

Anhang 2

Die *saisie-contrefaçon* Vor dem einheitlichen Patentgericht

Pierre Véron
Rechtsanwalt,
Ehrenpräsident von EPLAW
(*European Patent Lawyers Association*),
Mitglied des
Redaktionsausschusses des
Entwurfs der
Verfahrensordnung des
einheitlichen Patentgerichts
und
Nicolas Bouche
maître de conférences
an der Universität Jean Moulin –
Lyon 3

Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013, das ein „*gemeinsames Gericht*“ für die 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union für die Regelung von Patentstreitigkeiten ins Leben ruft, wird frühestens Ende 2015 in Kraft treten.

Allerdings nehmen seine Verfahrensregeln durch verschiedene Entwürfe der Verfahrensordnung nach und nach Form an.

Es ist gegenwärtig möglich zu untersuchen, wie die *saisie-contrefaçon*, dieses sehr zentrale Instrument der Beweiserhebung für die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums im französischen Recht, vor dem einheitlichen Patentgericht umgesetzt werden wird.

Annex 2

The *saisie-contrefaçon* before the Unified Patent Court

Pierre Véron
Attorney-at-law,
Honorary President of EPLAW
(*European Patent Lawyers Association*),
Member of the Drafting
Committee
of the Draft Rules of Procedure
of the Unified Patent Court
and
Nicolas Bouche
Senior lecturer
at Université Jean Moulin –
Lyon 3

The 19 February 2013 Agreement on the Unified Patent Court, setting up a "Court common" to twenty-five of the Contracting Member States of the European Union for the settlement of disputes relating to patents, will not enter into force until the end of 2015, at the earliest.

But its rules are being drawn up progressively with the different drafts of the Rules of Procedure

It is today possible to study how the *saisie-contrefaçon*, a mechanism that is so essential for obtaining evidence of the infringement of intellectual property rights in French law, will be put into practice before the Unified Patent Court.

Annexe 2

La *saisie-contrefaçon* devant la Juridiction unifiée du brevet

Pierre Véron
avocat à la cour,
président d'honneur de l'EPLAW
(*European Patent Lawyers Association*),
membre du comité de rédaction
du projet
de règlement de procédure de la
Juridiction unifiée du brevet
et
Nicolas Bouche
maître de conférences
à l'Université Jean Moulin –
Lyon 3

L'Accord du 19 février 2013 sur la Juridiction unifiée du brevet, créant une « *juridiction commune* » à vingt-cinq des États membres de l'Union européenne pour le règlement des litiges en matière de brevets d'invention, n'entrera pas en vigueur, au plus tôt, avant la fin de l'année 2015.

Mais ses règles de procédure s'élaborent progressivement, au fur et à mesure des différents projets de règlement de procédure.

Il est aujourd'hui possible d'étudier comment la *saisie-contrefaçon*, ce mécanisme si central de la preuve de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle en droit français, sera mise en œuvre devant la Juridiction unifiée du brevet.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

1. Einleitung

Die *saisie-contrefaçon* ist eine spezifische Methode der Beweisführung für Verletzungen, die in Frankreich durch das Gesetz vom 19.-24. Juli 1793, das erste Gesetz über Urheberrechte an geistigen Werken, geschaffen wurde.

Es handelt sich um eine für die einzelnen Rechtsgebiete des geistigen Eigentums (gewerblicher Rechtsschutz und Schutz von Werken der Literatur und Kunst) spezifische Maßnahme zur Beweissicherung.

Die *saisie-contrefaçon* ermöglicht es dem Inhaber eines geistigen Eigentumsrechts, Untersuchungen durch einen Gerichtsvollzieher durchführen zu lassen, die im Allgemeinen die Beschreibung der behaupteten Verletzung, ihrer Umstände und ihres Ausmaßes sowie in einigen Fällen die Beschlagnahme von mit der Verletzung in Zusammenhang stehenden Gegenständen umfassen (angeblich rechtsverletzende Ware, Unterlagen mit Bezug zur Verletzung oder Werkstoffe und Geräte, die der Realisierung der Verletzung gedient haben).

Nachdem sie zwei Jahrhunderte lang ihre Effektivität in Frankreich und in unterschiedlicher Form in mehreren anderen Ländern (Belgien, Italien, Niederlande) unter Beweis gestellt hat, hat sie mit der Richtlinie (EG) Nr. 2004/48 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums allgemeine Anwendung gefunden.

Wie wird dies wohl vor dem einheitlichen Patentgericht aussehen, wenn dieses endlich seine Arbeit aufgenommen hat?

Das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013, das ein gemeinsames Gericht der Vertragsmitgliedstaaten errichtet, sieht sie unter zahlreichen Verfahrensbestimmungen und Beweissicherungsmaßnahmen vor.

