

La saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet

PIERRE VÉRON

AVOCAT À LA COUR

PRÉSIDENT D'HONNEUR DE L'EPLAW, EUROPEAN PATENT LAWYERS ASSOCIATION

MEMBRE DU COMITÉ DE RÉDACTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

NICOLAS BOUCHE

MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN – LYON 3

Note aux lecteurs : le présent article a été scindé en deux parties qui seront publiées respectivement dans ce numéro et dans le numéro de janvier 2015, n° 54.

La première partie porte sur les éléments suivants : les textes instituant la saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet (A) ; conditions de fond de la mesure de conservation des preuves (B) ; l'ordonnance de conservation des preuves (C).

La seconde partie de l'étude sera dédiée à ces trois points : l'exécution de la mesure de conservation des preuves (A) ; l'action au fond dans le délai prescrit (B) ; contentieux de la mesure de conservation des preuves (C).

Pour faciliter la lecture, le plan de l'ensemble de l'article sera reproduit en chapeau dans les deux numéros de Propriétés intellectuelles (n° 53 et n° 54) concernés par cette contribution.

Partie 1 : Propr. intell. n° 53, oct. 2014

A. Les textes instituant la saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet

B. Conditions de fond de la mesure de conservation des preuves

1. Le titre de propriété industrielle
2. Les parties

C. L'ordonnance de conservation des preuves

1. Juridiction compétente
2. La demande de conservation des preuves
3. Le traitement de la demande de conservation des preuves
4. L'ordonnance de conservation des preuves

Partie 2 : Propr. intell. n° 54, janv. 2015

A. L'exécution de la mesure de conservation des preuves

1. Formalités préalables à l'exécution de la mesure de conservation des preuves
2. Déroulement de la mesure de conservation des preuves
3. Difficultés d'exécution de la mesure de conservation des preuves

4. Suites de la mesure de conservation des preuves
5. L'épuisement des effets d'une ordonnance de conservation des preuves

B. L'action au fond dans le délai prescrit

C. Contentieux de la mesure de conservation des preuves

1. L'appel contre l'ordonnance de conservation des preuves
2. Le recours en révision de l'ordonnance de conservation des preuves
3. La responsabilité consécutive à l'ordonnance

La saisie-contrefaçon est un mode de preuve spécifique de la contrefaçon créé en France par la loi des 19-24 juillet 1793, la première loi sur le droit des auteurs d'œuvres de l'esprit. Il s'agit d'une mesure probatoire spécifique aux divers domaines de la propriété intellectuelle (propriété industrielle et propriété littéraire et artistique). Elle permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de faire pratiquer par un officier public des investigations, comprenant, en général, la description de la contrefaçon alléguée, de ses circonstances et de son étendue et la saisie d'objets qui se rapportent à la contrefaçon (produits argués de contrefaçon, documents se rapportant à la contrefaçon ou matériels et instruments servant à la réalisation de la contrefaçon). Après avoir prouvé son efficacité pendant plus de deux siècles en France et, avec des variantes, dans plusieurs pays d'Europe (Belgique, Italie, Pays-Bas), elle a été généralisée par la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle¹. Qu'en sera-t-il devant la Juridiction uni-

1. Directive CE, 29 avr. 2014 : JOUE 30 avr. 2014, L 157.

fiée du brevet lorsque cette dernière pourra enfin entrer en fonction ? L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 qui institue une juridiction commune aux États membres participants prévoit la saisie-contrefaçon parmi ses nombreuses dispositions procédurales et probatoires. Un projet de règlement de procédure, en date du 31 janvier 2014 dans sa 16^e version², complète l'accord et réglemente la saisie-contrefaçon plus en détail. La présente étude envisage la saisie-contrefaçon telle qu'elle fonctionnera devant la Juridiction unifiée du brevet sous la dénomination de « mesure de conservation des preuves ». Après avoir rappelé la teneur des textes créateurs (partie 1, A), elle examine les conditions requises pour obtenir cette mesure (partie 1, B), l'ordonnance qui l'autorise (partie 1, C), son exécution (partie 2, A), l'action au fond éventuellement nécessaire (partie 2, B) et le contentieux qu'elle peut générer (partie 2, C). Cette étude montre que la saisie-contrefaçon n'a été adoptée par la nouvelle procédure européenne de la Juridiction unifiée du brevet qu'au prix de changements significatifs qui font la part plus belle au défendeur accusé de contrefaçon qu'à celui qui en est victime. Il sera donc important, pour permettre aux titulaires de droits de propriété industrielle de rapporter la preuve des atteintes portées à leurs droits, de veiller à ce que les autres mesures probatoires prévues par l'accord, notamment les ordonnances de production de preuves, soient judicieusement utilisées.

A. Les textes instituant la saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet

La saisie-contrefaçon dans l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013. Le « paquet brevet » – c'est-à-dire l'ensemble des trois textes qui créent le brevet européen à effet unitaire et la Juridiction unifiée du brevet³ – n'emploie pas, telle quelle, l'expression « saisie-contrefaçon ». Pour autant, cela ne signifie pas qu'un mécanisme équivalent n'ait pas été prévu dans ce cadre, sous une autre étiquette. Il en est question, en effet, dans l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, au chapitre IV qui traite des « pouvoirs de la Juridiction » :

« Article 60 : Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux.

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, 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, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour

produire et/ou distribuer ces produits ainsi que des documents s'y rapportant.

3. La Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, à la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, ordonner une descente sur les lieux. Cette descente sur les lieux est effectuée par une personne nommée par la Juridiction conformément au règlement de procédure.

4. Lors de la descente sur les lieux, le requérant n'est pas présent en personne, mais il peut être représenté par un professionnel indépendant dont le nom figure dans l'ordonnance de la Juridiction [...] ».

La figure de la saisie-contrefaçon, telle qu'elle existe notamment dans le droit français des brevets d'invention (CPI, art. L. 615-5⁴), est ainsi clairement reconnaissable. L'article 60 de l'accord sera donc le cœur de la saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet.

*La saisie-contrefaçon dans le règlement de procédure*⁵. La reconnaissance de la saisie-contrefaçon en tant que mesure de conservation des preuves de l'article 60 de l'accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet est expressément confirmée par le 16^e projet de règlement de procédure qui, dans ses

2. Toutes les informations relatives à ce projet sont consultables sur le site internet du comité préparatoire de la juridiction unifiée du brevet, l'UPC (Unified Patent Court) : <www.unified-patent-court.org>.

3. Règlement 1257/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 déc. 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JOUE 31 déc. 2012, n° L 361, p. 1), règlement 1257/2012/UE du Parlement européen et du Conseil 17 déc. 2012 concernant les modalités applicables en matière de traduction (JOUE 31 déc. 2012, n° L 361, p. 89), accord du 19 févr. 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet (doc. 16351/12, 11 janv. 2013).

4. « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. Elle 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 la saisie annulée. À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».

5. Sous l'expression « règlement de procédure », la présente étude désigne le 16^e projet de règlement de procédure en date du 31 janv. 2014 disponible à cette adresse : <<http://www.unified-patent-court.org/news/72-revised-16th-draft-of-the-rules-of-procedure>> ou, en version trilingue, à : <http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/Unitary_Patent_Reguls_and_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_Draft_16-2014-01-31_DE-EN-FR_2014-07-03.pdf>.

« Remarques préliminaires », indique que « L'accord contient également des dispositions générales sur le régime linguistique, les parties, la représentation, les moyens de preuve, les experts et définit les pouvoirs de la Juridiction unifiée du brevet pour ordonner des mesures provisoires (notamment des interdictions provisoires), rendre des ordonnances de conservation des preuves (= saisie-contrefaçon), des mesures correctives, etc. ». Ce rapprochement se perçoit encore dans l'intitulé du chapitre 4 du règlement de procédure (« Ordonnance de conservation des preuves (= saisie) et ordonnance de descente sur les lieux ») et de sa sous-section 1 (« Ordonnance de conservation des preuves (= saisie) »).

Conservation des preuves et descente sur les lieux. La mesure de conservation des preuves proprement dite instituée par l'article 60 § 2 de l'accord concerne « la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ainsi que des documents s'y rapportant ». L'article 60 § 3 de l'accord concerne, quant à lui, l'ordonnance de descente sur les lieux. Les versions anglaise et allemande de l'accord donnent une idée un peu plus précise de ce qu'il faut entendre par « descente sur les lieux ». Il est question de « inspection of premises » et de « Inspektion von Räumlichkeiten ». Il s'agit donc d'une inspection de certains lieux. Dans cet esprit d'ailleurs, la règle 199 du 16^e projet de règlement de procédure précise qu'il s'agit d'une « inspection de produits, appareils, procédés, de locaux ou de situations locales in situ ». Il n'est donc question que d'inspecter des lieux, des objets ou des procédés. Il ne semble s'agir que d'inspecter, de voir et constater, sans possibilité de prélèvement d'échantillons ou de saisie matérielle. En ce sens, il peut être noté que la constitution de caution ou garantie n'est envisagée, dans l'article 60 § 7 de l'accord, que relativement aux mesures de conservation des preuves – qui peuvent précisément donner lieu à appréhension matérielle d'éléments de preuve – et qu'il en résulte que, manifestement, la descente sur les lieux pour inspection ne donne pas lieu à appréhension matérielle et est ainsi considérée comme moins dérangement pour celui qui la subit que les mesures de conservation des preuves. En ce sens, il faut souligner d'ailleurs qu'il n'est pas question de « conservation » de preuves de la contrefaçon lorsqu'il est question de descente sur les lieux et d'inspection et que même précisément, au sein de l'article 60, la descente sur les lieux est distinguée des mesures de conservation des preuves. De tout cela se dégage l'idée que la descente sur les lieux semble être la forme la plus limitée et la plus passive qui soit dans le recueil par la Juridiction d'éléments susceptibles de l'aider à former sa conviction relativement à une contrefaçon commise ou imminente. Par la descente sur les lieux, la Juridiction semble pouvoir envoyer quelque part une personne, éventuellement un juge de la Juridiction ou un tiers en qui la Juridiction a confiance, pour inspecter et constater et ensuite relater, à l'oral ou par écrit, devant la Juridiction ou partager avec elle ce qu'elle a pu ainsi

constater. La descente sur les lieux ne concurrencerait ainsi que la mesure de conservation des preuves la plus restreinte qui soit, à savoir la seule description sans prélèvement d'échantillons. Peut-être la descente sur les lieux sera-t-elle pratiquée comme une forme de vérification personnelle du juge au sens des articles 179⁶ à 183 du Code de procédure civile français ? L'avenir le dira sans doute assez vite. En attendant que la jurisprudence précise les contours respectifs de chacune de ces deux mesures, il pourrait être prudent, lorsqu'il s'agit à la fois de prélever des échantillons et de décrire les lieux où ils se trouvent, de viser cumulativement les alinéas 2 et 3 de l'accord (autrement dit, de pratiquer à la fois une mesure de conservation des preuves et une mesure de descente sur les lieux).

Autres mesures de conservation des preuves ? La mesure de conservation des preuves que constitue la saisie-contrefaçon n'est présentée, dans l'accord, que comme l'une des mesures provisoires « rapides et efficaces » que la Juridiction peut ordonner afin de conserver des éléments de preuve de la contrefaçon (v. « peuvent inclure », art. 60 § 2). D'autres mesures de conservation des preuves pourraient donc être à la disposition de la Juridiction. L'accord pourrait permettre à la Juridiction, dans sa pratique, d'identifier et de mettre en œuvre d'autres types de mesures de conservation des preuves, le détail de la procédure applicable devant être construit par la Juridiction elle-même. Pour l'heure, le 16^e projet de règlement de procédure dans ses règles 192 à 198 consacrées à l'ordonnance de conservation des preuves, et particulièrement dans la règle 196, traite surtout de la saisie-contrefaçon. La règle 199 sur l'ordonnance de descente sur les lieux renvoie, pour l'essentiel, aux règles 192 à 198, *mutatis mutandis*.

Sources. L'influence de deux textes internationaux sur l'article 60 de l'accord est évidente. D'une part, la lettre de cet article 60 s'inspire très directement de celle de l'article 7 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. D'autre part, l'article 60 de l'accord éprouve manifestement aussi l'influence de l'article 50 de l'accord Adpic⁷ qui invite les États contractants à habiliter leurs autorités judiciaires « à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces : [...] b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée ». Il est ainsi manifeste que la lettre des différentes dispositions de l'article 7 de la directive, puis de l'article 60 de l'accord, trouve son origine dans les diffé-



6. Art. 179 du Code de procédure civile français : « Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ».

7. Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe I C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, le 15 avr. 1994.

rentes dispositions de l'article 50 de l'accord Adpic⁸. Il est important de connaître cette filiation pour les besoins d'une éventuelle difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet ou de son règlement de procédure relatives aux mesures de conservation des preuves.

