

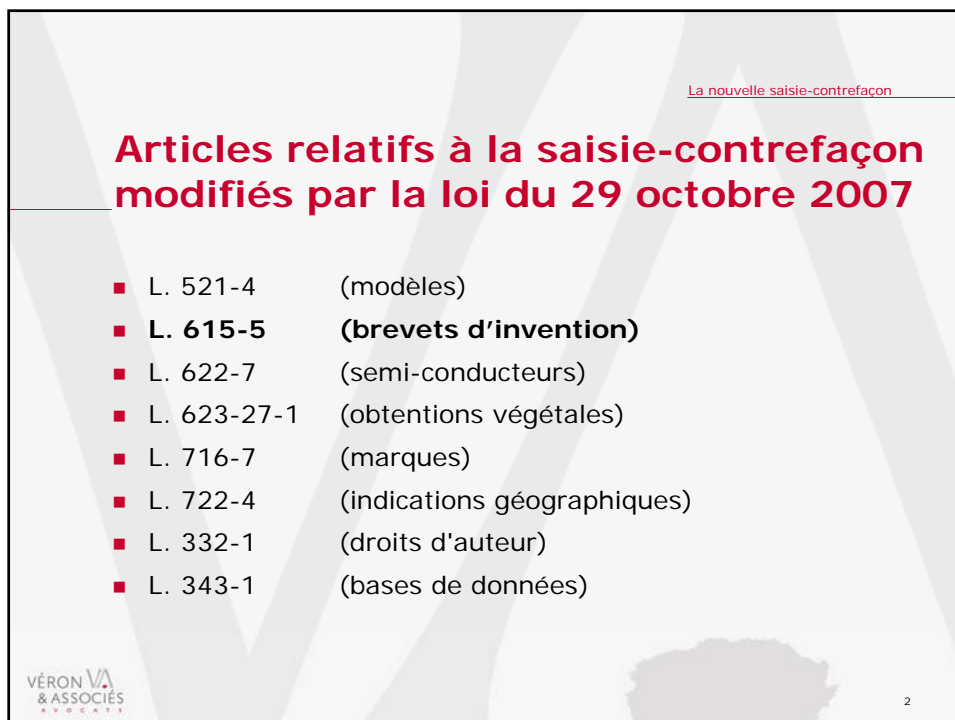


## La nouvelle saisie-contrefaçon

*Association des Avocats de Propriété Industrielle  
Chambre de Commerce Internationale  
21 novembre 2007*

**Pierre VÉRON**  
Président d'honneur de l'AAPI  
et de l'*European Patent Lawyers Association*

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S  
Paris ■ Lyon  
[www.veron.com](http://www.veron.com)



[La nouvelle saisie-contrefaçon](#)

## Articles relatifs à la saisie-contrefaçon modifiés par la loi du 29 octobre 2007

- L. 521-4 (modèles)
- **L. 615-5 (brevets d'invention)**
- L. 622-7 (semi-conducteurs)
- L. 623-27-1 (obtentions végétales)
- L. 716-7 (marques)
- L. 722-4 (indications géographiques)
- L. 332-1 (droits d'auteur)
- L. 343-1 (bases de données)

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
A V O C A T S

2

[La nouvelle saisie-contrefaçon](#)

## Article L. 615-5 du Code – 1<sup>er</sup> alinéa (caractère facultatif de la saisie-contrefaçon)

### Ancien

*Le propriétaire d'une demande de brevet ou le propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le propriétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, a la possibilité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.*

### Nouveau

*La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.*

**Pas de changement significatif**

[La nouvelle saisie-contrefaçon](#)

## Article L. 615-5 du Code – 2<sup>e</sup> alinéa (qualité pour requérir)

### Ancien

*Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-2, ainsi que sous la condition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 615-2, au titulaire d'une licence de droit, d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux articles L. 613-10, L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19.*

### Nouveau

*À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon...*

*Article L. 615-2 :  
L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet.  
Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action. Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 (L. n° 2007-1544 du 29 oct. 2007, art. 17) « L. 613-17-1 » et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.*

**Pas de changement significatif**

[La nouvelle saisie-contrefaçon](#)

## L'article L. 615-5 du Code – 2<sup>e</sup> alinéa (mesures possibles)

### Ancien

*Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits... Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.*

### Nouveau

*À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, **soit** à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, **soit** à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.*

### **Le changement est-il significatif ?**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

5

[La nouvelle saisie-contrefaçon](#)

## L'article L. 615-5 du Code – 3<sup>e</sup> alinéa (saisie réelle des instruments)

### Ancien

*Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés d'experts de son choix, à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits.*

### Nouveau

*La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, **la saisie réelle des matériels et instruments** utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.*

### **Le changement est-il significatif ?**

VÉRON VA  
& ASSOCIÉS  
AVOCATS

6

La nouvelle saisie-contrefaçon

## L'article L. 615-5 du Code – 4<sup>e</sup> alinéa (garanties)

<p><b>Ancien</b></p> <p><i>L'ordonnance est exécutoire par provision. Elle peut être subordonnée à une consignation par le requérant.</i></p>	<p><b>Nouveau</b></p> <p><i>Elle (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 la saisie annulée.</i></p>
---	---

**Pas de changement significatif**

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 7

La nouvelle saisie-contrefaçon

## L'article L. 615-5 du Code – 5<sup>e</sup> alinéa (sanction du défaut d'action au fond)

<p><b>Ancien</b></p> <p><i>A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie (jurisprudence : réelle) sera nulle de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.</i></p> <p><i>Article R. 615-3 : Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.</i></p>	<p><b>Nouveau</b></p> <p><i>À défaut pour le demandeur de s'être pourvu <b>au fond</b>, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, <b>l'intégralité de la saisie</b>, y compris la description, <b>est annulée à la demande du saisi</b>, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.</i></p> <p style="text-align: center;">Délai à fixer par voie réglementaire</p>
--	--

**Le changement est significatif**

VÉRON VA & ASSOCIÉS AVOCATS 8

La nouvelle saisie-contrefaçon

## Article 7 de la directive 2004/48/CE (sanction du défaut d'action au fond)

3. Les États membres veillent 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 demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, d'action conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque la législation de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, **dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils si ce délai est plus long.**



La nouvelle saisie-contrefaçon

## Application de la loi dans le temps (problème)

L'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle nouveau est-il applicable tant que le délai pour se pourvoir au fond n'a pas été fixé par voie réglementaire ?



La nouvelle saisie-contrefaçon

### Application de la loi dans le temps (solutions)

- Appliquer la loi ancienne « *survivante* » avec le règlement ancien\* ?
- Appliquer la loi nouvelle avec le règlement « *orphelin* » ancien\* ?

\* Article R. 615-3 : Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la saisie ou la description est intervenue.



11

### Contact information

1, rue Volney  
75002 Paris  
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62  
Fax +33 (0)1 47 03 62 68

53, avenue Maréchal Foch  
69006 Lyon  
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39  
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

[pierre.veron@veron.com](mailto:pierre.veron@veron.com)  
[www.veron.com](http://www.veron.com)