Ein Entwurf der Verfahrensordnung vom 31. Januar 2014, in seiner 16. Fassung, ergänzt das Übereinkommen und regelt die *saisie-contrefaçon* ausführlich.

1. Introduction.

The *saisie-contrefaçon* is a specific means of proof of the infringement introduced into French law by the 19-24 July 1793 Act, which is the first text concerning the rights of authors of intellectual works.

The *saisie-contrefaçon* is a probative measure specific to the various fields of intellectual property (industrial property, and literary and artistic property).

This procedure permits the holder of an intellectual property right to call upon a bailiff to perform investigations, which, generally, include a description of the alleged infringement, its circumstances and extent, and the seizure of objects relating to the infringement (allegedly infringing products, documents related to the infringement, or materials and implements used to commit the infringement).

After having proved its effectiveness for over two centuries in France and, with some variants, in several European countries (Belgium, Italy, the Netherlands), the procedure was generalised by Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights.

What will happen under the Unified Patent Court when it finally comes into force?

It is one of the many procedural and probative provisions of the 19 February 2013 Agreement on a Unified Patent Court, which institutes a court common to the participating Member States.

The 16th draft of the Rules of Procedure, dated 31 January 2014, completes the Agreement and governs the *saisie-contrefaçon* in detail.

1. Introduction.

La *saisie-contrefaçon* est un mode de preuve spécifique de la contrefaçon créé en France par la loi des 19-24 juillet 1793, la première loi sur le droit des auteurs d'œuvres de l'esprit.

Il s'agit d'une mesure probatoire spécifique aux divers domaines de la propriété intellectuelle (propriété industrielle et propriété littéraire et artistique).

Elle permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de faire pratiquer par un officier public des investigations, comprenant, en général, la description de la contrefaçon alléguée, de ses circonstances et de son étendue et la saisie d'objets qui se rapportent à la contrefaçon (produits argués de contrefaçon, documents se rapportant à la contrefaçon ou matériels et instruments servant à la réalisation de la contrefaçon).

Après avoir prouvé son efficacité pendant plus de deux siècles en France et, avec des variantes, dans plusieurs pays d'Europe (Belgique, Italie, Pays-Bas), elle a été généralisée par la directive CE n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Qu'en sera-t-il devant la Juridiction unifiée du brevet lorsque cette dernière pourra enfin entrer en fonction ?

L'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013 qui institue une juridiction commune aux États membres participants prévoit la *saisie-contrefaçon* parmi ses nombreuses dispositions procédurales et probatoires.

Un projet de Règlement de procédure, en date du 31 janvier 2014 dans sa 16^e version, complète l'Accord et régit la *saisie-contrefaçon* plus en détails.

Der vorliegende Artikel beleuchtet die *saisie-contrefaçon* vor dem einheitlichen Patentgericht, vor dem sie „Anordnung der Beweissicherung und der Inspektion von Räumlichkeiten“ genannt wird.

Nachdem der Inhalt der Gründungstexte in Erinnerung gerufen wurde (1.), werden die erforderlichen Voraussetzungen einer solchen Maßnahme (2.), die richterliche Anordnung, die sie bewilligt (3.), ihre Durchführung (4.), das eventuell notwendige Hauptverfahren (5.) und der Rechtsstreit, der daraus entstehen kann (6.), aufmerksam untersucht.

Diese Untersuchung zeigt, dass die *saisie-contrefaçon* in die neue Verfahrensordnung des einheitlichen Patentgerichts nur unter bedeutenden Zugeständnissen aufgenommen wurde, die den wegen einer Verletzung beschuldigten Beklagten besser stellen als das dadurch betroffene Opfer.

Es ist daher von Bedeutung, um es den Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums zu ermöglichen, Beweise für die Eingriffe in ihre Rechte zu erbringen, darauf zu achten, dass die anderen durch das Übereinkommen vorgesehenen Beweissicherungsmaßnahmen, insbesondere die Anordnungen einer Beweissvorlage, sorgfältig angewendet werden.

This study reviews the *saisie-contrefaçon* as it will function under the Unified Patent Court under the name "Order to preserve evidence and to inspect premises".

After recalling the content of the founding legislation (1.), it will examine the conditions required to obtain this measure (2.), the order authorising it (3.), its execution (4.), potentially necessary proceedings on the merits of the case (5.) and the litigation that may arise from it (6.).

This study shows that the *saisie-contrefaçon* was adopted by the new European procedure of the Unified Patent Court only after significant changes were made that grant greater advantage to the defendant accused of infringement than to the victim of the infringement.

Therefore, it will be important, in order to enable the holders of industrial property rights to obtain evidence of the violation of their rights, to ensure that the other probative measures provided for in the Agreement, in particular the orders to produce evidence, be appropriately used.