Mesures « rapides et efficaces ». Ainsi, par exemple, la formule de l'article 60 § 1 tire notamment de la lettre de l'article 50 de l'accord Adpic, qui énonce que les autorités judiciaires sont habilitées à « ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces [...] pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte [à un droit de propriété intellectuelle] alléguée », l'idée que la mesure de conservation des preuves d'une contrefaçon doit être légalement aménagée et judiciairement appliquée de telle manière qu'elle soit une mesure « rapide et efficace ». Cette dernière considération peut devenir très importante en pratique puisqu'elle recèle, à l'évidence, une ligne interprétative forte et claire que la Juridiction unifiée du brevet devrait suivre lorsque se poseront des difficultés quant à l'interprétation et l'application des dispositions de l'accord relatives aux mesures de conservation des preuves analogues à la saisie-contrefaçon. La Juridiction unifiée du brevet devra interpréter ces dispositions de manière à rendre rapides et efficaces les mesures qui y sont visées.

Mise en œuvre des mesures de conservation des preuves à tout moment. L'article 60 § 1 de l'accord indique que 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 ». Il apparaît ainsi d'emblée que l'ordonnance de conservation des preuves peut être sollicitée à tout moment, non seulement avant mais aussi pendant l'action en contrefaçon, si elle est utile et si les conditions posées sont remplies.

B. Conditions de fond de la mesure de conservation des preuves

La mesure de conservation des preuves doit respecter des conditions de fond tenant au titre de propriété industrielle (1) et aux parties (2).

1. Le titre de propriété industrielle

Domaine de compétence de la Juridiction. La Juridiction unifiée du brevet sera compétente pour statuer sur le contentieux relatif à une demande de brevet européen ou à un brevet européen, à un brevet européen à effet unitaire ou encore à un certificat complémentaire de protection basé sur un brevet européen ou sur un brevet européen à effet unitaire. L'article 32 énumère les actions pour lesquelles la Juridiction aura compétence exclusive, parmi lesquelles on retrouve notamment « a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection ». Et, dans la mesure où la Juridiction aura à statuer tant sur la contrefaçon de brevets (brevets euro-

péens classiques et brevets européens à effet unitaire) que sur la contrefaçon de tels certificats complémentaires de protection, le mécanisme des mesures de conservation des preuves si essentiel dans le déroulement et le succès d'une telle action en contrefaçon sera assurément applicable tant aux brevets qu'aux certificats complémentaires de protection. Certes l'article 60 de l'accord et les règles 192 à 198 du 16^e projet de règlement de procédure en ne rapportant leurs dispositions relatives aux mesures de conservation des preuves formellement qu'au « brevet » et jamais au « certificat complémentaire de protection » suscitent l'ambiguïté. Il ne serait toutefois pas opportun en pratique et il n'y aurait aucune raison ou explication logique possible à ce que les certificats complémentaires de protection soient ainsi tenus à l'écart des mesures de conservation des preuves.

Inapplicabilité pour une demande de brevet européen. On peut se demander si les mesures de conservation des preuves sont ouvertes au titulaire d'une simple demande de brevet européen. La demande de brevet européen relève du champ d'application général de l'accord conformément à l'article 3 d) (« toute demande de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été introduite après cette date, sans préjudice de l'article 83 »). Pour autant, les dispositions de l'article 60 de l'accord, règles 192 à 198 du 16^e projet de règlement de procédure – qui se rapportent spécialement aux mesures de conservation des preuves ne mentionnent que le brevet et jamais la demande de brevet. Certes, la CBE 2000⁹ attache à la demande de brevet européen publiée la protection provisoire de son article 67 (qui renvoie à la protection que confère le brevet européen conformément à l'article 64). Pour autant, les droits du titulaire d'une demande de brevet, même publiée, sont encore mal assurés car, comme le rappelle l'article 67 § 4 de la CBE 2000, ces droits peuvent ne jamais naître si la demande est ensuite retirée, réputée retirée ou rejetée. Cet aspect hypothétique de la protection et, corrélativement, de la réalité de la contrefaçon alléguée, explique peut-être ce refus tacite de l'accord et du règlement de procédure d'ouvrir les mesures de conservation des preuves à une demande de brevet européen, même publiée. Si, une fois en fonction, la Juridiction souhaite ouvrir les mesures de conservation des preuves à une demande de brevet européen, elle devra en préciser le régime, notamment en réservant cette possibilité à une demande publiée et en imposant à la division saisie ensuite de



8. Certes, il faut remarquer que l'article 60 de l'accord, intitulé « Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux », précède l'article 62, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires » ; il reste toutefois que, même si elle n'est pas une mesure provisoire au sens de l'accord, la mesure de conservation des preuves (saisie-contrefaçon) en est une au sens de l'accord Adpic.

9. Convention sur le brevet européen conclue à Munich le 5 oct. 1973, révisée à Munich le 29 nov. 2002.

l'action au fond, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la demande soit acceptée, rejetée ou retirée. Toutefois, il ne faut pas omettre le possible recours à des procédures nationales similaires¹⁰. Ainsi, il est possible, en présence d'atteintes à une demande de brevet européen publiée ou notifiée, de demander au président du TGI de Paris, désormais compétent pour l'ensemble du territoire français, l'autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon de droit français pour les besoins d'une procédure devant la Juridiction unifiée du brevet.

Exclusion en cas de saisine d'une juridiction nationale. On sait que l'article 83 § 1 de l'accord permet au demandeur à une action en contrefaçon, pendant une période transitoire de sept années, de choisir de saisir les juridictions nationales plutôt que la Juridiction unifiée du brevet : « 1. Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen, ou une action en contrefaçon ou une demande en nullité d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, peut encore être engagée devant les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes ». Le demandeur qui exerce un tel choix en saisissant une juridiction nationale d'une action en contrefaçon ne pourra certainement pas demander, ensuite, l'aide de la Juridiction unifiée du brevet en vue d'ordonner une mesure de conservation des preuves. On peut penser que, même s'il lui demande une telle mesure avant de saisir une juridiction nationale – s'adressant ainsi d'abord à la Juridiction unifiée du brevet pour obtenir la preuve de la contrefaçon – la mesure se trouvera frappée de nullité s'il saisit, ensuite, de sa demande au fond la juridiction nationale plutôt que la Juridiction unifiée du brevet : cette sanction découle, en effet, de la règle 198 du 16^e projet de règlement de procédure¹¹.

Exclusion en cas d'opt-out. Il existe encore une dernière restriction quant au champ d'application de la mesure de conservation des preuves. Elle tient à la possibilité ouverte, par l'article 83 § 3 de l'accord, au titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet européen (ou au titulaire d'un certificat complémentaire de protection basé sur un brevet européen), avant tout procès et pendant une période transitoire de sept années à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, « de décider de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction » soustrayant ainsi tout éventuel contentieux relatif à ce brevet européen à la compétence exclusive de la juridiction unifiée pour le réserver aux juridictions nationales. Cet « opt-out » aura ipso facto pour conséquence d'exclure la possibilité de solliciter devant la Juridiction unifiée du brevet une mesure de conservation des preuves relativement au brevet européen pour lequel l'opt-out a été notifié. Cette conséquence est d'ailleurs expressément confirmée par la règle 193 qui oblige le greffe, dans son examen formel de la demande de conservation des preuves, à respecter la règle 16 qui l'oblige à vérifier si le brevet ou plusieurs brevets concernés font l'objet de la dérogation à la compétence exclusive de la Juridiction (opt-out) conformément à l'article 83 § 3 de l'accord.

2. Les parties

Il résulte de l'article 60 § 5 de l'accord que, en principe, les mesures provisoires de conservation des preuves, dont fait partie la saisie-contrefaçon, sont ordonnées après que le défendeur a été entendu. La procédure est ainsi, en principe, contradictoire et elle oppose un demandeur – que l'article 60 de l'accord comme les règles 192 à 198 du 16^e projet de règlement de procédure désignent comme le « requérant » – à un défendeur. Toutefois, la mesure peut être ordonnée sans que l'autre partie – le défendeur – ait été entendue lorsqu'il existe de bonnes raisons pour procéder sans contradiction. Dans le même esprit, la règle 192 du 16^e projet de règlement de procédure indique qu'il appartient au requérant de justifier que l'autre partie (le « défendeur ») à la saisie-contrefaçon ne soit pas entendue.

La mise en œuvre de la mesure de conservation des preuves est possible uniquement lorsque les conditions tenant au requérant (a) et au défendeur (b) sont satisfaites.

a) Le requérant

Nécessité d'une demande. Il résulte de l'article 60 § 1 de l'accord que c'est « à la demande du requérant » que la Juridiction peut ordonner une mesure de conservation des preuves. La Juridiction unifiée du brevet ne peut donc rendre une telle ordonnance d'office.

Notion de « requérant ». Une question qui surgit aussitôt est celle de la qualité pour requérir une ordonnance de conservation des preuves. Qui a qualité pour la requérir ? Qui peut être le « requérant » d'une mesure de conservation des preuves ?

Titulaire du brevet. L'article 60 § 1 de l'accord indique que le requérant doit apporter les preuves raisonnables de la contrefaçon alléguée de « son » brevet. La qualité pour requérir l'ordonnance revient donc assurément au « titulaire » du brevet européen, du brevet européen à effet unitaire ou du certificat complémentaire de protection basé sur l'un de ces titres. Cette conclusion est confirmée par l'habilitation, résultant de l'article 47 de l'accord, du « titulaire du brevet », de manière générale, à former « une action » devant la Juridiction unifiée du brevet.

Licencié exclusif. L'article 47 de l'accord donne qualité au licencié exclusif pour agir devant la Juridiction unifiée du brevet, dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à la seule condition que le titulaire en soit



10. Comme cela sera indiqué dans la conclusion d'ensemble, sous *Propriété intellectuelle*, 2015, n° 54.

11. « Règle 198 – Rétractation d'une ordonnance de conservation des preuves 1. La juridiction veille à ce qu'une ordonnance de conservation des preuves soit rétractée ou cesse de produire ses effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, si dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, le requérant n'a pas engagé de procédure au fond devant la juridiction ».

informé au préalable et sauf si l'accord de licence en dispose autrement. Le licencié exclusif qui peut ainsi généralement agir devant la Juridiction unifiée du brevet doit donc pouvoir requérir l'ordonnance de conservation des preuves après en avoir préalablement informé le titulaire et à condition que cette faculté ne lui soit pas retirée par l'accord de licence. Assurément, les termes très larges d'« action devant la Juridiction unifiée du brevet » couvrent la demande formée devant cette juridiction aux fins d'obtenir une ordonnance de conservation des preuves. On peut également imaginer, compte tenu de la lettre de l'article 47, que l'accord de licence dispense le licencié exclusif de l'obligation de faire précéder son action devant la Juridiction unifiée du brevet d'une information préalable du titulaire du brevet.

Licencié non exclusif. S'agissant, en revanche, d'un licencié non exclusif, l'article 47 ne lui reconnaît généralement le droit d'agir devant la Juridiction unifiée du brevet et partant, de requérir l'ordonnance de conservation des preuves, qu'à condition que ce droit d'agir (droit d'agir général ou plus spécialement seul droit de demander l'ordonnance de conservation des preuves) lui soit expressément reconnu par le contrat de licence et, le cas échéant, après en avoir préalablement informé le titulaire du brevet.

Exclusion des autres personnes. L'article 47 § 6 de l'accord reconnaît la possibilité à « toute autre personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national, qui est concerné par un brevet » d'engager « une action conformément au règlement de procédure ». Contrairement au titulaire du brevet, au licencié exclusif et non exclusif, qui se voient reconnaître par l'accord lui-même, sous certaines conditions, qualité pour « exercer une action devant la Juridiction », les autres personnes physiques ou morales ainsi visées ne se voient reconnaître cette qualité que lorsque le règlement de procédure le prévoit expressément. Or, la règle 192 du 16^e projet de règlement de procédure, qui régit spécifiquement l'ordonnance de conservation des preuves, déclare qu'une « demande de conservation des preuves peut être présentée par une partie (au sens de l'article 47 de l'accord) ». On peut en déduire que le 16^e projet de règlement de procédure n'entend pas donner qualité pour présenter une demande de conservation des preuves à d'autres personnes que celles qui ont généralement qualité pour agir sur le fondement de l'article 47 de l'accord, à savoir le titulaire du brevet et les licenciés, exclusif ou non.

En résumé. Le « requérant » d'une mesure de conservation des preuves peut donc être le titulaire du brevet, le licencié exclusif (à condition que le titulaire en soit informé au préalable et sauf si l'accord de licence en dispose autrement) et un licencié non exclusif (à condition que le droit d'agir devant la Juridiction unifiée du brevet lui soit expressément reconnu par le contrat de licence et, le cas échéant, après en avoir préalablement informé le titulaire du brevet).

b) Le défendeur

Notion de « défendeur ». L'article 60 de l'accord, comme les règles 192 à 198 du 16^e projet de règlement de procédure, font fréquemment état du « défendeur », de « l'autre partie » à la procédure de conservation des preuves sans définir qui est cette personne. Il résulte néanmoins de l'ensemble de ces dispositions que le « défendeur » doit être compris comme la personne visée par la mesure de conservation des preuves, la personne qui doit être affectée par l'exécution de cette mesure. C'est dire que, au sens de ces textes, le « défendeur » peut être le contrefacteur prétendu comme une tierce personne qui n'est pas soupçonnée d'être contrefactrice mais qui simplement détient des éléments de preuve de la contrefaçon intéressants. Ce peut être le cas d'une administration ou d'une agence réglementaire qui détient des dossiers sur un produit ou appareil litigieux.

