2025 – Study Question (Q296)

Interdictions Provisoires (PI) : Exigences en matière de réparation du préjudice subi par le défendeur

Contributeurs : ***Pauline Debré (Présidente), Isabelle Labarre (Rapporteur)***, Richard Monni, Cyra Nargolwalla, Colin Devinant, Jean-Frédéric Gaultier, Camille Pecnard, Claire Gourjon, Lukasz Wlodarczyk, Thomas Bouvet, Iris Accary, Jules Fabre, Marina Jonon, Louise Millot, Pierre-Olivier Ally, Mayeul Ottaviani, Muriel Morel-Pecheux, Léa-Marie Rogemont, Laurence Loumes, Anaïs Pallut, Jérémie Palacci, Bérénice Deutsch, Agathe Caillé, Alix Fourmaux, Florence Jacquand, Pierre Trusson, Lonni Bas, Martin Le Guerer, Marianne Gabriel, Sophie Cortier, Annabelle Divoy, Océane Chambrion, Jean-Baptiste Thienot, Abdelaziz Khatab

I) Droit et pratique actuels

Veuillez répondre à toutes les questions de la partie I sur la base de la législation actuelle de votre groupe.

a. Existence de la responsabilité

1. Votre législation ou votre jurisprudence établit-elle que le demandeur d'une mesure d'interdiction provisoire (PI) sera tenu responsable du préjudice subi par le défendeur en cas de levée ou d'annulation de la mesure d'interdiction provisoire ? Veuillez commenter.

(a) **OUI**

~~(b) NON~~

COMMENTAIRES :

OUI.

Le droit français prévoit plusieurs mécanismes par lesquels le demandeur d'une mesure d'interdiction provisoire peut être tenu responsable du préjudice subi par le défendeur, en cas de caducité, de levée ou d'annulation de ladite mesure, et condamné à devoir indemniser ce préjudice.

I. Les règles de responsabilité spécifiques au droit de la propriété intellectuelle

D'une part, l'article 9 de la directive 2004/48 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (« **directive 2004/48** ») prévoit la possibilité d'ordonner des mesures provisoires et conservatoires et le corolaire d'une responsabilité du demandeur si les mesures provisoires sont ultérieurement levées.

L'article 9, paragraphe 1 dispose ainsi :

> « *1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :*

a) *rendre à l'encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l'encontre d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle; les injonctions à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE;*

b) *ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.* »

L'article 3(2) de la directive 2004/48 précise par ailleurs que :

> « *2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.* »

S'agissant de la réparation du défendeur en cas d'infirmation de la mesure d'interdiction provisoire, l'article 9, paragraphe 7 de la directive 2004/48 dispose :

> « *7. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.* »

D'autre part, à l'exception du référé en matière de droit d'auteur (y compris les logiciels) et du référé en matière de marques notoires selon l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris, qui sont régis par le droit commun (cf. les articles 834 et 835 du code de procédure civile – **CPC**), les référés interdiction sont régis par des dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle (« **CPI** »), en particulier les articles :

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

Ni le CPI, ni le CPC ne contient de disposition particulière applicable à la responsabilité du demandeur à l'égard du défendeur si les mesures provisoires sont ultérieurement levées. Ce sont les règles de responsabilité relatives aux procédures d'exécution et de droit commun qui s'appliquent (voir II. et III.).

Le CPI contient, en revanche, des règles applicables lorsque le demandeur à la mesure provisoire **ne s'est pas pourvu au fond** en temps utile après que la mesure a été ordonnée : celle-ci est annulée de droit, « *sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés* » :

- le code de la propriété intellectuelle contient sur ce point des dispositions identiques pour les différents droits de propriété intellectuelle, en matière de brevets d'invention (article L. 615-3 5° CPI), de marques déposées (article L.716-4-6 5° CPI), de dessins et modèles (article L. 521-6 5° CPI), de produits semi-conducteurs (article L. 622-7 CPI par renvoi aux dispositions en matière de brevets), de droits des producteurs de bases de données (article L. 343-2 5° CPI), d'obtentions végétales (article L. 623-27 5° CPI) et d'indications géographiques (article L. 722-3 5° CPI) :

  « *Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées,* ***sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés***. »

Le CPI contient également des mécanismes spécifiques de garantie (voir Partie c.).

II. Les règles de responsabilité résultant du droit des procédures d'exécution

Les règles relatives à l'exécution des décisions de justice prévoient que celles-ci sont, d'une manière générale, **toujours exécutées aux risques et périls** de celui au bénéfice duquel elles ont été accordées et qui en sollicite l'application auprès de défendeur. L'article L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution (« **CPCE** ») permet au défendeur à l'action en référé-interdiction, qui subit l'exécution forcée d'une décision de justice ultérieurement infirmée, d'engager la responsabilité sans faute du demandeur :

> « *Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.* ***L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.*** »

Cet article d'application générale a été introduit par l'ordonnance du 19 décembre 2011 qui a codifié les dispositions législatives relatives aux procédures d'exécution. Cet article reprend l'ancien article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution. La recodification a été effectuée à droit constant, sans apporter de modifications substantielles au texte, mais en lui donnant une base plus claire et plus systématique dans le CPCE.

Cette disposition consacre des principes jurisprudentiels établis de longue date, notamment la possibilité d'exécuter une décision même si elle fait l'objet d'un appel, sous réserve des risques encourus en cas d'annulation de la décision (Chambre des requêtes, 27 avr. 1864, Sirey 1-157, p. 1014 ; la jurisprudence ayant constamment réitéré cette position de principe : Cass. Civ. 2e, 5 avr. 1994, n° 92-20.712 et Cass., Ass. plén., 24 févr. 2006, n° 05-12.679 P) :

> « *l'exécution, nonobstant appel interjeté, d'un jugement exécutoire par provision constitue une simple faculté dont la partie use à ses risques et périls, et sauf à répondre du préjudice causé par cette exécution en cas d'infirmation* »

En conséquence, dès lors que le demandeur a signifié la décision, il doit réparer les dommages causés par les mesures prises ou continuées à partir de la date de signification par la partie succombante pour exécuter la décision (TGI Paris, 27 mai 2016, RG n° 14/08866 : PIBD 2016, n° 1057, III, p. 736, *KP1 c/ Deltisol* ; Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2019, *Deltisol c/ KP1,* RG n° 16-18780 ; Cass. Com., 29

septembre 2015, RG n° 14-14.549, *Oxibis c/ Lun'art*[1]).

La jurisprudence reconnaît que l'article L.111-10 CPCE précité est applicable aux mesures d'interdiction provisoire ordonnées sur le fondement de droits de propriété intellectuelle (Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2014, *Negma c/ Biogaran*, *Medidom*, RG n° 12-05485) et que les mesures d'interdiction provisoire sont **toujours exécutées aux risques et périls** de celui au bénéfice duquel elles ont été accordées et qui en sollicite l'application auprès de défendeur :

> « *il est également constant que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire a toujours lieu* ***aux risques et périls*** *de celui qui la poursuit ; (...)*
> *Il s'induit de ce qui précède que les dispositions de l'article 615-3 susvisé ne doivent être mises en oeuvre* ***qu'à bon escient et avec un maximum de prudence****, le demandeur à l'action devant avoir l'assurance que le brevet qu'il oppose au tiers présumé contrefacteur est juridiquement et techniquement valable et solide ou que les actes de contrefaçon qu'il impute au tiers présumé contrefacteur sont, avec une très forte probabilité, fondés.*
> *Le demandeur doit assumer ce risque qu'il lui convient de calculer, la victime des mesures provisoires injustement ordonnées* ***ne pouvant demeurer tributaire de ce risque sans obtenir indemnisation pour le cas où l'action engagée contre elle au fond ne serait pas fondée*** » (Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2012, *Negma c/ Biogaran*, RG n°12-05718 et 12-05485).

Enfin, devant la Cour de cassation, des règles particulières s'appliquent, prévues à l'article L111-11 CPCE :

> « *Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.*
> *Cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute* ».

La cassation d'un arrêt exécuté ne peut ainsi donner lieu qu'à restitution. Cela signifie que la réparation de ce dommage ne nécessite pas de faute mais sera uniquement limitée à la restitution, qui entraîne la remise des parties dans l'état antérieur où elles se trouvaient si l'exécution forcée n'avait pas eu lieu (e.g., restitution des sommes versées ou des documents saisis). La restitution n'entraîne pas l'indemnisation des dommages subis en raison de l'exécution de l'arrêt d'appel.

Ces règles s'appliquent que l'arrêt ait été rendu en référé ou au fond (Cass. Civ. 2e, 31 janv. 2019 , n° 17-28605).

III. Les règles de responsabilité résultant du droit commun

La réparation du préjudice subi du fait de l'annulation ultérieure d'une mesure d'interdiction provisoire peut également être sollicitée et accordée sur le fondement des dispositions générales relatives à la **responsabilité civile délictuelle**, prévues aux articles 1240 et suivants du code civil.

> « *Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.* »

La jurisprudence a précisé que les parties qui ne sont pas directement visées, en tant que défendeur, par la mesure provisoire ordonnée – ne peuvent pas demander l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de L.111-10 du code des procédures civiles d'exécution. Elles sont en revanche toujours recevables à solliciter la réparation de leur préjudice sur le fondement de règles générales de

[1] La Cour pose le principe, bien qu'en l'espèce elle constatera que le défendeur s'est exécuté volontairement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réparation.

responsabilité civile.

> « ***Mais attendu que les articles L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie, ou le débiteur de l'exécution, dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil*** *; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les mesures provisoires ordonnées par une décision rendue en matière de brevets* ***ne visaient pas la société Synteco****, fournisseur du principe actif, mais uniquement la société Biogaran, l'un des fabricants de produits génériques, de sorte qu'en mettant à exécution la décision ultérieurement modifiée, la société Negma, créancière poursuivante,* ***n'avait pris un risque qu'à l'égard de la société Biogaran****, l'arrêt relève, d'abord, que l'intervention volontaire de la société Synteco* ***n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de débiteur de l'exécution ou de partie poursuivie****, ensuite, que, par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal de grande instance a condamné la société Negma à indemniser, sur le fondement de la responsabilité pour risque prévue par l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, la société Biogaran de son préjudice, mais rejeté les demandes de celle-ci fondées sur l'abus du droit d'agir, enfin, que la défense du brevet, en définitive annulé en toutes ses revendications, ne relevait pas d'une intention de nuire ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que l****a société Synteco, tiers à la décision provisoire d'interdiction et de retrait mise à exécution, n'était pas fondée à obtenir réparation au titre de cette exécution ; que le moyen n'est pas fondé***; » (Cour de cassation, 10 février 2015, *Synteco c/ Medidom, Negma, pourvoi n°*13-20.150)

IV. Les dispositions applicables devant la Juridiction Unifiée des Brevets

Les articles 62 §5 et 60 §9 de l'Accord sur la Juridiction unifiée du brevet (« **AJUB** ») prévoient également la possibilité d'indemniser le défendeur pour tout dommage qu'il pourrait subir à la suite de mesures prises.

L'article 60§9 AJUB dispose :

> « *Dans les cas où 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*. »

L'article 62 quant à lui concerne les mesures provisoires et conservatoires, le paragraphe 5 dispose :

> « *L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article.* »

En cas de rétractation ou de cessation des mesures provisoires ou conservatoires, ou si une décision exécutoire est ensuite modifiée ou rétractée, les règles de procédure 213 et 354 § 2, prévoient que la juridiction pourra ordonner au requérant, à la demande du défendeur, de « *réparer de façon appropriée tout dommage causé à ce dernier par ces mesures* ».

À l'heure où nous rédigeons cette réponse, il n'existe pas encore de jurisprudence sur cette question.

2. Si OUI, votre législation ou votre jurisprudence prévoit-elle que le défendeur doit demander au tribunal ou à l'autorité compétente de se prononcer sur la responsabilité du demandeur (c'est-à-dire qu'un tribunal n'émettra pas automatiquement une telle conclusion lors de la révocation de la mesure d'interdiction provisoire) ?

COMMENTAIRES :

OUI.

L'indemnisation effective du défendeur demeure subordonnée à l'engagement, par le défendeur lésé, d'une action (ou demande) séparée de sa part aux fins d'indemnisation, et à une décision de justice reconnaissant le préjudice, le principe de responsabilité du demandeur à la mesure d'interdiction provisoire initiale, et allouant des sommes spécifiques à ce titre.

La juridiction prononçant la nullité d'une mesure d'interdiction provisoire n'émettra pas automatiquement et nécessairement de conclusion sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation.

Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que le défendeur fasse, dans le cadre et dès le stade de ses demandes au soutien de l'annulation de la mesure d'interdiction provisoire, des demandes d'indemnisation du préjudice subi, à tout le moins de reconnaissance du principe d'indemnisation même si la liquidation du préjudice subi peut n'intervenir qu'ultérieurement.

