



GRUPE FRANÇAIS DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE  
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

[www.aippi.fr](http://www.aippi.fr)

Commission brevets

## Ordre du jour de la conférence téléphonique du 15 avril 2013

### 1. Jurisprudence française

#### Décisions commentées

**1.1 Limitation (L 613-24 CPI). Pas de support dans les revendications. Rejet par l'INPI. Rejet du recours par la Cour d'Appel. Cassation.**

➤ **Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2013, Syngenta / INPI**

*« Attendu que pour rejeter le recours contre la décision du directeur général de l'INPI ayant rejeté cette requête, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification proposée de la revendication 8 ajoute, à la composition comprenant un composé selon la revendication 1 et un support ou diluant visé dans le texte initial, un autre composé alors que, ni la revendication dont la modification est demandée, ni aucune autre revendication ne mentionne un composé comprenant un second principe actif ;*

*Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet de la revendication modifiée n'était pas divulgué directement et sans ambiguïté dans la description du brevet tel que délivré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale »*

**Décision communiquée et commentée par Marc NEVANT et Gaston VEDEL (déjà commentée par le sous-groupe Sciences de la Vie du 8 avril 2012).**

**1.2 Nullité des assignations (non). Saisies contrefaçon. Rétractation des ordonnances (oui). Qualité pour agir du demandeur à la saisie (oui). Requêtes : Eléments de preuve de la contrefaçon (non). Défaut de loyauté (oui).**

- Ordonnance de référé rétractation, 29 mars 2013, BOUYGUES TELECOM / ERICSSON, SFR, HUAWEI, NOKIA, ALCATEL LUCENT

*« ...Le droit français [qui n'oblige pas à produire des éléments de preuve relatifs aux soupçons de contrefaçon] est conforme à la CEDH, et notamment à son article 8, puisque l'ingérence du fait des mesures exorbitantes est justifiée par l'atteinte aux droits de la Propriété Intellectuelle et que la proportion de la mesure est appréciée par le Juge ... Ainsi, l'absence d'éléments de preuve de la contrefaçon n'est pas de nature à rétracter les ordonnances » (p. 20 § 5 et 7).*

*« ...Il appartient en revanche au Juge des requêtes, au vu des éléments versés aux débats par le requérant, d'apprécier si une saisie-contrefaçon est justifiée et aussi de déterminer son périmètre ... Il appartient particulièrement au requérant, dans le cadre d'une procédure faisant exception au principe de la contradiction, d'agir avec loyauté » (p. 22 § 4 et 6).*

**1.3 Interdiction provisoire (oui). Pouvoir d'appréciation du Juge de la Mise en Etat. Appréciation du caractère sérieux de la contestation (oui). Balance des intérêts (oui).**

- Ordonnance du JME, 17 janvier 2013, URETEK / SOLS ET FONDATIONS

*« Le Juge de la Mise en Etat doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s'opposer aux mesures demandées et ses contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d'apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d'éviter que le titulaire d'un brevet manifestement nul et donc d'un brevet de barrage puisse obtenir des mesures graves d'interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence.*

*Il lui appartient face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s'opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c'est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d'interdiction sollicitée » (p. 6 § 4 et 5).*

#### 1.4 Inventions de salariés. Défaut de qualité à agir du salarié inventeur (oui). Invention de mission attribuable (oui).

##### ➤ Cour d'Appel de Paris, 30 janvier 2013, MELIN / BAXTER

Le salarié « ...ne saurait davantage soutenir, au mépris des dispositions de l'article L 611-7 CPI, que la créance du salarié au titre du juste prix ou de la rémunération supplémentaire serait opposable non seulement à l'égard de l'employeur mais également par le titulaire ou le bénéficiaire des droits d'exploitation du brevet, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que le cessionnaire du brevet vient aux droits de l'employeur et répond de ses obligations à l'égard du salarié » (p. 6 § 3).

« Qu'il résulte de ces éléments que la société BAXTER a explicitement assigné à son salarié une mission d'étude et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale ... que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu que les inventions litigieuses avaient été réalisées hors mission et au vrai droit à un juste prix » (p. 7 § 8 et 9).

#### 1.5 Brevet. Information des tiers. Faute (non / oui).

##### ➤ Cour d'Appel de Versailles, 20 mars 2013 COMMERCE SPECTACLE INDUSTRIE / PHILIPS

Les courriers « ...ne donnent, en effet, aucune précision sur le ou les brevets susceptibles d'avoir été contrefaits ni sur les produits concernés sur une telle contrefaçon et les éléments essentiels de celle-ci ; qu'ils ne permettent donc pas à leur destinataire d'apprécier la portée exacte de l'avertissement qu'ils sont censés donner ; qu'à cet égard, le seul renvoi à la consultation d'un site Internet ne peut y suffire » (p. 5 § 3).

##### ➤ Cour d'Appel de Paris, 23 janvier 2013 SYNTECO / MYLAN

« ...si la société NEGMA a adressé des courriers ...ceux-ci ne sauraient caractériser une faute alors qu'ils se bornaient à rappeler la protection attachée à un brevet et à informer les destinataires que le licencié entendait empêcher, avant l'expiration des droits, la commercialisation de produits génériques» (p. 7 § 3).

#### **Indemnisation des tiers à l'interdiction provisoire. Bénéfice de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 (non)**

« ...qu'il ne saurait être admis qu'un tiers, se prétendant victime par ricochet de cette exécution, serait recevable à agir sur le fondement de textes destinés à permettre de rétablir le débiteur de l'exécution, ou la partie poursuivie, dans ses droits... et non toute personne pouvant être affectée par la mesure provisoire ordonnée » (p. 8 § 4).

#### **Décisions commentées par Florent GUILBOT.**

### **Pour information**

#### **1.6 Action en contrefaçon. Procédure devant OEB. Sursis à statuer (non). Nullité du brevet (oui)**

➤ Tgi de Paris, 28 février 2013 CSP / AIRSEC

*« ....le risque de modification définitive du brevet suite à la décision qui sera rendue par la chambre de recours dans le cadre de la procédure d'opposition ne peut être valablement soutenu à l'appui de la demande de sursis à statuer, que les parties disposent d'un titre en vigueur pour utilement en débattre, que l'issue de la procédure d'opposition est hypothétique et que des suppositions sur cette issue ne sont pas pertinentes pour justifier de la demande de sursis à statuer » (p. 11 § 3).*

## **2. Jurisprudence étrangère**

### **Pièces de rechange. Absence d'acte de contrefaçon.**

➤ UK Supreme Court, 13 mars 2013, SCHÜTZ / WERIT

## **3. Vie de l'association**

- ▶ Lundi 06 mai 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique de la commission brevets
- ▶ Lundi 13 mai 2013 à 17h30, prochaine conférence téléphonique du sous-groupe des sciences de la vie