Cas de pluralité de mesures, de lieux et de « parties affectées ». Est-il possible que plusieurs personnes soient simultanément visées par la même mesure de conservation des preuves ? Il est tout à fait imaginable que le titulaire du brevet soupçonne la présence d'éléments de preuve d'une même contrefaçon en des lieux différents et, éventuellement, dans les mains de personnes différentes. Dans les dispositions de l'accord et du 16^e projet de règlement de procédure, rien n'interdit de solliciter une seule et même ordonnance de conservation des preuves pour accomplir plusieurs mesures de conservation des preuves (de nature identique ou différente) en plusieurs endroits différents (tant qu'ils se trouvent sur le territoire d'États membres contractants) et contre plusieurs personnes différentes. L'article 60 § 6 parle d'ailleurs des « parties affectées » par des mesures de conservation des preuves, pouvant ainsi viser, entre autres, l'hypothèse d'une pluralité de défendeurs ciblés par une seule et même ordonnance de conservation des preuves. Certes, la règle 192 renvoie à la règle 13 qui dans son § 1 b) oblige à indiquer dans le mémoire le nom « de la partie contre laquelle le mémoire est introduit (le défendeur) ». Pour autant, l'emploi ici du singulier ne semble pas exclure la possibilité d'une pluralité de défendeurs comme le démontre la règle 303 § 1 qui régit spécialement la question de la « pluralité de défendeurs » et précise expressément qu'« une procédure peut être engagée contre plusieurs défendeurs si la Juridiction est compétente en ce qui concerne la totalité de ces défendeurs » ; il n'est manifestement ici question que de compétence matérielle de la Juridiction car l'article 33 § 1 de l'accord démontre que la Juridiction peut connaître des actions dirigées même contre des défendeurs qui ont leur domicile, principal établissement ou établissement hors du territoire de tout État membre contractant. En revanche, la règle 303 § 2 du 16^e projet de règlement de procédure indique que la Juridiction peut séparer la procédure en deux ou plusieurs procédures distinctes contre des défendeurs différents.

C. L'ordonnance de conservation des preuves

La mesure de conservation des preuves est autorisée par la juridiction compétente (1) sur demande du requé-

rant (2). Elle examine la demande (3) avant de rendre son ordonnance permettant la mesure de conservation des preuves (4).

1. Jurisdiction compétente

Règle 192 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure. Les règles permettant de déterminer quelle division pourra être saisie d'une demande de conservation des preuves ne sont pas posées par l'accord ; elles n'apparaissent que dans la règle 192 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure, selon laquelle :

– si une action en contrefaçon au fond est déjà engagée par le requérant lorsqu'il demande une mesure de conservation des preuves, il doit porter cette demande devant la division devant laquelle l'action en contrefaçon au fond a été engagée (règle 192 § 1, 1^{re} phrase) ;

– si la demande de mesure de conservation des preuves est présentée avant qu'une action en contrefaçon au fond ne soit engagée, elle doit être présentée à la division « devant laquelle le requérant a l'intention d'engager la procédure sur le fond » (règle 192 § 1, 2^e phrase).

Difficultés pratiques. Cette dernière règle risque, en pratique, d'être quelquefois difficile à appliquer. Car le requérant d'une mesure de conservation des preuves ne connaît pas forcément encore l'identité de l'auteur de la contrefaçon. Il semble tout à fait possible (v. supra Notion de défendeur, sous B. 2. b)) de demander la réalisation d'une mesure de conservation des preuves à l'encontre d'une personne dont le requérant sait qu'elle n'est pas contrefactrice mais simplement détentrice d'éléments de preuve d'une contrefaçon repérée. Dans certains cas, même, le contrefacteur est inconnu et la mesure a précisément pour but de l'identifier, ce qui, seul, permettra de déterminer la division devant laquelle la procédure sur le fond peut être engagée.

Obligation d'engager la procédure au fond devant la division à laquelle la mesure a été demandée ? La formule de la règle 192 § 1, deuxième phrase, du 16^e projet de règlement de procédure, prescrivant de présenter la requête aux fins de mesure de conservation des preuves à « la division devant laquelle le requérant a l'intention d'engager la procédure au fond » peut poser une autre difficulté. Le requérant, ayant saisi la division devant laquelle il avait l'intention d'engager l'action au fond, sera-t-il ensuite obligé d'engager l'action au fond devant cette division ou pourra-t-il, le cas échéant, reconsidérer son choix initial et porter l'action au fond devant une autre division ? Si la mesure de conservation des preuves a permis au requérant de recueillir des éléments d'informations plus précis, qu'il n'avait pas auparavant, sur la personne du responsable de la contrefaçon, pourra-t-il également porter l'action en contrefaçon devant une autre division que celle saisie de la mesure de conservation des preuves ? La jurisprudence aura à répondre à ces questions.

2. La demande de conservation des preuves

Langue de la demande. La règle 192 § 4 du 16^e projet de règlement de procédure indique la langue dans laquelle

la demande de conservation des preuves doit être présentée :

– si la demande est présentée alors que l'action en contrefaçon au fond est déjà engagée devant la Jurisdiction, elle doit être rédigée dans la langue de procédure de l'action au fond ;

– si la demande est présentée avant toute action en contrefaçon au fond devant la Jurisdiction, elle doit être rédigée dans la langue de procédure telle que désignée par application mutatis mutandis de la règle 14 du 16^e projet de règlement de procédure et de l'article 49 de l'accord.

Mentions formelles de la demande de conservation des preuves. La règle 192 § 2 du 16^e projet de règlement de procédure détaille les éléments que doit contenir la demande de conservation des preuves :

– certaines des informations qui doivent se trouver dans le mémoire en demande conformément à la règle 13 § 1, et particulièrement les informations énumérées du point a) au point i), à savoir :

a) les noms du demandeur (requérant) et représentant du demandeur (requérant) ;

b) le nom de la partie contre laquelle le mémoire est produit (le défendeur) ;

c) les adresses postale et électronique pour les significations au demandeur (requérant) et les noms des personnes habilitées à recevoir signification ;

d) l'adresse postale et, lorsqu'elle est disponible, l'adresse électronique pour les significations au défendeur et les noms des personnes habilitées à recevoir signification ;

e) lorsque le demandeur (requérant) n'est pas le titulaire (licencié exclusif ou simple) ou le seul titulaire du brevet ou des brevets (en cas de copropriété ou des brevets), les adresses électroniques pour les significations au titulaire et les noms et adresses des personnes habilitées à recevoir signification si elles sont connues ;

f) lorsque le demandeur (requérant) n'est pas le titulaire du brevet ou des brevets (licencié exclusif ou simple), ou n'est pas le seul titulaire (copropriété), la preuve démontrant que le demandeur (requérant) est habilité à engager une action (s'agissant du licencié exclusif, la preuve qu'il a préalablement informé le titulaire de son intention d'engager l'action ; la preuve que le contrat de licence ne lui retire pas cette faculté d'agir ; la preuve que le contrat de licence le dispense d'en informer préalablement le titulaire ; s'agissant du licencié simple, la preuve que le contrat de licence lui reconnaît le droit d'agir et, si cela lui est imposé encore par le contrat de licence, la preuve qu'il a préalablement informé le titulaire de son intention d'engager l'action) ;

g) l'identification du brevet ou des brevets concernés, notamment leur numéro ;

h) le cas échéant, toute information sur toute procédure antérieure ou pendante (en particulier dans l'hypothèse où la demande de conservation des preuves est formée pendant que l'action en contrefaçon au fond est pendante) relative au brevet ou aux brevets concernés devant la Jurisdiction, y compris toute action en nullité ou en constatation de non-contrefaçon pendante devant la division centrale, et la date de cette

action, devant l'OEB ou toute autre juridiction ou autorité ;

i) une indication de la division devant laquelle l'action est portée avec une explication de la raison de la compétence de cette division (indication du chef de compétence de la règle 192 § 1 qui fonctionne en l'espèce) ;

Indications des mesures de conservation des preuves demandées. La demande doit comporter, en outre, une indication précise des mesures demandées, y compris l'emplacement exact des preuves à conserver : il résulte de l'article 60 § 2 (qui s'inspire heureusement de la formule de l'article 7 § 1 de la directive 2004/48/CE) qu'au titre des mesures de conservation des preuves peut être demandée une description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou une saisie matérielle des produits litigieux, des matériels et instruments pour produire ou distribuer ces produits, ainsi que des documents s'y rapportant. Mais ce ne sont manifestement pas les seules mesures de conservation des preuves qui peuvent être demandées puisque l'article 60 § 2 énonce « de telles mesures [de conservation des preuves] peuvent inclure la description détaillée [...] ou la saisie matérielle ». Il en résulte que la saisie descriptive ou la saisie réelle ne sont que deux exemples possibles de mesures de conservation des preuves qui peuvent être sollicitées et ordonnées et que, plus largement, les requérants peuvent solliciter toute autre mesure susceptible de contribuer à la conservation des preuves de la contrefaçon. Il en résulte également qu'il ne devrait pas être interdit au requérant de solliciter à la fois la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, et la saisie matérielle. Et la Juridiction pourrait parfaitement autoriser l'une ou l'autre comme l'une et l'autre, selon ce qui lui semble nécessaire. Le requérant doit indiquer l'endroit où se trouvent, selon lui, les preuves de la contrefaçon à conserver et où sera ainsi réalisée la mesure de conservation des preuves si elle est autorisée.

Motifs justifiant les mesures de conservation des preuves demandées. Enfin, la demande doit comporter diverses mentions justifiant les mesures de conservation des preuves demandées :

– les raisons pour lesquelles des mesures rapides sont nécessaires pour conserver les éléments de preuve pertinents ;

– si la mesure de conservation des preuves est sollicitée alors que l'action en contrefaçon au fond n'est pas encore engagée, la demande doit contenir une « description concise de l'action qui sera engagée devant la Juridiction, y compris une indication des faits et des éléments de preuve qui seront invoqués à l'appui » ; le requérant doit manifestement déjà évoquer, devant la division qu'il saisit d'une demande de conservation des preuves, l'action en contrefaçon au fond qu'il envisage d'engager ensuite sur la base des éléments de preuve qu'il détient déjà et de ceux qu'il va récupérer grâce à la mesure de conservation des preuves sollicitée ; on peut se demander s'il sera déjà tenu d'indiquer devant quelle division, il entend engager l'action au fond ; le texte ci-dessus ne parle que de la « Juridiction » et non de la « division » ; pour autant, cette exigence d'évoquer

l'action au fond qu'il a l'intention d'engager semble faire écho à la règle 192 § 1 selon laquelle il doit saisir de la demande de conservation des preuves, la division devant laquelle il a l'intention d'engager l'action au fond ;

– si le requérant demande que des mesures de conservation des preuves soient ordonnées sans que l'autre partie (le défendeur) soit entendue, les raisons pour ne pas entendre le défendeur notamment la circonstance que « tout retard serait susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant » ou bien « qu'il existe un risque démontrable que les preuves puissent être détruites ou qu'elles ne soient plus disponibles » (règle 197) ou encore 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 ;

– les faits et les éléments de preuve invoqués à l'appui de la demande.

Nécessité de la fourniture d'éléments de preuve. Par cette dernière exigence, la règle 192 du 16^e projet de règlement de procédure reprend une exigence posée par l'article 60 de l'accord : le requérant doit justifier sa demande d'ordonnance de conservation des preuves en présentant des « éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente ». Et sur ce point, l'article 60 de l'accord reprend très fidèlement la formule et la solution de l'article 7 de la directive 2004/48/CE.

Éléments « raisonnablement accessibles ». Il peut, à première vue, sembler contradictoire de devoir apporter des éléments de preuve de la contrefaçon pour pouvoir précisément accéder à une mesure de conservation des preuves de la contrefaçon. Il est donc important de souligner, d'une part, qu'il est exigé d'apporter des éléments de preuve « raisonnablement accessibles ». Cette formule rappelle qu'à l'impossible nul n'est tenu et devrait permettre d'excuser le requérant qui n'aurait pas de preuve, peu de preuves ou que des preuves faibles à apporter, dans des circonstances où il peut être raisonnablement admis qu'il est difficile au requérant de se procurer les preuves pertinentes susceptibles d'étayer ses allégations.

