

# Chronique de jurisprudence brevets GRAPI – 22 septembre 2004

## Actualité de la saisie-contrefaçon

---

### Olivier Moussa

#### VÉRON & ASSOCIÉS

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tél. 04 72 69 39 39  
Fax 04 72 69 39 49  
E-mail: [olivier.moussa@veron.com](mailto:olivier.moussa@veron.com)

6, square de l'Opéra Louis Jouvet  
75009 Paris  
Tél. 01 53 05 91 91  
Fax 01 53 05 91 98  
<http://www.veron.com>

M:\PVE\971042\GRAPI 22 septembre 2004.ppt

## Division

1. Actualité nationale
2. Actualité communautaire
3. Actualité internationale

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 1. Actualité nationale | Indépendance de l'expert : seulement pour les saisies-contrefaçon

- ▶ Paris, 3 mars 2004, Adidas Sarragan France/ Subo, Bauer :
- « *Les dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, réglant exclusivement les opérations de saisie-contrefaçon, ne sont pas applicables à un constat d'achat* »

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 1. Actualité nationale | Indépendance de l'expert : le CPI habituel

- ▶ Rennes, 25 mai 2004, Socobati/ S.A.I.-Teck :
- « *Considérant que [le cabinet de conseil en propriété industrielle] est un cabinet indépendant ; [...] qu'il en résulte que la présence pour assister un huissier d'un membre du cabinet de conseil en propriété industrielle [...], fût-il le conseil habituel du requérant, ne viole pas les dispositions impératives de l'article 6-1 de la CEDH relatives au procès équitable.* »

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 1. Actualité nationale | Limites de l'intervention de l'expert : pas d'enquête (1/3)

- ▶ TGI Paris, 7 février 2003, Daicel/Chiralsep

« *Le conseil en propriété industrielle n'était pas autorisé à poser des questions aux personnes présentes ; en interrogeant le gérant de la société Chiralsep, il a outrepassé ses pouvoirs tels qu'ils ont été fixés par l'ordonnance.* »

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 1. Actualité nationale | Limites de l'intervention de l'expert : pas d'enquête (2/3)

- ▶ TGI Paris, 23 septembre 2003, Sagem/Acome
- ▶ Le conseil ne doit pas poser directement de questions, sa seule fonction étant « *d'aider l'huissier dans sa description et de lui fournir les explications nécessaires* »
- ▶ La saisie est une mission de constatation et ne doit pas être transformée en mission d'enquête

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 1. Actualité nationale | Limites de l'intervention de l'expert : pas d'enquête (3/3)

- ▶ TGI Paris, 17 février 2004, France Télécom/ Adhersis:

« *Il ressort du procès-verbal du 10 mars 2003 que le conseil en propriété industrielle a interrogé à deux reprises le saisi.*

*Ces questions ne se rapportant pas à la description du dispositif et du procédé Backupia, objet de la saisie, le tribunal considère que l'homme de l'art qui assistait l'huissier a outrepassé sa mission. »*

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 1. Actualité nationale | Limites de l'intervention de l'expert : pas d'apport de documents

- ▶ TGI Paris, 23 septembre 2003, Sagem/ Acome

« *L'huissier et l'homme de l'art n'étaient pas autorisés à apporter des documents afin d'interroger les personnes présentes, le rôle de l'huissier devant se cantonner aux documents trouvés chez le saisi.*»

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 2. Actualité communautaire | Directive n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

- ▶ Article 7 - Mesures de conservation des preuves
- ▶ La législation française est moins restrictive que les conditions posées par la directive
- ▶ Elle est lui est donc d'ores et déjà conforme

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 2. Actualité communautaire | La saisie-contrefaçon, une mesure provisoire ou conservatoire?

- ▶ Articles 24 de la Convention de Bruxelles et 31 du Règlement n° 44/2001
- ▶ Conclusions de l'Avocat Général dans Paul Dairy Industries NV/ Unibel Exser BVBA (C-104/03) : une mesure est « *provisoire ou conservatoire* » dès lors qu'il existe un risque de disparition de preuves destinées à être utilisées dans une procédure ultérieure

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 2. Actualité communautaire | Le règlement n° 1206/2001, une alternative?

- ▶ Concerne les « *actes d'instruction* » à réaliser dans un autre État membre
- ▶ La saisie-contrefaçon à l'étranger :
  - une possibilité théorique
  - des difficultés pratiques
- ▶ La recherche de preuves en France selon une procédure étrangère

Olivier Moussa - 22/09/2004

## 3. Actualité internationale | *Client-attorney privilege* et *willful infringement*

- ▶ Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. (C.A.F.C., 01-1357, -1376, 02-1221, -1256)
- ▶ Pas de présomption de *willful infringement* si le défendeur invoque le *client-attorney privilege* pour refuser de communiquer les consultations qu'il a pu obtenir

Olivier Moussa - 22/09/2004

**Merci de votre attention**