

# INTERDICTION PROVISOIRE & PROPORTIONNALITÉ

Brevets d'invention

# SOMMAIRE

- 1/ Analyse de la jurisprudence : essai
- 2/ Evolution de la règle légale : de 1984 à 2007
- 3/ Théorie de la proportionnalité : rappel
- 4/ Conclusion

# 1/ ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE (ESSAI)

## Référence à la proportionnalité :

- **ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ** rendue le 21 juin 2016 - RG 16/55569

*La vraisemblance des atteintes aux marques de l'Union européenne n° 11932175 et n° 11932101 et le trouble manifestement illicite sont établis et imputables à la société XX*

*Toutefois, outre le fait que les mesures d'interdiction visées par l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle sont facultatives (« la juridiction peut »), toute sanction doit être proportionnée à la gravité de l'atteinte subie par le titulaire de la marque ainsi que le précise l'article 46 de l'accord ADPIC dont le considérant 41 de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques rappelle qu'il lie ces derniers.*

*Or, s'il est certain que la reproduction des marques par la société XX sans l'autorisation de leur titulaire pour commercialiser des produits identiques cause à ce dernier un préjudice dont le principe n'est pas sérieusement contestable et qui réside dans la dilution et la banalisation de ses marques, ce dernier est, au jour de l'audience comme de l'ordonnance et en dépit de l'urgence qui a présidé à son prononcé, largement consommé. Il est en outre constant que le contenu du numéro spécial de la société XX est en tout point différent de celui du « Livre officiel » publié par le demandeur, le seul élément commun consistant en un calendrier des matches. Dans ces circonstances particulières, qui excluent par ailleurs l'existence d'un gain manqué au sens des articles L 331-1- 3 et L 716-14 du code de la propriété intellectuelle relativement aux produits en débat, une mesure d'interdiction est disproportionnée.*

**Reformé par CA Paris 15 mars 2018**

## A contrario : aucune référence à la proportionnalité :

- ORDONNANCE JME 18 novembre 2021 - RG 20/02896

*« Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer qu'en détenant, important, commercialisant, offrant à la vente et vendant en France les produits XX et YY les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon vraisemblable des revendications 1,2,3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 000 et des revendications 1,2,3, 5 et 8 du brevet EP 001.*

*Il sera donc fait interdiction à titre provisoire aux sociétés défenderesses, ou par personnes interposées, de détenir, importer, commercialiser, offrir à la vente et vendre tous produits reproduisant les revendications 1,2,3, 4, 5, 6 et 8 du brevet EP 000 et les revendications 1,2,3, 5 et 8 du brevet EP 001, dont notamment les produits XX et YY, quelle que soit leur version, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.*

*Le juge de la mise en état se réservera la liquidation des astreintes éventuelles. »*

## Proportionnalité = moyen sérieux de nature à remettre en cause l'apparente validité du brevet :

- TJ PARIS, 6 oct. 2022, n° 22/55799 : défaut vraisemblance d'atteinte imminente AI = mesure disproportionnée
- TJ PARIS, 4 août 2022, n° 22/54655 : défaut vraisemblance d'AI = mesure disproportionnée
- CA PARIS, 15 juin 2021, n° 20/12617 : défaut vraisemblance d'AI = mesure disproportionnée

## Proportionnalité = moyen sérieux de nature à remettre en cause la vraisemblance de la contrefaçon:

- CA PARIS, 11 mai 2021, 20/08814 : défaut vraisemblance de contrefaçon = mesure disproportionnée

## Proportionnalité = moyen sérieux de nature à remettre en cause l'urgence de la demande d'interdiction provisoire : expiration imminente du brevet

- **CA PARIS, 14 févr. 2020, n° 19/06114** : absence d'urgence – expiration du CCP moins d'un mois après le prononcé de l'ordonnance = mesure disproportionnée
- **TJ PARIS, 20 janv. 2020, n° 19/60317 et 19/60318** : absence d'urgence – expiration du brevet moins d'un mois après le prononcé de l'ordonnance = mesure disproportionnée

### En sens contraire :

- **TJ PARIS, 7 mars 2019, n° 07/14664** : CCP venant à expiration moins d'un mois après le prononcé de l'ordonnance « *ne saurait constituer un motif légitime pour ne pas ordonner qu'il soit mis un terme à la contrefaçon vraisemblable (...) cette mesure n'apparaissant pas disproportionnée eu égard à l'atteinte vraisemblable aux droits* ».

