

# ACTUALITÉ DE LA PI

THOMAS BOUVET

7 JUIN 2022

JONES  
DAY®

## SOMMAIRE

1. Actualité en matière de saisie-contrefaçon et de constat
2. Extension jurisprudentielle du secret professionnel de l'avocat dans l'entreprise
3. Renforcement de l'efficacité de la loi de blocage
4. Dommages et intérêts

# Actualité en matière de saisie-contrefaçon et de constat

# LOYAUTÉ DANS LA PRÉSENTATION DES REQUÊTES

Rappel :

- CA Paris, 17 septembre 2019, Utilis / Becher

Déloyauté à ne pas mentionner l'existence de procédures judiciaires entre les parties et le rejet d'une demande de production forcée de pièces

- CA Paris, 6 novembre 2020, Beckman / Brahms

Déloyauté liée à des erreurs de traduction et à une présentation erronée de la technologie laissant penser à l'existence d'une contrefaçon

- TJ Paris, 17 juin 2021, Azur Drones / Drone Project

Déloyauté à présenter le rejet d'une première requête aux fins de saisie-contrefaçon comme une erreur de droit du juge du fond

## LOYAUTÉ DANS LA PRÉSENTATION DES REQUÊTES

CA Paris, 14 septembre 2021, Bio Ex / Angus

« *Le requérant, dans une procédure sur requête, a un devoir de loyauté encore plus impératif que dans une procédure contradictoire et doit présenter au juge tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation portée par le juge sur les mesures sollicitées. »*

« *Il ne peut être reproché à la société Angus, qui a présenté son brevet tel que délivré par l'office européen des brevets, soit un titre présumé valable et tel qu'en vigueur au jour de la requête, de n'avoir pas mentionné la limitation d'un brevet américain appartenant à la famille du brevet litigieux, les conditions de la délivrance, selon des règles et des pratiques différentes, dudit brevet américain n'ayant aucun effet en France, n'étant pas de nature à modifier la décision du juge des requêtes français. Il ne peut davantage lui être fait grief de n'avoir pas fait part de la limitation du brevet, acceptée par l'INPI le 25 février 2021 à l'issue d'une requête déposée plus de 7 mois après le prononcé de l'ordonnance litigieuse. »*

## LOYAUTÉ DANS LA PRÉSENTATION DES REQUÊTES

CA Paris, 14 septembre 2021, Bio Ex / Angus (suite)

« La cour rappelle cependant que le requérant à une saisie-contrefaçon sur le fondement de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle **ne doit pas démontrer la contrefaçon**, puisque c'est précisément l'objectif poursuivi par la saisie-contrefaçon objet de la requête, **mais seulement fournir des éléments raisonnablement accessibles constituant un commencement de preuve de la contrefaçon** du brevet revendiqué.

*En l'espèce, la société Angus a justifié au soutien de sa requête, de la page dédiée au produit Ecopol A sur le site internet de la société Bio Ex, de deux fiches techniques, d'une fiche sécurité et d'une plaquette commerciale du produit incriminé, ainsi que d'une attestation d'un ingénieur chimiste salarié de la société Angus (...), indiquant que l'analyse de la fiche de données de sécurité du produit Ecopol A lui a donné des indices de la présence des 6 tensio-actifs visés dans la revendication 1. Ces éléments constituent un commencement de preuve de la contrefaçon incriminée, seul exigé au stade de la requête de saisie-contrefaçon »*

## REMISE DES PIÈCES APRÈS LA SAISIE

- CA Paris, 5 octobre 2021, Savor Créations / Popol

Nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon pour défaut de remise, par l'huissier à la partie saisie, des pièces saisies car cela ne lui a pas permis de savoir si l'intégralité des photos a bien été remise

## NOMBRE D'HUISSIERS INSTRUMENTAIRES

CA Paris, 11 janvier 2022, Forrester / Agora

*« C'est à juste raison, pour des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon au visa de l'article 117 du code de procédure civile en retenant que l'ordonnance, qui autorisait la société S à faire procéder « par tout huissier (...) de son choix » à la saisie-contrefaçon, **ne permettait pas la présence de deux huissiers**, même associés au sein de la même étude, **menant de façon dédoublée les opérations de saisie**, Me B en effectuant seule, sans Me D, une partie, notamment avec l'aide d'un expert informatique, et intervenant dès lors **non pas comme assistante de Me D, mais bien comme huissier instrumentaire.** »*

## DÉPASSEMENT DE LA MISSION DE L'HUISSIER

CA Paris, 2 avril 2021, Outinord / Hussor

« L'huissier a dans un premier temps demandé à M. H de lui **faire une démonstration du fonctionnement de la plateforme** trouvée montée sur le stand mais celui-ci lui a répondu qu'il était **impossible** de le faire en raison de la présence d'une mezzanine et qu'il était interdit d'effectuer de telles manipulations sur le salon. Il mentionne (...) avoir interrogé M. S (...) qui lui a indiqué que pour opérer la manipulation souhaitée de la plateforme **il fallait attendre 18 heures**, horaire de fermeture du salon au public.