Dans la plupart des décisions refusant d'allouer au défendeur des sommes au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation d'une mesure d'interdiction provisoire, le défendeur échoue par manque de justification de la réalité et de l'étendue de son préjudice :

> « *La SASU F2N et Xxxx ne fournissent aucune explication dans leurs écritures sur le préjudice que la mesure provisoire obtenue par la SAS Meilleur Syndic dans l'ordonnance attaquée leur aurait causé, telle qu'une perte de clientèle ou une réduction de leur chiffre d'affaires.* » (Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2018, *F2N c/ Meilleur Syndic*, RG n° 17-18968)

3. Votre législation prévoit-elle un moment particulier où le défendeur est autorisé à demander une indemnisation ?

~~(a) OUI, dès que la PI est levée ou révoquée ;~~
~~(b) OUI, seulement après un jugement définitif ;~~
(c) **NON, à tout moment.**
~~(d) Autre. Veuillez commenter.~~

COMMENTAIRES :

La législation ne prévoit pas de moment particulier pour demander une indemnisation, sous réserve des délais de prescription.

4. Votre législation ou votre jurisprudence offre-t-elle aux demandeurs une exemption ou une sphère de sécurité (« safe harbour ») de toute responsabilité fondée sur le fait qu'ils détiennent un droit de propriété intellectuelle valide et qu'ils exercent raisonnablement ce droit légal ?

~~(a) OUI~~
(b) **NON**

COMMENTAIRES : /

5. Existe-t-il des différences dans l'évaluation de la responsabilité du demandeur si l'annulation de la mesure d'interdiction provisoire résulte de l'annulation du titre ou de l'absence de contrefaçon ? Veuillez commenter.

~~(a) OUI~~
(b) **NON**

COMMENTAIRES : /

b. Nature et limite de la responsabilité

6. Selon votre législation ou la jurisprudence, quelle est la nature de la responsabilité du demandeur si la mesure d'interdiction provisoire est levée et que les demandes du demandeur sont finalement rejetées ?

COMMENTAIRES :

I. En droit français

La nature de la responsabilité du demandeur si la mesure d'interdiction provisoire est levée et que les demandes du demandeur sont finalement rejetées est, par principe, une responsabilité objective, c'est-à-dire une responsabilité sans faute, ne nécessitant pas la démonstration d'une faute de la part du titulaire de droits ayant exécuté la mesure d'interdiction provisoire ultérieurement annulée.

Les demandes d'indemnisation d'un défendeur peuvent toutefois être fondées tant sur une responsabilité sans faute que sur une responsabilité pour faute (nécessitant la démonstration d'une faute, d'une négligence etc.). La jurisprudence a en effet précisé que :

> « *Que la réparation du préjudice subi par le présumé contrefacteur en le dispensant d'apporter la preuve de la faute commise par le demandeur à l'action n'est que la contrepartie du droit dont dispose la personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de mettre en œuvre les dispositions prévues par l'article L.615-3 du code de la Propriété intellectuelle lesquelles doivent l'être en connaissance des risques* » (Cour d'appel de Paris, 6 juillet 2012, *Negma c/ Biogaran*, RG n°12-05718 et 12-05485)
>
> « *Mais cet article qui prévoit dans ces derniers alinéas la possibilité de subordonner l'exécution des mesures ordonnées à la constitution de garanties pour assurer l'indemnisation éventuelle de l'adversaire si l'action en contrefaçon est jugée ultérieurement non fondée et concernant les mesures annulées la prévision de l'éventualité de versement de dommages et intérêts si l'action au fond n'est pas introduite dans les délais requis, ne prévoit pas, contrairement à ce que soutient la société appelante concernant la mise en œuvre du référé interdiction provisoire, d'indemnisation spécifique limitée, et doit en conséquence s'appliquer le principe général du droit à réparation intégrale du préjudice subi sur justification de sa réalité.*
> *Cet article qui évoque l'éventuel préjudice concerne aussi bien celui résultant d'une responsabilité pour faute que celle réalisée sans faute, aucune restriction n'étant apportée par ces dispositions* » (Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2014, *Negma c/ Biogaran*, *Medidom*, RG n° 12-05485).

6.1 Responsabilité sans faute à l'égard du défendeur

6.1.1 La responsabilité sans faute de l'article L. 111-10 CPCE

L'article L.111-10 CPCE permet au défendeur à l'action en référé-interdiction, qui subit l'exécution forcée d'une décision de justice ultérieurement infirmée, d'engager la responsabilité sans faute du demandeur.

Ainsi, dès lors que le demandeur a signifié la décision, il doit réparer les dommages causés par les mesures prises ou continuées à partir de la date de signification par la partie succombante pour exécuter la décision (TGI Paris, 27 mai 2016, RG n° 14/08866 : PIBD 2016, n° 1057, III, p. 736, *KP1 c/ Deltisol* ; Cass. Com., 29 septembre 2015, RG n° 14-14.549, *Oxibis c/ Lun'art*[2]).

En revanche, cette responsabilité sans faute du demandeur n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le défendeur a exécuté volontairement la décision sans qu'elle ne lui ait été notifiée (CA Paris, 2 juill.

[2] La Cour pose le principe, bien qu'en l'espèce elle constatera que le défendeur s'est exécuté volontairement, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réparation.

2019, RG n° 16/18780, *KP1 c/ Deltisol* : PIBD 2019, n° 1125, III, p. 456).

En matière de propriété intellectuelle, la jurisprudence a appliqué pour la première fois l'article L. 111-10 CPCE en matière de droit des brevets en 2012, dans l'affaire Negma c. Biogaran (CA Paris, Pôle 5, Chambre 2, 6 juill. 2012, RG n° 12/05718, *Sté Negma c/ Sté Biogaran*). Dans cette affaire, Negma avait été condamnée à indemniser Biogaran des pertes subies du fait de l'exécution des mesures d'interdiction provisoire ordonnées sur la base du brevet de Negma, ensuite annulé au fond. Cette jurisprudence a été confirmée par la suite dans d'autres affaires (par exemple, TGI Paris, 1er juillet 2016, RG n° 15/05880, *Mylan c/ AstraZeneca*).

La jurisprudence a aussi appliqué cet article dans le cadre de saisies-contrefaçon autorisées sur la base d'un titre annulé par la suite. Ainsi, dans une affaire SAS ILTET c/ BAMED, ILTET a sollicité la responsabilité sans faute de la société BAMED AG pour l'exécution d'une saisie-contrefaçon fondée sur un brevet annulé par la suite (TGI Paris, 29 juin 2017, RG n°15/09687, *SAS ITLET c/ BAMED AG*).

La jurisprudence a aussi appliqué cet article en matière d'injonction de communication d'informations : dans une affaire, la société MERCK a été contrainte de restituer et de détruire des documents obtenus en vertu d'une ordonnance de référé annulée à la suite de l'annulation du certificat complémentaire de protection, privant le titulaire (MERCK) de tout titre pour conserver les documents communiqués (TJ Paris, 13 avril 2021, RG n°19/02893, M*ERCK SHARP & DOHME CORP c/ Sandoz*).

La jurisprudence a aussi fait application de cet article en matière de droit des marques (CA Paris, 19 juin 2024, RG n° 22/17160, *SAS ADEVA c/ SAS E.ZICOM*).

A notre connaissance, il n'existe pas de jurisprudence ayant appliqué l'article L. 111-10 CPCE en droit des dessins et modèles ou en droit d'auteur. Plus précisément, la question a été évoquée dans une affaire de dessins et modèles, mais la Cour de cassation n'a pas eu besoin d'y répondre car le défendeur avait volontairement exécuté la décision (Cass. Com., 29 septembre 2015, n° 14-14.549, *Oxibis c/ Lun'art*).

6.1.2 Conformité de la responsabilité sans faute au droit de l'Union européenne

La Cour de justice de l'Union européenne (« **CJUE** ») a été saisie à deux reprises de questions relatives à la conformité de législations nationales à l'article 9(7) de la directive 2004/48.

Dans une première affaire *Bayer c/ Richter* (CJUE, 12 sept. 2019, C-688/17, Bayer Pharma c/ Richter Gedeon), il était demandé à la Cour de savoir si l'article 9(7) s'opposait ou non, en principe, à une législation nationale refusant une indemnisation au défendeur ayant subi des mesures provisoires lorsqu'il n'a pas adopté le comportement qui peut généralement être attendu de toute personne soucieuse d'éviter ou de réduire son préjudice, quand bien même le brevet sur la base duquel ces mesures avaient été accordées a été postérieurement annulé (en l'espèce, il s'agissait de la législation hongroise, qui ne prévoyait pas un régime de responsabilité sans faute et intégrait une obligation pour la victime de limiter son propre préjudice).

Dans son arrêt, la Cour a indiqué que l'article 9(7) ne s'opposait pas à une telle législation, mais à la condition que le juge puisse tenir compte, afin de parvenir éventuellement à un refus d'indemnisation, de toutes les circonstances de l'affaire (§71). La CJEU a précisé que les circonstances pertinentes à prendre en compte, comprennent le comportement des parties aux fins notamment de vérifier que le demandeur (aux mesures provisoires) n'a pas fait un usage abusif des mesures.

La CJUE a été interrogée une seconde fois, dans le cadre de l'affaire *Mylan c/ Gilead* (CJUE, 11 janv. 2024, C-473/22, *Mylan AB c/ Gilead*).

A cette occasion, la question de la conformité des régimes de responsabilité sans faute- à l'instar de celui prévu par l'article L. 111-10 CPCE - au droit de l'Union européenne (en particulier l'article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48) a été soulevée par les juridictions finlandaises. Le droit finlandais prévoit un régime similaire au régime français mais la jurisprudence prévoit que le montant de la réparation peut être réduit lorsque le défendeur a lui-même rendu possible la survenance du dommage ou n'a pas pris les mesures raisonnables pour prévenir ou limiter le dommage et a ainsi contribué à sa survenance. Dans son arrêt du 11 janvier 2024, la CJUE a précisé que la réparation du préjudice causé par une mesure provisoire sur le fondement d'un système responsabilité sans faute est conforme à

l'article 9(7) et à l'objectif de la directive selon lequel les « *mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif* » (considérant 2 et article 3).

La CJUE a également considéré que, dans la mesure où le droit finlandais permet au juge, saisi d'une demande de réparation sur la responsabilité sans faute, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, en ce compris le comportement du défendeur, pour déterminer le montant des dommages-intérêts, le régime de responsabilité sans faute prévu par le droit finlandais n'est pas susceptible de remettre en cause le caractère dissuasif du système de mesures provisoires (§50-51).

Le principe de la responsabilité sans faute en droit français semble donc être en conformité avec le droit de l'Union européenne, mais il reste à savoir si et dans quelle mesure l'article L. 111-10 CPCE autorise la prise en compte de toutes les circonstances de l'espèce, en ce compris le comportement des parties (voir question 7).

6.2 Responsabilité pour faute à l'égard des tiers

Si la responsabilité est sans faute par principe pour les demandeurs vis-à-vis des défendeurs directs, il n'en est pas de même pour les tiers qui subissent indirectement les effets de cette décision. En effet, la Cour de cassation a estimé que les tiers, qui n'ont pas été directement visés par les mesures d'interdiction provisoire mais qui en subissent les conséquences indirectes, doivent prouver une faute du titulaire pour pouvoir demander une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Cass. Com., 10 février 2015, n°13-10.150, *Negma c/ Synteco*).

Sauf abus, l'utilisation par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle des prérogatives juridiques offertes par son titre, ne constitue pas, en soi, une faute, même si ce titre est ultérieurement annulé.

Ainsi, le recours à des mesures d'interdiction provisoire n'est pas en soi fautif; le tiers victime par ricochet de mesures provisoires exécutées sur la base d'un titre ultérieurement annulé est donc tenu de démontrer d'autres faits que l'exécution forcée de la décision pour prouver une faute du demandeur aux mesures provisoires (CA Paris, 23 janv. 2013, RG n° 10/25354, *Laboratoires Negma c/ Laboratoire MEDIDOM, SYNTECO, Mylan*).

Ainsi, le tiers fournisseur de la partie à l'encontre de laquelle des mesures d'interdiction ont été exécutées et qui subit de ce fait une perte d'exploitation, ne peut pas obtenir réparation en l'absence de comportement fautif et/ou déloyal (dénigrement, etc.) du demandeur. Il en va de même pour le concurrent qui, au vu de mesures provisoires prononcées contre un autre concurrent, s'abstient de lancer un produit au motif qu'il s'attend à ce que les mêmes mesures soient prononcées contre lui. (CA Paris, 23 janv. 2013, RG n° 10/25354, *Laboratoires Negma c/ Laboratoire MEDIDOM, SYNTECO, Mylan*).

II. Devant la JUB

Les articles 62 §5 et 60 §9 de l'Accord sur la Juridiction unifiée du brevet (« **AJUB** ») prévoient la possibilité d'indemniser le défendeur pour tout dommage qu'il pourrait subir à la suite de mesures prises. Les règles de procédure 213 et 354 § 2, prévoient également que la juridiction pourra ordonner au requérant, à la demande du défendeur, de « *réparer de façon appropriée tout dommage causé à ce dernier par ces mesures* ».

La nature de la responsabilité n'est cependant pas mentionnée et il n'existe pas encore de jurisprudence de la juridiction unifiée des brevets concernant cette question.

L'on peut simplement préciser que le demandeur à l'interdiction conserve l'initiative de la signification d'une décision de la JUB pour la rendre exécutoire (règle 69 des règles régissant le greffe de la JUB).

