



GROUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
www.aippi.fr

Commission brevets

Ordre du jour de la conférence téléphonique du 1^{er} décembre 2014

1. Jurisprudence française

1.1 Contentieux du référé rétractation

Brevet européen. Saisies contrefaçons. Référé interdiction provisoire et demande d'information (articles L 615-3 et L 615-5-2 CPI). Rétractation des ordonnances de saisie contrefaçon. Cassation.

▶ **Cour de Cassation, Com. 21 octobre 2014, Orange, TDF, PHILIPS , IFR, AUDIO MPEG, SISVEL / ELECTRO DEPOT**

« Le demandeur à des mesures provisoires par voie de référé ... n'est pas tenu, quand il n'entend se prévaloir que de la description effectuée par l'Huissier instrumentaire, de communiquer, outre le procès-verbal de saisie contrefaçon, les produits saisis réellement ...

... La demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence exclusive du Juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé ... » (p. 9 § 4 et p. 10 § 3).

➤ Décision commentée par Thomas CUCHE

Saisies-contrefaçons, PV de constats (article 145 CPC) au domicile d'un particulier et dans des locaux professionnels. Intérêt légitime (oui). Caractère disproportionné (non). Rétractation (non). Expertise pour faire le tri des pièces (oui). Consignation.

▶ **Président TGI de Paris, Ordonnance de référé, 10 octobre 2014, 3D PLUS / HAIRABETIAN, SPACEKEY, FRANK et ISOTOPE ELECTRONICS**

« ... Ainsi la recherche par mot-clé s'inscrit dans le cadre de la mission de recherche d'une preuve de contrefaçon du brevet, de sorte que l'objet même de ces investigations est encadré. Le recours à ces mots-clés, selon la rédaction de l'ordonnance, apparaît comme un moyen en vue d'établir l'existence d'une contrefaçon

.....

...l'autorisation de procéder à des recherches par une liste de mots-clés.... ne saurait, du fait de la longueur de cette liste....révéler que cette mission est trop large... » (p. 6 § 4 et page 8 § 1).

➤ Décision commentée par Thomas CUCHE

Brevets européens. Transmission de propriété inscrite dans le RNB avant la saisie contrefaçon et publiée au BOPI après. Rétractation (non)

▶ **Président TGI de Paris, Ordonnance de référé rétractation, 25 novembre 2014, WL GORE / LIFEPORT SCIENCES**

«... La publication de la mention de cession du titre de propriété qu'est le brevet n'est pas une condition de recevabilité du requérant à la saisie contrefaçon ; en revanche celui-ci ne pourra opposer son titre aux tiers qu'à compter de la publication » (p. 7 § 5).

➤ Décision commentée par Marianne SCHAFFNER

Pour information sur le même thème

Cour d'Appel de Lyon, 3^{ème} Chambre A, 16 octobre 2014 SAINT JEAN INDUSTRIES / C2FT et CFCOR

1.2 Conséquences de la nullité du brevet

Licence non exclusive mondiale sur des brevets européens et américains. Redevances sur la base de la fabrication du produit sous licence. Licence en vigueur jusqu'à l'expiration des derniers droits attachés au brevet sous licence dans chaque pays. Nullité des brevets. Résiliation de la licence et refus de payer les redevances. Arbitrage. Recours contre la sentence arbitrale. Question préjudicielle

▶ **Cour d'Appel de Paris, Pôle 1 Chambre 1, 23 septembre 2014, GENENTECH / HOECHST**

« ... Les dispositions de l'article 81 du Traité devenu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne doivent elles [être] interprétées comme faisant obstacle à ce qu'il soit donné effet, en cas d'annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? » (p. 7 § 1).

➤ Décision commentée par Frédérique FAIVRE PETIT

1.3 Contentieux du sursis à statuer

Brevet européen délivré. Maintenu sous une forme modifiée par la Division d'Opposition. Recours devant la Chambre de recours de l'OEB. Sursis à statuer (non)

▶ **JME, 16 octobre 2014, ELIS / SCALDIS ST MARTIN**

« Il ne suffit pas à la société ELIS ... de reprendre les moyens par elle invoqués devant la Division d'Opposition de l'OEB ... Il convient qu'elle précise les nouveaux moyens par elle développés dans son mémoire qui seraient susceptibles d'être retenus par la Chambre de Recours » (p. 3 § 10 et 11).

➤ Décision commentée par Frédérique FAIVRE PETIT

1.4 Actions en revendication de brevet

Pour information : Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 Chambre 1, 21 octobre 2014, MESSIER – BUGATTI – DOWTY / GOODRICH : Confirmation de l'ordonnance du 22 mars 2013 commentée par la Commission Brevet le 13 mai 2013.

1.5 Inventions de salariés

Pour information : Cour de Cassation, Soc. 17 septembre 2014, CONTE / CHOCHOY

2. Vie de la Commission

- ▶ 8 décembre 2014 : conférence téléphonique de la sous-Commission Sciences de la vie
- ▶ 15 décembre 2014 : conférence téléphonique de la sous -Commission JUB
- ▶ 5 janvier 2015 : conférence téléphonique de la Commission Brevet

Bonnes fêtes de fin d'année !