**Proportionnalité = moyen sérieux de nature à remettre en cause l'urgence de la demande d'interdiction provisoire : connaissance ancienne du produit litigieux**

- **CA PARIS, 11 mai 2021, 20/08814** : connaissance supposée du produit litigieux depuis 9 ans (ancien licencié, même domaine d'activité) = mesure disproportionnée

**Proportionnalité = moyen sérieux de nature à remettre en cause l'urgence de la demande d'interdiction provisoire : défaut d'exploitation du brevet (directe ou indirectes - par octroi de licences)**

- **TJ PARIS, 20 janv. 2020, n° 19/60318** : absence d'urgence – absence d'exploitation personnelle de brevet et d'octroi de licences aucune perte de parts de marché = mesure disproportionnée (réparation possible par une indemnisation fixée ultérieurement)

## Interdiction acceptée car :

### Pertes de parts de marché conséquentes :

- RÉFÉRÉ TJ PARIS, 27 juill. 2022, n° 22/54367 : pertes de parts de marché conséquentes en raison de la commercialisation d'un générique = mesure proportionnée

### Avantage économique considérable, durable et injustifié sur ses concurrents :

- TJ PARIS, 7 janv. 2021, n° 19/06927 : le génériqueur a, en pleine connaissance des risques encourus, décidé de lancer son médicament générique avant la date d'échéance du brevet et alors qu'il est le seul génériqueur commercialisant un médicament générique du médicament breveté = mesure proportionnée

## Interdiction acceptée avec la limitation du périmètre des mesures d'interdiction en application du critère de proportionnalité

- TJ PARIS, JME 31 janv. 2019, n° 17/06462 :

*« 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.*

*Tout d'abord, il convient de prendre en compte le fait que la reproduction de l'enseignement du brevet EP'965 n'affecterait que le seul dispositif dit « LLMC » (Longitudinal Load Moment Control/Limiteur de moment de charge longitudinal), c'est à dire le « Dispositif permettant d'empêcher l'utilisateur de la machine de changer la géométrie de la manutention de la charge dans la ou les directions qui augmenteraient le moment de charge longitudinal au- delà de la ou des limites autorisées. » (pièce 6.30 en défense)*

*Ensuite, il convient de prendre en compte que le fait que la société MANITOU a, dès à présent, cessé à titre de précaution la fabrication et la commercialisation et ce, depuis mai 2017, des machines dotées du dispositif LLMC litigieux c'est à dire dans sa « Configuration 1 », au vu de l'attestation de son Directeur Qualité (pièce 6.20 en défense)*

*La mesure d'interdiction sera donc limitée aux machines MANITOU actuellement dotées du dispositif LLMC dans sa « Configuration 1 », en se référant aux tableaux établis par le Directeur Qualité de la société MANITOU, en pièce 6.20 en défense. »*

## 2/ EVOLUTION DE LA RÈGLE LÉGALE

### Textes :

- La loi du 27 juin 1984 : Art 54 de la loi de 1968
- La loi du 26 novembre 1990 : modification de l'article 54 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968
- La directive de 2004 : considérant 22 et article 9
- La loi de 2007: Art 615-3 du CPI

## La loi du 27 juin 1984 - Art 54 de la loi de 1968 :

*Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet faisant l'objet en France d'une exploitation industrielle effective et sérieuse, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon dès lors qu'ils entraîneraient un préjudice difficilement réparable et que l'action au fond lui apparaît sérieuse. La demande d'interdiction n'est admise que si l'action en contrefaçon a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.*

*Le président du tribunal peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.*

## La loi du 26 novembre 1990 :

L'article 54 de la loi n°68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé :

- *Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.*
- *La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.*
- *Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.*

## La directive de 2004 :

### Considérant 22

*Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l'atteinte sans attendre une 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. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.*

## La directive de 2004 - Article 9

- 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
  - b) 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;...
- 3. Les autorités judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à exiger du requérant qu'il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquiescer avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le titulaire du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.
- 4. Les États membres veillent à ce que les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu, en particulier lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit. Dans ce cas, les parties en sont avisées sans délai, après l'exécution des mesures au plus tard.