Éléments permettant d'étayer les allégations du requérant. Il est exigé d'autre part que ces éléments de preuve soient susceptibles d'étayer les allégations du requérant selon lesquelles « son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente ». L'ordonnance de conservation des preuves peut donc tendre à la conservation des preuves d'une contrefaçon déjà accomplie ou commencée mais également d'une contrefaçon qui n'est qu'imminente et donc non encore accomplie ou commencée. L'hypothèse de l'ordonnance de conservation des preuves d'une contrefaçon imminente confirme que la Juridiction unifiée du brevet ne devra pas être trop exigeante s'agissant des éléments de preuve apportés par le requérant. En effet, dans une telle hypothèse, les faits susceptibles d'être démontrés ne peuvent pas encore caractériser une contrefaçon, qui par définition n'existe pas encore, et ne peuvent que rendre seulement vraisemblable l'imminence d'une contrefaçon. Il

semble donc possible d'en conclure que, d'une manière générale, la Juridiction unifiée du brevet ne devrait exiger du requérant que de rendre vraisemblable l'accomplissement ou l'imminence de la contrefaçon alléguée.

Rapprochement avec l'article 50 de l'accord Adpic. Pour pousser un peu plus loin l'interprétation de cette exigence de commencement de preuve par l'article 60 § 1 de l'accord, il peut être souligné qu'elle se retrouve aussi dans l'article 50 de l'accord Adpic avec toutefois une précision supplémentaire. En effet, l'article 50 de l'accord Adpic énonce que le requérant doit fournir à l'autorité judiciaire « tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquiescer, avec une certitude suffisante, la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit, ou que cette atteinte est imminente ». Il n'est, ici aussi, question que d'éléments de preuve « raisonnablement accessibles ». Il est également indiqué qu'il n'est pas question de prouver la contrefaçon (ce qui n'aurait guère de sens s'agissant d'une procédure précisément destinée à permettre l'accès aux preuves de la contrefaçon) mais de permettre au juge d'acquiescer la conviction, avec une certitude non pas absolue mais « suffisante », ce qui est une exigence toute relative, de la possibilité d'une contrefaçon actuelle ou imminente du droit de propriété intellectuelle. En outre, il est question de convaincre le juge non seulement de l'existence ou de l'imminence de la contrefaçon mais également du fait que le requérant est « détenteur du droit », c'est-à-dire qu'il a qualité pour agir en tant que titulaire du brevet, de licencié exclusif ou non. Cette exigence peut être retrouvée, implicite, dans les termes de l'article 60 § 1 de l'accord. Le requérant doit en effet fournir à la Juridiction unifiée du brevet les éléments de preuve susceptibles d'étayer ses allégations selon lesquelles « son brevet » est contrefait. Cela suppose implicitement de convaincre le juge de ses droits à l'égard du brevet et, partant, de sa qualité pour requiescer l'ordonnance de conservation des preuves. Cette exigence se retrouve effectivement devant la Juridiction unifiée du brevet mais uniquement lorsque le requiesrant n'est pas le titulaire du brevet ou le seul titulaire du brevet (la règle 192 exige les informations de la règle 13 § 1 point f)).

Obligation de paiement des frais. Le demandeur doit payer une certaine somme d'argent, un « montant fixe », pour sa demande de conservation des preuves (règle 192 § 5), la demande étant réputée n'avoir pas été déposée tant que ce montant fixe pour la demande de conservation des preuves n'est pas payé (règle 15).

3. Le traitement de la demande de conservation des preuves

Examen formel de la demande. Si la demande de conservation des preuves est formée alors qu'aucune procédure au principal sur le fond n'a été engagée, la demande fait d'abord l'objet d'un examen formel par le greffe (règle 193 § 1) conformément aux règles 16, 17 (§ 1 et 2) et 18 du 16^e projet de règlement de procédure :

– le greffe vérifie si le brevet ou les brevets concernés font l'objet de la dérogation à la compétence

exclusive de la Juridiction (opt-out) conformément à l'article 83 § 3 (brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord ; dérogation qui doit être notifiée au greffe et inscrite au registre). Si tel est le cas, le greffe en informe, dès que possible, le requiesrant qui retire ou modifie sa demande de conservation des preuves, selon le cas ;

– le greffe vérifie que la demande rassemble bien toutes les informations requieses par la règle 13 point a) à i), que la langue du mémoire en demande est la bonne (règle 14 et art. 49) et que le montant fixe exigé pour la demande a bien été payé (règle 15 § 1) ;

– si tel est le cas, le greffe constate la date de réception du mémoire en demande, attribue un numéro d'affaire au dossier, inscrit le dossier au registre, informe le demandeur du numéro d'affaire du dossier et de la date de réception (règle 17 § 1) ; pour préserver l'efficacité de la mesure de conservation des preuves demandée sans que le défendeur ne soit entendu, efficacité qui dépend précisément de l'effet de surprise, il est prévu dans la règle 192 § 3 in fine que la demande de conservation des preuves, par dérogation aux règles générales, n'est pas inscrite sur le registre tant que le défendeur n'a pas été avisé ; conformément à l'article 60 § 6 de l'accord, il doit en être avisé sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures, ce que confirme (ou presque, v. partie 2, Moment de la délivrance de l'information, sous A. 1.) la règle 197 § 2 ;

– si tel n'est pas le cas, le greffe invite, dès que possible, le requiesrant à remédier aux insuffisances formelles de sa demande dans un délai de 14 jours en l'informant que, s'il n'y remédie pas, une décision par défaut peut être rendue conformément à la règle 355 ; si le requiesrant s'abstient de remédier aux insuffisances de sa demande, dans le délai indiqué, le greffe en informe un juge de la division qui, par défaut ou en donnant au requiesrant la possibilité d'être entendu, peut déclarer la demande irrecevable ; si la décision a été rendue par défaut, le requiesrant peut demander que cette décision soit rapportée conformément à la règle 356 (demande à former dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision rendue par défaut...);

– le président du TGI ou un juge d'une division, auquel le président a délégué cette tâche, attribue l'action à une chambre (règle 17 § 2) ;

– le président de la chambre (sauf décision contraire, le juge le plus ancien), à laquelle l'action a été attribuée nomme comme juge-rapporteur un juge juriste de la chambre (qui peut être le président lui-même) ; le greffe informe, dès que possible, le demandeur et le défendeur (sauf s'il ne doit pas être entendu) de l'identité du juge-rapporteur (règle 18) ; le juge-rapporteur ainsi désigné, statuant sur une demande de conservation des preuves, possède tous les pouvoirs nécessaires de la Juridiction (règle 193 § 3).

Si la demande de conservation des preuves a été formée alors que l'action en contrefaçon au fond était déjà engagée, le greffe procède à l'examen formel de la demande conformément à la règle 16 (règle 193 § 2) :

– le greffe vérifie si le brevet ou plusieurs brevets concernés font l'objet de la dérogation à la compétence exclusive de la Juridiction conformément à l'article 83 § 3 (brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord ; dérogation qui doit être notifiée au greffe et inscrite au registre) ; si tel est le cas, le greffe en informe, dès que possible, le requérant qui retire ou modifie sa demande de conservation des preuves, selon le cas ;

– le greffe vérifie que la demande rassemble bien toutes les informations requises par la règle 13 point a) à i), que la langue du mémoire en demande est la bonne (règle 14 et art. 49) et que le montant fixe exigé pour la demande a bien été payé (règle 15 § 1) ; si tel n'est pas le cas, le greffe invite, dès que possible, le requérant à remédier aux insuffisances dans un délai de 14 jours en l'informant que s'il ne remédie pas à ces insuffisances une décision par défaut peut être rendue conformément à la règle 355 ; si le requérant s'abstient de remédier aux insuffisances de sa demande, dans le délai indiqué, le greffe en informe un juge de la division qui, par défaut ou en donnant au requérant la possibilité d'être entendu, peut déclarer la demande irrecevable ; si la décision a été rendue par défaut, le requérant peut demander que cette décision soit rapportée conformément à la règle 356 (demande à former dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision rendue par défaut...)

– si la demande passe avec succès l'examen formel, elle est immédiatement transmise par le greffe à la chambre ou au juge unique auquel l'action a été attribuée (règle 193 § 2) ; le juge-rapporteur ou le juge unique auquel l'action au fond avait été attribuée, statuant sur une demande de conservation des preuves, possède tous les pouvoirs nécessaires de la Juridiction (règle 193 § 3).

Exception en cas d'extrême urgence. La règle 194 § 4 prévoit que, en cas d'extrême urgence, le requérant peut demander « sans formalités » une mesure de conservation des preuves au « juge de permanence » nommé en vertu de la règle 345 § 5. Le juge de permanence décide alors de la procédure à suivre concernant la demande. Il semble s'agir d'une procédure accélérée que le requérant peut tenter d'enclencher en allant soumettre sa demande directement au juge de permanence plutôt qu'en la déposant, selon le schéma de droit commun, au greffe de la Juridiction. Le juge de permanence est un juge d'une division que son président affecte en cette qualité pour les affaires urgentes.

4. L'ordonnance de conservation des preuves

Au regard des éléments en sa possession (a), la Juridiction statue sur la demande de mesure de conservation des preuves (b). L'ordonnance qu'elle rend doit obligatoirement contenir certains éléments (c) et peut apporter des précisions complémentaires (d).

a) Les éléments d'appréciation

Éléments pris en compte par la Juridiction. Pour prendre sa décision, la Juridiction prend en considération l'ur-

gence de l'action, l'apparence de fondement des raisons invoquées pour ne pas entendre le défendeur, la probabilité que les preuves puissent être détruites ou qu'elles ne soient plus disponibles (règle 194 § 2, points a) à c)).

Existence d'un mémoire préventif. La Juridiction doit aussi tenir compte de l'éventuelle existence d'un « mémoire préventif ». Il est en effet possible pour une personne qui craint de devenir prochainement « défendeur » à une mesure de conservation des preuves et de ne pas être entendue à cette occasion de se prémunir contre une telle procédure de conservation des preuves non contradictoire, par le dépôt d'un mémoire préventif conformément à la règle 207 du 16^e projet de règlement de procédure. Le mémoire préventif s'inspire de la pratique allemande des « Schutzschriften ». Le mémoire préventif tend ainsi à réintroduire une certaine contradiction dans la procédure de conservation des preuves, même lorsque le requérant demande à ce que le défendeur ne soit pas entendu et même si la Juridiction est encline à suivre le requérant sur ce point.

b) Le pouvoir d'appréciation

Dotée de tous ces éléments d'appréciation, la Juridiction dispose d'un très large pouvoir d'appréciation quant à la mesure de conservation des preuves puisqu'elle peut adopter des partis très différents. La règle 194 § 1 recense les quatre différents partis qu'elle peut adopter : le prononcé immédiat sur la demande sans avoir entendu le défendeur (i), la convocation du requérant à l'audience sans présence du défendeur (ii), l'information du défendeur avec invitation au dépôt d'une opposition (iii) et la convocation des parties à l'audience (iv).

i) Statuer immédiatement sur la demande sans avoir entendu le défendeur (règle 194 § 1 d))

Ce scénario correspond vraisemblablement au cas où la Juridiction a été pleinement convaincue par la demande présentée par le requérant, qui sollicitait en outre que le défendeur ne soit pas entendu : elle peut donc statuer « immédiatement » sans même entendre le requérant. Mais il pourrait aussi correspondre au cas où, sans avoir besoin d'explications du défendeur, la Juridiction estime d'emblée que la demande est mal fondée : dans ce cas, elle la rejettera immédiatement.

ii) Convoquer le requérant à une audience sans la présence du défendeur (règle 194 § 1 c))

Ici, la Juridiction est plutôt encline à suivre le requérant dans sa demande, qui sollicite en outre que le défendeur ne soit pas entendu, mais souhaite néanmoins entendre le requérant avant d'aller plus loin, vraisemblablement pour vérifier la demande sur un ou plusieurs points.

Procédure non contradictoire. Conformément à l'article 60 § 5 de l'accord, les mesures de conservation des preuves peuvent être ordonnées sans que l'autre partie, c'est-à-dire la personne visée par la mesure, soit entendue. Selon l'article 60 § 5, la procédure non contradic-

toire est possible notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. L'adverbe « notamment » montre que l'urgence et l'existence d'un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ne sont que deux exemples et que d'autres raisons pourraient être avancées par le requérant pour justifier une procédure non contradictoire.

Urgence. Il peut être justifié de recourir à une procédure non contradictoire si elle est propre à éviter tout retard susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet. Le texte ne vise que l'hypothèse où le « titulaire du brevet » sollicite l'ordonnance et craint qu'un retard ne lui porte préjudice. Mais il devrait être possible d'étendre l'idée également aux hypothèses où l'ordonnance est sollicitée par un licencié, un retard pouvant tout autant lui porter préjudice. Précisément, la règle 197 § 1 reprend l'exemple de tout retard susceptible de causer un préjudice irréparable mais apprécie ce préjudice en la personne du « requérant » et non plus strictement en la personne du « titulaire du brevet ». Or le requérant peut être certes le titulaire du brevet mais également un licencié exclusif voire un licencié non exclusif.

