LOYER & ABELLO

CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM

PARIS

Order to preserve evidence (saisie) and order for inspection Unified Patent Court (UPC)

Lundi 22 septembre 2014

AIPPI

CABINET ORES

Copyright Loyer & Abello 2014

Plan

LOYER & ABELLO

CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM

PARIS

1) Les textes
2) Le demandeur et l'inscription au Registre
3) La juridiction compétente
4) Le contenu de la demande
5) La motivation de la demande
6) L'examen formel
7) L'examen au fond
8) Les mesures ordonnées
9) Le mémoire préventif
10) L'exécution de la mesure
11) Les poursuites après saisie
12) Les voies de recours
13) Order for inspection

1) Les textes

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- **Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (JUB)** (art. 60 sur la conservation des preuves et la descente sur les lieux)

- **Rules of Procedures (**v16 du 31/01/2014 – Rules 192 à 198) -> version quasi-définitive, les dernières modifications ont été majoritairement de pure forme

- **Directive 2004/48/EC** (article 7)
- **Règlement UE No 1257/2012 du 17 décembre 2012** sur le brevet unitaire
- **Règlement UE No 1260/2012 du 17 décembre 2012** sur les exigences de traduction

3

2) Le demandeur

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Qui peut agir ?

- En droit français (L.615-2&5 CPI)
  - le breveté
  - le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation (si le breveté n'agit pas), après mise en demeure du breveté, et sauf stipulation contraire

- Devant la JUB, toute partie au sens de l'article 47 de l'Accord et R192.1, c'est-à-dire :
  - Le breveté, le cessionnaire, copropriétaire
  - Le licencié exclusif sauf si le contrat l'interdit et après **simple information** du breveté ***New***
  - Le licencié non exclusif n'est autorisé à agir que si le contrat l'autorise expressément et après information du breveté ***New***
  - 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, peut engager une action conformément au règlement de procédure.
  - Art. 60.1 mentionne « son brevet » = Quid du licencié?

4

2bis) L'inscription au registre

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Quid de l'inscription au registre?

- l'Accord et le Règlement de procédure sont silencieux sur l'opposabilité d'une cession/licence du brevet à l'égard des tiers
- Selon art. 9.1 du Règlement CE 1257/2012, les inscriptions relatives à un brevet unitaire sont portées sur le « Registre de la protection unitaire conférée par un brevet » sans préciser l'effet de cette inscription à l'égard des tiers (au même titre que la CBE pour le REB)
- Il est donc nécessaire de se reporter aux règles qui régissent le brevet comme objet de propriété, qui renvoient aux lois nationales
- Ce sont les lois nationales des Etats membres qui devront quel effet produit l'inscription au REB ou au RUB (art. 24 de l'Accord)

5

3) La juridiction compétente

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Avant toute procédure

- la Division locale/régionale devant laquelle le demandeur entend agir au fond (rule 192.1) à savoir
  - la Division de l'Etat dans lequel la contrefaçon s'est produite
  - ou la Division de l'Etat dans est établi le défendeur (art. 33), à défaut division centrale

En cours de procédure: la division saisie

Auprès de la division centrale:

- À la section de Londres ou Munich, ou au siège de Paris, selon la spécialité technique,

6

4) Le contenu de la demande

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

La demande doit contenir (Rule 192.2):

Les dispositions de la règle 13.1.(a) à (i), essentiellement :

- Les Parties:
  - les coordonnées du demandeur et du défendeur, et des représentants (dont adresses email pour notifications)
  - Si le demandeur n'est pas titulaire du brevet, la preuve de son droit à agir et les coordonnées du titulaire, et
- Le(s) brevet(s):
  - L'identification du(es) brevet(s)
  - et de toute procédure en cours devant toute juridiction relative à ce brevet (Rule 13.1.(h) ***New:*** *obligation de loyauté*
- La désignation de la division saisie, avec explication de sa compétence (règle 13.1.(i))

7

Le contenu de la demande

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

La demande doit également contenir:

- L'indication précise des mesures demandées, incluant l'emplacement exact des preuves : Rule 192.2(b)
- Les faits et les preuves, si elles sont disponibles : Rule 192.2(d)
- Le paiement de la taxe (Rule 192.5 et 15.2, sinon la demande réputée non formée) ***New***
- La langue (art. 49)
  - Devant la division centrale, la langue de délivrance du brevet
  - Devant la division locale/régionale, une langue officielle de l'Etat, qui peut choisir également les langues officielles de l'OEB ou la langue du brevet dans certains cas particuliers
  - devant la cour d'appel, celle qui a été utilisée devant le Tribunal de première instance

