinte au modèle :

Différences entre le modèle protégé et celui argué de contrefaçon :

- Avant du véhicule ZEHJIANG : pas de forme pleine et arrondie comme modèle de RENAULT + feux avant en forme de gouttes.
- Roues moins imposantes, pas le même type d'enjoliveurs + surmontées d'un pare-boue.
- Habitacle = entièrement fermé par des portières

→ PAS de vraisemblance de la contrefaçon

→ Demande d'interdiction provisoire rejetée

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

48

48

**Ordonnance de référé TGI Paris, 24 mai 2016, n°16/53885,
SAS Yves Saint Laurent c. Société ZENITH**

D&M protégé :



Sandaes arguées de contrefaçon
(société ZÉNITH enseigne La Scarpa)

Mêmes caractéristiques SAUF forme :

- de l'anneau sur le dessus de la chaussure
- de l'entrelaçage sur l'attache à la cheville

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

49

49

Sur les contestations relatives au dessin et modèle :

- Présomption de validité
- Charge de la preuve du défaut de nouveauté / caractère individuel sur la défenderesse
- **Aucune antériorité rapportée**

→ pas de contestation sérieuse de la validité du modèle

Sur la vraisemblance de la contrefaçon :

« Le fait d'avoir transformé l'**anneau rond** sur lequel se tressent les trois lanières qui constituent le dessus de la sandale Tribute **en une forme carrée** est sans importance car l'utilisateur averti, en l'espèce le consommateur de chaussures qui est un produit de consommation courante même s'agissant de chaussures de luxe, aura **exactement le même impression** en regardant la chaussure. S'agissant des **attaches** au tour de la cheville, **la simplification de l'attache ne peut suffire à faire échapper la sandale à la contrefaçon** ».

→ Vraisemblance de la contrefaçon

→ Interdiction provisoire

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

50

50

2.2 Cas particulier du Droit d'auteur

Ordonnance de référé TGI Paris, 24 mai 2016, n°16/53885,
SAS Yves Saint Laurent c. Société ZENITH

Article 809 CPC (nouveau 835 CPC)

Contestations relatives au droit d'auteur :



« **YSL a décrit la combinaison particulière des caractéristiques** qui portent l'empreinte de la **personnalité** du créateur

+ a donné tous les éléments permettant d'établir la **présomption de titularité sur ces chaussures**.

Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier si les caractéristiques décrites permettent de déclarer ces chaussures originales mais en l'état et devant le juge des référés, **la description rend vraisemblable ses droits patrimoniaux d'auteur sur les sandales** ».

→ Contestations sur les droits d'auteur = rejetées

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

51

51

Sur la vraisemblance de la contrefaçon :

« Les **différences** apportées aux sandales litigieuses **ne suffisent pas** à éloigner la chaussure de la sandale Tribute ».

« Les ressemblances sont telles qu'elles estompent les différences ».

→ Vraisemblance de la contrefaçon

Conclusion :

En vertu de 835 CPC, le juge peut statuer « *même en présence d'une contestation sérieuse* » sur le droit invoqué.

MAIS au regard gravité des mesures susceptibles d'être ordonnées, Juge des référés examine tant :

- la question de l'existence du droit d'auteur
- que la question de son atteinte.

= confirme JP antérieure : [CA Lyon, 8^e chambre civile, 11 février 2014, n° 12/09075](#)

Ordonnance de référé, TGI Paris, 14 juin 2017, n°17/54968,
Madame ABC c. SAS VALENTINO COUTURE

Œuvre antérieure : sac « minaudière »

Produit contesté :
sac repris « quasi servilement »

Articles 808 (809) CPC

Sur le moyen tiré du défaut d'originalité de l'œuvre revendiquée :

« Le sac **présente une originalité** au sens du CPI susceptible de rendre accessible celui-ci à une protection au titre du droit d'auteur ».

Sur les agissements constitutifs d'une contrefaçon :

« La **vraisemblance de la contrefaçon** ... est établie ».

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

54

54

PCM :

— « **DISONS** que le sac « minaudière » créé par Madame A B C **est original** » ;

— « **DISONS** qu'en présentant au public et en faisant la publicité d'un sac en France reprenant les caractéristiques du sac « minaudière » de Madame A B C, **la société VALENTINO COUTURE SAS s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon** »

— « **INTERDISONS provisoirement** à la société VALENTINO COUTURE la commercialisation, la promotion, l'offre à la vente ... sous astreinte provisoire de 2 000 euros par infraction constatée ».

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

55

55

CONCLUSION :

Même s'il n'appartient pas au juge des référés / JME de statuer sur la validité des titres

Examen des différents moyens de défense du défendeur à l'action :

- nullité des titres / déchéance éventuelle (marque),
- + absence de contrefaçon (y inclus exception de référence nécessaire - marque)

Même principe pour le Droit d'auteur sur la base article 835 CPC

= importance d'argumenter précisément, dès le stade du référé
(d'autant plus au regard du taux de confirmation au fond)

Critère de la vraisemblance (brevets)

1. Atteinte aux droits ou imminence de la contrefaçon

- Dans la JP analysée (2019-2023), imminence principalement utilisée en matière pharma
Ex : TJ Paris, ord. ref. 20 septembre 2022, n° 22/55128, Merck c/ Mylan et Viatris
Ex : TJ Paris, ord. ref., 3 juin 2022, n° 22/52718, Novartis c/ Biogaran

2. Analyse de la vraisemblance

- Sérieux des arguments remettant en question la validité du brevet objet de l'action
=> Impact des procédures d'opposition en cours ?
- Sérieux des arguments de contrefaçon

2- Critère de l'urgence ?