Risque démontrable de destruction ou de disparition des éléments de preuve. Le second exemple donné par l'article 60 § 5 suppose l'existence d'un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. L'exigence que le risque soit « démontrable » peut inquiéter a priori tant elle peut paraître, en pratique, difficile à satisfaire. En effet, comment démontrer que les éléments de preuve risquent d'être détruits si le défendeur est entendu dans la procédure tendant à l'ordonnance d'une mesure de conservation des preuves ? Il semble absolument impossible de parvenir à sonder le cœur et l'esprit du défendeur pour pouvoir démontrer à la Juridiction qu'il y a un risque qu'il détruise les éléments de preuve que l'on cherche précisément à obtenir par l'ordonnance de conservation des preuves. C'est pourquoi il ne faut pas rapporter cette exigence à des éléments aussi subjectifs que la psychologie du défendeur. Il faut au contraire comprendre cette exigence d'un risque démontrable comme se rapportant à des circonstances objectives, facilement démontrables devant la Juridiction. Ainsi, si le défendeur est un tiers saisi, une personne non contre-factrice mais simple détentrice d'éléments de preuve de la contrefaçon, il n'y a logiquement pas beaucoup de risque qu'associée à la procédure de conservation des preuves, elle cherche à les faire disparaître. En revanche, si le défendeur est l'auteur même de la contrefaçon, cette seule circonstance devrait démontrer suffisamment l'existence d'un risque que cette personne, si elle était associée à la procédure, ne cherche à en faire disparaître les éléments de preuve. La règle 197 § 1 ajoute à l'hypothèse d'un risque démontrable de destruction des éléments de preuve, celle, un peu plus large, d'un risque démontrable que les éléments de preuve « ne soient plus disponibles ». La règle ajoute donc un exemple en plus par rapport à l'article 60 § 5.

Déroulement de la procédure. Si le défendeur n'est pas entendu, une audience est tout de même tenue (règle 197 § 2), la règle 195 s'appliquant mutatis mutandis à cette audience tenue sans la présence du défendeur. La date de l'audience est fixée dès que possible après la date de réception de la demande de conservation des preuves (règle 195). Les règles 111 à 116 s'appliquent mutatis mutandis.

iii) Informer le défendeur de la demande et l'inviter à déposer, dans un délai à préciser, une opposition à la demande de conservation des preuves (règle 194 § 1 a))

Ici, la Juridiction considère que la demande de conservation des preuves est susceptible de se voir opposer des objections et elle invite le défendeur (peu importe que le requérant ait souhaité ou non que le défendeur ne soit pas entendu) à y former opposition.

Faculté de retrait de la demande. Il résulte toutefois de la règle 194 § 5 que si la Juridiction prend cette décision d'informer le défendeur, elle doit, au préalable donner au requérant la possibilité de retirer sa demande ; en ce cas, le requérant peut demander à la Juridiction d'ordonner que la demande et son contenu demeurent confidentiels.

Contenu de l'opposition. Si le requérant maintient sa demande, l'opposition à la demande contient i) les motifs pour lesquelles la demande doit être rejetée, ii) les faits et preuves invoqués notamment toute contestation des faits et preuves invoqués par le requérant, iii) lorsque la procédure au principal sur le fond n'a pas encore été engagée devant la Juridiction, les motifs pour lesquels l'action qui sera engagée devant la Juridiction doit être rejetée ainsi qu'une indication des faits et éléments de preuve invoqués à l'appui.

iv) Convoquer les parties à une audience (règle 194 § 1 b))

Ici, soit le requérant n'a pas demandé à ce que le défendeur ne soit pas entendu et la Juridiction, qui n'est pas hostile à la demande, souhaite entendre les parties s'expliquer contradictoirement, soit le requérant a demandé à ce que le défendeur ne soit pas entendu et la Juridiction n'a manifestement pas été convaincue par les arguments en ce sens du requérant, sans pour autant considérer que la demande de conservation des preuves soit injustifiée.

Déroulement de la procédure. Dans l'hypothèse où la Juridiction décide de convoquer les parties à une audience, la règle 195 précise la procédure applicable. La date de l'audience est fixée dès que possible après la date de réception de la demande de conservation des preuves. Les règles 111 à 116 s'appliquent mutatis mutandis.

c) Principales mentions de l'ordonnance de conservation des preuves

L'ordonnance. Si la Juridiction décide de faire droit à la demande du requérant, elle rend une ordonnance

dont les caractéristiques et le contenu sont précisés par la règle 196. Elle doit certainement rendre aussi une ordonnance si elle refuse de faire droit à la demande.

Mesures pouvant être ordonnées. Si la Juridiction décide d'ordonner la mesure de conservation des preuves, selon la règle 196, elle peut ordonner les mesures suivantes :

1) conservation des preuves par une description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons ;

2) saisie réelle de produits dont la contrefaçon est alléguée ;

3) saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour la production ou la distribution des produits dont la contrefaçon est alléguée, et des documents s'y rapportant.

La Juridiction peut ordonner une ou plusieurs de ces mesures, selon ce qui lui semble nécessaire compte tenu des circonstances de l'espèce.

Personnes habilitées à exécuter la mesure. L'ordonnance doit, ensuite, indiquer la personne chargée d'exécuter cette mesure et de présenter à son sujet un rapport écrit à la Juridiction (règle 196 § 4). Cette personne doit être, selon le 16^e projet de règlement « un professionnel ou un expert dont l'expertise, l'indépendance et l'impartialité sont garanties » (règle 196 § 5). La règle 196 § 5 ajoute que, si le droit de l'État membre contractant dans lequel la mesure est réalisée l'autorise, la personne peut être un huissier ou être accompagnée d'un huissier. Les rédacteurs du règlement ont dû, ici, tenir compte des habitudes locales très disparates dans la pratique des mesures comparables à la saisie-contrefaçon. En France, la saisie-contrefaçon est réalisée par un huissier de justice avec le concours éventuel d'un expert technique du choix du requérant, qui est souvent, en pratique le conseil en propriété industrielle du requérant (mais l'auteur de la saisie-contrefaçon est l'huissier de justice, l'expert n'étant là que pour l'assister sur des questions techniques). En Belgique, la saisie-description est réalisée par un expert technique choisi par le tribunal avec le concours d'un huissier de justice qui n'intervient que pour assurer la régularité des opérations. Dans les pays où il n'existe pas d'huissier de justice, la direction des opérations est souvent confiée à un praticien chevronné du contentieux de la propriété industrielle choisi par le tribunal et indépendant des parties. La formulation de la règle 196 § 5 cherche à être compatible avec ces pratiques locales. On peut penser que certaines divisions choisiront de désigner un huissier de justice, tandis que d'autres nommeront un conseil en propriété industrielle indépendant du requérant et impartial, d'autres enfin, un expert technique, éventuellement assisté d'un huissier. Dans tous les cas, ce professionnel devra être indépendant et impartial. L'indépendance et l'impartialité doivent être distinguées en ce que, en général, l'indépendance est plus matérielle, et se rapporte à l'absence de lien de subordination hiérarchique ou économique à l'égard de l'une ou l'autre partie à la mesure, tandis que l'impartialité est plus intellectuelle, et se rapporte à l'aptitude à n'avoir aucun préjugé, aucun parti pris en faveur ou à l'encontre de la personne visée par la mesure. L'indépendance peut être garantie notamment par les règles qui organisent la profession à laquelle par-

ticipent la personne. L'impartialité dépend plus intimement des qualités personnelles de l'individu ; on peut penser que, au cas particulier, elle signifie que la personne qui exécutera la mesure ne peut pas être ou avoir été le conseil du requérant.

Représentation du requérant. La règle 196 § 5, applicable aussi bien pour la mesure de conservation des preuves que pour celles de descente sur les lieux exclus, implicitement mais nécessairement, la présence du requérant : « En aucun cas un employé ou un dirigeant du requérant ne peut être présent lors de l'exécution des mesures ». La participation d'une personne qui est subordonnée ou étroitement liée au requérant et, a fortiori, la participation personnelle du requérant personne physique ne peut qu'engendrer des soupçons quant à l'objectivité de la mesure de conservation des preuves ou créer le risque d'un détournement frauduleux de la mesure de conservation des preuves (pour accéder à des informations stratégiques d'un concurrent visé par la mesure). Le requérant ne peut ainsi participer à l'exécution de la mesure, sinon par l'intermédiaire d'un représentant qui doit présenter des garanties de discrétion et d'indépendance et dont le nom figure dans l'ordonnance, à l'instar de ce que prévoit l'article 60 § 4 de l'accord relativement à la mesure de descente sur les lieux : « 4. Lors de la descente sur les lieux, le requérant n'est pas présent en personne, mais il peut être représenté par un professionnel indépendant dont le nom figure dans l'ordonnance de la Juridiction ». On peut penser qu'il s'agira là du conseil en propriété industrielle du requérant. La règle 196 § 3 (a) confirme expressément cette possible représentation du requérant, en laissant à l'ordonnance de conservation des preuves le soin de préciser qui pourra être le représentant du requérant et dans quelles conditions.

Délai à respecter. L'ordonnance fixe le délai dans lequel le rapport écrit sur l'exécution de la mesure de conservation des preuves doit être présenté à la Juridiction (règle 196 § 4 in fine).

Respect du droit national du lieu d'exécution. La règle 196 § 4 précise que la mesure de conservation des preuves doit être réalisée « conformément au droit national applicable au lieu où les mesures sont exécutées ».

Recours contre l'ordonnance. L'ordonnance de conservation des preuves doit indiquer qu'un appel contre cette décision peut être formé, conformément à l'article 73 de l'accord (règle 196 § 7), c'est-à-dire devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours civils à compter de la notification de l'ordonnance au requérant (art. 73 § 2 a). Cet appel peut naturellement être interjeté par le requérant qui n'aurait pas obtenu autant qu'il le souhaitait mais aussi par le défendeur qui aura été entendu dans la procédure et serait ainsi informé de l'ordonnance rendue.

Limitation de l'utilisation des résultats. La règle 196 § 2 prévoit que l'ordonnance de conservation des preuves doit indiquer que, sauf décision contraire de la Juridiction, le résultat des mesures de conservation des preuves « ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure sur le fond ». Si la mesure de conservation des preuves

est sollicitée alors qu'une action au fond est pendante devant la Juridiction, la règle 196 § 2 signifie manifestement que les éléments tirés de la mesure de conservation des preuves ne pourront être utilisés que dans le cadre de cette procédure au fond pendante devant la Juridiction (« la procédure sur le fond »). La règle exclut ainsi que les résultats de la mesure puissent, sans autre forme de procès, être utilisés ailleurs, devant les juridictions des États membres contractants notamment à l'occasion des litiges pour lesquels la Juridiction n'a pas de compétence exclusive (accord, art. 32 § 2) ou encore devant des juridictions d'États non contractants. La signification de la règle 196 § 2 semble être la même lorsque la mesure de conservation des preuves est sollicitée alors qu'aucune action au fond n'a encore été engagée devant la Juridiction. Cette restriction d'utilisation des résultats de la mesure n'est toutefois pas définitive puisqu'elle peut être levée par une décision de la Juridiction. On peut penser que cette permission sera facilement accordée pour des procès parallèles portant sur des brevets identiques devant des juridictions nationales d'États non-signataires de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet pour lesquels le requérant est obligé d'engager de telles procédures parallèles.

d) Précisions complémentaires pouvant figurer dans l'ordonnance

Conditions d'exécution de l'ordonnance. L'ordonnance peut fixer les conditions de sa mise à exécution (règle 196 § 3), par exemple, indiquer qui pourra représenter, et dans quelles conditions, le requérant lors de la mise en œuvre des mesures de conservation des preuves (règle 196 § 3 a)). On pourrait penser encore à l'indication d'un délai dans lequel l'ordonnance devra être mise à exécution car il ne serait sûrement pas logique que le requérant laisse s'écouler un temps trop long avant cette mise à exécution. Il résulte également de la règle 196 § 3 que l'ordonnance est en principe immédiatement exécutoire mais que la Juridiction peut adopter une « décision contraire ». Il est donc possible que l'ordonnance indique que, par exception, elle ne sera pas immédiatement exécutoire mais seulement à l'issue d'un certain délai ou à la suite de l'accomplissement de telle ou telle formalité par le requérant (comme la constitution d'une garantie, notamment). Si nécessaire, la Juridiction peut assortir les conditions qu'elle pose de sanctions pour le cas où le requérant ne les respecterait pas (règle 196 § 3 in fine).

Protection des informations confidentielles. La règle 196 § 1 indique que la Juridiction peut ordonner que les mesures de conservation des preuves soient uniquement divulguées à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d'un engagement de non-divulgateur approprié. Cette règle applique l'article 60 § 1 in fine, qui réserve la protection des informations confidentielles. Il appartient donc à la Juridiction unifiée du brevet, en ordonnant la mesure, de veiller à garantir la protection des informations confidentielles.