7. Votre droit ou votre jurisprudence prévoit-il qu'un tribunal ou une autorité compétente doit également tenir compte du comportement du défendeur (par exemple, si le défendeur a permis au préjudice de se produire ou n'a pas pris de mesures raisonnables pour éviter ou atténuer le préjudice et a ainsi contribué à sa survenance) ? Veuillez commenter.

a. OUI
~~b. NON~~

COMMENTAIRES :

Le Groupe français comprend que la question 7 recouvre deux concepts distincts en matière de responsabilité : l'éventuelle obligation pour la victime de limiter son propre préjudice postérieurement à la réalisation du dommage, qui n'est pas admise en droit français (1) et l'éventuelle prise en compte d'une faute de la victime ayant concouru à la réalisation du dommage, qui est reconnue en droit commun mais incertaine en cas de responsabilité sans faute (2).

7.1 L'absence d'obligation de limiter son propre préjudice après la réalisation du dommage (*duty to mitigate*)

Le droit français en matière de responsabilité délictuelle n'admet pas le principe de *mitigation* du common law.

Selon une jurisprudence établie, le responsable est tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables et la victime n'est pas tenue de limiter ou minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable (par ex. Cass. Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-13.289 ; Cass. Civ. 2e, 2 juillet 2014, n° 13-17.599 ; Cass. Crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309 ; Cass. Civ. 2e, 5 mars 2020, n° 18-25.981).

Ainsi, le montant de l'indemnisation ne peut pas être réduit au motif que la victime n'a pas pris certaines mesures, mêmes raisonnables, qui auraient pu limiter ou éviter l'aggravation de son préjudice causé par l'exécution des mesures provisoires.

En revanche, conformément au principe de la réparation intégrale, les frais exposés par la victime en vue de limiter ou éviter l'aggravation de son préjudice peuvent être pris en compte dans la réparation.

7.2 Les interrogations sur la prise en compte de la faute de la victime dans la réalisation du dommage

7.2.1 Dans le cadre de la responsabilité pour faute de droit commun

La jurisprudence française en matière de responsabilité délictuelle de droit commun pour faute (article 1240 du code civil, anciennement article 1382) admet la prise en compte de la faute de la victime dans la réalisation (survenance) du dommage pour exonérer, en partie, la responsabilité du défendeur (et réduire le montant de l'indemnisation).

Cette jurisprudence se fonde sur le lien de causalité (entre la faute reprochée et le préjudice allégué) et les principes applicables en cas de pluralité des causes d'un dommage. Ainsi, pour les mêmes raisons que lorsque plusieurs tiers ont commis une faute ayant concouru au dommage la responsabilité de ceux-ci peut être recherchée *in solidum* (par ex. Cass. Civ. 1ère, 17 février 2011, n° 10-10.449), le concours entre le fait reproché au défendeur et la faute de la victime peut entraîner un partage de responsabilités, la victime étant considérée comme coautrice du dommage ou à tout le moins comme devant être sanctionnée pour son comportement fautif (par ex. Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984 ; Cass. Civ. 2e, 3 mars 2016, n° 15-12.217).

La faute de la victime ne peut en revanche la priver totalement de son indemnisation que si elle a été la cause exclusive de son préjudice (par ex. Cass. Civ. 2e , 7 avril 2022, n° 20-19.746) ou si la victime a commis une faute intentionnelle (par ex. Cass. Civ. 1ère, 20 décembre 2012, n° 11-25.424) ou encore si la faute de la victime revêt les caractères de la force majeure (par ex. Cass. Civ. 2e, 7 avril 2022, n° 20-19.746). A défaut l'exonération ne peut qu'être partielle (par ex. Cass. Civ. 3e, 22 novembre 2012, n° 11-15.415).

La faute de la victime est appréciée de la même manière et de façon symétrique à l'appréciation de la faute du défendeur. Le simple fait, non constitutif d'une faute, de la victime ne suffit pas à exonérer la responsabilité du défendeur, quand bien même ce fait a pu contribuer à la réalisation du dommage. Ainsi, l'acceptation des risques n'est pas, en tant que telle, considérée comme faute de la victime et cause d'exonération (Cass. Soc. 10 février 2016, n° 14-24.350).

7.2.2 Dans le cadre de la responsabilité sans faute de l'article L. 111-10 CPCE

Comme indiqué dans la réponse à la question 6, l'article L. 111-10 du CPCE, qui prévoit un régime de responsabilité sans faute pour la personne qui fait exécuter des mesures provisoires, ne mentionne pas la prise en compte éventuelle du comportement, et notamment de la faute, du défendeur.

A la connaissance du Groupe français, il n'existe pas de précédent jurisprudentiel en France se prononçant sur l'application, ou non, à la responsabilité sans faute, de la jurisprudence décrite ci-avant concernant la responsabilité de droit commun et permettant la prise en compte de la faute de la victime pour réduire l'indemnisation.

Le Groupe français a identifié un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2e, 23 oct. 2008, n° 07-17.937), semblant isolé mais, à la connaissance du Groupe français, non contredit, qui a cassé un arrêt au motif que la Cour d'appel n'avait pas vérifié si la victime (qui réclamait une indemnisation du préjudice causé par l'exécution de mesures ordonnées avec exécution provisoire par un jugement de première instance ultérieurement infirmé en appel) n'avait pas commis une faute tendant à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

Cet arrêt a été rendu en matière de troubles de voisinage et sous le visa de l'article 1382 (désormais 1240) du code civil relatif à la responsabilité pour faute de droit commun, et non de l'article L. 111-10 CPCE (ou de l'ancien article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) relatif à la responsabilité sans faute. Cependant, l'arrêt cassé reprenait les termes de l'article L. 111-10, en relevant que l'exécution de mesures provisoires s'effectue « *aux risques et périls de celui qui la poursuit* » et que le « *droit à réparation n'est pas subordonné à la preuve d'une faute dans l'exécution de la décision* ».

En l'espèce, il a été jugé que le fait, pour le défendeur, de ne pas avoir mentionné le fait qu'il n'était pas propriétaire du bien, qui appartenait à son ex-épouse, décédée, et donc qu'il n'avait pas qualité pour être défendeur à l'action engagée par le syndicat des co-propriétaires en raison de la dégradation d'un mur de clôture, était fautif.

Le Groupe français est réservée sur le fait que cet arrêt puisse s'analyser en une transposition à la responsabilité sans faute de la jurisprudence rendue en matière de responsabilité pour faute et qui tient compte de la faute de la victime, notamment car cet arrêt a été rendu dans des circonstances de fait particulières (le prononcé des mesures et leur annulation étant essentiellement dus au fait que le défendeur n'avait pas fait état en première instance de son défaut de qualité pour être défendeur). Le Groupe français considère qu'une telle transposition serait juridiquement contestable. Dans la mesure où la responsabilité prévue à l'article L. 111-10 du CPCE a pour origine l'exécution des mesures provisoires, et non une faute, on peut en effet s'interroger sur la transposabilité de la jurisprudence rendue en matière de responsabilité pour faute et prenant en compte la faute de la victime au titre d'un partage des fautes (selon le même raisonnement qu'en cas de pluralité de co-auteurs solidairement responsables).

Cela n'empêche pas cependant le juge français de prendre toutes les circonstances de l'espèce dans la détermination du montant des dommages et intérêts, conformément à l'arrêt *Mylan c/ Gilead* de la CJEU, dans la mesure où, comme cela est précisé à la question 8, la mise en œuvre de la responsabilité sans faute **ne dispense pas le défendeur de démontrer le lien de causalité entre le préjudice allégué et l'exécution des mesures**. Ainsi, le juge, peut, dans ce cadre, prendre en compte les circonstances de l'espèce, **en ce compris le comportement des parties**, de façon à ce que seul (mais tout) le préjudice qui résulte de l'exécution des mesures donne lieu à réparation.

En tout état de cause, si cette jurisprudence était transposable, les mêmes principes devraient trouver à s'appliquer, et ainsi le simple fait non fautif, ainsi que l'acceptation des risques, ne permettrait pas une exonération même partielle de la partie ayant fait exécuter les mesures provisoires (de façon symétrique à la jurisprudence qui considère de façon constante que le simple fait d'exercer une action en justice ou de faire exécuter des mesures provisoires, en tant que tel, n'est pas fautif, le titulaire pouvant

légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits). A défaut, l'objectif poursuivi par la directive 2004/48 selon lequel les mesures doivent être proportionnées et appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ne serait pas atteint.

8. Votre législation ou votre jurisprudence dispose-t-elle que le lien de causalité entre les dommages réclamés et la délivrance de la mesure d'interdiction provisoire doit être évalué ?

a. OUI
~~b. NON~~

COMMENTAIRES :

OUI.

Le droit français requiert qu'un lien de causalité soit établi entre l'exécution (plutôt que la délivrance – voir réponse à la question 6) et le(s) préjudice(s) invoqué(s), et donc les dommages et intérêts.
Il s'agit d'un principe général du droit de la responsabilité civile, applicable tant s'agissant de la responsabilité de droit commun de l'article 1240 du code civil que de la responsabilité sans faute de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.

La CJUE a également rappelé, dans son arrêt *Mylan c/ Gilead* précité, l'exigence d'un lien de causalité entre le dommage et les mesures pour la mise en œuvre du dédommagement prévu à l'article 9, paragraphe 7 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, la jurisprudence relative à la responsabilité sans faute prévue à l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution refuse d'indemniser le défendeur pour des préjudices qui ne résultent pas de la poursuite, par le demandeur, de l'exécution provisoire.

Tel est le cas des dommages causés par l'exécution volontaire des mesures par le défendeur, avant signification de l'ordonnance ou le jugement qui les prononce, ces dommages n'étant pas causés par la poursuite de l'exécution. En revanche, l'intégralité des préjudices dont un lien de causalité est établi avec les mesures d'exécution prises postérieurement à la signification doivent être réparés (TGI Paris, 3e Ch., 3e Sect., 27 mai 2016, RG n° 14/08866).

Par ailleurs, la jurisprudence considère que le préjudice lié à une perte d'exploitation pendant la période où les mesures d'interdiction provisoire étaient en vigueur doit être justifié au regard des perspectives réelles de commercialisation, en tenant compte d'autres facteurs susceptibles d'être à l'origine de la perte d'exploitation alléguée. Il appartient également au défendeur qui sollicite réparation au titre des frais exposés pour le développement d'un produit de substitution de démontrer que ce développement est effectivement causé par les mesures d'interdiction et non par d'autres objectifs, tels qu'un élargissement de gamme ou une amélioration du produit (TGI Paris, 3e Ch., 3e Sect., 9 juin 2016, RG n° 15/02327).

Si d'autres agissements que ceux strictement liés à la poursuite de l'exécution des mesures ont causé un préjudice au défendeur et revêtent un caractère fautif (par exemple, des manœuvres dilatoires, procédure abusive, dénigrement, etc.) ceux-ci peuvent cependant être réparés sur le fondement de la responsabilité pour faute de droit commun de l'article 1240 du code civil (CA Paris, 5-2, 31 janvier 2014, RG n° 12/05485).

9. Votre loi ou votre jurisprudence fixe-t-elle des limites aux dommages à indemniser ?

COMMENTAIRES :

NON.

La loi et la jurisprudence française ne fixent aucune limite aux dommages et intérêts accordés, le principe étant la réparation intégrale du préjudice subi, ce qui exclut l'octroi de dommages-intérêts punitifs.

Une analyse de la jurisprudence révèle que les dommages et intérêts accordés vont de 10 000 € à 3 680 000 € (frais d'avocats inclus), étant souligné que peu de décisions ont été rendues par les tribunaux français. Les arrêts identifiés portent principalement sur des affaires de brevets (à la connaissance du Groupe français, une seule affaire concerne le droit des marques et aucune le droit des dessins et modèles).

Les tribunaux français tiennent compte des éléments suivants dans le calcul des dommages-intérêts :

- la perte économique subie, notamment en raison de l'interdiction de vendre les produits ;
- les coûts des mesures de rappel ;
- les coûts de destruction des produits présumés contrefaisants ;
- le préjudice d'image ;
- les frais de justice.

10. Existe-t-il d'autres facteurs, circonstances ou moyens de défense que le tribunal ou l'autorité compétente prendra en compte pour établir la responsabilité et le montant des dommages ?

COMMENTAIRES :

Le seul élément pris en compte pour établir la responsabilité du demandeur, à l'égard du défendeur à l'exécution provisoire (contrainte) d'une mesure par la suite révoquée, est la mise en œuvre de la décision ayant ordonné la mesure, à savoir la signification de la décision par le demandeur.

Le régime d'indemnisation du défendeur à l'exécution étant un régime de responsabilité sans faute, aucun élément autre que ceux déjà évoqués au titre de la caractérisation du lien de causalité et des modalités de calcul des dommages-intérêts n'est examiné pour déterminer le montant de la réparation qui lui est accordée.

Ceci n'exclut pas, en revanche, la prise en compte au titre de l'indemnisation de la victime du comportement du demandeur à la mesure provisoire sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l'article 1240 du code civil (régime de responsabilité pour faute), en présence de faits distincts de la simple exécution de la décision ayant ordonné la mesure.

L'indemnisation des tiers à l'exécution provisoire (tels que les fournisseurs, distributeurs ou concurrents directs impactés par la mesure), qui résulte d'un régime de responsabilité pour faute, suppose la caractérisation d'une faute commise par le demandeur à l'exécution provisoire et, partant, la prise en compte de son comportement dans l'évaluation du préjudice subi par la victime de l'exécution.