L'huissier instrumentaire n'a pas fait le choix de se mettre dans les conditions pour faire procéder à la manipulation de la plateforme mais **a demandé à M. H de lui expliquer le fonctionnement** de celle-ci et recueilli ses explications. (...)

Il apparaît **qu'en agissant ainsi** et en interrogeant M. H (...), l'huissier de justice instrumentaire **a outrepassé la mission qui avait été autorisée** par l'ordonnance présidentielle ci-dessus rappelée. »

Annulation partielle en ce que l'huissier a retranscrit les réponses aux questions<sup>9</sup>

## ACTUALITÉ EN MATIÈRE DE CONSTAT D'ACHAT

Participation d'un stagiaire du cabinet d'avocats : CA Paris, 6 avril 2022, Rimowa / HP Design

*« En l'espèce, dans le procès-verbal de constat d'achat (...), l'huissier a expressément indiqué que, requis par la société R, il se rend [...] devant la 'boutique D', qu'il est en présence de M. P, chargé de l'achat et **stagiaire auprès du Cabinet M**, qu'il constate, depuis la voie publique, que M. P pénètre dans le magasin sans aucun sac à la main et qu'il en ressort au bout de quelques minutes, tenant ostensiblement à la main une valise qu'il lui remet aussitôt, (...) qu'il photographie et qu'il place sous scellé ouvert de retour en son étude.*

*Force est de constater que la société I **ne démontre aucun stratagème** qui aurait été mis en place par la société R et/ou par l'huissier et/ou par M. P, le tiers acheteur, l'identité et la qualité de ce dernier de stagiaire au sein du cabinet M, lui-même expressément désigné comme le conseil auprès de qui la société RIMOWA a fait élection de domicile en France, n'étant **nullement dissimulées** mais au contraire clairement mentionnées en première page du procès-verbal.*

*La cour considère dès lors que la circonstance que la personne ayant procédé à l'achat de la valise litigieuse était stagiaire au sein du cabinet d'avocats mandaté par la demanderesse à l'action en contrefaçon et concurrence déloyale **n'affecte pas le caractère objectif des constatations** mentionnées au procès-verbal.*

*Le seul fait que l'achat de la valise a été effectué par un stagiaire du cabinet d'avocats de la requérante **ne porte pas non plus, en soi, atteinte au droit de la société I à un procès équitable**, cette dernière ayant tout loisir de contester, comme elle le fait, le procès-verbal de constat d'achat. »*

Contra : Cour de cassation, 1<sup>ère</sup> Ch. Civ., 25 janvier 2017

# Confidentialité des échanges au sein de l'entreprise

# EXTENSION JURISPRUDENTIELLE DU SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT DANS L'ENTREPRISE

Cass. Crim. 26 janvier 2022

- Les faits :
  - Perquisitions par l'Autorité de la concurrence dans plusieurs entreprises
  - Une entreprise du secteur non perquisitionnée demande conseil à son avocat qui rédige une consultation
  - Le service juridique de l'entreprise adresse des messages internes reprenant la consultation de l'avocat et donnant des recommandations stratégiques
  - Ces messages internes sont saisis lors d'une perquisition
- La Cour de cassation (arrêt de rejet) retient que les messages internes ne pouvaient pas être saisis car « *les données confidentielles couvertes par le secret des correspondances échangées avec un avocat, et contenues dans les documents saisis, en constituaient l'objet essentiel* »

# Renforcement de l'efficacité de la loi de blocage

# RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA LOI DE BLOCAGE

Historique et raisons de cette législation :

- Première loi de blocage : loi du 26 juillet 1968, limitée au commerce maritime
- Convention de La Haye du 18 mars 1970
  - Ratification française en 1974 : elle n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une "*pre-trial discovery of documents*"
  - Modification des réserves le 19 janvier 1987: la France exécutera les commissions rogatoires qui ont pour sujet une *pre-trial discovery* lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés et ont un lien direct et précis avec l'objet du litige
- Deuxième loi de blocage : loi du 16 juillet 1980, dispositif étendu à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères

# RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA LOI DE BLOCAGE

Contenu de la loi :