On screen template | Month Year | 58

58

Textes précités : pas de critère d'urgence (sauf article 834 CPC)

Protocole sur l'évolution des pratiques de procédure devant la 3ème chambre du TJ de Paris (EPP), 3 juillet 2023 : NON

*« les **référés-contrefaçon** ne sont en principe pas soumis à une condition d'urgence, sauf en cas de référé à heure indiquée (ancien référé d'heure à heure) prévu par l'article 485 CPC » (« La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés »).*

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

59

59

MARQUES

CA Paris, 25 novembre 2022, n°22/01056, Parfum Christian Dior c. Runweb SWF

« L'atteinte aux droits de la société Parfums Dior au sens des dispositions susvisées est donc vraisemblable, l'urgence n'étant quant à elle **nullement requise** ». **NON**

CA Paris, 14 déc. 2022, n° 22/01498, DO-IT B.V. c. S.A.S.U. MARKAL

Demandeur : « l'urgence n'est pas requise dans la procédure de référé-contrefaçon et le juge des référés se prononce en la matière sans avoir à la caractériser ».

Juge des référés : « La procédure de référé-contrefaçon ... tend à voir prononcer des mesures qui sont par nature provisoires et conservatoires et qui **présentent un caractère d'urgence dès lors qu'elles visent à prévenir une atteinte imminente à un droit privatif de propriété intellectuelle ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon** ». **OUI**

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

60

60

D&M

Ordonnance de référé, TGI Paris, 16 mars 2015, n° 14/59588, IMPERIAL c. SARL VERY DENIM

« L'absence d'urgence invoquée par la société VERY DENIM n'est pas opérante ». **NON**

Ordonnance de référé, TGI Paris, 23 janv. 2013, n° 12/59858, GEBR. STRÄB GMBH & Co. KG c. SARL AELIER DE DÉCOUPE ET D'EMBOUTISSAGE (ADECUT) et SARL METAFLEX

« Le **défaut d'urgence** et les contestations sérieuses soulevées par la société ADECUT pour s'opposer aux demandes formées à son encontre du fait des actes de contrefaçon vraisemblables **sont inopérants** et n'excluent pas la compétence du juge des référés saisi en l'espèce sur le fondement des articles L. 521-6 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle. » **NON**

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

61

61

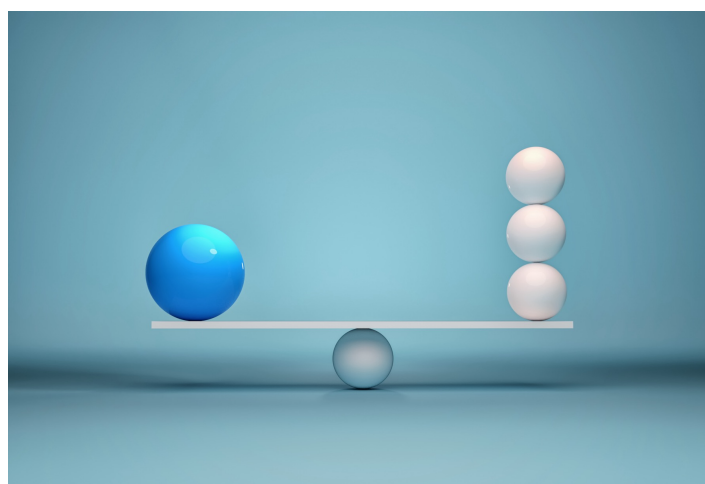
Critère de l'urgence (brevets)

- Pas un critère legal
- Prise en compte dans certaines decisions :
 - ✓ Ex : TJ Paris, 9 juillet 2021, n° 20/03907, MGI / Illumina
 - ✓ Ex : CA Paris, 11 mai 2021, n° 20/08814. Legi c/ SETP
 - ✓ Ex : Ord. JME, 7 janvier 2021, n° 19/06927, Eli Lilly c/ Zentiva (prise en compte pour rejeter la demande de rappel des circuits des produits)

On screen template | Month Year | 62

62

C. Critère de la proportionnalité



On screen template | Month Year | 63

63

1- Marques

Ordonnance de référé TGI Paris, 7 janvier 2021, n°20/58627, DANIEL WELLINGTON AB c. SAS
Privatesportshop (assignation du 4 déc 2020)

Marques antérieures : DANIEL WELLINGTON

Signe contesté : DANIEL WELLINGTON

Demandeur : requiert mesures d'interdiction d'expédier et de vendre les montres litigieuses

- se fonde sur deux copies de courriels dont l'identité de l'auteur a été masquée
- a assigné d'heure à heure

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

64

64

Ordonnance :

Sur les deux copies de courriels dont l'identité de l'auteur a été masquée

« Une telle pièce apparaît tout à fait insuffisante pour établir la vraisemblance de la contrefaçon dans le respect des droits de la défense, les critères de l'authenticité de ses produits n'étant connus que de la demanderesse, privant la société PRIVATESPORTSHOP de toute défense utile sur ce point, tandis que le juge n'est même pas mis en mesure d'apprécier la pertinence et l'objectivité des critères retenus. »

Cette pièce emporte d'autant moins la conviction que son auteur n'est pas identifié en contrariété avec les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ».

→ pas de vraisemblance de contrefaçon

A titre surabondant, sur la procédure de référé d'heure à heure

« Le choix procédural de la société DANIEL WELLINGTON du référé à heure indiquée a, de fait, privé la société défenderesse de toute possibilité de recueillir des éléments relatifs aux réseaux européens de distribution des produits marqués et partant, d'apporter des éléments visant à établir qu'elle a commercialisé des produits licitement mis sur le marché du territoire de l'Union ».

= mesures sollicitées seraient en tout état de cause **disproportionnées**.