Le régime d'indemnisation des tiers est bien moins favorable que celui du défendeur à l'exécution provisoire, la démonstration d'une faute s'avérant souvent difficile (voir question 33 ci-dessous).

11. Existe-t-il des circonstances particulières dans certains cas, tels que les litiges SEP/FRAND ou les litiges dans le domaine de la pharmaceutique/biotechnologique ? Veuillez commenter.

~~a. OUI~~
b. NON

COMMENTAIRES :

Les principes généraux de la responsabilité et de l'indemnisation sont les mêmes quel que soit le secteur ou la nature du litige. Il n'y a pas de dispositions spécifiques encadrant les contentieux relatifs aux brevets dans le domaine pharmaceutique ou aux brevets essentiels à une norme (SEP) et aux engagements FRAND.

Domaine pharmaceutique

Dans le domaine pharmaceutique, il n'existe notamment pas d'obligation de « clear the way », c'est à dire d'engager une action en nullité du brevet avant de lancer un générique sur le marché. Ce critère n'est donc pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation du défendeur.

Les hypothèses dans lesquelles des mesures provisoires sont accordées sont rares. Il y a donc eu peu d'affaires susceptibles de donner lieu à une demande d'indemnisation par un laboratoire générique ou biosimilaire en raison de mesures d'interdiction provisoire ordonnées sur le fondement d'un titre ultérieurement jugé nul ou non contrefait. L'une des principales a opposé la société Biogaran au laboratoire Negma concernant la diacérine (CA Paris, 5-2, 31 janvier 2014, RG n° 12/05485). De surcroît, en pratique, il est fréquent que ce type de demandes fasse l'objet d'un accord amiable hors procédure contentieuse.

Affaires SEP/FRAND

L'examen de la jurisprudence française révèle par ailleurs qu'aucune interdiction provisoire n'a été prononcée à ce jour dans les litiges SEP/FRAND. En conséquence, en l'absence de décisions ordonnant des injonctions dans ces litiges, les tribunaux ne se sont jamais prononcés sur d'éventuelles spécificités en matière d'indemnisation du préjudice du défendeur dans ce contexte.

c. Cautions et garanties possibles pour obtenir une mesure d'interdiction provisoire

12. Votre législation ou votre jurisprudence établit-elle des normes ou des exigences spécifiques pour qu'une autorité judiciaire compétente puisse demander une caution, une garantie ou un engagement d'indemniser un défendeur ? Veuillez commenter.

~~a. OUI~~
b. NON

COMMENTAIRES :

La possibilité de la constitution d'une garantie ou d'une caution est indiquée dans la loi mais celle-ci n'établit aucun critère spécifique. La jurisprudence fournit quelques précisions (confer ci-après).

1. Droit national

Les articles du CPI qui encadrent les mesures d'interdiction provisoire en droit français, prévoient la possibilité pour la juridiction saisie, à la demande du défendeur, de subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Dans la pratique, les défendeurs forment rarement une telle demande de garantie[3].

Cette possibilité a été introduite en droit français par la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, transposant la directive 2004/48/CE. La question de la garantie au bénéfice du défendeur n'étant pas issue d'une application jurisprudentielle préexistante en France, cela peut aussi expliquer sa faible mise en application.

- Fondement textuel

Article 517 CPC:

« L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »

Article L. 111-10 code des procédures civiles d'exécution :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »

Article 9 de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 *:*

[3] Le Groupe français a relevé qu'en matière de saisie-contrefaçon, le défendeur a formé une demande de garantie qui a été ordonnée par le Tribunal Judiciaire de Paris dans une ordonnance en référé rétractation du 29 février 2024.

« (…)
*6. **Les autorités judiciaires compétentes peuvent subordonner les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 à la constitution par le demandeur d'une caution ou d'une garantie équivalente adéquate, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 7.***

7. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d'accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. »

Le considérant 22 de la directive 2004/48/CE explique :

*« il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre la décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d'espèce, et en **prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée** ».*

Le CPI prévoit en général que lorsque la juridiction ordonne une telle mesure, elle peut subordonner cette dernière au dépôt d'une **garantie** destinée à assurer l'indemnisation du défendeur en cas d'annulation ultérieure de la mesure provisoire :

- le CPI contient sur ce point des dispositions identiques pour les différents droits de propriété intellectuelle, en matière de brevets d'invention (article L. 615-3 4° CPI), de marques déposées (article L.716-4-6 4° CPI), de dessins et modèles (article L. 521-6 4° CPI), de produits semi-conducteurs (article L. 622-7 CPI par renvoi aux dispositions en matière de brevets), de droits des producteurs de bases de données (article L. 343-2 4° CPI), d'obtentions végétales (article L. 623-27 4° CPI) et d'indications géographiques (article L. 722-3 4° CPI) :

  *« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de **garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées**. »*

- Analyse de la jurisprudence française

A l'exception de deux décisions anciennes connues[4], la consignation d'une garantie demandée par le défendeur est souvent refusée, soit sans motivation particulière, soit en raison :

- (i) de la bonne santé financière de la partie demanderesse aux mesures d'interdiction provisoire et de l'absence d'éléments indiquant qu'elle ne pourrait pas indemniser la partie défenderesse si ces mesures venaient à être annulées (absence de démonstration **d'un risque de défaillance de la demanderesse)**[5];
- (ii) du choix assumé de la partie défenderesse d'engager son activité en connaissance des titres du demandeur à la demande d'interdiction provisoire[6].

Lorsqu'elle est accordée, la motivation retenue peut être que l'hypothèse d'une infirmation de la décision *« ne peut être exclue ».*

Les décisions analysées, accordant ou refusant la garantie sollicitée par le défendeur, sont mentionnées

[4] Le Groupe français a relevé seulement deux décisions ordonnant la consignation d'une garantie demandée par le défendeur : TGI Lyon, 17 juin 2008, Seler c. Cellocoup ; CA Lyon, 20 octobre 2009, Mylan, Grunenthal, Laboratoires Grunenthal, Mundipharma Laboratoires c. Medochemie, FALD.

[5] TJ Paris, JME, 7 janvier 2021, Eli Lilly c. Zentiva ; TGI Paris, 6 juillet 2018, Minakem c. MMLS et M2i ; TGI Paris, 17 janvier 2012, Saint Dizier Environnement c. Material.

[6] TJ Paris, 18 septembre 2024, CIO c. Inverleigh, n° 24/53019.

en Annexe 1.

Il faut noter que l'ensemble des procédures envisagées ci-dessous (Annexe 1) étaient *inter partes.*

2. ***Devant la Juridiction unifiée du brevet (JUB)***

Les règles relatives aux mesures provisoires précisent que (i) la juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour la réparation de tout dommage qui pourrait être causé au défendeur et qui pourrait incomber au requérant dans le cas où la Juridiction rétracterait l'ordonnance de mesures provisoires et que (ii) cette garantie doit être constituée dès lors que les mesures sont octroyées dans une procédure ex parte.

- Textes applicables

Il résulte de l'article 62 (et par renvoi de l'article 60) de l'Accord JUB (AJUB), ainsi que des règles de procédure 211 et 213 que la JUB peut subordonner la mesure d'interdiction provisoire à la constitution, par le demandeur, d'une caution ou garantie équivalente adéquate destinée à assurer l'indemnisation de tout préjudice subi par le défendeur dans le cas où la PI est rétractée ou cesse d'être applicable en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans le cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'un brevet.

L'octroi d'une garantie au défendeur est **discrétionnaire** dans une procédure *inter partes* et **obligatoire** dans une procédure *ex parte*. En effet, à la différence du droit français, le droit de la JUB prévoit que la JUB est **tenue** (« *La juridiction procède ainsi […]* ») d'ordonner au requérant la constitution d'une garantie lorsque la PI est ordonnée sans entendre le défendeur (procédure *ex parte*), sauf s'il existe des circonstances particulières qui ne le permettent pas.

Enfin, l'absence de constitution de garantie dans une ordonnance octroyant des mesures provisoires n'empêchera pas l'indemnisation du défendeur pour le préjudice subi en application de l'alinéa 9 de l'article 60 de l'AJUB.

L'Article 62 AJUB relatif aux mesures d'interdiction provisoire dispose :

> *« 1. La Juridiction peut, par voie d'ordonnance, prononcer des injonctions à l'encontre du contrefacteur supposé ou d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par le contrefacteur supposé, visant à prévenir toute contrefaçon imminente, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte, que la contrefaçon présumée se poursuive, ou* ***à subordonner sa poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit.***
> *2. La Juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation pour mettre en balance les intérêts des parties et, notamment,* ***tenir compte des effets préjudiciables éventuels pour l'une ou l'autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question****.*
> *(…)*
> *5.* ***L'article 60, paragraphes 5 à 9, s'applique par analogie aux mesures visées dans le présent article****. »*

L'Article 60 AJUB relatif aux ordonnances de conservation des preuves et de descente sur les lieux prévoit des mesures de garantie (paragraphes 5 à 9 applicables par renvoi aux mesures d'interdiction) :

> *« 5. Des mesures sont ordonnées, le cas échéant, sans que l'autre partie soit entendue, 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.*
> *6. Dans les cas où des mesures de conservation des preuves ou une descente sur les lieux sont ordonnées sans que l'autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures. Une révision, y compris le droit d'être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées.*
> *7.* ***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 conformément au paragraphe 9.***
> *8. La Juridiction veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou*

cessent de produire leurs effets d'une autre manière, à la demande du défendeur, sans préjudice des dommages−intérêts qui peuvent être réclamés, si le requérant n'a pas engagé, dans un délai ne dépassant pas trente et un jours civils ou vingt jours ouvrables, le délai le plus long étant retenu, d'action conduisant à une décision au fond devant la Juridiction.
9. ***Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont rétractées 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.*** *»*

La Règle 211 RoP, relative aux mesures provisoires, précise que (i) la juridiction peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour la réparation de tout dommage qui pourrait être causé au défendeur et qui pourrait incomber au requérant dans le cas où la Juridiction rétracterait l'ordonnance de mesures provisoires et que (ii) cette garantie doit être constituée dès lors que les mesures sont octroyées dans une procédure *ex parte*.

« 3. Pour statuer, la Juridiction, en exerçant son pouvoir de discrétion, peut prendre en compte les intérêts des parties et, notamment, les effets préjudiciables éventuels pour l'une ou l'autre des parties résultant de sa décision de prononcer ou non l'injonction en question.(…)
5. La Juridiction ***peut ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée pour la réparation de tout dommage qui pourrait être causé au défendeur et qui pourrait incomber au requérant dans le cas où la Juridiction rétracterait l'ordonnance de mesures provisoires****. La Juridiction procède ainsi lorsque des mesures provisoires sont ordonnées sans que le défendeur ait été entendu, à moins que des circonstances particulières ne le permettent pas****. La Juridiction décide s'il est approprié d'ordonner la garantie sous forme de dépôt de fonds ou de garantie bancaire. L'ordonnance n'est exécutoire qu'une fois la garantie fournie au défendeur conformément à la décision de la Juridiction. »*

La Règle 213 RoP concerne les modalités d'indemnisation du défendeur dans le cas où la mesure d'interdiction provisoire serait annulée ou révoquée postérieurement.

*« 1. La Juridiction veille à ce que les mesures provisoires soient rétractées ou cessent d'une autre manière de produire leurs effets****, 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, à partir de la date fixée par la Juridiction dans son ordonnance, le requérant n'a pas engagé de procédure au fond devant la Juridiction****. En fixant la date, la Juridiction tient dûment compte, le cas échéant, de la date à laquelle le rapport mentionné à la règle 196, § 4 est présenté.*
2. ***Dans le cas où les mesures provisoires sont rétractées ou cessent d'être applicables*** *en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans le 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****,* ***de réparer de façon appropriée tout dommage causé à ce dernier par ces mesures.*** *»*

Règle 352 RoP :

« 1. L'exécution des décisions et des ordonnances peut être subordonnée à la fourniture d'une garantie (par dépôt de fonds, garantie bancaire ou autre) par une partie à l'autre partie ***couvrant les frais de justice et autres dépenses exposées et la réparation de tout dommage subi ou susceptible d'être subi*** *par l'autre partie si les décisions et les ordonnances sont exécutées puis rétractées.*
2. La Juridiction peut, à la demande d'une partie, donner mainlevée d'une garantie par ordonnance. »

- Application jurisprudentielle

La JUB conditionne généralement l'exécution et l'efficacité de la mesure d'interdiction provisoire à la constitution par le demandeur d'une garantie aux montants pouvant être importants (en jurisprudence, les montants se situent entre 200 000 et 3 000 000 euros).

Il semble y avoir deux interprétations jurisprudentielles différentes des règles relatives à cette demande

de provision en procédure *inter partes*.

D'une part, la division locale de Munich semble se distinguer et exiger, dans le cas d'une procédure *inter partes*, des difficultés particulières à prévoir dans l'exécution de la décision justifiant l'octroi d'une provision.