Constitution d'une garantie. Conformément à l'article 60 § 7 de l'accord et à la règle 196 § 3 b) du

16^e projet de règlement de procédure, qu'elles soient ordonnées à l'issue d'une procédure contradictoire ou non, les mesures de conservation des preuves peuvent être subordonnées à la constitution par le requérant d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur à la suite de ces mesures, si ces dernières sont abrogées, cessent d'être applicables ou s'il est constaté qu'il n'y avait pas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon du brevet. Il s'agit d'une simple faculté, d'une possibilité ouverte à la juridiction. La règle 196 § 6 fournit plus de détails. La Juridiction peut toujours ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée, au choix de la Juridiction sous forme de caution ou de garantie bancaire, pour les frais de justice et autres dépenses exposés ou susceptibles d'être exposés par le défendeur et pour la réparation de tout dommage qui pourrait incomber au requérant. Il est en effet tout à fait possible que la contrefaçon alléguée, à l'origine de la mesure de conservation des preuves, s'avère finalement inexistante. Dans de telles circonstances, le requérant peut devoir rembourser les frais de justice et réparer le préjudice que la mesure a causé à la personne visée. Lorsque l'ordonnance de conservation des preuves est rendue par la Juridiction sans que le défendeur ait été entendu, la constitution d'une garantie paraît obligatoire. La Juridiction peut assortir cette obligation de constituer garantie de sanctions pour le cas où le requérant ne la respecterait pas (règle 196 § 3 in fine du 16^e projet de règlement de procédure).



La saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet

PIERRE VÉRON

AVOCAT À LA COUR

PRÉSIDENT D'HONNEUR DE L'EPLAW

(EUROPEAN PATENT LAWYERS ASSOCIATION)

MEMBRE DU COMITÉ DE RÉDACTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA JURIDICTION UNIFIÉE DU BREVET

NICOLAS BOUCHE

MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L'UNIVERSITÉ JEAN MOULIN – LYON 3

Note aux lecteurs : le présent article est la suite de l'article publié dans la revue d'octobre 2014, n° 53 du même titre. La première partie portait sur : Les textes instituant la saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet (A) ; Conditions de fond de la mesure de conservation des preuves (B) ; L'ordonnance de conservation des preuves (C).

La seconde partie de l'étude est dédiée à ces trois points : L'exécution de la mesure de conservation des preuves (A) ; L'action au fond dans le délai prescrit (B) ; Contentieux de la mesure de conservation des preuves (C).

Pour faciliter la lecture, le plan de l'ensemble de l'article a été reproduit en chapeau dans les deux numéros de Propriétés intellectuelles (n° 53 et n° 54) concernés par cette contribution.

Partie 1 : Propr. intell. n° 53, oct. 2014

A. Les textes instituant la saisie-contrefaçon devant la Juridiction unifiée du brevet

B. Conditions de fond de la mesure de conservation des preuves

1. Le titre de propriété industrielle
2. Les parties

C. L'ordonnance de conservation des preuves

1. Juridiction compétente
2. La demande de conservation des preuves
3. Le traitement de la demande de conservation des preuves
4. L'ordonnance de conservation des preuves

Partie 2 : Propr. intell. n° 54, janv. 2015

A. L'exécution de la mesure de conservation des preuves

1. Formalités préalables à l'exécution de la mesure de conservation des preuves

2. Déroulement de la mesure de conservation des preuves

3. Difficultés d'exécution de la mesure de conservation des preuves

4. Suites de la mesure de conservation des preuves
5. L'épuisement des effets d'une ordonnance de conservation des preuves

B. L'action au fond dans le délai prescrit

C. Contentieux de la mesure de conservation des preuves

1. L'appel contre l'ordonnance de conservation des preuves
2. Le recours en révision de l'ordonnance de conservation des preuves
3. La responsabilité consécutive à l'ordonnance

La saisie-contrefaçon est un mode de preuve spécifique de la contrefaçon créé en France par la loi des 19-24 juillet 1793, la première loi sur le droit des auteurs d'œuvres de l'esprit. Il s'agit d'une mesure probatoire spécifique aux divers domaines de la propriété intellectuelle (propriété industrielle et propriété littéraire et artistique). Elle permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de faire pratiquer par un officier public des investigations, comprenant, en général, la description de la contrefaçon alléguée, de ses circonstances et de son étendue et la saisie d'objets qui se rapportent à la contrefaçon (produits argués de contrefaçon, documents se rapportant à la contrefaçon ou matériels et instruments servant à la réalisation de la contrefaçon). Après avoir prouvé son efficacité pendant plus de deux siècles en France et, avec des variantes, dans plusieurs pays d'Europe (Belgique, Italie, Pays-Bas), elle a été généralisée par la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle¹. Qu'en sera-t-il devant la Juridiction uni-



1. Directive CE, 29 avr. 2014, JOUE 30 avr. 2014, L 157.

fiée du brevet lorsque cette dernière pourra enfin entrer en fonction ? L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 qui institue une juridiction commune aux États membres participants prévoit la saisie-contrefaçon parmi ses nombreuses dispositions procédurales et probatoires. Un projet de règlement de procédure, en date du 31 janvier 2014 dans sa 16^e version², complète l'accord et régit la saisie-contrefaçon plus en détail. La présente étude envisage la saisie-contrefaçon telle qu'elle fonctionnera devant la Juridiction unifiée du brevet sous la dénomination de « mesure de conservation des preuves ». Après avoir rappelé la teneur des textes créateurs (partie 1, A), elle examine les conditions requises pour obtenir cette mesure (partie 1, B), l'ordonnance qui l'autorise (partie 1, C), son exécution (partie 2, A), l'action au fond éventuellement nécessaire (partie 2, B) et le contentieux qu'elle peut générer (partie 2, C). Cette étude montre que la saisie-contrefaçon n'a été adoptée par la nouvelle procédure européenne de la Juridiction unifiée du brevet qu'au prix de changements significatifs qui font la part plus belle au défendeur accusé de contrefaçon qu'à celui qui en est victime. Il sera donc important, pour permettre aux titulaires de droits de propriété industrielle de rapporter la preuve des atteintes portées à leurs droits, de veiller à ce que les autres mesures probatoires prévues par l'accord, notamment les ordonnances de production de preuves, soient judicieusement utilisées.



A. L'exécution de la mesure de conservation des preuves

La réalisation de la mesure de conservation des preuves doit être naturellement conforme aux prescriptions de l'ordonnance et aussi respecter le droit national du lieu où la mesure est exécutée (règle 196 § 4 du 16^e projet de règlement de procédure). Le requérant, un de ses employés ou un de ses dirigeants ne peut être présent lors de l'exécution de la mesure (règles 196 § 3 et 196 § 5).

Certaines formalités doivent être respectées préalablement à toute exécution de la mesure de conservation des preuves (1). Lorsque ces formalités sont satisfaites la mesure est mise en œuvre, le déroulement des opérations est encadré (2) mais n'empêche pas l'apparition de difficultés d'exécution (3). Il convient également de présenter les suites de la mesure (4) et l'épuisement qui en résulte (5).

1. Formalités préalables à l'exécution de la mesure de conservation des preuves

Information des « parties affectées ». Si l'ordonnance de conservation des preuves a été rendue sans que le défendeur ait été entendu, l'article 60 § 6 prévoit que « les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures ». Il faut

donc définir les « parties affectées » et le moment où elles doivent être avisées.

Notion de « parties affectées ». Les « parties affectées » sont les personnes qui subissent l'effet de la mesure de conservation des preuves et plus précisément, s'agissant d'une mesure de saisie-contrefaçon, les personnes entre les mains desquelles se trouvaient les biens décrits ou matériellement saisis. Le contrefacteur prétendu peut, naturellement, être la partie affectée. Mais un tiers saisi, une personne qui n'est pas contrefactrice mais seulement détentrice d'un élément de preuve de la contrefaçon, peut aussi être une partie affectée. Enfin, il est tout à fait possible qu'une ordonnance de saisie-contrefaçon autorise l'accomplissement de différents actes à l'égard de plusieurs personnes différentes, et notamment à l'égard du défendeur et d'un tiers. Ces personnes doivent donc être informées de la procédure qui s'est déroulée sans elles et de l'ordonnance qui a été rendue et qui les affecte au moment de l'exécution de la mesure provisoire de conservation des preuves. Il semble toutefois que la notion de « parties affectées » doit s'entendre uniquement de la partie à l'encontre de laquelle la mesure doit être effectuée et non de toute partie qui pourrait être indirectement affectée par son exécution. Ainsi, par exemple, si la mesure de conservation des preuves comporte la saisie chez le fabricant accusé d'être contrefacteur, à titre d'échantillon, d'un produit fini en cours d'expédition à un client, il ne devrait pas incomber au requérant d'aviser formellement ce tiers de l'ordonnance de conservation de preuves.

Moment de la délivrance de l'information. Quant au moment précis où elles doivent en être ainsi avisées, le texte de l'article 60 § 6 de l'accord (« les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures ») prévoit que cette information peut être délivrée tant avant que pendant l'exécution de la mesure et, au plus tard, immédiatement après son exécution. La règle 197 § 2 l'entend toutefois légèrement différemment puisqu'elle indique que, « Lorsque des mesures de conservation des preuves sont ordonnées sans que le défendeur soit entendu, [...] le défendeur doit en être avisé, immédiatement au moment de la mise à exécution des mesures » (« immediately at the time of the execution of the measures »). Il ne faudrait pas, cependant, que le défendeur soit avisé trop tôt avant l'exécution de la mesure, surtout lorsque l'ordonnance a été rendue sans qu'il soit entendu parce qu'il existait un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Il est important d'éviter que les preuves disparaissent... C'est pourquoi il sera prudent de prévoir, dans l'ordonnance de conservation des preuves, que cette ordonnance ne sera pas signifiée par le greffe, mais qu'elle sera signifiée par les soins de la



2. Toutes les informations relatives à ce projet sont consultables sur le site internet du comité préparatoire de la juridiction unifiée du brevet, l'UPC (Unified Patent Court) : <www.unified-patent-court.org>.

personne chargée d'exécuter la mesure de conservation des preuves, préalablement à l'exécution de la mesure. Pareille disposition respecte les règles de procédure sur les significations, notamment la règle 276 du 16^e projet de règlement de procédure sur la signification des ordonnances, qui renvoie, entre autres, à la règle 275, qui permet à la Juridiction de fixer des règles particulières de signification.

2. Déroulement de la mesure de conservation des preuves

Description détaillée. La « description détaillée » consiste à décrire dans un document tout élément de preuve de la contrefaçon prétendue. La description doit relater des éléments suffisamment détaillés pour contribuer à la preuve de la contrefaçon. Il ne suffit sans doute pas d'identifier des éléments de preuve de la contrefaçon ; il est prudent de les décrire et particulièrement d'en décrire les éléments susceptibles de caractériser la contrefaçon alléguée même si la description est accompagnée d'un prélèvement d'échantillon. Reste à déterminer quel peut être l'objet de cette description.

Quel peut être l'objet de la description détaillée ? La formulation retenue par la règle 196, qui parle de « conservation des preuves par une description détaillée », est suffisamment large pour couvrir tout élément apte à prouver la contrefaçon, quelle qu'en soit la nature. La description pourra ainsi porter sur un objet contrefaisant (qui matérialise par lui-même la contrefaçon), un objet qui n'est pas en lui-même contrefaisant mais apporte la preuve de la contrefaçon (comme un plan ou un autre document technique expliquant les caractéristiques techniques du produit contrefaisant ou son procédé contrefaisant de fabrication, un document publicitaire), les étapes d'un procédé contrefaisant (description des étapes mises en œuvre dans l'unité de fabrication visitée), etc. La formulation est également suffisamment large pour couvrir non seulement des éléments de preuve de l'existence de la contrefaçon comme des éléments de preuve de l'étendue de la contrefaçon si bien que la description détaillée pourra, par exemple, reprendre des informations comptables (le nombre de produits contrefaisants vendus...). D'ailleurs, la règle 196 § 1 c) permet la « saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour la production ou la distribution de ces produits et de tout document s'y rapportant ». Et un document peut démontrer tant l'existence de la contrefaçon que son étendue.