## La loi de 2007 - Art 615-3 du CPI

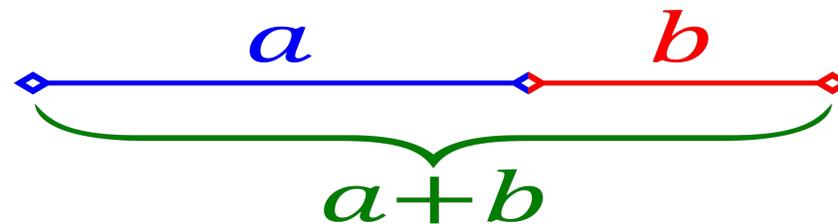
- *Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.*
- *La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.*
- *Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.*
- *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 ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.*

### 3/ THÉORIE DE LA PROPORTIONNALITÉ

- Question posée à l'antiquité où apparaît le concept de la « *proportion divine* » ou « *proportion dorée* »

- Théorie du nombre d'or :

C'est une proportion, définie initialement en géométrie, comme l'unique rapport  $a/b$  entre deux longueurs  $a$  et  $b$  telles que le rapport de la somme  $a + b$  des deux longueurs sur la plus grande ( $a$ ) soit égal à celui de la plus grande ( $a$ ) sur la plus petite ( $b$ ) :



## Notion inhérente au fonctionnement humain :

- Principe économique : efficacité, rentabilité
- Principe esthétique
- Principe scientifique
- Principe moral ou éthique

## La proportionnalité et le droit :

- L'ancienneté et la constance du principe : connue depuis le Code de Hammourabi (1730 avant JC) ;
- Les peines prescrites dans les textes législatifs mésopotamiens sont proportionnelles au délit, reflétant la gravité que les fautes décrites avaient aux yeux des anciens Babyloniens ;
- Mais les législateurs babyloniens sont allés plus loin en établissant souvent un lien symbolique entre la faute et le châtement. C'est ce principe qui préside à la loi du talion (« œil pour œil, dent pour dent ») ;
- La même chose chez Beccaria « Des délits et des peines » de 1764, notamment « *La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires* » ;
- A contrario:  
« *Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les siens !* »  
Arnaud AMAURY, abbé de Cîteaux avant le sac de Béziers, 22 juillet 1209 croisade des albigeois

## Proportionnalité, principe du fonctionnement de l'UE

Traité de Lisbonne (Art. 5, al 1 et 4 du TUE) :

**Al 1** « *Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences* »

**Al 4** « *En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.* »

## L'application la plus récente au regard des droits fondamentaux:

Le postulat de la proportionnalité des mesures concernant les éventuelles limitations des droits fondamentaux :

- liberté d'expression, résistance à l'oppression, égalité etc,
- propriété,
- liberté d'entreprendre (?)

## Deux approches :

- *IN ABSTRACTO* :

Analyse de la règle juridique pour savoir si elle répond à l'exigence de la proportionnalité

Exemple : Cour de Cassation considère que les règles du CPC ne peuvent être évaluées que par cette méthode,

- *IN CONCRETO* :

Pour examiner si les mesures demandées sont proportionnelles au regard de la mise en balance des intérêts en cause, étant précisé que les intérêts en cause doivent concerner les droits fondamentaux.

Deux problèmes posés par l'approche *in concreto* :

- Rupture d'égalité entre les justiciables
- Insécurité et imprévisibilité de l'application de la règle: justice arbitraire et subjective

## Rappel de la jurisprudence :

- Interdiction refusée + mesure disproportionnée car :

- Contestation sérieuse de la validité du brevet
- Absence de vraisemblance de la contrefaçon
- Absence d'urgence de la demande d'interdiction provisoire ou préjudice facilement réparable:
- Expiration imminente du brevet
- Connaissance ancienne du produit litigieux
- Défaut d'exploitation du brevet (directe ou indirectes - par octroi de licences)

- Interdiction accordée + mesure proportionnée car :

- Elle garantit le respect des droits du breveté et empêche toute éventuelle atteinte future : CA Paris, 24 mai 2023, n° 21/08468
- Pertes de parts de marché conséquentes en raison de la commercialisation d'un générique : TJ Paris, 27 juill. 2022, n° 22/54367
- Avantage concurrentiel du génériqueur qui a, en pleine connaissance des risques encourus, décidé de lancer son médicament générique avant la date d'échéance du brevet et alors qu'elle est le seul génériqueur commercialisant un médicament générique du médicament breveté : TJ Paris, 7 janv. 2021, n° 19/06927

## Conclusion :

- **Une confusion ?** (quel est l'objet de l'application du principe de la proportionnalité - condition de l'admission de la demande ou des modalités de la mesure prononcée?)
- **Subjectivité ?** Comment définir ce qui est adéquat ?
- **Absence de prise en compte de la balance des intérêts ?** S'agit-il d'un autre principe de proportionnalité que celui élaboré à l'occasion du conflit entre les droits fondamentaux?
- Finalement, pas de considération sur les conséquences de refus de mesures => **une absence de sanction n'est-elle pas en elle-même disproportionnée?**