Au contraire, les juges des autres divisions semblent s'accorder sur le caractère quasi-automatique de la constitution d'une garantie par le demandeur à l'injonction provisoire, sauf circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles ayant pu être observées à ce jour en jurisprudence correspondent à un engagement préalable de la société défenderesse à l'arrêt de commercialisation des produits argués de contrefaçon (voir Court of First Instance – Hamburg Local Division, 9 September 2024, Koninklijke Philips v. Shenzhen Yunding Information ou voir Court of First Instance – Mannheim Local Division, 20 décembre 2024, G. Pohl-Boskamp GmbH & C. KG v. pharma-aktiva GmbH).

Les décisions analysées, accordant ou refusant la garantie sollicitée par le défendeur, sont mentionnées en Annexe 2.

13. Selon votre droit ou votre jurisprudence, la fixation d'une caution est-elle obligatoire ou discrétionnaire ? Veuillez commenter.

a. **OUI** (pouvoir discrétionnaire selon le droit français)
~~b. NON~~

COMMENTAIRES :

I. En droit français

Les dispositions du CPI prévoient la possibilité pour la juridiction saisie, à la demande du défendeur, de subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation du bien-fondé de la mesure de garantie.

Cela a été confirmé par un arrêt de principe de la Cour de cassation :

> *« Attendu que la société Axis fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir subordonner l'interdiction provisoire de la poursuite d'actes de contrefaçon, si elle était prononcée, à la constitution d'une garantie par la société Jotul France, alors, selon le moyen, que prive sa décision de tout motif le juge qui n'indique pas les documents versés aux débats contradictoires sur lesquels il s'appuie et qui statue par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant péremptoirement, sans plus de précision ni la moindre analyse, que la garantie sollicitée par la société Axis ne s'imposait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;*
> *Mais attendu qu'**en écartant la demande tendant à la constitution de garanties, la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;** »* (Cass Com 20 mai 2003, 01-14.957)

II. Devant la JUB

Les articles 60 et 62 de l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (ci-après « *AJUB* ») et la règle 211 des Règles de procédure (ci-après « *RdP* »), qui portent notamment sur les mesures d'interdiction provisoire, prévoient aussi la possibilité d'ordonner la constitution, par le demandeur à l'interdiction, d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Selon la Règle 211 RdP le juge dispose sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire ; en revanche, lorsque les mesures sont prononcées de manière *ex parte*, le principe est que le juge ordonne la constitution d'une garantie *« à moins que des circonstances particulières ne le permettent pas* ».

La pratique (plus fréquente qu'en France) des mesures ordonnées de manière *ex parte*, ainsi que le risque encouru par un défendeur en cas d'interdiction prononcée sur le territoire de la JUB, expliquent le recours plus courant à cet aménagement par les juges de la JUB[5].

14. Le fait qu'une mesure d'interdiction soit accordée dans le cadre d'une procédure *ex parte* ou d'une procédure *inter partes* a-t-il une importance ? Veuillez commenter.

~~a. OUI~~
b. NON (en droit français)

COMMENTAIRES :

I. En droit français (non)

Il n'y a pas de différence car la constitution par le demandeur d'une telle garantie peut être décidée que la juridiction ait été saisie en référé (*inter partes*) ou sur requête (*ex parte*). Toutefois, en pratique, les procédures d'interdiction provisoires *ex parte* sont très rares[6], et les ordonnances étant rendues sur requête, elles ne sont que très exceptionnellement accessibles.

II. Devant la JUB (oui)

La nature *inter partes* ou *ex parte* de la procédure influe sur le principe discrétionnaire des modalités de son octroi (voir question 13).

15. Votre législation ou votre jurisprudence prévoit-elle des normes spécifiques pour le montant de la caution à déterminer, ou établit-elle un montant préétabli ? Veuillez commenter.

~~a. OUI~~
b. NON

COMMENTAIRES :

I. En droit français

En France, peu de décisions ont octroyé une garantie au défendeur. Les seules connues en ce sens sont anciennes. Dans le premier des cas, le montant avait été évalué au regard du chiffre d'affaires du défendeur[7], dans le second cas, aucune justification n'a été apportée par la cour d'appel[8].

---

[5] Entre autres : LD Düsseldorf, 22 juin 2023, myStromer AG v. Revolt Zycling AG ; LD Munich, 11 décembre 2024, Huawei Technologies Co. Ltd v. Netgear Inc., Netgear International Limited and Netgear Germany GmbH.

[6] Le Groupe français de l'AIPPI relève néanmoins l'existence de telles décisions en matière de droit des marques et de dessins et modèles : TGI Paris, ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 2016, 16/1456 et TGI Paris, 15 septembre 2008, 05/3090. En matière de droit des brevets, des mesures d'interdiction ont pu être ordonnées *ex parte* : TGI Paris, ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2011, 11/10595. Toutefois, il convient de préciser que l'ordonnance a été infirmée en appel et que la Cour de cassation a confirmé l'interprétation de la cour d'appel.

[7] TGI Lyon, 17 juin 2008, Seler c. Cellocoup.

[8] CA Lyon, 20 octobre 2009, Mylan, Grunenthal, Laboratoires Grunenthal, Mundipharma Laboratoires c. Medochemie, FALD.

Le montant de la garantie octroyée au demandeur, de nature discrétionnaire, sera donc déterminé en fonction des faits de l'espèce, aucune règle spécifique n'ayant été fixée par la loi ou la jurisprudence. Cependant, le juge ne peut statuer *ultra petita* et est donc lié par le montant maximum demandé par le défendeur.

II. Devant la JUB

La règle 352.1 RdP prévoit qu'une garantie peut être octroyée « *pour les frais de justice et autres dépenses exposées et la réparation de tout dommage subi ou susceptible d'être subi* » en cas d'annulation ultérieure des mesures.

Certaines divisions, dont la division locale de Düsseldorf, ont, compte tenu de la difficulté à évaluer le dommage susceptible d'être subi, pris en compte la valeur du litige pour déterminer le montant de cette garantie.

Dans les faits, cela a pour conséquence que le demandeur se voit ordonner la constitution d'une garantie aux montants importants (à ce jour, entre 200 000 et 3 000 000 euros).

De même qu'en droit français, la JUB statue, en application de l'article 76 de l'AJUB, conformément aux demandes présentées par le défendeur à l'interdiction et n'accorde pas plus que ce qui est demandé. Cela ne sera pas applicable dans le cas où la garantie est octroyée dans le cadre d'une procédure *ex parte*, puisque seul le juge estimera le montant (sauf demande formée dans un mémoire préventif : voir question 13).

16. Votre législation ou votre jurisprudence évalue-t-elle et met-elle en balance le degré de préjudice subi par un défendeur en cas d'octroi d'une mesure d'interdiction provisoire ?

a. OUI
~~b. NON~~

COMMENTAIRES :

I. En droit français

Les juridictions françaises prennent en compte le principe général de proportionnalité (incluant la mise en balance des intérêts des parties et notamment le préjudice que subirait le défendeur en cas d'interdiction), mentionné notamment à l'article 3 de la directive 2004/48/CE, pour déterminer le bien-fondé de l'interdiction provisoire demandée, sa nature et son champ d'application, ainsi que le montant de dommages et intérêts provisionnels.

En ce qui concerne la constitution d'une garantie par le demandeur à l'interdiction, bien qu'à ce jour aucune décision l'ordonnant ne fasse sur ce point explicitement référence au principe de proportionnalité, l'on peut supposer qu'il serait pris en compte pour prévenir les conséquences d'une annulation des mesures ordonnées.

II. Devant la JUB

Lors de l'appréciation du bien-fondé d'une demande d'interdiction provisoire, les juges de la JUB mettent également en balance les intérêts des parties en tenant compte du préjudice que pourrait causer à l'une d'elles l'octroi de mesures provisoires ou le rejet de la demande[9]. Ainsi, la Division locale de Düsseldorf a pu limiter la portée de l'interdiction provisoire ordonnée pour permettre aux défendeurs de remplir leurs obligations contractuelles à l'égard d'un client tiers, qui, dans le cas contraire, aurait dû cesser sa production et subir un préjudice important.

En ce qui concerne la garantie due par le demandeur à l'interdiction en cas d'annulation ultérieure des mesures, la règle 352.1 RdP prévoit qu'elle peut l'être « *pour les frais de justice et autres dépenses exposées et la réparation de tout dommage subi ou susceptible d'être subi* ».

[9] DL Düsseldorf, 31 octobre 2024, Valeo v. Magna

Il ne semble pas au regard de la jurisprudence actuelle que le montant de la garantie soit expressément corrélé avec l'éventuel préjudice subi par le défendeur.

17. Votre législation ou votre jurisprudence permet-elle aux tribunaux d'accepter une "contre-garantie" du défendeur pour suspendre une mesure provisoire ? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances ? Cela dépend-il du consentement du demandeur ? Existe-t-il des différences dans des cas particuliers, tels que les litiges SEP/FRAND ou les litiges dans le domaine pharmaceutique/biotechnologique ?

a. OUI, en général
~~b. OUI, mais seulement dans des circonstances particulières~~
~~c. NON~~

COMMENTAIRES :

I. En droit français

Les articles L. 521-6, L. 615-3 et L. 716-4-6 CPI (alinéa 2) prévoient que :

> *« La juridiction **peut** interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, **la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur** (..). »*

A titre d'exemple, dans une affaire dans laquelle le défendeur avait tenté de s'opposer à la mesure d'interdiction provisoire demandée en offrant de constituer une garantie, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a cependant fait droit à la mesure d'interdiction en relevant que le montant de la garantie proposée par le défendeur était insuffisant pour garantir le préjudice subi par le titulaire du brevet (dont le montant n'était pas contesté)[10].

La constitution d'une telle garantie par le défendeur au bénéfice du demandeur ne nécessite pas le consentement du demandeur.

En pratique, il est rare que le défendeur propose de subordonner la poursuite des actes incriminés à la constitution d'une garantie.

Il a été considéré que la poursuite des actes devait être subordonnée à la constitution d'une garantie dès lors que la mesure d'interdiction d'un dispositif médical était susceptible d'avoir « *une incidence brutale insuffisamment analysée par les parties* »[11].

Il n'y a pas sur cette question de décisions spécifiques aux litiges FRAND ou au domaine pharmaceutique.

II. Devant la JUB

Cette possibilité de subordonner la poursuite des actes incriminés à la constitution d'une garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur semble admise devant la JUB : à titre d'exemple, la Division locale de Düsseldorf a ordonné l'interdiction provisoire tout en excluant certains produits de cette mesure, sous réserve du versement par le défendeur d'une garantie[12].

Il n'y a pas sur cette question de décisions spécifiques aux litiges FRAND ou au domaine pharmaceutique.

---

[10] TGI Paris, 3 octobre 2012, Sanofi c. Teva Santé (pour information, la mesure d'interdiction provisoire a été infirmée en appel).
[11] TGI Paris, 17 décembre 2004, RG 04/62014, Evysio Medical Devices c. Guidant
[12] DL Düsseldorf, 31 octobre 2024, Valeo v. Magna

II) Considérations politiques et propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe

18. La législation ou la pratique actuelle de votre groupe concernant les exigences en matière de réparation du préjudice subi par le défendeur et les questions connexes pourraient-elles être améliorées ? Dans l'affirmative, veuillez expliquer.

~~a. OUI~~
b. NON

COMMENTAIRES : /

19. Certains des aspects suivants de la législation actuelle de votre groupe concernant les exigences en matière de réparation des dommages subis par le défendeur pourraient-ils être améliorés ? Veuillez expliquer :

a. L'existence ou non d'une responsabilité ;
b. La nature de cette responsabilité et ses limites ;
c. La possibilité de déterminer des cautions et des garanties pour garantir une IP, et/ou des contre-cautions ;

COMMENTAIRES : NON

20. Selon l'avis de votre groupe, quelle est la justification politique de l'indemnisation des dommages subis par le défendeur en cas de mesure d'interdiction provisoire ?

COMMENTAIRES :

Les mesures de dédommagement sont des garanties que le législateur a considéré nécessaires en contrepartie des mesures provisoires rapides et efficaces qui peuvent être ordonnées.

Les mesures provisoires sont par ailleurs toujours exécutées aux risques et périls du demandeur, ce qui justifie l'indemnisation des dommages subis par le défendeur lorsque ces mesures sont levées ou annulées.

21. Existe-t-il d'autres considérations politiques et/ou propositions d'amélioration de la législation actuelle de votre groupe entrant dans le cadre de cette question d'étude ?

COMMENTAIRES : NON

III) Propositions d'harmonisation

22. Pensez-vous qu'il devrait y avoir une harmonisation en ce qui concerne les exigences relatives à l'indemnisation du préjudice subi par le défendeur et les questions connexes, ainsi qu'en ce qui concerne l'établissement de cautions ou de garanties ?

(a) **OUI**
~~(b) NON~~

COMMENTAIRES :

De l'avis du Groupe français, une harmonisation des exigences relatives à l'indemnisation du préjudice subi par le défendeur serait souhaitable. Le Groupe français a cependant bien conscience de la difficulté d'harmonisation car les régimes de responsabilité sont différents d'un pays à un autre. Une harmonisation nécessiterait ainsi une refonte des systèmes de droit civil qui impacterait des domaines

autres que le droit de la propriété intellectuelle.

Si OUI, veuillez répondre aux questions suivantes sans tenir compte de la législation ou de la pratique actuelle de votre groupe.