La présente étude envisage la *saisie-contrefaçon* telle qu'elle fonctionnera devant la Juridiction unifiée du brevet sous la dénomination de « mesure de conservation des preuves ».

Après avoir rappelé la teneur des textes créateurs (1.), elle examine les conditions requises pour obtenir cette mesure (2.), l'ordonnance qui l'autorise (3.), son exécution (4.), l'action au fond éventuellement nécessaire (5.) et le contentieux qu'elle peut générer (6.).

Cette étude montre que la *saisie-contrefaçon* n'a été adoptée par la nouvelle procédure européenne de la Juridiction unifiée du brevet qu'au prix de changements significatifs qui font la part plus belle au défendeur accusé de contrefaçon qu'à celui qui en est victime.

Il sera donc important, pour permettre aux titulaires de droits de propriété industrielle de rapporter la preuve des atteintes portées à leurs droits, de veiller à ce que les autres mesures probatoires prévues par l'Accord, notamment les ordonnances de production de preuve, soient judicieusement utilisées.

BE/DE/NL/UK	Case law	FR 11/3/14	UPC	Texts	Belgium	Customs	Int'l	Copyright	IP	Intro
-------------	----------	------------	-----	-------	---------	---------	-------	-----------	----	-------

1. Die Gründungstexte der *saisie-contrefaçon* vor dem einheitlichen Patentgericht

2. Die *saisie-contrefaçon* in dem Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013.

Das „*Patent Paket*“ – das heisst die drei Texte, die das europäische Patent mit einheitlicher Wirkung und das einheitliche Patentgericht¹ – schaffen, verwendet den Begriff „*saisie-contrefaçon*“ als solchen nicht.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein entsprechender Mechanismus in diesem Rahmen nicht unter einem anderen Etikett vorgesehen wurde.

In der Tat sieht das Übereinkommen über ein einheitliches Patentgericht im vierten Kapitel über die „*Befugnisse des Gerichts*“ vor:

Artikel 60: Anordnung der Beweissicherung und der Inspektion von Räumlichkeiten

1. The legislation establishing the *saisie-contrefaçon* before the Unified Patent Court

2. The *saisie-contrefaçon* in the 19 February 2013 Agreement on a Unified Patent Court.

The "*patent package*" — that is, the three pieces of legislation setting up the European patent with unitary effect and the Unified Patent Court¹ — does not use, as such, the term "*saisie-contrefaçon*".

However, this does not mean that an equivalent mechanism was not provided for within this context, under a different name.

As a matter of fact, Chapter IV of the Agreement on a Unified Patent Court deals with the "*Powers of the Court*":

Article 60: Order to preserve evidence and to inspect premises

1. Les textes instituant la *saisie-contrefaçon* devant la Juridiction unifiée du brevet

2. La *saisie-contrefaçon* dans l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet du 19 février 2013

Le « *paquet brevet* » — c'est-à-dire l'ensemble des trois textes qui créent le brevet européen à effet unitaire et la Juridiction unifiée du brevet¹ — n'emploie pas, telle quelle, l'expression « *saisie-contrefaçon* ».

Pour autant, cela ne signifie pas qu'un mécanisme équivalent n'ait pas été prévu dans ce cadre, sous une autre étiquette.

Il en est question, en effet, dans l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, au chapitre IV qui traite des « *Pouvoirs de la Juridiction* » :

Article 60 : Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux

¹ Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (Abl L. 361 vom 31.12.2012, S. 1), Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 über die Umsetzung der verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Übersetzungsregelungen (Abl L. 361 vom 31.12.2012, S. 89), Übereinkommen vom 19. Februar 2013 über ein einheitliches Patentgericht (Dokument 16351/12, vom 11. Januar 2013).

Regulation (EU) No. 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (OJEU L. 361 of 31.12.2012, p. 1), Regulation (EU) No. 1260/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 with regard to the applicable translation arrangements (OJEU L. 361 of 31.12.2012, p. 89), Agreement on a Unified Patent Court of 19 February 2013 (document 16351/12, of 11 January 2013)

Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (JOUE L. 361 du 31.12.2012, p. 1), règlement (UE) n° 1260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 concernant les modalités applicables en matière de traduction (JOUE L. 361 du 31.12.2012, p. 89), Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet (document 16351/12, du 11 janvier 2013).

1. Auf Ersuchen des Antragstellers, der alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht, vorgelegt hat, kann das Gericht selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird.

2. Diese Maßnahmen können die ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der verletzenden Erzeugnisse sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Unterlagen umfassen.

3. Das Gericht kann selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache auf Ersuchen des Antragstellers, der Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht, vorgelegt hat, die Inspektion von Räumlichkeiten anordnen.

Eine Inspektion von Räumlichkeiten wird von einer vom Gericht nach Maßgabe der Verfahrensordnung bestellten Person vorgenommen.