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

65

65

2- Modèles

Ordonnance du JME, TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 déc. 2017, n° 16/16585,
Fatboy The Original BV c. N.Y.M Tech

Mesures d'interdiction provisoires = **gravité** intrinsèque

→ que si atteinte = manifeste

→ + que si mesures sont nécessaires et **proportionnées** en considération des **conséquences** de sa décision sur les **situations respectives des parties**.

« **La nature et l'ampleur des mesures prononcées dépend d'une appréciation de leur proportionnalité** ».

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

66

66

CA Paris, 15 mars 2018, n°16/14286 : Infirme partiellement Ordonnance de référé, TGI Paris, 21 juin 2016, n°16/55569, UEFA c. Société ZA

Marques antérieures



et

Signes litigieux : les mêmes, sur

un magazine intitulé EURO 1960-2012

Vraisemblance de contrefaçon : établie.

Mesures d'interdiction : « les **mesures d'interdiction** visées par l'article **L 716-6** du CPI sont **facultatives** (« **la juridiction peut** ») + « toute sanction doit être **proportionnée** à la gravité de l'atteinte subie par le titulaire de la marque ».

Au jour de l'audience, le **préjudice** est largement **consommé**, s'agissant de la vente d'un **magazine temporaire**
→ mesures d'interdiction et de retrait = **disproportionnées**.

MAIS : préjudice lié à banalisation et dilution des marques de l'UEFA = établi → condamnation à **somme provisionnelle de 8 000 euros**.

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

67

67

Appel :

- L'UEFA démontre que **l'atteinte à ses marques s'est poursuivie sur internet** malgré sa mise en demeure du 1^{er} juin 2016 et **en dépit de l'ordonnance**, intervenue 20 jours avant la fin de la compétition.

- La publication de la société ZA n'a qu'un rapport très lointain avec l'UEFA EURO 2016 alors qu'elle est présentée sous les signes identifiant cette compétition à la manière des publications officielles.

→ Suffit à justifier la mesure d'interdiction afin de cesser de tromper le public.

→ **INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a refusé les mesures d'interdiction et de retrait.**

MAIS : la compétition a cessé depuis 20 mois = ces mesures sont désormais sans objet.

Critère de la proportionnalité (brevets)

- Critère devenu incontournable
- Mise en balance des intérêts **des parties** au litige. :
 - Prise de risques volontaire du défendeur
 - Expiration prochaine du titre ?
 - Pertes de parts de marché importantes
- Prise en consideration **des intérêts de tiers / intérêt general ?**
 - ✓ Ex : TJ Paris, jugement en état de référé, 12 mai 2021, n° 21/53136, Sanofi c/ Teva
 - ✓ Ex : TJ Paris, ord. réf., 3 juin 2022, n° 22/52718, Novartis c/ Biogaran

IV. Mesures provisoires envisageables au-delà de l'interdiction

- A. Demandes de provision et de garantie
- B. Autres mesures (droit à l'information, rappel des produits, etc)

On screen template | Month Year | 70

70

A. Dommages et intérêts provisionnels et garanties



On screen template | Month Year | 71

71

Article L.716-4-10 du CPI – Marques

Article L.521-7 du CPI – Dessins & modèles

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

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. Cette somme est supérieure 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. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

1- Analyse des éléments chiffrés communiqués par les parties

1.1. Marque

CA Paris, 8 juin 2022, n° 21/13053, SAS WEIR MINERALS c. SARL IPS INDUSTRIES POMPES SERVICES

Marque antérieure : SCHABAVER

Signe contesté : SCHABAVER

Commercialisation des pompes faussement identifiées « SCHABAVER » → **préjudice non sérieusement contestable = manque à gagner**

Selon le défendeur : **chiffre d'affaires = 158.731€**

+ banalisation.

Cependant, titulaire marque a largement communiqué auprès de ses clients au sujet de la cessation de la commercialisation de ses pompes SCHABAVER + leur a conseillé ses nouveaux modèles WARMAN

→ n'est pas fondé à **imputer intégralement** à l'intimée la baisse continue de son chiffre d'affaires sur les produits de la gamme SCHABAVER.

→ **30.000€ à titre de dommages et intérêts provisionnels** en réparation du préjudice subi (infirme sur ce point ordonnance référé du TGI de Paris)

Ordonnance de référé du TJ Paris, 17 avril 2023, n° 23/051778, SA RITZ ENTREPRISE et THE RITZ HOTEL LIMITED c. SARL CASABLANCA CLOTHING LIMITED

Marques antérieures :



et RITZ PARIS

Signe contesté : blason similaire

Demandeurs : 120.000 euros de provision sur dommages

Ordonnance :

- attestations pour Ritz Enterprise = **trop imprécises sur les articles** dont les ventes auraient diminué - **aucun montant**.

- seule pièce : **courriel de Casablanca clothing**, proposant une **indemnisation de 40.000 euros**.

→ Provision sur dommages de **40.000 euros**.

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

74

74

1.2. Dessins & modèles

Ordonnance de référé, TGI Paris, 24 mai 2016, n°16/53885,
DSAS Yves Saint Laurent c. Société ZENITH

Modèle sandale Tribute YSL



Invocation D&M + DA

« **La multiplication des fondements pour établir des faits de contrefaçon ne saurait avoir pour conséquence de multiplier le préjudice subi** »

« Ce sont les **mêmes faits** qui constituent les différentes atteintes et qui induisent **un seul préjudice patrimonial et moral du fait en l'espèce de la reproduction des caractéristiques de mêmes chaussures** ».

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

75

75

Défenderesse :

- a **vendu 58 sandales**

- deux à trois fois moins chères que YSL

- ses **bénéfices** peuvent être évalués à 100 euros par paire = **5.800 euros**.