- « **interdiction, sous réserve des traités** (...) internationaux, à toute personne physique (...) sur le territoire français et (...) d'une personne morale y ayant son siège (...) **de communiquer** (...), en quelque lieu que ce soit, à des autorités publiques étrangères, les documents ou les renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique **dont la communication est de nature à porter atteinte** à la souveraineté, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public »
- « **interdiction, sous réserve des traités** (...) internationaux, à toute personne **de demander, de rechercher ou de communiquer**, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents (...) **tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères** (...) »
- Sanction : emprisonnement de six mois et amende de 18 000 euros

# RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA LOI DE BLOCAGE

Application et effet à l'étranger :

- Arrêt « Aérospatial » du 15 juin 1987 de la Cour Suprême des USA : l'existence de loi de blocage française ne prive pas une juridiction US du pouvoir d'ordonner à une partie soumise à sa juridiction de produire des preuves, même si cette production contrevient à cette loi
- Décision similaire de la High Court de Londres du 31 mars 1993
- Raison : la loi de blocage n'est pas réellement appliquée par les autorités françaises et les sanctions encourues sont trop faibles
- Loi de blocage appliquée à de rares reprises en France :
  - Pour s'opposer à la communication de documents (décisions de 1993, 2001 et 2005)
  - Pour sanctionner un avocat qui a cherché à obtenir des informations (10 000 € d'amende) (affaire Executive Life en 2007)

# RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DE LA LOI DE BLOCAGE

Décret du 18 février 2022 et arrêté du 7 mars 2022 :

- Le service à compétence nationale (SISSE) créé par Décret du 20 mars 2019 est désormais directement au service des parties concernées : Service de l'information stratégique et de la sécurité économique (SISSE)
- Les personnes visées par une demande étrangère doit immédiatement prévenir le SISSE qui devra, dans le délai d'un mois, rendre un avis sur la possibilité ou non de communiquer les informations demandées
- Cet avis de l'administration française pourra être opposé aux autorités étrangères requérantes
- Élaboration d'un guide par l'AFEP et le Medef pour aider dans l'identification des données sensibles
- Pas d'augmentation des sanctions encourues

# Réparation du préjudice

## RÉPARATION DU PRÉJUDICE : RAPPEL

- Allocation de dommages-intérêts - Article L. 615-7 CPI :

*« 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 retirées 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. »*

- Publication de la décision
- Pouvoir souverain d'appréciation du juge

## BÉNÉFICES DU CONTREFACTEUR : RAPPEL

- Les limites de la réparation intégrale sont repoussées : caractère dissuasif, non punitif
- Un mode de réparation à part entière : faculté pour le demandeur de fonder sa réparation uniquement sur les bénéfices réalisés par le contrefacteur
  - Cour de cassation, Ch. Com., 23 janvier 2019, Carrera, Texas c/ Muller
  - Cour de cassation, Ch. Com., 17 mars 2021, Time sport c/ Décathlon

*« (...) en refusant de prendre en considération la demande d'indemnisation fondée sur l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 615-7, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle [les bénéfices du contrefacteur] et en allouant le montant des redevances qui auraient été dues à la société Time sport en cas d'autorisation d'utiliser le brevet, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de redevance majorée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application de l'alinéa 1 et fausse application de l'alinéa 2 »*

## BÉNÉFICES DU CONTREFACTEUR

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch.1, 11 mai 2021, Carrera, Texas c/ Muller (renvoi après cassation), dans la lignée de TGI Paris 3<sup>ème</sup> Ch. 1<sup>ère</sup> Section du 18 mai 2017 Sté S.E.E c/ Rabaud :
  - Modalités de calcul des bénéfices du contrefacteur : les coûts fixes ne sont pas déductibles – approche identique que celle retenue pour apprécier le gain manqué par le titulaire du brevet exploitant

*« Il ressort en outre des documents produits que le taux de marge moyen, calculé selon la formule (prix de vente unitaire - prix d'achat unitaire) x 100/ prix de vente unitaire est de 26,4%, les sociétés Carrera invoquant à tort que les coûts fixes n'ont pas été déduits, alors qu'ils n'ont pas à l'être pour la prise en considération des bénéfices du contrefacteur, en ce que ces coûts fixes auraient été de toutes façon encourus même en l'absence de contrefaçon. »*

- Pondération à appliquer : caractère déterminant ou pas de l'invention dans le choix des consommateurs (brevet de procédé)

*« Il convient de rappeler que le texte susvisé de l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, exige la prise en considération par le juge des bénéfices réalisés par le contrefacteur sans ordonner leur confiscation et leur allocation au profit de la partie lésée, une part de ces bénéfices pouvant résulter non de la contrefaçon, mais des efforts propres du contrefacteur. »*