Prélèvement d'échantillons lors de la description détaillée. La description détaillée, accompagnée ou non de prélèvement d'échantillons, n'est qu'une mesure de « conservation des preuves ». Cette finalité probatoire délimite l'étendue du prélèvement d'échantillons. Il n'est d'ailleurs question que d'échantillons, c'est-à-dire du nombre d'objets, portant la preuve de la contrefaçon, strictement nécessaire aux fins probatoires de la mesure. La mesure de conservation des preuves ne doit pas être utilisée comme ou avoir un effet équivalent à une mesure d'interdiction provisoire. Elle vise à recueillir des éléments de preuve et non à bloquer ou freiner l'activité de la personne visée. Ainsi, il est exclu de saisir

au titre du prélèvement d'échantillons tout le stock prétendu contrefaisant. La notion d'échantillons implique aussi l'idée qu'il s'agit de prélever un ou quelques exemplaires parmi un nombre plus grand. Il semble donc exclu de pratiquer un « prélèvement d'échantillons » sur un objet qui n'existe qu'en un seul et unique exemplaire, par exemple une machine grâce à laquelle les produits contrefaisants sont fabriqués. Il semble donc recommandé que le requérant s'interroge sérieusement sur les objets qu'il est susceptible de trouver lors de la mesure de conservation des preuves. Si ces objets ne peuvent qu'exister en de multiples exemplaires, le prélèvement d'échantillons sera adéquat. Si ces objets risquent de n'être que des exemplaires uniques, il serait plus prudent de solliciter une « saisie réelle » plutôt qu'une simple description détaillée avec prélèvement d'échantillons ou de solliciter une saisie réelle à côté d'une description détaillée avec prélèvement d'échantillons.

Saisie réelle. La saisie réelle consiste à appréhender matériellement des objets, à retirer à celui qui les détient des objets susceptibles de prouver la contrefaçon, soit parce qu'ils matérialisent par eux-mêmes la contrefaçon (produit contrefaisant), soit parce qu'ils ne matérialisent pas par eux-mêmes la contrefaçon mais la prouvent indirectement (une machine ou un dispositif qui n'est pas un objet contrefaisant mais qui permet de produire l'objet contrefaisant ou de mettre en œuvre un procédé contrefaisant, un document technique qui n'est pas contrefaisant en lui-même mais qui prouve la fabrication d'un produit contrefaisant ou la réalisation d'un processus contrefaisant). En effet, la règle 196 § 1 b) et c) prend soin d'indiquer, en les distinguant, que la mesure de conservation des preuves peut consister en une saisie réelle « de produits dont la contrefaçon est alléguée » ou en une saisie réelle « des matériels et instruments utilisés pour la production ou la distribution de ces produits et tout document s'y rapportant ». Cette dernière forme de saisie réelle a pour caractéristique de porter sur des objets qui ne sont pas nécessairement par eux-mêmes contrefaisants mais qui peuvent néanmoins contribuer à la preuve de la contrefaçon. Ainsi les matériels et instruments s'ils ne sont pas nécessairement contrefaisants peuvent fournir la preuve de l'activité contrefaisante de fabrication ou de distribution.

Finalité probatoire de la saisie réelle. Les mesures évoquées par la règle 196 ne sont que des mesures de « conservation des preuves » d'une contrefaçon alléguée. Cette finalité probatoire doit guider aussi la saisie réelle. Il ne peut donc être question d'appréhender tout le stock de produits contrefaisants si l'objectif probatoire est suffisamment servi par la saisie réelle d'un objet ou de quelques-uns. Il ne peut également être question d'appréhender un matériel ou un instrument utile à l'activité de la personne visée si cet objet ne peut en aucune manière contribuer à prouver la contrefaçon alléguée (l'article 60 § 1 parle bien des « éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée »). En revanche, cette même finalité probatoire peut justifier la saisie réelle d'un objet même essentiel à l'activité de

la personne visée si cet objet n'existe qu'en un seul exemplaire unique et est le seul élément de preuve de la contrefaçon susceptible d'être conservé. L'entrave, certainement préjudiciable à l'activité de la personne visée, qui en résulte, devra être réparée s'il s'avère ensuite que la prétendue contrefaçon n'existait pas. Ce risque devrait responsabiliser le requérant et l'amener à peser soigneusement le mérite de chacune des mesures de conservation des preuves disponibles (description ou saisie réelle) compte tenu des données concrètes de l'espèce, pour opter, en connaissance de cause, pour la mesure la plus adaptée.

Exécution de l'ordonnance en plusieurs lieux. Comme indiqué précédemment, il est tout à fait envisageable qu'une seule et même ordonnance ordonne l'exécution de plusieurs mesures différentes (par exemple une description détaillée et une saisie réelle), en un seul lieu comme en plusieurs lieux différents, en un seul moment (simultanément) comme en plusieurs moments différents (successivement). Aucune disposition de l'accord ou du règlement de procédure n'y fait obstacle. Toutefois, si la mesure doit être exécutée en plusieurs lieux du territoire français, il sera préférable de demander autant d'ordonnances que de lieux d'action en raison d'une règle de procédure spécifiquement française selon laquelle l'huissier de justice qui exécute une décision de justice doit être porteur de la copie revêtue de la formule exécutoire de la décision.

3. Difficultés d'exécution de la mesure de conservation des preuves

Compétence territoriale du professionnel exécutant l'ordonnance. Si la personne chargée d'exécuter l'ordonnance est un professionnel doté d'un ressort d'action territorial déterminé (comme l'huissier de justice en droit français, par exemple), il conviendra de veiller à respecter cette contrainte dans l'exécution de la mesure de conservation des preuves, pour qu'il ne réalise pas des actes en dehors de son ressort, car ces actes seraient, selon la loi qui le régit, sans valeur probante. Il faut renvoyer, sur ce point, aux différentes règles de droit national des différents États membres contractants.

Intervention de la force publique. Aucune disposition de l'accord ou du règlement de procédure n'envisage que le défendeur à la mesure de conservation des preuves puisse essayer de résister, de mettre obstacle à son exécution. C'est pourtant un cas de figure connu de la pratique. Notamment aucune disposition n'évoque l'intervention de la force publique à l'occasion de l'exécution d'une mesure de conservation des preuves pour la faciliter ou la sécuriser. Il faudra se tourner vers les règles de droit de l'État dans lequel la mesure doit être exécutée, pour savoir si la collaboration de la force publique en accompagnement d'une mesure de conservation des preuves est envisageable.

Confidentialité des informations. La règle 196 § 1 indique que la Juridiction peut ordonner que les informations résultant des mesures de conservation des preuves soient uniquement divulguées à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d'un

engagement de non-divulgence approprié. Cette règle met en œuvre l'article 60 § 1 in fine de l'accord, qui réserve la protection des informations confidentielles. Il appartient donc à la Juridiction unifiée du brevet, en ordonnant la mesure, de veiller à garantir la protection des informations confidentielles. Cette exigence se retrouve à l'identique dans l'article 7 de la directive 2004/48/CE (« sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée »). Mais la règle 196 § 1 confirme également que les mesures de conservation des preuves peuvent porter sur tout élément de preuve, même confidentiel. La confidentialité ne peut être avancée par la personne visée pour faire obstacle à la réalisation des mesures de conservation des preuves. Il ne peut être admis que la confidentialité alléguée des éléments de preuve de la contrefaçon reprochée puisse devenir un refuge pour le contrefacteur. En revanche, la mesure de conservation des preuves ne doit pas être utilisée pour obtenir accès à des informations confidentielles. Il convient donc de trouver un équilibre entre deux exigences contradictoires : ne pas entraver, au nom de la confidentialité, l'accomplissement des mesures de conservation de preuves, mais adopter tout de même, à cette occasion, les précautions aptes à préserver cette confidentialité. La règle 196 § 1 offre ainsi à la Juridiction la possibilité de prévoir, dans l'ordonnance autorisant la mesure de conservation des preuves, que seules certaines personnes, nommément désignées et ayant souscrit à une obligation de non-divulgence, pourront prendre connaissance des éléments recueillis grâce à la mesure de conservation des preuves.

4. Suites de la mesure de conservation des preuves

Information du défendeur au terme de la mesure. Aucune disposition de l'accord ou du 16^e projet de règlement de procédure n'indique qu'une copie du rapport écrit établi après la réalisation de la mesure doive être remise au « défendeur ». C'est probablement une inadvertance. Il conviendra donc que la Juridiction comble cette lacune en spécifiant, dans l'ordonnance, qu'une copie du rapport écrit établi après la réalisation de la mesure devra être remise au « défendeur ». De la sorte, le défendeur aura trace des éléments ainsi récupérés contre lui et pourra, le cas échéant, mettre en œuvre les recours qui s'ouvrent à lui (révision, demande de réparation du préjudice causé...).

Information du demandeur au terme de la mesure. La règle 196 § 4 du 16^e projet de règlement de procédure ne prévoit pas comment le demandeur est informé du résultat des mesures de conservation des preuves, puisqu'il se borne à indiquer que la personne chargée d'exécuter les mesures présente à la Juridiction un rapport écrit : « 4. L'ordonnance de conservation des preuves indique une personne chargée d'exécuter les mesures visées au paragraphe 1 et de présenter à la Juridiction un rapport écrit sur les mesures de conservation des preuves, le tout conformément au droit national applicable du lieu où les mesures sont exécutées, dans le délai qu'elle fixe ». Si cette rédaction est, en définitive, adoptée, les conseils des demandeurs devront veiller à solliciter

ter, dans l'ordonnance autorisant les mesures, une disposition prévoyant que, sous réserve des aménagements nécessaires pour préserver les éventuels secrets d'affaires, le rapport écrit leur soit communiqué en même temps qu'il sera présenté à la Juridiction. Il est évidemment nécessaire au requérant de connaître le résultat des mesures de conservation des preuves, notamment pour décider s'il souhaite ou non engager ensuite une procédure au fond. Et ce d'autant plus que le temps lui est compté. En effet, dans le 16^e projet de règlement de procédure, en date du 31 janvier 2014, le délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils (le délai le plus long devant être retenu) imparti au requérant par l'article 60 § 8 de l'accord et la règle 198 § 1 du projet de règlement de procédure, pour engager une action au fond, court à compter de l'ordonnance (et non à compter du jour de la réalisation des mesures de conservation des preuves, v. infra sous B. L'action au fond dans le délai prescrit : *Point de départ du délai*), et importe peu, selon ce projet, que le requérant ait connaissance ou non du compte-rendu d'exécution des mesures. Dans un tel contexte, il serait inconséquent d'amener le requérant à engager une procédure au fond les yeux bandés, sans savoir si la mesure de conservation des preuves a – ou non – permis de conserver des preuves ! Ce mécanisme quelque peu irréaliste sera, selon toute vraisemblance, aménagé dans la version finale du règlement de procédure.

Sort des éléments saisis. De même aucune disposition n'indique ce qu'il doit advenir des éléments saisis matériellement. Manifestement, il n'est pas prévu qu'ils soient déposés au greffe de la Juridiction. Il conviendra donc que le requérant s'organise et prenne lui-même les mesures adéquates pour assurer la bonne conservation des éléments saisis (pour qu'ils puissent continuer à être utiles au requérant, mais aussi pour qu'ils puissent également être convenablement restitués, le cas échéant), en assurant leur traçabilité (afin que l'on puisse affirmer avec certitude que les éléments détenus sont bien ceux qui ont été saisis).

5. L'épuisement des effets d'une ordonnance de conservation des preuves

Principe. Faute de précision dans les dispositions de l'accord ou du règlement de procédure, on peut penser que l'ordonnance épuise ses effets à compter du moment où les mesures ordonnées ont toutes été exécutées par la personne chargée de sa réalisation. Et, une fois les mesures ordonnées exécutées, il devrait être impossible de reprendre à nouveau l'exécution des mesures en tout ou en partie.

B. L'action au fond dans le délai prescrit

Délai de l'action au fond. Une fois la mesure de conservation des preuves réalisée, le requérant doit engager une action au fond devant la Juridiction dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, le délai le plus long devant être retenu (art. 60 § 8 de l'accord, règle 198 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure).

Notion d'action au fond. L'article 60 § 8 de l'accord et la règle 198 § 1 n'indiquent pas très précisément quelle doit être l'« action » ou la « procédure » au fond que le requérant doit engager. Il s'agira en général d'une action en contrefaçon dans la mesure où une telle action vise précisément à faire constater et condamner la contrefaçon alléguée pour obtenir la mesure de conservation des preuves.

Point de départ du délai. Selon la règle 198 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure, le délai court à compter de l'ordonnance. Il s'agit probablement d'une inadvertance rédactionnelle, car il serait bien plus logique de décompter le délai à compter du jour où la mesure de conservation des preuves a été réalisée, ou achevée si sa réalisation s'est étalée sur plusieurs jours. Si cette rédaction prévaut en définitive, la mise en œuvre d'une mesure de conservation des preuves nécessitera un minutage serré, puisque le chronomètre commencera à tourner dès la signature de l'ordonnance l'autorisant. Les conseils du demandeur devront s'organiser pour, dans un délai de l'ordre d'un mois, identifier et retenir les acteurs de la mesure, trouver une date dans leurs calendriers, prendre connaissance du résultat des mesures de conservation des preuves (v. supra 4. Suites de la mesure de conservation des preuves : *Information du demandeur au terme de la mesure*) et rédiger l'acte introductif de l'instance au fond.

Conséquence du défaut d'action au fond dans le délai imparti. En l'absence d'engagement d'une action au fond dans le délai imparti, selon l'article 60 § 8 de l'accord, « à la demande du défendeur », la Juridiction « veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière ».