- a **indéniablement bénéficié des investissements** intellectuels, matériels et publicitaires de **YSL**

- + **préjudice moral = 20.000 euros**

→ Condamnation à **25 800 euros** (5 800 euros au titre du préjudice patrimonial et 20 000 euros au titre du préjudice moral) à titre de provision à faire valoir sur les DI résultants des faits de contrefaçon de **D&M et de DA**.

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

76

76

2- En l'absence d'éléments chiffrés suffisants : pouvoir discrétionnaire du juge

2.1. Marque

Ordonnance de référé, TJ Paris, 15 décembre 2022, n° 22/56669, M. D c. SAS AIRNESS et P4F

Marque antérieure : AIRNESS

Marque UE contestée :



Demandeur : **80.000 euros** à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon + **50.000 euros** à valoir sur l'atteinte à la renommée des marques

Ordonnance :

→ vraisemblance de la contrefaçon

→ condamnation à somme provisionnelle de **10.000 euros** en réparation des actes de contrefaçon vraisemblablement commis

= Appréciation discrétionnaire du juge sur simple constat de l'existence vraisemblable d'actes de contrefaçon

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

77

77

2.2. Dessins & modèles

Ordonnance du JME, TGI Paris, 7 décembre 2017, n°16/16585,
Fatboy The Original BV c. N.Y.M Tech

Dessin et modèle de siège gonflable.

Atteinte « manifeste » → le principe de la provision n'est pas sérieusement contestable.

MAIS : aucune partie ne communique d'éléments comptables.

« Le **montant de la provision** allouée **ne peut être punitif** ».

En cas de condamnation → réparation du fait de la **banalisation de son modèle**

= **préjudice moral = 10 000 euros de provision**

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

78

78

Demande de garantie du défendeur

1- Marques

Ordonnance de référé, TGI Paris, 15 décembre 2022, n° 22/56669, M. D c. SAS AIRNESS et P4F

Marque antérieure : AIRNESS

Marque UE contestée :



Défenderesses : rejet des demandes de M. [D], et, **en tout état de cause**, les subordonner au paiement d'une **garantie de 3.000.000 euros**.

Ordonnance : interdiction provisoire **sans garanties au profit du défendeur** :

« **Aucune circonstance ne justifie ici d'assortir la décision d'une mesure de garantie, les défenderesses ayant fait le choix assumé d'engager leur activité sur le territoire français en parfaite connaissance des titres du demandeur.** »

→ Demande en garantie rejetée

→ = « responsabilisation » des défenderesses

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

79

79

2- Dessins & modèles

Ordonnance du JME, TGI Paris, 7 décembre 2017, n°16/16585, Fatboy The Original BV c. N.Y.M Tech

Défendeur : demande la constitution de garanties.

Ordonnance : aucun élément ne permet de douter de la **solvabilité** de la société Fatboy The Original.

→ Demande en garantie rejetée

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

80

80

Dommmages et intérêts provisionnels (brevets)

	Demande de DI provisionnels		Garantie
TJ Paris, Ord. JME, 31 janvier 2019, n° 17/06462, Bamford Excavators c/ Manitou	Pas de demande		Demande d'une constitution de garantie de 30 millions d'euros rejetée.
TJ paris, Ord. Réf., 8 février 2019, n° 19/50245, Merck et MSD c/ EG Labo	6.110.419,44 euros demandés pour réparation des actes de contrefaçon. 291.020,65 euros pour le préjudice financier subi au mois de novembre 2018 et même somme pour chaque mois jusqu'à l'ordonnance.	210.000 euros à valoir sur les bénéfices réalisés et 10.000 pour le préjudice moral	Pas de demande
TJ paris, Ord. Réf., 8 février 2019, n° 19/50247, Merck et MSD c/ Sandoz	12.8943,22 euros demandés pour réparation des actes de contrefaçon 1.120.157,89 euros pour le préjudice financier subi au mois de novembre 2018 et même somme pour chaque mois jusqu'à l'ordonnance	520.000 euros à valoir sur les bénéfices réalisés et 10.000 pour le préjudice moral	Pas de demande
TJ Paris, ord. réf. 22 février 2019, n° 18/58204, x. c/ Bera	30.000 euros	Rejet de la demande.	Pas de demande
TJ Paris, ord. JME, 7 mars 2019, n° 17/14664, Mylan c/ Merck et MSD	3.388.405,20 euros à titre de DI provisionnel Et 77.521,12 par mois pour les pertes subies pour le mois de janvier 2018 et même montant pour les pertes subies par mois jusqu'à qu'une décision soit rendue sauf à parfaire	2.901.779 euros pour préjudice subi et 1.460.889 euros pour préjudice moral et financier Mais infirmation en appel et restitution de la somme	Pas de demande

On screen template | Month Year | 81

81

Dommmages et intérêts provisionnels (brevets)

	Demande de DI provisionnels		Garantie
TJ Paris, ord. référé, 28 juin 2019, n° 19/54322, Touraine emballage recyclage c/ CLB Liner-Yang Ming et SAS Transgourmet Opérations	150.000 euros	75.000 euros (validé en appel)	Pas de demande
TJ Paris, ord. JME, 7 janvier 2021, n° 19/06927, Eli Lilly c/ Zentiva	7.063.016 euros	4 mio (restitution prononcée en appel car absence de démonstration du montant non sérieusement contestable de son préjudice)	Pas de demande
TJ Paris, ord. réf., 23 mars 2021, n° 21/51076, Insulet Corporation/ Medtrum		Pas de demande	Pas de demande
TJ Paris, ord. JME, 18 novembre 2021, n° 20/02896, Cayago c/ E-Clypse et Riviera		Pas de demande	Pas de demande
TJ Paris, ord. réf., 20 septembre 2022, n° 22/55128, Merck et MSD c/ Myan et Viatrix		Pas de demande	Pas de demande
TJ Paris, ord. référé, 7 juillet 2023, n° 23/53538, Insulet c/ Medtrum		Pas de demande	Pas de demande