## PROVISION ALLOUÉE – DEVENIR DES DÉCISIONS SIGNIFICATIVES

- Rappel:
- TJ Paris, 3<sup>e</sup> ch, 3<sup>e</sup> sect, 11 septembre 2020, Eli Lilly (Alimta ®) c/ Fresenius : **28 M€**
  - préjudice du **breveté non exploitant** : provision de 8 millions d’euros correspondant à une redevance majorée de 25 % assise sur le CA contrefaisant
  - préjudice du **distributeur du médicament princeps** : provision de 20 millions d’euros au titre du gain manqué, y compris l’érosion des prix du princeps
  - Droit à l’information
  - Renvoi à un **règlement amiable avec cercle de confidentialité** et saisine du tribunal en cas de désaccord

## PROVISION ALLOUEE - ACTUALITE

- Rappel: Ordonnance du JME, 7 janvier 2021, Eli Lilly (Alimta ®) c/ Zentiva : interdiction provisoire, droit à l'information et versement d'une provision de **4 M€**

*« Le préjudice économique de la société ELI LILLY AND COMPANY, titulaire du brevet, doit enfin être évalué au regard de la redevance qu'elle aurait été en droit de percevoir si elle avait consenti une autorisation »*

*« Au regard du nombre de flacons (..) vendus, ainsi qu'il résulte des données publiques disponibles émanant du Groupement pour l'Elaboration et la Réalisation des Statistiques (GERS) et du chiffre d'affaires ainsi généré, et en application d'un taux de redevance majoré de 25 %, il apparaît justifié d'allouer à titre provisionnel à la société ELI LILLY AND COMPANY une indemnité de 4 millions d'euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. »*

=> **Décision infirmée en appel**, emportant de plein droit obligation de restitution. La société Eli Lilly and Compagny est déboutée de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts provisionnels.

## PROVISION ALLOUEE - ACTUALITE

- CA Paris 9 novembre 2021, Pôle 5, Ch. 1, Zentiva c/ Eli Lilly (Alimta ®)
  - Sur le principe et le quantum de la provision : il faut démontrer le préjudice non sérieusement contestable personnellement subi, en réparation duquel la condamnation provisionnelle est demandée

*« Pour apprécier le principe et le quantum non sérieusement contestable du préjudice subi par le titulaire du brevet prétendument contrefait, le juge de la mise en état doit prendre en considération l'un des critères d'évaluation prévu par l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, dont le choix relève de la partie lésée.*

*La cour rappelle que l'existence, pour le titulaire d'un brevet, d'un préjudice économique et moral résultant de la contrefaçon n'est pas subordonnée à la condition qu'il se livre personnellement à son exploitation, et que la perte de redevances du breveté non exploitant peut être prise en compte au titre de ses gains manqués visés au 1° de l'article L. 615-7 susvisé sans pour autant relever de la réparation forfaitaire visée à titre d'alternative à l'alinéa 2 du même article. »*

## PROVISION ALLOUEE - ACTUALITE

- CA Paris 9 novembre 2021, Pôle 5, Ch. 1, Zentiva c/ Eli Lilly (Alimta ®)
  - La société Eli Lilly and Company (seule demanderesse à l'incident) demandait le montant d'une redevance fictive (25 %) que Zentiva aurait dû lui verser sur le chiffre d'affaires contrefaisant
  - Elle est déboutée pour échec dans la démonstration du montant non sérieusement contestable de son préjudice personnel:
    - Elle ne produit pas le taux de redevance prélevé sur la société Lilly France, ni aucun autre taux de redevance qu'elle aurait appliqué
    - Elle invoque, pour base de calcul, un taux de marge consolidé du groupe Eli Lilly dans le monde ( $\approx 80\%$ ), non délimitée à son seul périmètre et au seul médicament issu du brevet litigieux
    - Les taux de redevances dans le domaine des traitements anti-cancéreux (taux médian de 3 % à 4,5 %) démontrés par Zentiva, sont écartés car non comparables d'après Eli Lilly, sur qui pèse la charge de la preuve.

## DISCLAIMER

Any presentation by a Jones Day lawyer or employee should not be considered or construed as legal advice on any individual matter or circumstance. The contents of this document are intended for general information purposes only and may not be quoted or referred to in any other presentation, publication or proceeding without the prior written consent of Jones Day, which may be given or withheld at Jones Day's discretion. The distribution of this presentation or its content is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. The views set forth herein are the personal views of the authors and do not necessarily reflect those of Jones Day.

**QUESTIONS?**



JONES  
DAY®

One Firm Worldwide®