Même si c'est NON, veuillez répondre aux questions suivantes dans la mesure où votre groupe considère que sa législation ou ses pratiques actuelles pourraient être améliorées.

23. Le demandeur d'une mesure d'interdiction provisoire doit-il être tenu responsable du préjudice subi par le défendeur en cas de levée ou d'annulation de la mesure d'interdiction provisoire ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES :

De l'avis du Groupe français, le demandeur d'une mesure d'interdiction provisoire doit être tenu responsable du préjudice subi par le défendeur en cas de levée ou d'annulation de la mesure d'interdiction provisoire à la hauteur du préjudice subi du fait de l'exécution de la mesure provisoire.

24. Le défendeur doit-il demander à la juridiction ou à l'autorité compétente de se prononcer sur la responsabilité du demandeur (c'est-à-dire qu'une juridiction n'émettra pas automatiquement une telle conclusion en cas de révocation de la mesure d'interdiction provisoire) ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES :

De l'avis du Groupe français il n'est pas souhaitable que la juridiction puisse se prononcer de manière automatique sur la responsabilité du demandeur. Le Groupe français est favorable à ce que l'indemnisation du défendeur demeure subordonnée à une demande de sa part.

25. Le défendeur doit-il respecter un délai ou un moment particulier pour demander une indemnisation ?

~~(a) OUI, dès que la mesure d'interdiction provisoire est levée ou révoquée~~
~~(b) OUI, seulement après un jugement définitif~~
(c) NON, à tout moment.
~~(d) Autre. Veuillez commenter.~~

COMMENTAIRES :

De l'avis du Groupe français la demande d'indemnisation doit pouvoir être demandée à tout moment par le défendeur (absence de délai spécifique pour agir), sous réserve des délais de prescription.

26. Un demandeur doit-il bénéficier d'une exemption ou d'une sphère de sécurité (« safe harbour ») de toute responsabilité fondée sur le fait qu'il détient un droit de propriété intellectuelle valide et qu'il exerce raisonnablement ce droit légal ? Veuillez commenter.

~~a. OUI~~
b. NON

COMMENTAIRES : /

27. Devrait-il y avoir des différences dans l'évaluation de la responsabilité du demandeur si le rejet de la mesure d'interdiction provisoire est fondé sur une constatation d'invalidité ou de non-contrefaçon ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES : /

a. Nature et limites de la responsabilité

28. Quelle devrait être la nature de la responsabilité du demandeur si la mesure d'interdiction provisoire est levée et/ou si les demandes du demandeur sont finalement rejetées ?

a. Responsabilité sans faute (c'est-à-dire que le demandeur est responsable des dommages indépendamment de la preuve de la négligence, de l'imprudence ou de l'intention de nuire).
~~b. La responsabilité dépend de la preuve de la négligence, de l'imprudence ou de l'intention de nuire.~~
~~c. La responsabilité dépendra uniquement de la preuve de l'intention de nuire ou de l'imprudence.~~
~~d. La responsabilité dépendra uniquement de la preuve de l'intention de nuire.~~
~~e. Autre (veuillez préciser).~~

COMMENTAIRES :

Le Groupe français est favorable au principe de la responsabilité sans faute, c'est-à-dire une responsabilité de plein droit, du seul fait de l'exécution des mesures provisoires, qui semble le plus équilibré et proportionné dans un système de droit civil.

29. Une juridiction ou une autorité compétente doit-elle prendre en compte le comportement du défendeur (par exemple, si le défendeur a permis au préjudice de se produire ou n'a pas pris de mesures raisonnables pour éviter ou atténuer le préjudice et a ainsi contribué à sa survenance) ou tout autre facteur particulier ? Veuillez commenter.

a. OUI
~~b. NON~~

COMMENTAIRES :

Le Groupe français considère que, dans un régime de responsabilité sans faute ayant pour fait générateur l'exécution des mesures provisoires aux risques et périls du demandeur, la responsabilité du demandeur aux mesures provisoires ne devrait pas être exonérée (totalement ou partiellement) au motif que le défendeur n'aurait pas pris les mesures raisonnables aptes à éviter ou limiter son propre préjudice (pas d'obligation de *mitigation*) ou qu'il aurait commis une faute, ni *a fortiori* une imprudence.

En revanche, comme indiqué en réponse à la question 30, le comportement du défendeur doit pouvoir

être pris en compte dans l'appréciation du lien de causalité, de telle sorte que seuls les préjudices résultants de l'exécution des mesures provisoires donnent lieu à indemnisation, et non ceux résultant du comportement du défendeur indépendamment des mesures provisoires.

30. Faut-il évaluer le lien de causalité entre les dommages réclamés et la délivrance de la mesure d'interdiction provisoire ? Veuillez commenter.

a. OUI
~~b. NON~~

COMMENTAIRES :

Le Groupe français considère qu'un lien de causalité entre le préjudice allégué et l'exécution des mesures provisoires devrait toujours être exigé. Le demandeur aux mesures provisoires devrait être tenu d'indemniser l'intégralité des préjudices causés par l'exécution des mesures, à condition que le lien de causalité soit démontré. La charge de la preuve à cet égard devrait peser sur le défendeur qui sollicite une indemnisation.

31. Faut-il limiter les dommages à indemniser ?

~~(a) OUI~~
(b) **NON**

Le Groupe français considère qu'il ne faut pas prévoir de limites et que le préjudice subi par la partie défenderesse à l'interdiction provisoire doit être intégralement réparé (ce qui inclut notamment le coût des mesures mises en place pour se conformer à l'interdiction, la perte de bénéfices, le préjudice d'image, ainsi que les frais de justice).
Le Groupe français n'est pas favorable à l'octroi de dommages-intérêts punitifs.

32. Si OUI, veuillez indiquer celles qui s'appliquent :

a. Les dommages-intérêts doivent être limités aux pertes réelles du défendeur ou au manque à gagner ;
b. Les dommages-intérêts doivent être limités au montant de la garantie ou de la caution fournie par le demandeur ;
c. Les dommages-intérêts doivent également inclure les frais de justice encourus au cours du litige.
d. Autre. Veuillez commenter

N/A

33. Y a-t-il d'autres facteurs, circonstances ou moyens de défense que le tribunal ou l'autorité compétente devrait prendre en compte pour établir la responsabilité et le montant des dommages ? Veuillez répondre à cette question.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES :

Pour apprécier le préjudice subi par le défendeur le Groupe français considère que le préjudice des tiers impactés par l'exécution des mesures d'interdiction provisoire devrait pouvoir être pris en compte. En effet, certains tiers liés contractuellement au défendeur doivent *de facto* se conformer à la décision provisoire, ou en subir les conséquences, alors même qu'ils n'ont pas été partie à la procédure qui a conduit au prononcé de cette décision (par exemple les fournisseurs non directement visés par la mesure).

34. Devrait-il y avoir des circonstances spéciales dans des cas particuliers, tels que les litiges SEP/FRAND ou les litiges dans le domaine pharmaceutique/biotechnologique ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES :

Les principes généraux de la responsabilité et d'évaluation des préjudices devraient être les mêmes indépendamment du secteur concerné. L'application d'une responsabilité de plein droit en matière d'interdiction provisoire présente l'avantage de garantir une sécurité juridique et une prévisibilité pour les parties en assurant une homogénéité des régimes, en ce qui concerne le principe et la nature de la responsabilité, sans avoir à tenir compte des spécificités propres à chaque type de litige.

b. Cautions et garanties possibles pour obtenir une mesure d'interdiction provisoire

35. Devrait-il y avoir des normes ou des exigences spécifiques pour qu'un tribunal ou une autorité compétente puisse demander une caution, une garantie ou un engagement d'indemniser un défendeur ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES :

Le Groupe français considère que les règles pourraient être plus strictes si des mesures provisoires venaient à être octroyées *ex parte*, les juridictions devraient tenir compte de l'absence du défendeur pour subordonner le prononcé des mesures demandées à l'octroi d'une garantie au bénéfice du défendeur.

Toutefois, le Groupe français considère que la constitution d'une garantie par le demandeur ne devrait pas avoir un effet dissuasif sur ce dernier en l'empêchant concrètement (par exemple au regard de son montant) de solliciter ou obtenir la mesure d'interdiction envisagée.

36. Selon l'avis de votre groupe, la fixation d'une caution devrait être :

a. Obligatoire
b. Discrétionnaire
c. Autre. Veuillez commenter

Le Groupe français considère que le fait d'ordonner au demandeur de constituer une garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur doit rester à la libre appréciation du juge (pouvoir discrétionnaire) lorsque la procédure est *inter partes.*

Dans le cadre d'une procédure *ex parte,* l'octroi d'une telle garantie devrait être obligatoire, sauf circonstances exceptionnelles.

37. Le fait qu'une mesure d'interdiction provisoire soit accordée dans le cadre d'une procédure *ex parte* ou d'une procédure *inter partes* devrait-il avoir une incidence ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES :

Voir question 36.

38. Faut-il prévoir des normes spécifiques pour déterminer le montant de la caution, ou au contraire fixer un montant préétabli ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. **NON**

COMMENTAIRES :

Le Groupe français considère que le montant de la garantie octroyée au défendeur doit être déterminé au cas par cas, la fixation de montants préétablis ne serait pas adaptée pour tous les droits de propriété intellectuelle.

39. Les tribunaux devraient-ils être autorisés à accepter une "contre-garantie" du défendeur pour suspendre une mesure d'interdiction provisoire ? Dans quelles circonstances ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES :

Le Groupe français considère que la possibilité pour les tribunaux d'accepter une « contre-garantie » permettant au défendeur d'éviter la mesure d'interdiction devrait être limitée à des cas exceptionnels. Une telle possibilité devrait être limitée à des circonstances extérieures, impératives et indépendantes du défendeur, telles que, sans que cela ne soit limitatif, l'intérêt général, la santé publique ou encore l'intérêt de parties tierces.

En l'absence de limitations, cette « contre-garantie » limiterait l'effectivité et viderait de son contenu le droit d'interdire l'exploitation non-autorisée du droit de propriété intellectuelle.

40. Cela devrait-il dépendre du consentement du demandeur ? Veuillez commenter.

a. OUI
b. NON

COMMENTAIRES :

Le Groupe français considère que l'aménagement de la mesure d'interdiction provisoire au regard de la contre garantie offerte par le défendeur ne doit pas dépendre du consentement du demandeur à l'interdiction provisoire mais rester à la libre appréciation du juge (pouvoir discrétionnaire). Exiger le consentement du demandeur priverait d'efficacité cette possibilité et reviendrait à homologuer une solution transactionnelle convenue entre les parties.

41. Veuillez commenter toute question supplémentaire concernant tout aspect que vous considérez comme pertinent pour cette question d'étude.

N/A

42. Veuillez indiquer les secteurs d'activité pour lesquels les avis des conseillers internes sont inclus dans les réponses de votre groupe à la partie III.

Le Groupe de travail inclue des représentants des secteurs pharmaceutique, tech, automobile, hygiène et santé, biens de consommation.

ANNEXE 1

Juridiction / Date / Parties	Garantie	Motivation / Appel
TGI Lyon 17/06/2008 Seler c. Cellocoup (Brevet)	Ordonnée 50 000€	*« La société Cellocoup International conclut à l'incompétence du Juge des Référés (…), subsidiairement à l'irrecevabilité de cette même demande (…)* ***A titre infiniment subsidiaire*** *et pour le cas où il serait fait droit aux prétentions de la société Seler,* ***elle demande que l'exécution des mesures ordonnées soit subordonnée au versement par cette dernière d'une somme de 250.000 € entre les mains d'un séquestre****. » (…)* *« Attendu que l'atteinte aux droits dont la société Seler peut se prévaloir est démontrée et justifie qu'il soit fait droit à la demande d'interdiction (…) selon les modalités définies au dispositif de la présente décision. Attendu qu'en application de l'article L 615-3 CPI,* ***le juge peut subordonner l'exécution des mesures ordonnées à la constitution de garanties*** *destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée. »* *« Attendu qu'une telle hypothèse ne peut être exclue et que conformément à la demande de la société Cellocoup International,* ***il convient de subordonner l'interdiction ordonnée a la justification par la société Seler entre les mains d'un séquestre d'une somme qu'il convient de fixer,*** *au regard des éléments comptables fournis lors de la saisie du 9 mai 2007 (chiffre d'affaire d'environ 50.000 € sur une période de trois ans au titre de la vente des sacs "Shopper" et "Le Fenestra")* ***à 50.000 €****. »(…)* **Pas d'appel de la décision.**
CA Lyon 20/10/2009 Mylan, Grunenthal, Laboratoires Grunenthal, Mundipharma Laboratoires c. Medochemie, FALD. (Brevet)	Ordonnée 2 000 000 €	*« Les sociétés MYLAN, MEDOCHEMIE et FARMACEUTISCH ANALYTISCH LABORATORIUM :* *(…) - subsidiairement, sollicitent la consignation par MUNDIPHARMA d'une somme de 5.000.000 € entre les mains de la Caisse de depots et consignations, »* *« Y ajoutant, Ordonne la consignation par la société MUNDIPHARMA de la somme de 2.000.000 euros à la Caisse de dépôts et consignations »* **Garantie non demandée en première instance et non motivée en appel.**
TJ Paris 18/09/2024 CIO c. Inverleigh (Marque)	Rejetée	Demandes : *« Ordonner au CIO, CNOSF, COJO de Paris 2024 d'avoir à constituer une garantie, sous la forme d'une garantie autonome à première et simple demande délivrée par un établissement bancaire établi en France et notoirement connu, au bénéfice de la société Inverleigh, irrévocable, sans bénéfice de division ou de discussion, d'une durée a minima de 7 ans, d'un montant de 500.000 euros et destinée à assurer l'indemnisation éventuelle de la société Inverleigh si l'action en contrefaçon est ultérieurement non fondée ou les mesures annulées, ladite garantie conforme à ce qui précède devant être signifiée à la société Inverleigh préalablement à toute demande d'exécution de l'Ordonnance à intervenir ; »*