On screen template | Month Year | 82

82

B. Autres mesures (droit à l'information, rappel des produits, etc)



On screen template | Month Year | 83

83

Droit à l'information

Article L.331-1-2 du CPI – Droits d'auteur

Article L.521-4-1 du CPI – Dessins & modèles

Article L.716-4-9 du CPI – Marques

« Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou **en référé** d'une procédure civile prévue au présent titre **peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon** qui portent atteinte aux droits du demandeur, **la production de tous documents ou informations** détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

La production de documents ou d'informations peut être ordonnée **s'il n'existe pas d'empêchement légitime.** »

Directive 2004/48 du 29 avril 2004

Article 8 Droit d'information « 1. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et **en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant (...)** ».

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

84

84

Ordonnance de référé, TGI Paris, 15 décembre 2022, n° 22/56669, M. D c. SAS AIRNESS et P4F

Marque antérieure : AIRNESS

Marque UE contestée :



Caractère vraisemblable de la contrefaçon

→ **Mesures de communication** de tous documents certifiés et propres à établir le chiffre d'affaires résultant des ventes réalisées par les défenderesses en France sous le signe « Airness », sous astreinte de 500 euros par jour de retard

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

85

85

**Ordonnance de référé TJ Paris, 17 avril 2023, n° 23/051778,
SA RITZ ENTREPRISE et THE RITZ HOTEL LIMITED c. SARL CASABLANCA CLOTHING LIMITED**

Marques antérieures :



et RITZ PARIS

« La société Casablanca clothing ltd **ne soulève aucun empêchement légitime** aux demandes formées au titre du droit d'information qui seront donc ordonnées, sans qu'il y ait lieu à astreinte. »

→ **Production de documents** permettant de déterminer les fabricants et distributeurs

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

86

86

**Ordonnance de référé TGI Paris, 24 mai 2016, n°16/53885,
SAS Yves Saint Laurent c. Société ZENITH**

Le défendeur a adressé à YSL les éléments permettant de calculer le préjudice subi en France du fait de la commercialisation des chaussures litigieuses

+ a fourni le nom de son fournisseur.

→ Droit à l'information = **sans objet**

Elisabeth Berthet et Laetitia Nicolazzi, 9 novembre 2023

87

87

Autres mesures (brevets)

- Mesure la plus demandée : **interdiction (sous astreinte)**
- Autres mesures : rappel des produits, retrait des circuits commerciaux, droit à l'information, publication, etc.

=> Cf. TJ Paris, ord. réf., 17 juillet 2020, n° 20/53265 et CA Paris, 15 juin 2021, n° 20/12617
- Application du principe de **proportionnalité**

On screen template | Month Year | 88

88

IV. Et ensuite ?

On screen template | Month Year | 89

89

Sur l'obligation de saisir les juridictions au fond

Article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle – Marques

Article L.521-6 du Code de la propriété intellectuelle – Dessins et modèles

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. 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 ».

Article R.716-15 du Code de la propriété intellectuelle – Marques

Article R.521-1 du Code de la propriété intellectuelle – Dessins et modèles

« Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-4-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance ».

Cour d'appel de Nancy, 13 avril 2021, n°20/01774, M.S c. SARL Direct Auto France

Marques antérieures : 0€euro pare-brise

Marque contestée : €PARE-BRISE

Mesures provisoires ordonnées en référé mais juridictions du fond pas saisies dans le délai légal.

➔ Ordonnance **annulée** en ce qu'elle a fait interdiction à Monsieur S d'utiliser la marque « €pare-brise » sur l'ensemble de ses supports de communication.

Et ensuite (brevets)

1. Obligation d'agir au fond

- L. 615-3 CPI
- R. 615-3 CPI

2. Responsabilité en cas d'exécution des mesures provisoires ?

- Affaire Negma c/ Biogaran
- Procédure pendante devant la CJUE (C-473/22 - Mylan et Gilead)

On screen template | Month Year | 92

92

Questions ?



On screen template | Month Year | 93

93



II. Panorama de la jurisprudence de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

94

Mesures provisoires devant la JUB

**Dr. Stefan Mross, Mandataire agréé OEB – Représentant
JUB CPI – SOFIDESPI**

LES France 9/11/2023

95

Rappel – Qu'est-ce la JUB

- Une juridiction internationale créée par une coopération renforcée d'états membres de l'UE
- Aujourd'hui 24 états signataires dont 17 ont ratifié l'accord
- Compétence exclusive pour les brevets à effet unitaire et les brevets EP dans les états membres (= ratification), sauf opt-out
- Décisions avec effet (potentiel) pour tous les états membres
- Entrée en vigueur le 1^{er} juin 2023

96

Comment cela a-t-il démarré ?

- Plusieurs actions déposées dès le 1^{er} juin
- Aujourd'hui +-100 procédures engagées dont 45 en contrefaçon
 - Traçage pas encore optimal
- Répartition géographique (contrefaçon) : Prépondérance allemande (Munich (24), Mannheim (8) Düsseldorf (7)) mais aussi quelques procédures « partout » dont 2 à Paris
- 19 actions en révocation, 15 à Paris, 4 à Munich
- +- 7 ordonnances concernant des **mesures provisoires** délivrées
- Décisions basées sur la primo-interprétation des textes légaux

97

Info justiciables

98

Que puis-je obtenir ?