4. Der Antragsteller ist bei der Inspektion der Räumlichkeiten nicht zugegen; er kann sich jedoch von einem unabhängigen Fachmann vertreten lassen, der in der gerichtlichen Anordnung namentlich zu nennen ist.

1. At the request of the applicant which has presented reasonably available evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed the Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement, subject to the protection of confidential information.

2. Such measures may include the detailed description, with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing products, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of those products and the documents relating thereto.

3. The Court may, even before the commencement of proceedings on the merits of the case, at the request of the applicant who has presented evidence to support the claim that the patent has been infringed or is about to be infringed, order the inspection of premises.

Such inspection of premises shall be conducted by a person appointed by the Court in accordance with the Rules of Procedure.

4. At the inspection of the premises the applicant shall not be present itself but may be represented by an independent professional practitioner whose name has to be specified in the Court's order.

1. À la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, la Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée, sous réserve que la protection des informations confidentielles soit assurée.

2. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ainsi que des documents s'y rapportant.

3. La Juridiction peut, avant même l'engagement d'une action au fond, à la demande du requérant qui a présenté des éléments de preuve selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente, ordonner une descente sur les lieux.

Cette descente sur les lieux est effectuée par une personne nommée par la Juridiction conformément au règlement de procédure.

4. Lors de la descente sur les lieux, le requérant n'est pas présent en personne, mais il peut être représenté par un professionnel indépendant dont le nom figure dans l'ordonnance de la Juridiction.

Die Figur der *saisie-contrefaçon*, so wie sie im französischen Patentrecht besteht (Artikel L. 615-5 des französischen Gesetzbuches über das Geistige Eigentum²) ist damit klar erkennbar.

The description of the *saisie-contrefaçon*, particularly as given in French patent law (Article L. 615-5 of the French Intellectual Property Code²), is thus clearly recognisable.

La figure de la *saisie-contrefaçon*, telle qu'elle existe notamment dans le droit français des brevets d'invention (article L. 615-5 du Code de la propriété tuelle²), est ainsi clairement reconnaissable.

In Artikel 60 des Übereinkommens ist somit der Grundgedanke der *saisie-contrefaçon* vor dem einheitlichen Patentgericht enthalten.

Article 60 of the Agreement will therefore form the core of the *saisie-contrefaçon* before the Unified Patent Court.

L'article 60 de l'Accord sera donc le cœur de la *saisie-contrefaçon* devant la Juridiction unifiée du brevet.

² „Für den Nachweis einer Verletzung sind alle Beweismittel zulässig. Zu diesem Zweck kann jede Person, die befugt ist, eine Verletzungsklage zu erheben, an jedem Ort durch einen Gerichtsvollzieher, der von Sachverständigen, die der Antragsteller ausgewählt hat, begleitet wird, gestützt auf eine richterliche ex parte Anordnung des zuständigen Zivilgerichts, entweder eine ausführliche Beschreibung, mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder eine dingliche Beschlagnahme der angeblich verletzenden Gegenstände sowie aller damit zusammenhängenden Unterlagen vornehmen lassen. Das Gericht kann zu den gleichen Beweis Zwecken, die dingliche Beschlagnahme von Werkstoffen und Geräten anordnen, die für die Herstellung oder den Vertrieb der angeblich verletzenden Gegenstände verwendet wurden. Es kann die Durchführung der angeordneten Maßnahmen von der Hinterlegung von Sicherheiten durch den Beschlagnehmenden abhängig machen, die die eventuelle Entschädigung des Beschlagnehmenden sicherstellen sollen, wenn sich die Hauptsacheklage später als unbegründet herausstellt oder wenn die Aufhebung der Beschlagnahme verkündet wird. Ansonsten, wenn der Antragsteller in einer regierungsgesetzlich festgelegten Frist nicht zivilrechtlich oder strafrechtlich gerichtlich vorgegangen ist, wird die gesamte Beschlagnahme, einschließlich der Beschreibung, auf Antrag des Beschlagnehmenden, ohne dass dieser seinen Antrag begründen muss, aufgehoben, unbeschadet etwaiger weiterer Schadensersatzansprüche, die geltend gemacht werden können.“

“The infringement shall be proven by any means. For that purpose, any person with authority to bring an action for infringement shall be entitled, by virtue of an ex parte order by the competent civil court, to direct any bailiff, assisted of experts appointed by the claimant, to proceed in any place with either the detailed description; with or without taking samples, or the physical seizure of the allegedly infringing articles or processes as well as any related document". The court shall order, for the same evidential purposes, the physical seizure of equipment and tools used to manufacture or distribute the goods or to implement the allegedly infringing processes. It may condition the implementation of the measures it ordered to the furnishing by the claimant of security to ensure, if necessary, the defendant's compensation if the infringement action is subsequently held unfounded or the seizure is cancelled. If the claimant fails to institute legal proceedings on the merits, either by civil action or criminal action, within a period of time set by regulation, the entire seizure, including the description, shall be void upon the defendant's request, without its having to motivate its request and without prejudice to the damages which may be claimed.”

« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. 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. 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. Elle 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. À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

3. Die *saisie-contrefaçon* in der Verfahrensordnung³

Die Anerkennung der *saisie-contrefaçon* als Beweissicherungsmaßnahme des Artikels 60 des Übereinkommens vom 19. Februar 2013 über ein einheitliches Patentgericht ist ausdrücklich durch den 16. Entwurf der Verfahrensordnung bestätigt, der in seiner „Einleitung“ angibt, dass „Dieses Übereinkommen auch allgemeine Bestimmungen zu Sprachen, Parteien, Vertretung, Beweismitteln und Sachverständigen enthält, und die Befugnisse des EPG festlegt, einstweilige Maßnahmen (insbesondere einstweilige Verfügungen) zu erlassen, sowie Beweissicherungsmaßnahmen (*saisie-contrefaçon*) oder Abhilfemaßnahmen etc. anzuordnen“.

Diese Annäherung ist auch in der Überschrift des vierten Kapitels der Verfahrensordnung zu erkennen („Anordnung der Beweissicherung (**Beschlagnahme**) und Anordnung der Inspektion von Räumlichkeiten“) und in seinem ersten Unterabschnitt („Anordnung der Beweissicherung (**Beschlagnahme**)“).

3. The *saisie-contrefaçon* in the Rules of Procedure³.

The recognition of the *saisie-contrefaçon* as a measure to preserve evidence in Article 60 of the 19 February 2013 Agreement on a Unified Patent Court is explicitly confirmed by the 16th draft of the Rules of Procedure, which, in its "Introductory remarks", indicates that "The Agreement also contains general provisions on languages, parties, representation, means of evidence, experts, and defines the powers of the UPC to order provisional measures (in particular preliminary injunctions), to issue orders to preserve evidence (*saisie-contrefaçon*), corrective measures etc. ".

This resemblance is also obvious in the title of chapter 4 of the Rules of Procedure ("Order to preserve evidence and to inspect premises (**saisie**) and order for inspection") and in subsection 1 ("Order to preserve evidence (**saisie**)").

3. La *saisie-contrefaçon* dans le règlement de procédure³.

La reconnaissance de la *saisie-contrefaçon* en tant que mesure de conservation des preuves de l'article 60 de l'Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet est expressément confirmée par le 16^e projet de règlement de procédure qui, dans ses « Remarques préliminaires », indique que « L'Accord contient également des dispositions générales sur le régime linguistique, les parties, la représentation, les moyens de preuve, les experts et définit les pouvoirs de la Juridiction unifiée du brevet pour ordonner des mesures provisoires (notamment des interdictions provisoires), rendre des ordonnances de conservation des preuves (*saisie-contrefaçon*), des mesures correctives, etc. ».

Ce rapprochement se perçoit encore dans l'intitulé du chapitre 4 du règlement de procédure (« Ordonnance de conservation des preuves (**saisie**) et ordonnance de descente sur les lieux ») et de sa sous-section 1 (« Ordonnance de conservation des preuves (**saisie**) »).

³ Mit dem Begriff „Verfahrensordnung“ wird in diesem Artikel der 16. Entwurf der Verfahrensordnung vom 31. Januar 2014 bezeichnet, der auf der Website des Vorbereitungsausschusses des einheitlichen Patentgerichts verfügbar ist <http://www.unified-patent-court.org/news/72-revised-16th-draft-of-the-rules-of-procedure> oder in der dreisprachigen Fassung, unter der folgenden Adresse http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/Unitary_Patent_Reguls_and_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_Draft_16_2014-01-31_DE-EN-FR_2014-07-03.pdf

By the term "Rules of Procedure", this study refers to the 16th draft of the Rules of Procedure dated 31 January 2014 available in particular on the internet website of the Preparatory Committee of the Unified Patent Court <http://www.unified-patent-court.org/news/72-revised-16th-draft-of-the-rules-of-procedure> or, in the trilingual version, at the following address http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/Unitary_Patent_Reguls_and_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_Draft_16_2014-01-31_DE-EN-FR_2014-07-03.pdf

Sous l'expression « règlement de procédure », la présente étude désigne le 16^e projet de règlement de procédure en date du 31 janvier 2014 disponible notamment sur le site internet du comité préparatoire de la Juridiction unifiée du brevet

<http://www.unified-patent-court.org/news/72-revised-16th-draft-of-the-rules-of-procedure>

ou, en version trilingue, à l'adresse suivante

http://www.upc.documents.eu.com/PDFs/Unitary_Patent_Reguls_and_Agreement_UPC_DE-EN-FR_and_Rules_Procedure_UPC_Draft_16_2014-01-31_DE-EN-FR_2014-07-03.pdf

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

4. Beweissicherung und Inspektion von Räumlichkeiten.

Die durch Artikel 60 Abs. 2 des Übereinkommens geschaffene eigentliche Maßnahme zur Beweissicherung betrifft „die ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der verletzenden Erzeugnisse sowie gegebenenfalls der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Unterlagen“.