Juridiction / Date / Parties	Garantie	Motivation / Appel
		Rejet de la demande : *« Aucune circonstance ne justifie ici d'assortir la décision d'une mesure de garantie, la défenderesse ayant fait le **choix assumé d'engager son activité sur le territoire français en parfaite connaissance des titres du demandeur**, puis de cesser spontanément la diffusion d'une partie des contenus litigieux, en sorte qu'il lui revient de supporter les effets irréversibles de son initiative, qu'elle allègue. »* **Pas d'appel de la décision.**
TGI Paris 17/01/2012 Saint Dizier Environnement v. Material (Brevet)	Rejetée	Demandes : *« subordonner l'exécution des mesures d'interdiction éventuellement ordonnées à la consignation par la société Saint Dizier Environnement de la somme de 300.000 euros auprès de la caisse des Dépôts dans la semaine de l'ordonnance à intervenir à peine de caducité, »* **Rejet de la demande :** *« La demande de garantie formée par les sociétés défenderesses à hauteur de 300.000 euros est sans fondement, la société SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT rapportant la preuve de sa **bonne santé financière** et la demande de garantie excédant largement la provision allouée. »* **Confirmé en appel :** *« Considérant que la demande de garantie formée par les sociétés MSE et CME tendant à la consignation d'une somme de 300 000 euros n'est pas fondée compte tenu de la **situation financière de la SDENV'**; qu'il n'y sera donc pas fait droit'; »*
TJ Paris 07/01/2021 Eli Lilly v. Zentiva (Brevet)	Rejetée	Demandes *« Subordonner l'exécution des mesures sollicitées par la société ELI LILLY à la consignation par ses soins, entre les mains de tel séquestre qu'il plaira au Juge de la mise en état de désigner, de la somme de1.000.000 €, à parfaire à dire d'expert en fonction de la durée de ces mesures si celles-ci sont annulées » (…)* **Rejet de la demande** *« La société Zentiva, qui ne démontre, ni d'ailleurs n'allègue, aucun risque de défaillance de la société Eli Lilly and Company pour le cas où celle-ci serait condamnée à l'indemniser si les présentes mesures venaient à être infirmées, sera déboutée de sa demande de consignation et de désignation d'un séquestre. »* **Non contesté en appel** (CA Paris, 9 novembre 2021, 21/01880)
TGI Paris 06/07/2018 Minakem c. MMLS et M2i (Brevet)	Rejetée	Demandes : Les *sociétés MMLS et M2i ajoutent que si une mesure d'interdiction était ordonnée, une garantie à hauteur de 4 000 000 € devrait leur être accordée afin qu'elles soient assurées d'être indemnisées si l'action engagée contre elles par la société MINAKEM se soldait par un échec ou si les mesures étaient annulées puisque comme il a été indiqué à l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon (…), le chiffre d'affaires de la société M2i sur le BMCP a été en 2017 de 1.169.417€ et que ce chiffre d'affaires serait nécessairement manqué si les mesures d'interdiction provisoire étaient accordées et ce jusqu'au prononcé du jugement au fond de sorte que la somme consignée correspondrait à 2 années de chiffre d'affaires de M2i sur le BMCP, auxquelles s'ajouterait le montant de 1.500.000 euros sollicité à titre de provision et la somme de 200.000 € demandée au titre de l'article 700 du CPC par la société MINAKEM.(…)* *La société Minaken (…) s'oppose à la demande de provision formée à son encontre, la société MMLS et la société M2i ne démontrant pas en quoi, au regard de sa santé financière, une telle garantie devait être prononcée.(…)*

Juridiction / Date / Parties	Garantie	Motivation / Appel
		Rejet de la demande :*Au regard par ailleurs de* ***l'absence*** *de tout élément pouvant laisser entrevoir de la part de la société MINAKEM, dont un article datant de 2010 produit aux débats indique que son chiffre d'affaires s'élevait à 110 millions d'euros à cette date, une* ***crainte quant à la possibilité de faire face à l'indemnisation*** *éventuelle des défenderesses en cas de rejet de l'action en contrefaçon au fond ou d'annulation des mesures ordonnées, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure de la constitution d'une garantie.* **Pas d'appel de la demande de mesure provisoire.**
TGI Paris 08/02/2019 MSD v. EG Labo (Brevet)	Rejetée	Demande : *« A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le juge des référés venait à faire droit à l'une quelconque des mesures conservatoires réclamées par les sociétés MSD Corp et MSD France : - Ordonner la consignation par les sociétés MSD Corp et MSD France d'une somme équivalente au montant total des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à l'encontre de la société EG LABO - Laboratoires Eurogenerics, sur un compte ouvert à cet effet à la CARPA du Barreau de Paris, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. »* **Rejet de la demande sans motivation** **Pas d'appel de la décision.**
TJ Paris 25/11/2022 Drone protect system c. Azur Drones (Brevet)	Rejetée	« Le deuxième alinéa de cet article précise que la juridiction peut subordonner la poursuite des actes argüés de contrefaçon à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur. » (…) « 65. Et la faiblesse de la vraisemblance de la contrefaçon ne justifie pas à elle seule de subordonner la poursuite des actes litigieux à la constitution d'une garantie. » Mesure provisoire refusée.

La « contre-garantie » (mise à la charge du défendeur en cas d'autorisation à poursuivre les actes de contrefaçon) (article L. 615-3 CPI, alinéa 2)

Juridiction / Date / Parties	Procédure	Contre-garantie	Motivation / Appel
TGI Paris 17/12/2004 Evysio c. Guidant (Brevet)	Inter partes	Ordonnée 800 000€	*«Attendu qu'au regard de l'usage qui est fait des dispositifs incriminés, la mesure d'interdiction sollicitée, avec exécution provisoire, est* ***susceptible d'avoir une incidence brutale insuffisamment analysée ici par les parties; qu'elle ne sera donc pas accueillie*** *;* *Attendu, en revanche, qu'il convient de* ***subordonner la poursuite des actes argués de contrefaçon à la constitution par les sociétés défenderesses, d'une garantie*** *fixée à la somme de 800.000 € ;»*
TGI Paris 24/10/2001 Pharmacia Aktiebolog c. Pierre Fabre (Brevet)	Inter partes	Ordonnée 914 694 €	*« Que, partant, l'action au fond nous apparaît sérieux ; Attendu qu'il convient de subordonner la poursuite des actes litigieux à la constitution d'une garantie de 6 millions de francs (914 694,10 €) destinée à assurer l'indemnisation du brevet ; »*
TGI Paris, 3/10/2012 Sanofi c. Teva Santé (Brevet)	Inter partes	Refusé	« *Il convient de prendre en compte le fait que la commercialisation du médicament CoAprovel génère un chiffre d'affaires en France de plus de 117 millions d'euros et qu'il détient 23,6 % des parts de marché des sartans combos. De plus, l'évaluation de la baisse du chiffre d' affaires générée par la commercialisation de génériques avant l'expiration du CCP à la somme de 75 à 90 millions n'est pas contestée.* *Il est constant que cette baisse soudaine du chiffre d'affaires du princeps, compte tenu de la baisse des parts de marchés et au vu de la durée de vie du CCP, met les intérêts des demanderesses en péril.* ***Dans ce contexte, la garantie bancaire offerte par la défenderesse à hauteur de 3 millions d'euros, n'est pas suffisante à garantir le préjudice subi par les sociétés SANOFI.*** » La mesure d'interdiction provisoire a été infirmée en appel.
TGI Paris 31/01/2019 Bamford c Manitou (Brevet)	Inter partes	Refusé	« *Une mesure d'interdiction provisoire est par conséquent justifiée afin de faire cesser les actes vraisemblablement contrefaisants. Il faut en définir le périmètre en tenant compte du caractère proportionnel et opportun au vu du cas d'espèce. […]* *La mesure d'interdiction sera donc limitée aux machines MANITOU actuellement dotées du dispositif LLMC dans sa « Configuration I », en se référant aux tableaux établis par le Directeur Qualité de la société MANITOU, en pièce 6.20 en défense.* ***Les faits de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'une garantie bancaire****, »*
CA Paris 8/03/2022 Piaggio c. Peugeot (Brevet)	Inter partes	Spontanée	« *L'urgence n'est enfin pas caractérisée par le risque d'insolvabilité de la société* ***Peugeot Motocycles qui verse au débat une caution bancaire de la société Bnp Paribas garantissant, en cas de confirmation par la cour d'appel, le paiement de la somme de 1,5 millions d'euros****, et ce sans qu'il y ait lieu de lui en donner acte, les demandes de donner acte étant dépourvues de caractère juridictionnel et n 'étant pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis.* » Demande d'exécution provisoire d'un jugement devant le premier Président de la Cour d'appel.

Autres

Par souci d'exhaustivité, voir l'ordonnance de référé-rétractation Biomerieux c Labrador (garantie du saisissant pour le saisi ordonné en raison de capacité financières pour indemniser non assez établies.) :

Juridiction / Date / Parties	Procédure	Contre - garantie	Motivation / Appel
TJ Paris 29/02/2024 Biomerieux c. Labrador (Brevet)	Inter partes	Ordonnée 350 000€	« *En l'espèce, la société BioMérieux justifie aux débats que ses recherches sur les principales bases de données n'ont pas permis de se procurer les rapports annuels et bilans de la société Labrador, laquelle ne les produit pas davantage. En outre, alors que la société Labrador ne semble posséder par ailleurs aucun autre actif que des brevets, notamment celui en litige, la société BioMérieux établit que la défenderesse ne dispose pas davantage de salariés ni de représentants qui; lui soient propres, ces derniers étant les salariés de la société Fortress Investment group, de même que les salariés qui ont conclu les contrats pour son compte sont des « managing director » ou des employés de cette même société. Elle produit également des extraits de Google Maps de chacune des adresses tant dans le Delaware où elle était initialement immatriculée, que dans le Nevada où elle s'est installée courant juillet 2023, dont il résulte que le siège social de cette société n'est qu'une domiciliation, ce qui souligne derrière la formalité banale que s'attache à décrire la défenderesse, la facilité avec laquelle elle change d'adresse de siège social. Enfin, elle justifie que les brevets américains de la société Labrador ont été cédés le 10 juillet 2023 à une société Golden Diagnostics Top Corp, puis à une société Golden Diagnostics Corp, également immatriculées dans l'état du Nevada et ayant pour dirigeants les mêmes que ceux de la société Fortress Investment Group, diminuant ainsi le patrimoine de la société Labrador. Les capacités financières de la société Labrador à régler à la société BioMérieux des dommages-intérêts si la saisie-contrefaçon venait à être annulée ou n'était pas jugée fondée apparaissent ainsi insuffisamment établies. […]* *En l'état de ces éléments, **il y a lieu de faire droit à la demande de consignation**, et d'ordonner à la société Labrador, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, **de consigner à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 350.000 euros, le montant de 2.000.000 euros demandé étant insuffisamment justifié. Sur les autres demandes de la société BioMérieux**. »*

ANNEXE 2

Affaires dans lesquelles la garantie au bénéfice du défendeur a été ordonnée

Dans une procédure *ex parte*

Division / Date	Parties	Security	Motivation
LD Dusseldorf 22/06/2023	myStromer AG v. Revolt Zycling AG	Ordonnée 500 000€	Pas de motivation particulière : "*The Applicant is ordered to provide security in favour of the Respondent within a period of 10 days from the service of this Order, in the form of a deposit or a bank guarantee in the amount of EUR 500 000. If the Applicant does not comply with this requirement within the aforementioned period, enforceability shall lapse until the security has been provided in full*"
LD Dusseldorf 11/12/2023	Ortovox Sportartikel GmbH v. Mammut Sports Group AG, Mammut Sports Group GmbH	Ordonnée 500.000€	"*Pursuant to R. 211.5 RoP, the court must order the provision of a security if the interim measures are ordered - as here - without a prior hearing of the defendant. Special circumstances that could exceptionally speak against such an order in the present case have neither been presented nor are apparent. Therefore, the local chamber has made the enforceability of the order in the present case dependent on the provision of such security. As long as this security has not been provided, the order is not enforceable. The imposition of periodic penalty payments (Art. 82 (4) UPCA, R. 354.4 RoP) can only be considered for infringements in which the security has already been provided and the defendant concerned has been demonstrably informed in a formalized form that the security has been provided.* *As far as the amount of the security is concerned, this should cover the legal costs, other costs due to the enforcement and possible compensation for damages incurred or likely to be incurred, R. 352.1 RoP. However, it is difficult for the local division to estimate the amount of possible enforcement damages at the time this order is issued. Against this background, the security set is based on the amount in dispute. Even if the amount in dispute does not necessarily correspond to the risk of damage, it does provide an indication of the economic importance the applicant attaches to the matter. The security set on this basis protects the defendants at least for the initial period of enforcement of the ex parte order. It is up to them to promptly apply for a review of the ex parte order (R. 212.2 RoP in conjunction with R. 197.3 and .4 RoP) and, in this context, to provide more detailed information on the risks to be secured by means of a security deposit.* *This order is only enforceable if the applicant has provided security in favor of the defendants in the form of a deposit or bank guarantee in the amount of EUR 500,000.*"