- Injonction préliminaire (interdiction provisoire) – Art 62(1) AJUB
 - 2 décisions d’octroi de PI (Düsseldorf, Munich) , 3 décisions de rejet (Munich, Helsinki, Vienne)
 - Décision munichoise sur la base d’un brevet à effet unitaire, avec **effet pour les 17 Etats** liés
- Conservation de preuve et descente sur les lieux (Art. 60 (1)-(3) AJUB)
 - *la Juridiction peut, avant même l’engagement d’une action au fond, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée,*
 - 3 décisions d’octroi (2 Milan, Bruxelles)

99

Que puis-je obtenir ?

- Saisie réelle (Art 62(3) AJUB)
 - Produits soupçonnés de contrefaçon
 - Biens immobiliers et mobiliers du contrefacteur présumé
 - *(si circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts)*
- Décision de gel (Art 61 AJUB)
 - *la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner à une partie de ne pas sortir du territoire qui relève de sa compétence des avoirs situés sur ce territoire ou de ne pas réaliser des transactions sur des avoirs, qu'ils soient ou non situés sur ce territoire.*

100

Qui peut agir ?

- Titulaire du brevet - Art. 47 (1) AJUB
- Licencié exclusif – sauf disposition contractuelle contraire - Art. 47(2) AJUB
- Pas le licencié non-exclusif – sauf disposition contractuelle expresse l'autorisant - Art. 47 (3) AJUB
- Les licenciés doivent informer le titulaire avant d'engager une action
=>Conséquences pour les accords de licences (vide infra)

101

Combien de temps cela dure-t-il ?

- La juridiction a montré beaucoup de flexibilité et prend en compte l'urgence – les circonstances
- PI à Düsseldorf acceptée ex-parte dans la journée
 - Le produit présumé contrefaisant était en cours d'exposition dans la foire de référence dans le domaine
- Conservation de preuves et saisie acceptée ex-parte à Milan et Bruxelles le jour suivant la requête
 - Une société indienne montrait le dispositif à une exposition Milan 1 => preuve éphémère (analogue à Bruxelles)
 - Milan 2, ordonnance d'inspection émise ex-parte après 1 mois
- PI octroyée en inter partes dans les 3,5 mois par Munich
 - Semble similaire au « korte geding » aux Pays Bas

102

Combien cela coûte-t-il ?

- **Frais de juridiction** pour des mesures provisoires : (R 370.4)
- Forfait : 11 000 EUR
Valeur en dispute ? Oui ??
 - Munich 1 : 7 MEUR => 46 000 EUR en sus
 - Munich 2 : 3 MEUR => 20 000 EUR en sus
- Frais pour une demande de conservation de preuve/inspection : 350 EUR
- 40 % de réduction des frais de juridiction possible pour les PME/TPE

103

Combien cela coûte-t-il ?

- Mais la plus grande partie sera constituée par des **honoraires de conseil**, au choix des parties
 - Scénario « bas » 1 cabinet d'avocat contre un cabinet conseil en PI (Düsseldorf) => demande de remboursement 16 000 EUR – limitée par la division à 11 000 EUR (frais légaux) pour défaut de justification
 - Scénario « très haut » 3 cabinets internationaux/3 cabinets internationaux (Helsinki)
 - House number pour un cas complexe ? Sécurité de 300 000 EUR ordonnée pour une demande de révocation (principale) (Munich)
- PRINCIPE : QUI PERD PAIE (Art. 69(1) UPCA) – récupération plafonnée en principe par les RoP (max. prévu 5 MEUR)
 - https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/d-ac_10_24042023_ceiling_f_for-publication-.pdf
 - Munich 1 Valeur en dispute 7 MEUR => Maximum récupérable 600kEUR
- **IL FAUT AUSSI BUDGETER L'ACTION QUANT AU FOND (A ENGAGER DANS LES 31 JOURS/20 JOURS OUVRABLES)**

104

Y-a-t-il d'autres risques financiers pour le requérant ?

- Oui
- En cas de **solvabilité douteuse**, une garantie destinée à rembourser les frais de l'autre partie peut être demandée (Art. 69(4) UPCA « notamment pour les mesures provisoires »)
 - Cfr. CD Munich Nanostrings vs. Harvard (300kEUR)
 - Helsinki : pas de garantie ordonnée car risque de faillite de la requérante pas suffisamment prouvé
- L'exécution des mesures peut être subordonnée à la **constitution d'une garantie** => dédommager l'autre partie en cas de mesure injustifiée (Art. 60(5) et 62(5) UPCA, R352)
 - Oui, 500 kEUR, LD Düsseldorf
 - Non, LD Munich (1)
 - Oui, 50 kEUR LD Milan (2) (inspection)
 - Non, LDs Milan (1) Bruxelles (preuve)

105

Help – comment me défendre ?

- Anticiper le risque d'attaque
 - Négocier, si possible
 - => déjà au moins 2 actions terminées par transaction
 - Déposer une **lettre de protection** (R 207 RoP)
 - LD Düsseldorf – pas de succès => il faut du solide pour inspirer le doute
 - Mais rassurant en ce qui concerne l'organisation de la procédure
 - **Lock out** si opt-out
 - Cfr. LD Helsinki brevet était opted out et le opt out a été retiré juste avant l'engagement de l'action. Des actions de contrefaçon et de nullité étaient en instance devant un tribunal allemand => demande en mesures provisoires (et action principale) irrecevables devant la JUB (Art. 83(4) UPCA)
- Demander des **garanties** financières

106

Help – comment me défendre (2)?