Artikel 60 Abs. 3 des Übereinkommens betrifft insoweit die Inspektion von Räumlichkeiten.

Durch die deutsche und die englische Fassung des Übereinkommens bekommt man eine genauere Vorstellung davon, was unter „descente sur les lieux“ zu verstehen ist.

Es heisst dort „inspection of premises“ und „Inspektion von Räumlichkeiten“.

Es handelt sich also um die Inspektion bestimmter Orte.

In diesem Zusammenhang erläutert übrigens die Regel 199 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung, dass es sich um eine „Besichtigung von Erzeugnissen, Vorrichtungen, Verfahren, Räumlichkeiten oder lokalen Gegebenheiten vor Ort“ handelt.

Es geht also nur um die Besichtigung von Orten, Gegenständen oder Verfahren.

Es scheint nur darum zu gehen, zu besichtigen, zu sehen und festzustellen, ohne die Möglichkeit einer Probenentnahme oder einer dinglichen Beschlagnahme.

4. Preserving evidence and inspection of premises.

The actual measure to preserve evidence introduced by Article 60(2) of the Agreement concerns "the detailed description, with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing products, and, in appropriate cases, the materials and implements used in the production and/or distribution of those products and the documents relating thereto".

As to Article 60(3) of the Agreement, it concerns the order to inspect premises.

The English and German versions of the Agreement give slightly more precise idea of the meaning of the French term "descente sur les lieux".

It thus reads: "inspection of premises" and "Inspektion von Räumlichkeiten".

Therefore, it designates an inspection of certain premises

In the spirit of this, Rule 199 of the 16th draft of the Rules of Procedure specifies that it is an "inspection of products, devices, methods, premises or local situations in situ".

Therefore, it merely consists in inspecting premises, objects or methods.

It seems to be no more than inspecting, seeing and recording, without the possibility of taking samples or carrying out a physical seizure.

4. Conservation des preuves et descente sur les lieux.

La mesure de conservation des preuves proprement dite instituée par l'article 60 § 2 de l'Accord concerne « la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou la saisie matérielle des produits litigieux et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces produits ainsi que des documents s'y rapportant ».

L'article 60 § 3 de l'Accord concerne, quant à lui, l'ordonnance de descente sur les lieux.

Les versions anglaise et allemande de l'Accord donnent une idée un peu plus précise de ce qu'il faut entendre par « descente sur les lieux ».

Il est question de « inspection of premises » et de « Inspektion von Räumlichkeiten ».

Il s'agit donc d'une inspection de certains lieux.

Dans cet esprit d'ailleurs, la règle 199 du 16^e projet de règlement de procédure précise qu'il s'agit d'une « inspection de produits, appareils, procédés, de locaux ou de situations locales in situ ».

Il n'est donc question que d'inspecter des lieux, des objets ou des procédés.

Il ne semble s'agir que d'inspecter, de voir et constater, sans possibilité de prélèvement d'échantillons ou de saisie matérielle.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Hinterlegung einer Kaution oder die Leistung einer Sicherheit nur in Artikel 60 Abs. 7 des Übereinkommens in Bezug auf Beweissicherungsmaßnahmen vorgesehen ist – die zur dinglichen Beschlagnahme von Beweismitteln führen können – und dass daraus folgt, dass eine Inspektion der Räumlichkeiten augenscheinlich keine dingliche Beschlagnahme umfasst und daher als weniger störend für denjenigen betrachtet wird, der ihr unterliegt, als für den, bei dem die Beweissicherungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Diesbezüglich ist übrigens zu betonen, dass es sich nicht um die „*Sicherung*“ von Beweisen für eine Verletzung handelt, wenn es um die Inspektion von Räumlichkeiten und um Besichtigung geht, und dass im Rahmen des Artikels 60 sogar genau zwischen der Inspektion von Räumlichkeiten und Beweissicherungsmaßnahmen unterschieden wird.

Daraus folgt, dass die Inspektion von Räumlichkeiten die beschränkteste und passivste Art für ein Gericht ist, sich durch die Erhebung von Beweisen eine Meinung über die erfolgte oder drohende Verletzung zu bilden.