8

5) La motivation de la demande

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- **Art. 60: les éléments de preuve raisonnement accessibles**
  - « *A 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 […]* »
  - Exigence de la directive 2004/48, qui commence à se développer en France
  - Ne pas confondre la preuve de la contrefaçon et les éléments de preuve raisonnablement accessibles
- **La justification de la nécessité de ces mesures** pour la préservation des preuves pertinentes ***New = + exigeant*** (Rule 192.2(c)

9

Exigences propres à la requête ex-parte

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- ***New*** *Justification de la dérogation au contradictoire*
  - fournir les raisons concrète de la dérogation au contradictoire
  - Principe : procédure contradictoire (Rule 197.1 et Art. 60.5) « *la Cour peut ordonner les mesures sans entendre le Défendeur, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve* »
  - Ce n'est pas un droit (≠ droit français)
  - Mais, se rapproche de la jurisprudence sur l'article 145 CPC

10

La motivation de la requête ex-parte

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- ***New*** *obligation de loyauté:*
  - obligation de divulguer tout fait matériel connu de lui qui pourrait influencer la JUB dans sa décision
  - obligation d'indiquer toute tentative infructueuse passée d'obtenir des mesures provisoires (Règle 206.4)
- Une description concise de l'action qui sera engagée, avec une indication des faits et preuves qui pourraient venir au soutien de cette action ***New*** *mini-projet d'assignation?* Rule 192.2 in fine

11

6) L'examen formel

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- Avant tout procès, la demande fait l'objet d'un examen formel préliminaire par le Greffe (**Rule 193.1 et 16**):
  - vérification si le brevet a fait l'objet d'un opt-out ***New***
  - Si la taxe a été payée, si la langue est conforme à la Rule 14 et si les autres conditions de la Rule 13 satisfaites
  - Si une copie des pièces est jointe
- Si la demande est régulière (à défaut délai de 14j pour régulariser à compter de la notif)
  - Inscription de la demande au Registre (Rule 17) immédiatement après l'exécution des mesures en cas de procédure ex-parte (Rule 192.3 & 197.2)
  - Distribution de la requête à une chambre par le Président de la Division et le Président de chambre désigne un juge rapporteur juriste (Rule 18)

12

7) L'examen au fond

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour (Rule 194.1) *:*
  - *rejeter ou non la demande (art. 60.1)*
  - informer le défendeur et l'inviter à déposer une Objection ***New***
  - Convoquer les Parties à une audience orale (***New)***, même en cas de procédure *ex parte* [*pratique parisienne*], qui aura lieu aussi vite que possible après la réception de la demande
  - Décider sans entendre le défendeur
- Si la Cour décide que la procédure doit être contradictoire, le requérant pourra retirer sa requête sans que le défendeur en soit informé (Rule 194.5)

13

L'examen au fond

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- Rule 194.2: En exerçant son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit tenir compte: ***all New***
  - *De l'urgence de l'action*
  - *Si les raisons pour déroger au respect du contradictoire paraissent bien fondées*
  - *De la probabilité que les preuves soient détruites ou deviennent inaccessibles*

14

L'examen au fond

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- Obligation pour le demandeur de se rendre à une convocation à une audience orale, sous peine de rejet obligatoire, sauf excuse raisonnable
- Après l'audience, la décision sera écrite mais dans, les cas appropriés, la décision peut être donné oralement puis confirmée ultérieurement par écrit
- En cas d'extrême urgence, le juge de permanence pourra décider de la procédure à suivre (Rule 194.4)

15

8) Les mesures demandées

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Rule 196.1 : notamment

(a) description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons
(b) Saisie réelle des produits ou des matériels ou équipements ;
(c) Tout document y relatif;
(d) Des supports numériques et données, y compris les mots de passe pour y accéder ***New***

16

8) L'ordonnance

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

L'ordonnance devra préciser, outre les mesures ordonnées, que :

- (2) sauf autrement indiqué, les mesures ordonnées ne pourront servir que pour la procédure au fond ***New*** *jurisprudence française flottante*
- (7) la décision est susceptible d'appel
- Assurer la protection des informations confidentielles (art. 58, 60.1, R196.1) notamment les preuves saisies pourront n'être divulguées qu'à certaines personnes nommées et sous réserve d'un NDA

17

Les mesures ordonnées

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

La JUB devra indiquer les personnes pouvant exécuter la saisie (Rule 196.1 in fine et 4&5 et Art 60.4)