Qui peut se prévaloir du défaut d'action au fond dans le délai imparti ? Le « défendeur », qui peut demander l'abrogation ou la cessation des effets de la mesure de conservation des preuves, est-il seulement la personne dans les locaux de laquelle elle a été pratiquée ? Ou peut-il s'agir aussi d'une personne chez laquelle la mesure n'a pas été pratiquée mais qui, en fait, est visée par cette mesure (par exemple, si une personne étant soupçonnée d'être le contrefacteur, la mesure de conservation des preuves est exécutée contre son fournisseur ou son client) ? Certes, la règle 192 § 3 du 16^e projet de règlement de procédure désigne sans équivoque le défendeur comme étant la partie contre laquelle la mesure doit être exécutée (« 3. Lorsque le requérant demande que des mesures de conservation des preuves soient ordonnées sans que l'autre partie (ci-après désignée "le défendeur") soit entendue... ». Il ne serait toutefois pas logique que le contrefacteur visé par la mesure de conservation des preuves réalisée dans les locaux d'une tierce personne ne puisse pas se prévaloir du défaut d'action au fond pour obtenir l'abrogation ou la cessation des effets d'une mesure finalement dirigée contre lui. Il est plus probable que l'article 60 § 8 de l'accord ait en réalité entendu viser celui qui aurait été le « défendeur » à l'action au fond si elle avait eu lieu, c'est-à-dire non seulement la partie contre laquelle la mesure a été exécutée mais aussi éventuellement la per-

sonne qui en tant que contrefacteur prétendu était visée par cette mesure pratiquée chez une tierce personne.

Conséquences du défaut d'action dans le délai. L'article 60 § 8 de l'accord qui énonce que « la Juridiction veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière ». La règle 198 § 1 précise, un peu différemment, que ce qui va être abrogé ou être privé d'effet est l'« ordonnance de conservation des preuves ». En vérité, ce sont bien à la fois l'ordonnance de conservation des preuves et les mesures prises en son application qui doivent être abrogées. Le seul constat que le délai est passé sans qu'une action au fond ait été engagée suffit pour obliger la Juridiction à abroger ou priver d'effet les mesures de conservation des preuves.

Réparation des dommages subis du fait de la mesure. En outre, si la Juridiction abroge ou prive d'effet ces mesures, elle peut condamner le requérant à payer des dommages et intérêts à raison du préjudice causé par les mesures de conservation des preuves. La règle 198 § 2, reprenant le contenu de l'article 60 § 9 de l'accord, ajoute que lorsque la mesure de conservation est abrogée ou cesse d'être applicables en raison d'une telle omission du requérant (défaut de procédure au fond dans le délai), la Juridiction peut ordonner au requérant, « à la demande du défendeur », de réparer de façon appropriée tout dommage causé à ce dernier par ces mesures (l'article 60 § 9 parle d'« accorder à ce dernier une indemnisation appropriée de tout dommage subi à la suite de ces mesures »). Là encore, on peut se demander si « le défendeur » doit s'entendre seulement du défendeur à la procédure au fond ou s'il peut s'agir aussi d'une personne dans les locaux de laquelle elles ont été pratiquées ou de toute autre personne lésée par les mesures. Pour les mêmes raisons que pour l'abrogation, il paraît logique de conclure que les dommages-intérêts pour le préjudice causé par les mesures de conservation des preuves peuvent être demandés aussi bien par le défendeur à l'action au fond, celui qui, en réalité, est visé par la procédure et les mesures, que par toute autre partie à qui ces mesures ont porté préjudice.

C. Contentieux de la mesure de conservation des preuves

Le contentieux de la mesure de conservation des preuves comprend l'appel (1) ou le recours en révision (2) contre l'ordonnance, mais également le recours destiné à engager la responsabilité du requérant en cas d'abrogation ou de cessation des effets de l'ordonnance (3).

1. L'appel contre l'ordonnance de conservation des preuves

Appel possible dans les quinze jours de la notification. Conformément à l'article 73 de l'accord (règle 196 § 7), appel peut être formé « par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions » contre la décision ordonnant la mesure de conservation des preuves devant la cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet « dans les quinze jours civils suivant la

notification de l'ordonnance au requérant » (art. 73 § 2 a)). Cet appel peut donc, naturellement, être interjeté par le requérant qui n'aurait pas obtenu autant qu'il le souhaitait, mais aussi par le défendeur qui aura été entendu dans la procédure et serait ainsi informé de l'ordonnance rendue à son encontre. Reste à savoir si le délai imparti au défendeur court, lui aussi à compter de « la notification de l'ordonnance au requérant » : ne faut-il pas comprendre que, dans le contexte de l'article 73 § 2 de l'accord, « le requérant » est, en réalité « l'appelant » ? La jurisprudence pourrait avoir à le dire.

2. Le recours en révision de l'ordonnance de conservation des preuves

Principe de la révision. Il résulte de l'article 60 § 6 de l'accord que, lorsque l'ordonnance de conservation des preuves a été rendue sans que l'autre partie ait été entendue, les « parties affectées » peuvent demander la « révision », contradictoire, afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées. Le praticien français (et de quelques autres pays d'Europe continentale) reconnaîtra là le recours en « rétractation » qui permet à la partie à l'encontre de laquelle une mesure a été ordonnée sans qu'elle ait été entendue, de prier le juge qui l'a ordonnée de la reconsidérer au vu des arguments qui lui sont soumis par cette partie.

Déroulement de la procédure. La règle 197 § 3 du 16^e projet de règlement de procédure précise que, si l'ordonnance de conservation des preuves a été rendue sans que le défendeur ait été entendu, ce dernier peut demander une révision de l'ordonnance dans un délai de trente jours après l'exécution des mesures. On retrouve ici la différence qui peut exister entre les « parties affectées » et « le défendeur ». Quoi qu'il en soit, la demande de révision expose les raisons pour lesquelles l'ordonnance devrait être abrogée ou modifiée ainsi que les faits et preuves invoqués au soutien de ces raisons. La Juridiction tient sans délai une audience pour examiner la demande de révision. La règle 195 s'applique pour régir la procédure de cette audience. Les règles 111 à 116 s'appliquent mutatis mutandis. C'est-à-dire que le juge-rapporteur ou le juge unique a toute autorité pour s'assurer d'une procédure orale équitable, ordonnée et efficace, et s'assure que l'action est prête pour une décision au terme de l'audience (règle 111). L'audience se tient devant le juge concerné. Elle comprend l'audition des explications orales des parties, le juge peut poser des questions aux parties, aux représentants des parties et à tout témoin ou expert.

Sort de l'ordonnance. À l'issue de l'audience de révision, la Juridiction peut décider soit de confirmer l'ordonnance, soit de l'abroger, soit de la modifier (règle 197 § 4). Bien que les textes ne précisent pas les conséquences spécifiques de chacune des décisions possibles, on peut penser que l'abrogation de l'ordonnance prive de toute valeur les mesures de conservation des preuves exécutées (la description détaillée ne pouvant être utilisée, les objets saisis réellement devant être restitués).

Quant à la modification de l'ordonnance, on peut imaginer qu'elle oblige le requérant à faire quelque chose que ne l'obligeait pas à faire l'ordonnance dans sa version d'origine (par exemple, constituer une garantie, préserver la confidentialité des éléments de preuve saisis) ou qu'elle abroge seulement en partie l'ordonnance d'origine et rend ainsi sans valeur seulement pour partie les mesures de conservation des preuves effectuées (par exemple restreindre les mesures à une seule description détaillée sans prélèvement d'échantillons, ou sans saisie réelle). Cette dernière hypothèse est d'ailleurs confirmée par la règle 197 § 4 in fine qui énonce que si l'ordonnance est abrogée ou modifiée, la Juridiction oblige les personnes auxquelles des informations confidentielles ont été divulguées à garder ces informations confidentielles.

3. La responsabilité consécutive à l'ordonnance

Réparation des dommages subis par le défendeur. L'article 60 § 9 de l'accord ainsi que la règle 198 § 2 du 16^e projet de règlement de procédure prévoient, d'une manière générale, que, lorsque les mesures de conservation des preuves sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu contrefaçon ou menace de contrefaçon d'un brevet, la Juridiction peut ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier une indemnisation appropriée de tout dommage subi à la suite de ces mesures (règle 198 § 2 « tout dommage causé à ce dernier par ces mesures »).

La notion de « défendeur » doit être entendue largement. Encore une fois, la lettre de l'article 60 § 9 comme de la règle 198 § 2 semblent réserver la réparation du dommage au seul bénéficiaire du « défendeur ». À nouveau, on peut se demander si « le défendeur » doit s'entendre seulement du défendeur à la procédure au fond ou s'il peut s'agir aussi d'une personne dans les locaux de laquelle elles ont été pratiquées ou de toute autre personne lésée par les mesures. Pour les mêmes raisons que pour l'abrogation, il paraît logique de conclure que les dommages-intérêts pour le préjudice causé par les mesures de conservation des preuves peuvent être demandés aussi bien par le défendeur à l'action au fond, celui qui, en réalité, est visé par la procédure et les mesures, que par toute autre partie à qui ces mesures ont porté préjudice.

Conclusion française. Le spécialiste français, quelque satisfait qu'il puisse être de voir enfin créé une juridiction authentiquement européenne pour le contentieux des brevets d'invention européens, ne peut se départir d'une certaine nostalgie de voir la saisie-contrefaçon, pratiquée avec succès en France pendant deux siècles sans abus notable, affadie pour être acceptée par les palais européens. Il lui faudra s'habituer à apporter des premières preuves de la contrefaçon pour obtenir le droit d'en rechercher davantage (en espérant que les juges seront raisonnables dans l'appréciation du caractère « raisonnablement accessibles » des premières preuves demandées). Il lui faudra ensuite s'habituer, pour obtenir ex-parte, sans que le contrefacteur pré-

tendu soit prévenu de sa démarche, une ordonnance de saisie-contrefaçon, à être muni de preuves que « tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou (qu'il) existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ». En bref, la saisie-contrefaçon européenne ne sera pas, comme en droit français un droit pour le titulaire d'un brevet d'invention, mais un mode de preuve réservé à des cas particuliers. Il faut espérer que, de ce creuset de la nouvelle procédure européenne où le praticien français verra fondre la saisie-contrefaçon, naîtra, grâce à des mesures ou à des pratiques qui, d'une autre façon, ont fait l'efficacité d'autres systèmes judiciaires, un ensemble procédural assurant un équilibre entre la protection des droits de la défense et la protection des droits de propriété industrielle qui, précisément parce qu'ils portent sur des droits immatériels, sont plus difficiles à faire respecter et, parce qu'ils protègent l'innovation, méritent le respect. On peut se demander si, dans l'attente du produit de cette évolution (qui peut être lente), ou pour d'autres raisons encore, il est possible de faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droit français pour les besoins d'une procédure au fond devant la Juridiction unifiée du brevet.

Est-il possible de faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droit français avant ou pendant une procédure devant la Juridiction unifiée du brevet ? On peut se demander s'il est ou non possible de faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droit français avant ou pendant une procédure devant la Juridiction unifiée du brevet³. Ce peut être, par exemple, parce qu'aucune mesure de conservation des preuves ne peut être ordonnée par la Juridiction pour apporter la preuve d'une atteinte à une demande de brevet européen. Ce peut être aussi parce que, en pratique, il peut être plus facile et plus rapide d'utiliser une technique procédurale rodée par deux siècles de pratique que d'essayer les plâtres d'une mesure procédurale inédite devant des juges dont la tradition juridique personnelle ignore cette technique. Rien ne paraît l'interdire. Les textes sur la Juridiction unifiée du brevet ne l'excluent nullement. En effet, l'article 32 de l'accord, qui énumère les chefs de compétence exclusive de la Juridiction, ne vise, sous la lettre c), que les « actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions » : les actions visant à obtenir des mesures probatoires, qui ne sont pas visées, ne relèvent donc pas de la compétence exclusive. De même, l'article 53 de l'accord, sous le titre trompeur « Moyens de preuve », qui traite, en réalité, des mesures d'instruction que la Juridiction peut ordonner ou accueillir, n'est qu'énonciatif et non limitatif comme le montre l'usage de l'adverbe « notamment ». Quant aux règles nationales françaises sur la saisie-contrefaçon, la seule qui pourrait

3. La question réciproque ne se pose pas : une mesure de conservation des preuves ordonnée par la Juridiction unifiée du brevet ne sera pas valable si elle n'est pas suivie d'une procédure au fond « devant la Juridiction » précise expressément l'article 60 § 8 de l'accord.

l'interdire est l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) selon lequel, après une saisie-contrefaçon « À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ». Mais, en exigeant du demandeur de se « pourvoir au fond », ce texte ne lui impose pas de le faire devant la juridiction française : du moment qu'il s'agit de prouver la contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection ayant effet en France, la voie de la saisie-contrefaçon française est ouverte et le vœu de l'article L. 615-5 précité est satisfait dès lors que le demandeur se pourvoit dans le délai prescrit devant une juridiction compétente pour connaître du fond de l'affaire.