Durch die Inspektion von Räumlichkeiten dürfte es möglich sein, dass das Gericht eine Person vor Ort schickt, eventuell einen Richter des Gerichts oder einen Dritten, in den das Gericht Vertrauen setzt, um zu besichtigen, festzustellen und anschließend mündlich oder schriftlich Bericht vor dem Gericht zu erstatten, oder mit ihm zu teilen, was sie festgestellt hat.

Die Inspektion von Räumlichkeiten steht damit nur in Konkurrenz zu der beschränktesten Beweissicherungsmaßnahme, und zwar die alleinige Beschreibung ohne Probenentnahme.

In that sense, it can be noted that the lodging of a security or assurance is only considered in Article 60(7) of the Agreement in relation to the measures to preserve evidence – which may precisely give rise to the physical seizure of evidence – and it manifestly results therefrom that the inspection of premises does not give rise to a physical seizure, and is thus considered as less disturbing for the person who is subject to it than the measures to preserve evidence.

Moreover, it must be stressed that there is no question of "*preservation*" evidence of the infringement when premises are inspected, and that, precisely, Article 60 makes a distinction between the inspection of premises and measures to preserve evidence.

The idea emerges from the foregoing that the inspection of premises seems to be the most limited and passive form of collecting elements likely to help the Court reach its decision with regard to an already committed or imminent infringement.

With the inspection of the premises, the Court seems to be able to send a person, possibly a judge of the Court or a third person whom the Court trusts, to a given place to inspect and find, and then describe, verbally or in writing, before the Court, or to share with the Court, what was found.

Thus the inspection of premises would only compare with the most restrictive measure to preserve evidence, namely the description alone without the taking of samples.

En ce sens, il peut être noté que la constitution de caution ou garantie n'est envisagée, dans l'article 60 § 7 de l'Accord, que relativement aux mesures de conservation de preuves – qui peuvent précisément donner lieu à appréhension matérielle d'éléments de preuves – et qu'il en résulte que, manifestement, la descente sur les lieux pour inspection ne donne pas lieu à appréhension matérielle et est ainsi considérée comme moins dérangeante pour celui qui la subit que les mesures de conservation des preuves.

En ce sens, il faut souligner d'ailleurs qu'il n'est pas question de « *conservation* » de preuves de la contrefaçon lorsqu'il est question de descente sur les lieux et d'inspection et que même précisément, au sein de l'article 60, la descente sur les lieux est distinguée des mesures de conservation des preuves.

De tout cela se dégage l'idée que la descente sur les lieux semble être la forme la plus limitée et la plus passive qui soit dans le recueil par la Juridiction d'éléments susceptibles de l'aider à former sa conviction relativement à une contrefaçon commise ou imminente.

Par la descente sur les lieux, la Juridiction semble pouvoir envoyer quelque part une personne, éventuellement un juge de la Juridiction ou un tiers en qui la Juridiction a confiance, pour inspecter et constater et ensuite relater, à l'oral ou par écrit, devant la Juridiction ou partager avec elle ce qu'elle a pu ainsi constater.

La descente sur les lieux ne concurrencerait ainsi que la mesure de conservation des preuves la plus restreinte qui soit, à savoir la seule description sans prélèvement d'échantillons.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Vielleicht wird die Inspektion von Räumlichkeiten wie eine Art der persönlichen Überprüfung durch den Richter im Sinne der Artikel 179⁴ bis 183 der Zivilprozessordnung durchgeführt werden?

Die Zukunft wird dies sicherlich recht schnell zeigen.

Bis die Rechtsprechung die jeweiligen Konturen dieser beiden Maßnahmen näher definiert hat, könnte es angebracht sein, sich gleichzeitig auf die Absätze 2 und 3 des Übereinkommens zu stützen, wenn es darum geht, zugleich Proben zu entnehmen und die Räumlichkeiten zu besichtigen, in denen sich diese befinden (anders gesagt, zugleich eine Beweissicherungsmaßnahme und eine Maßnahme zur Inspektion von Räumlichkeiten vorzunehmen).

5. Andere Maßnahmen zur Beweissicherung?

Die Maßnahme zur Beweissicherung, die in der *saisie-contrefaçon* besteht, wird in dem Übereinkommen nur als eine der schnellen und wirksamen einstweiligen Maßnahmen dargestellt, die das Gericht anordnen kann, um Beweismittel für die Verletzung sichern (s. „*können...umfassen*“, Artikel 60 Abs. 2).

Andere Maßnahmen zur Beweissicherung könnten daher dem Gericht zur Verfügung stehen.

Das Übereinkommen könnte es dem Gericht erlauben, in der Praxis andere Arten von Maßnahmen zur Beweissicherung zu identifizieren und durchzuführen, indem das Gericht die Einzelheiten des anzuwendenden Verfahrens erst selbst gestaltet.