- **Appel** possible (délai 15 jours re mesures provisoires si ordonnance)
Munich 1 : 2 mois, libellé « ordonnance et décision » Art. 73 UPCA
- En ex-parte – **révision de la mesure** par la LD dans un délai raisonnable (Art. 60(4) et 62(5) UPCA)
LD Düsseldorf : 30 jours
- **Abrogation** sur demande du défenseur de la mesure par la LD si le requérant n'engage pas l'action quant au fond dans le délai imparti
Art. 62(5) et 60(8) UPCA

107

Quelles conséquences sur les licences ?

- Principe : Le licencié exclusif peut agir **sauf disposition contraire** dans l'accord de licence (Art. 47(2) UPCA)
- Principe : le licencié non exclusif ne peut agir qu'avec l'**autorisation expresse** (Art. 47(3) UPCA)
- Point d'attention Art.47(5) UPCA :
 - *La validité d'un brevet ne peut pas être contestée dans une action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet ne participe pas à la procédure. La partie à l'action en contrefaçon qui souhaite contester la validité d'un brevet **est tenue d'engager une action contre le titulaire du brevet.***
 - Cela peut être dans l'intérêt du titulaire d'encadrer le droit du licencié d'agir
 - Il faut apprécier et gérer les risques financiers d'une action engagée par le licencié

108

Comment s'informer ?

- En principe, l'existence d'une action devrait être connue très vite
 - <https://www.unified-patent-court.org/en/registry/cases>
 - Exemple : une action engagée le 27/10 était disponible le 2/11
- Les décisions/ordonnances sont également publiées
 - <https://www.unified-patent-court.org/en/decisions-and-orders>
- Une base de données privée, recherchable sur le texte complet des décisions en anglais est en cours de construction par Pierre Véron :
 - <https://www.veron.com/upc-caselaw/>
- Les professionnels peuvent rechercher des informations dans le CMS
 - Les outils officiels ne sont malheureusement pas encore 100 % au point
 - Beaucoup de communication par les conseils/cabinets sur le web

109

Info professionnels

110

Où agir ?

- Devant la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant où la contrefaçon ou la menace de contrefaçon s'est produite ou est susceptible de se produire,...(Art. 33 1. a) AJUB)
- Devant la division locale située sur le territoire de l'État membre contractant dans lequel le défendeur ou, s'il y a plusieurs défendeurs, l'un des défendeurs a son domicile ou son principal établissement ou, en l'absence de domicile ou de principal établissement, son établissement, (...) (Art. 33 1. b) AJUB)
 - Une action ne peut être exercée contre plusieurs défendeurs que si ceux-ci ont un lien commercial et si l'action porte sur la même contrefaçon alléguée.
 - On observe souvent une pluralité de sociétés liées côté défendeurs (filiales dans différents états membres)

111

Contenu de la requête R 206(2)

- a) les informations prévues à la règle 13, § 1, points a) à i) ;
- b) une indication des mesures provisoires qui sont sollicitées [règle 211, § 1] ;
- c) les motifs pour lesquels des mesures provisoires sont nécessaires pour empêcher une menace de contrefaçon, interdire la poursuite d'une contrefaçon alléguée ou soumettre une telle poursuite à la constitution de garanties ;
- d) les faits et preuves invoqués à l'appui de la demande, notamment les preuves pour étayer la demande selon laquelle des mesures provisoires sont nécessaires, y compris les éléments visés à la règle 211, § 2 et 3 ; et
- e) une description concise de l'action qui sera engagée devant la Juridiction, y compris une indication des faits et moyens de preuve qui seront invoqués à l'appui de la procédure au fond.

112

Ex-Parte R 206(3+4)

- 3. Lorsque le requérant demande que les mesures provisoires soient ordonnées sans que l'autre partie (ci-après « le défendeur ») soit entendue, la demande de mesures provisoires contient en outre :
 - a) les motifs pour ne pas entendre le défendeur au regard notamment de la règle 197 ; et
 - R 197 : « notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant ou lorsqu'il existe un risque démontrable que les preuves puissent être détruites ou qu'elles ne soient plus disponibles. »
 - b) toute information concernant toute correspondance antérieure entre les parties au sujet de la contrefaçon alléguée.
- 4. Le requérant a le devoir de divulguer tout fait important dont il a connaissance et qui pourrait influencer la Juridiction dans sa décision de rendre ou non une ordonnance sans entendre le défendeur, y compris toute procédure pendante ou toute tentative infructueuse dans le passé d'obtenir des mesures provisoires au regard du brevet.

113

Validité

- La division examine la validité en procédure provisoire
- LD Munich 1 (inter partes)
 - Examen détaillé de la validité (2 jours d'audience sur l'ensemble du cas)

« Ultimately, for a sufficiently certain conviction of the validity of the patent in suit, a **predominant likelihood** is necessary, but also sufficient. In order to convince the Court with sufficient certainty, it must thus be more likely that the patent will stand than that it will not stand.