Division / Date	Parties	Security	Motivation
LD Munich 09/12/2024	Avago Technologies International Sales Pte. Limited v. Realtek Semiconductor Corporation	Ordonnée, 500.000€	"*The security is intended to cover the costs of the proceedings, other costs arising from the enforcement and possible compensation for damages incurred or likely to be incurred, Rule 352.1 RoP. As it is difficult to estimate the amount of possible enforcement damages at the time an Order is issued for the local division, the amount of the security set is generally based on the amount in dispute. Even if the amount in dispute does not necessarily correspond to the risk of damage, it does provide an indication of the economic importance the applicant attaches to the matter. The applicant has been made aware of this, but has not made any further submissions regarding the specific amount of the security*."
LD Munich 11/12/2024	Huawei Technologies Co. Ltd v. Netgear Inc., Netgear International Limited and Netgear Germany GmbH	Ordonnée, 3.000.000€	"*The security is intended to cover the costs of the proceedings, other costs incurred as a result of enforcement and possible compensation for damages incurred or likely to be incurred, Rule 352.1 RoP. As it is difficult to estimate the amount of possible enforcement damages at the time an Order is issued for the local division, the amount of the security set is generally based on the amount in dispute (in this case € 3 million). Even if the amount in dispute does not necessarily correspond to the risk of damage*"
LD Hambourg 9/09/2024	Koninklijke Philips N.V. v. Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd	Rejetée (circonstances exceptionnelles)	"*Gebietet **der konkrete Fall** – **wie hier** – **nicht ausnahmsweise etwas anderes**, ist von **dieser Möglichkeit im Regelfall Gebrauch zu machen**. Die Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen beruht auf einer nur vorläufigen Bewertung der Sach- und Rechtslage, der eine Unsicherheit immanent ist. Zudem stellt die einstweilige Maßnahme einen erheblichen Eingriff in die Rechte des Patentverletzers dar, der in der Ausübung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit massiv beschränkt wird.*" **Traducteur automatique**: « ***Si le cas concret – comme ici – ne commande pas exceptionnellement** autre chose, **il convient en règle générale de faire usage de cette possibilité**. La décision d'ordonner des mesures provisoires repose sur une évaluation seulement provisoire de la situation de fait et de droit, qui est inévitablement incertaine. En outre, la mesure provisoire constitue une atteinte considérable aux droits du contrefacteur, qui est fortement limité dans l'exercice de son activité économique*. »
LD Milan 05/11/2024	Cardo Systems v. Shenzen Asmax	Ordonnée 100 000€	"*This being said, the risk of a wrong decision is considered relatively high due to the minimal reliable indications related to the validity of the Patent. As such the Patent has not survived opposition proceedings or revocation proceedings. Further, no indication is given that licensees would have accepted the validity of the Patent. Although the Court finds that the burden of proof relating the validity of the Patent has been sufficiently met to grant provisional measures, **the Court finds that, together with the fact that this order is rendered and issued without hearing the Respondents, the ordering of a security is necessary to safeguard the (economical) rights of the Respondents***.

Division / Date	Parties	Security	Motivation
			The amount of € 100.000 for the security seems in balance with the (economical) rights of the Respondents should the patent be held to be (partially) invalid in proceedings on the merits"
LD Milan 05/11/2024	Pirelli v. Sichuan Yuanxing Pirelli v. Tianjin Kingtyre	Rejetée (circonstances exceptionnelles)	"*In the present case,* ***the "special circumstances****" under Rule 211.5 RoP exist to avoid making the granting of the measures conditional on the provision of security,* ***in view of the very tight timeline for the execution of the measures, which would objectively hinder its execution if it were subject to the provision of security or the issuance of an equivalent guarantee****.* *In addition, Pirelli - part of the eponymous group, an undisputed international leader with a solid entrepreneurial foundation - appears solvent in the event of being ordered to pay compensation for harm caused by the execution of the measures."*

Dans une procédure *inter partes*

Division / Date	Parties	Security	Motivation
LD Munich 27/08/2024	Scandit AG v. Hand Held Products, Inc.	Ordonnée, 500.000€	"*1. Pursuant to R. 211.5 RoP p. 1, the court may require the provision of adequate security for the defendant for the damage that the defendant is likely to suffer in the event that the court cancels the order for provisional measures. According to the case law of the Munich Local Court, e.g. in the case of 10x Genomics v. NanoString, there is no reason to do so in bilateral preliminary injunction proceedings if no particular difficulties are to be expected in connection with the enforcement of any title for damages, both in view of the applicant's economic situation and in view of the enforcement law in the applicant's home state (UPC_CFI 2/2023 (LD Munich), Order of 19 September 2023, 1513, 1524 - Nachweisverfahren).* *2. In the present case, unlike the defendant in the 10x Genomics case, the defendant argued at the hearing that proceedings for the recognition and enforcement of a foreign claim for damages in the United States of America would result in considerable legal costs which, even if successful, would not have to be reimbursed by the debtor. The applicant has not commented on this. This submission by the defendant is therefore deemed to be undisputed in the present proceedings (Rule 171.2 RoP). Since full compensation is owed to and must be ensured for the party seeking injunctive relief, such non-refundable legal costs must be taken into account if they are significant. This aspect leads to the local division exercising its discretion to order the provision of security.*

Division / Date	Parties	Security	Motivation
			3. As far as the amount of the security deposit is concerned, this should cover the legal costs, other costs of enforcement and possible compensation for damages incurred or likely to be incurred, R. 352.1 RoP. In the absence of any contrary submissions by the applicant, the local division shall set the security at the amount of € 500,000.00 requested by the defendant at the hearing."
LD Dusseldorf 09/04/2024	Mammut Sports Group GmbH, Mammut Sports Group AG v. Ortovox Sportartikel GmbH	Ordonnée, 500.000€	The order for provisional measures dated 11 December 2023 (ORD_591011/2023) is upheld, including the obligation to provide security in the amount of EUR 500,000.00 contained therein
LD Dusseldorf 30/04/2024	10x Genomics, Inc. v. Curio Bioscience Inc.	Ordonnée, 2.000.000€	This order is enforceable, but for the Applicant only once it has provided security in favour of the Defendant in the form of a deposit or bank guarantee in the amount of EUR 2,000,000.
LD The Hague 31/07/2024	Amycel LLC v. ***	Ordonnée, 200.000€	The request of the Defendant pursuant to Rule 211.5 RoP to make the granting of provisional measures dependent on the provision of a security by Amycel for the enforcement of EUR 200,000.00 is granted because Amycel did not object to this.
LD Dusseldorf 31/10/2024	Magna PT s.r.o., Magna PT B.V. & Co. KG, Magna International France, SARL v. Valeo Electrification	Ordonnée, 2.500.000€	Pursuant to R. 211.5 RoP, the Court may require the provision of adequate security to ensure that the Defendant is adequately compensated for the damage which it is likely to suffer if the Court revokes the Order for provisional measures. **Unless the specific case exceptionally requires otherwise, this option should normally be used**. The decision to grant provisional measures is based only on a preliminary assessment of the factual and legal situation, which is inherently uncertain. In addition, the preliminary injunction represents a considerable interference with the rights of the infringer, who is massively restricted in the exercise of its economic activity. This uncertainty and the intensity of the interference can only be taken into account by ordering the provision of a security (UPC_CFI_452/2023 (LD Düsseldorf), Order of 9 April 2024 – Ortovox Sportartikel v. Mammut Sports; UPC_CFI_463/2024, Order of 30 April 2024 – 10x Genomics v. Curio; Tilmann/Plassmann, Einheitspatent, Einheitliches Patentgericht, Regel 211 para. 32). As far as the amount of the security is concerned, it should cover the costs of the proceedings, other costs arising from the enforcement and any compensation for damage suffered or likely to be suffered (R. 352.1 RoP). However, it is difficult for the Court to estimate the amount of possible enforcement damages at the time the order is issued. Against this background, the security is based on the value in dispute, unless the Defendants take the opportunity to provide further information on the potential harm caused by the preliminary injunction.

Affaires dans lesquelles la garantie au bénéfice du défendeur a été refusée

Division / Date	Parties	Ex parte / Inter partes	Security	Motivation
LD Munich 19/09/2023	NanoString Technologies Inc., NanoStrings Technologies Germany GmbH, NanoString Technologies Netherlands B.V. v. 10x Genomics, Inc., President and Fellows of Harvard College	Inter partes	Rejetée	According to Rule 211.5 RoP, the Court may order the applicant to provide adequate security for appropriate compensation for any injury likely to be caused to the defendant which the applicant may be liable to bear in the event that the Court revokes the order for provisional measures. Based on the parties' submissions, **the Local Division sees no indications that difficulties are to be expected in connection with enforcement if it becomes necessary to enforce a claim for compensation of Respondents in accordance with Rule 211.5 RoP against Applicants in the United States**; this applies both with regard to the economic condition of Applicants and with regard to U.S. enforcement law.
LD The Hague 19/06/2024	Abbott Diabetes Care Inc. v. Sibio Technology Limited and Umedwings Netherlands B.V.	Inter partes	Rejetée	Sibio c.s. did not request the court to provide security for enforcement of any order in this action. The court ex officio also sees no need to order security for enforcement (R. 211.5 RoP).
LD Munich 27/08/2024	Sumi Agro Europe Limited, Sumi Agro Limited v. Syngenta Limited	Inter partes	Rejetée	I. Pursuant to R. 211.5 RoP, p. 1 RoP, the court may require the provision of adequate security to compensate the respondent for the damage which it is likely to suffer and which the court may order the applicant to pay in the event that the order is set aside. According to the case law of the Local Division Munich, e.g. in the case 10x Genomics vs. NanoString, there is no reason for this in a two-sided interim injunction procedure if no particular difficulties are to be expected in connection with the enforcement of a possible claim for damages with regard to both the economic constitution of the applicant and the enforcement law in the home country (UPC_CFI 2/2023 (LD Munich), order of 19 September 2023, 1513, 1524 - Nachweisverfahren). II. In the present case, the Respondents argued that there was no reason not to order security. This falls short of the standard set out above. The Applicant is based in the United Kingdom, a country with which the Respondents are familiar. The Respondents have not put forward any arguments as to how and why the enforcement of any claim for damages against the Applicant in the United Kingdom might be unsuccessful.

Division / Date	Parties	Ex parte / Inter partes	Security	Motivation
LD Hamburg 09/09/2024	Koninklijke Philips N.V. v. Shenzhen Yundig Information Technology Co., Ltd.	Inter partes	Rejetée	"There is no need to order the provision of security in the present case. Pursuant to R. 211.5 sentence 1 of the Rules of Procedure, the court may require the provision of appropriate security for any appropriate compensation to be paid by the defendant for the damage that the defendant is likely to suffer in the event that the court cancels the order for interim measures. **Unless the specific case - as here - exceptionally requires otherwise, this option should generally be utilised**. The decision to order interim measures is based on only a preliminary assessment of the factual and legal situation, which is inherently uncertain. In addition, the provisional measure represents a considerable encroachment on the rights of the patent infringer, who is massively restricted in the exercise of his economic activity. This uncertainty and the intensity of the interference can only be taken into account by ordering the provision of security (Tilmann/Plassmann, Unitary Patent, Unified Patent Court, Rule 211 para. 32). **In the present case, the defendant has submitted a declaration of discontinuance in which it has undertaken to no longer offer and/or place on the market and/or import for the aforementioned purposes the attacked embodiments. The prohibition of corresponding actions with the present injunction can therefore not justify any damages**."
LD Mannheim 20/12/2024	G. Pohl-Boskamp GmbH & C. KG v. pharma-aktiva GmbH ALDI SOUTH Dienstleistungs-SE & Co. oHG ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG ALDI SE & Co KG Hofer Kommanditgesellschaft	Inter partes	Rejetée	The special circumstances of the case in dispute mean that it would not be appropriate to order a security in this case. According to their own submission, the defendants had already discontinued the distribution of the contested designs before the application for interim measures was served and planned destroy existing stocks or had already done so. In this respect, they cannot suffer any significant damage as a result of the Order for interim measures. Consequently, they do not claim any imminent damage. The burden of legal defence costs and the ordered provisional reimbursement of the applicant's costs, should they even be covered by the protective purpose of a security deposit pursuant to Art. 62(5) in conjunction with Art. 60(7) of the UPC, is not a significant damage. Art. 60(7) UPCA, R. 211.5 RoP, do not require the provision of security in the case in dispute either. As discussed, the defendants have not substantially disputed the infringement. On the basis of the respondents' objections, the legal situation is secured to an extent that clearly exceeds the minimum required for the Order of interim measures.