- un professionnel ou expert présentant des garanties d'expertise, d'indépendance et d'impartialité, notamment un huissier ou une personne assistée d'un huissier : *quid de la JP sur leur rôle respectif?*
- En aucun cas, un salarié ou dirigeant du demandeur
- Cette personne devra exécuter et rendre un rapport à la JUB selon la loi nationale applicable dans un délai prescrit
- Rule 196.3: le représentant du demandeur selon les conditions spécifiées dans l'ordonnance: ***CPI habituel ?***

18

Les mesures ordonnées

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

En cas de saisie ex parte, la Cour <u>devra</u> ordonner la constitution d'une garantie par le requérant pour indemniser et couvrir les frais légaux du saisi, sinon ce n'est qu'une possibilité (rule 196.6) *New*

L'ordonnance sera normalement immédiatement exécutoire (Rule 196.3)

19

9) Le mémoire préventif *New*

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Rule 207.7: Si le brevet objet de la demande a fait l'objet d'une Protective Letter, le Juge et le demandeur en recevront copie

Rule 194.6: Si le brevet objet de la demande a fait l'objet d'une Protective Letter, le requérant pourra retirer sa demande sans que le défendeur potentiel en soit informé

20

10) L'exécution de la mesure

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

- **Art 60.6 :** signification de l'ordonnance « *sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures* »
- **Rule 197.2:** immédiatement au moment de l'exécution des opérations en cas de procédure ex-parte: quid légalité
- Signification aux « parties affectées »: saisi et/ou défendeur?

21

11) Les poursuites après saisie

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Art.60.8 et Rule 198.1

- Conformément à la directive 2004/48, les mesures de saisie sont révoquées à défaut de saisine au fond de la JUB dans le délai le plus long de 31 jours calendaires ou 20 jours ouvrés, **à compter de la date de l'ordonnance,**
- A défaut de saisine ou si l'ordonnance est révoquée, la JUB pourra ordonner, sur requête, une compensation appropriée pour le préjudice causé par les mesures

A défaut, possibilité d'engager une action en indemnisation (Art 60.9 et R126)

22

12) Les voies de recours

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

En cas de mesure ex parte (Rule 197):

- Le défendeur a un délai de 30 jours pour demander une révision de l'ordonnance de saisie (différence par rapport au référé-rétractation : aucun délai) ***New***
- Audience orale « without delay »
- Art 73.4 en appel (application par analogie): De nouveaux éléments de fait et de preuve ne peuvent être introduits si le demandeur aurait pu raisonnablement les produire avant, sous réserve de leur pertinence ***New***

En cas de mesure inter partes :

- Possibilité d'appel dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance (Accord, article 73.2a)

23

13) Order for inspection

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Article 60.3 *New*

- Prévoit que les « éléments de preuve » doivent être fournis et non uniquement ceux « raisonnablement accessibles » = exigence plus forte?
- Quelle est la différence avec la saisie? Déplacement sur les lieux (comme la saisie), mais pour vérifier les preuves fournies: inspecter les locaux, le stock, le fonctionnement d'une machine ? et non pour décrire ou saisir des produits? Cf article 179 CPC

Rule 199

- La Cour peut décider *d'office* (mais seulement après avoir entendu les Parties) ou à la requête motivée de l'une des Parties, d'ordonner l'inspection des produits, dispositifs, procédés, locaux ou situations locales *in situ*,

Question: légalité de la mesure ordonnée *d'office*?

24

13) Order for inspection

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Rule 199.1

- les mêmes règles que la Saisie s'appliquent, *mutatis mutandis, sauf Règle 198.1 qui prévoit le délai de 20 ou 31 jours pour assigner au fond*
- Conforme à l'Accord qui ne prévoit pas de délai, contrairement à la saisie
- ***Quid légalité % Directive qui porte de manière générale sur des mesures provisoires rapides et efficaces de conservation de preuve (la saisie étant donnée à titre d'exemple): est-ce un autre type de mesure de conservation de preuve ou une mesure d'instruction qui échapperait à toute sanction?***
- ***Cette mesure d'inspection ne doit-elle pas respecter le principe de proportionnalité?***
- ***Quid origine du texte?***

25

Legal innovation is our driving force®

LOYER & ABELLO
CABINET D'AVOCATS - LAW FIRM
PARIS

Selarl d'Avocats
European Patent Attorneys
9, rue Anatole de la Forge 75017 PARIS France
Tel: +33 1 45 02 60 80
Fax: +33 1 45 02 60 95
Email: avocats@loyerabello.fr
Web: www.loyerabello.fr

Copyright Loyer & Abello 2014

26