Insofar as Respondents argue that under German case law, the revocation of the patent did not need to be predominantly likely for the prognosis of legal validity in proceedings for provisional relief, but merely possible due to the respondent's nullity submission, this case law handed down on national procedural regulations is not relevant within the scope of application of the UPCA and the RoP. »

- Munich 2 : L'analyse se base sur le brevet tel qu'octroyé et non sur de possibles versions modifiées

114

Validité

- LD Düsseldorf (ex parte)
 - Constate l'absence de contestation de validité et d'éléments pertinents dans le mémoire de protection
- Milan (preuve)
 - Décision (1) constate l'information sur l'absence d'opposition donnée par la requérante
 - Décision (2) constate qu'une opposition a été rejetée en recours (pas explicitement requis par la R 197)

115

Contrefaçon

- Motif de rejet de la requête dans les cas Munich 2 et Vienne
- Munich 2
 - Il n'apparaît pas suffisamment certain, par rapport à la présente requête en mesures provisoires, d'accepter qu'il y a contrefaçon au vu d'une interprétation de la revendication qui dévie de la compréhension qui ressort des termes de la revendication lus en combinaison avec un exemple particulier.
 - Référence à l'Art. 69 CBE et l'exigence de sécurité juridique pour les tiers

116

Urgence (injonction)

La notion d'urgence ne semble pas figurer explicitement dans l'AJUB mais se trouve dans le RP
R 209(2)b et R 211(4)

R 211(4) « *La Juridiction tient compte de tout retard excessif dans la demande de mesures provisoires.* »

Munich (1)

- Période courte entre l'octroi et l'entrée en vigueur de l'AJUB => pas de négligence

Munich (2)

Contrairement au cas parallèle (Munich 1) qui avait pour objet un brevet à effet unitaire, dans la présente affaire, des demandes en mesures provisoires au Pays Bas et en France étaient possible avant le 1er juin 2023.

Düsseldorf

- L'exposition de l'objet à la foire en cours fonde une urgence, il n'apparaît pas que la requérante avait déjà connaissance précise de l'objet avant le début de la foire.

117

Urgence (preuves)

La notion d'urgence se trouve dans la R 194(2)a

« *En exerçant son pouvoir d'appréciation, la Juridiction prend en considération :*

a) l'urgence de l'affaire ; »

Pas d'équivalent de la R 211(4)

LD Milano (1) (preuve)

- Urgence extrême car la foire se terminait le même jour

118

Urgence (preuves)

- LD MILANO (2) (inspection)
 - L'Urgence ressort de la menace d'actes contrefaisants.
 - Pas de discussion d'éléments subjectifs
- LD Brussels (preuve)
 - Etant donné que le symposium a lieu les 21/22 septembre, la requête est urgente

119

Proportionnalité et équité

- Art. 42, 56(2) et 62(2) AJUB, critères discutés systématiquement

Test déduit : est-ce que l'intérêt de la requérante en la mesure prévaut sur les conséquences négatives pour le défendeur ?

- Munich (1)

When exercising the discretion, the degree of probability to which the Court is convinced of the existence of the individual circumstances to be taken into account is also decisive. The more certain the Court is that the right holder is claiming infringement of a valid patent, that there is a need to issue an order due to factual and temporal circumstances and that this is also not contravened by potential harm to the opponent or other legitimate objections, the more likely it is that the granting of an injunction will be justified. Conversely, the more there are relevant uncertainties with regard to individual circumstances relevant to the weighing up of interests that are detrimental to the Court's conviction, the Court will have to consider, as a milder measure, the approval of the continuation of the alleged infringement subject to the provision of security or even the dismissal of the application.

- Düsseldorf

- Dommage irréparable pour la requérante crédible à cause de l'importance de la foire en cours qui résulterait en une perte de parts de marché/clients qui risque de ne pas être réversible

- Brussels (preuve)

- Dommage irréparable pour la requérante en cas de refus car la preuve de la contrefaçon risque de disparaître du territoire protégé

- Milan (2) (inspection)

- « Taking into consideration the principle of proportionality, the threat of definitive destruction of the evidence borne by the Claimant is deemed to be prevalent over the Defendants' exposure to the enforcement of the required measures. »

120

Opt-Out - Lock-out

- LD Helsinki

The Court finds that such actions that had already been commenced before 1 June 2023, including actions that were pending on 1 June 2023 in national courts like in the case at hand, fall within the definition of Article 83(4) UPCA, because these actions had been brought before a national court, as well as Rule 5.8 RoP, because these actions had been commenced before a court of a Contracting Member State, and there is no reference in these provisions that those dates should be after 1 June 2023. (...)

Furthermore, when the Claimant/Applicant used its right to opt-out based on Article 83(3) UPCA, it did not only make a strategic decision to opt-out from the jurisdiction of the UPC but also made this decision aware of the consequences such an opt-out would have for the further proceedings taking into account the earlier initiated actions before the national courts of a Contracting Member State.

- S'il y a (eu) une action devant un tribunal national concernant le même brevet, la décision de opt out est irréversible
- Il semble que les défendeurs potentiels peuvent espérer de barrer les brevets en opt-out de la JUB en engageant une action nationale

121

Divers observations

- Erreurs : LD Düsseldorf : L'omission de l'Autriche dans la requête en PI initiale ne pouvait pas être corrigée après émission de l'ordonnance
- Exécution de l'ordonnance : Paiement de pénalités **en faveur de la juridiction** ordonnée par LD Düsseldorf
- Munich (1) : La requête a été déposée avant même la publication de l'octroi du brevet à effet unitaire

122

Liste des ordonnances citées

- Munich (1) 10x Genomics, Inc. vs. Nanostrings 19/09/2023
- Munich (2) 10x Genomics, Inc. And Harvard vs. Nanostrings 10/10/2023
- Düsseldorf myStromer AG vs. Revolt Zycling 22/06/2023
- Milan (1) OERLIKON TEXTILE G.M.B.H. & CO. K.G. vs. BHAGAT GROUP 14/06/2023
- Milan (2) PROGRESS MASCHINEN & AUTOMATION AG vs. AWM S.R.L. et SCHNELL S.P.A. 25/09/2023
- Brussels N.N. vs. OrthoApnea S.L 21/09/2023
- Helsinki AIM Sport Vision AG vs. Supponor 20/10/2023

123

Questions/Discussion

Any question ?

124



Merci

Merci pour votre attention !

À bientôt pour un nouveau thème !

125