The inspection of premises will perhaps be conducted as a form of personal verification by the judge, within the meaning of Articles 179⁴ to 183 of the French Civil Procedure Code.

There is no doubt that time will soon tell whether this is correct.

While waiting for case law to define the respective boundaries of each of these two measures, it might be prudent, when samples are to be taken and when the premises where they are found are to be described, to refer simultaneously to subparagraphs 2 and 3 of the Agreement (in other words, to execute simultaneously a measure to preserve evidence and a measure to inspect premises).

5. Other measures to preserve evidence?

The measure to preserve evidence, represented by the *saisie-contrefaçon*, is set forth in the Agreement merely as one of the "prompt and effective" provisional measures that the Court may order so as to preserve evidence of the infringement (see "may include", Article 60(2)).

Other measures to preserve evidence could therefore be available to the Court.

The Agreement could permit the Court, in its practice, to identify and implement other types of measures to preserve evidence; the specific aspects of the applicable procedure being defined by the Court itself.

Peut-être la descente sur les lieux sera-t-elle pratiquée comme une forme de vérification personnelle du juge au sens des articles 179⁴ à 183 du code de procédure civile français ?

L'avenir le dira sans doute assez vite.

En attendant que la jurisprudence précise les contours respectifs de chacune de ces deux mesures, il pourrait être prudent, lorsqu'il s'agit à la fois de prélever des échantillons et de décrire les lieux où ils se trouvent, de viser cumulativement les alinéas 2 et 3 de l'Accord (autrement dit, de pratiquer à la fois une mesure de conservation des preuves et une mesure de descente sur les lieux).

5. Autres mesures de conservation des preuves ?

La mesure de conservation des preuves que constitue la *saisie-contrefaçon* n'est présentée, dans l'Accord, que comme l'une des mesures provisoires « *rapides et efficaces* » que la Juridiction peut ordonner afin de conserver des éléments de preuve de la contrefaçon (cf. « *peuvent inclure* », article 60 § 2).

D'autres mesures de conservation des preuves pourraient donc être à la disposition de la Juridiction.

L'Accord pourrait permettre à la Juridiction, dans sa pratique, d'identifier et de mettre en œuvre d'autres types de mesures de conservation des preuves, le détail de la procédure applicable devant être construit par la Juridiction elle-même.

⁴ Artikel 179 der französischen Zivilprozessordnung: „Der Richter kann zur eigenständigen Überprüfung, in jeder Sache persönlich von den streitgegenständlichen Tatsachen, den anwesenden oder geladenen Parteien Kenntnis nehmen. Er geht anhand von ihm erforderliche erscheinenden Feststellungen, Beurteilungen, Einschätzungen oder Wiederherstellungen vor, indem er sich gegebenenfalls vor Ort begibt.“

Article 179 of the French Civil Procedure Code: "The judge may, in order to check them himself, in any matter, take a personal understanding of the litigious facts and the parties present or summoned. He will undertake his own findings, evaluations, appraisals or reconstitutions that he considers necessary, by being present, if need be, on the spot."

Article 179 du code de procédure civile français : « Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux. »

Bisher ist in dem 16. Entwurf der Verfahrensordnung, und zwar in seinen Regeln 192 bis 198 über die Anordnung der Beweissicherung, und insbesondere in der Regel 196, vor allem von der *saisie-contrefaçon* die Rede.

Die Regel 199 über die Anordnung der Inspektion von Räumlichkeiten verweist im Wesentlichen auf die Regeln 192 bis 198, *mutatis mutandis*.

6. Quellen.

Der Einfluss von zwei internationalen Texten auf Artikel 60 des Übereinkommens ist offensichtlich.

Einerseits orientiert sich der Wortlaut dieses Artikels 60 direkt an Artikel 7 der Richtlinie (EG) Nr. 2004/48 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.

Andererseits besteht ein großer Einfluss auf Artikel 60 durch Artikel 50 des TRIPS Übereinkommens⁵, der die Vertragsstaaten dazu auffordert, ihre Gerichte zu ermächtigen, „den Erlass von schnellen und wirksamen einstweiligen Maßnahmen anzuordnen: (...) b) um relevante Beweismittel für die behauptete Verletzung zu erheben“.

For the time being, the 16th draft of the Rules of Procedure, specifically Rules 192 to 198 dedicated to the order to preserve evidence, and more precisely Rule 196, deals primarily with the *saisie-contrefaçon*.

Rule 199 on the order for inspection mainly refers to Rules 192 to 198, *mutatis mutandis*.

6. Sources.

The influence of two international pieces of legislation on Article 60 of the Agreement is obvious.

First, the letter of Article 60 is directly inspired from that of Article 7 of Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights.

Second, Article 60 of the Agreement is also clearly influenced by Article 50 of the TRIPS Agreement⁵, which invites the Contracting States to allow the judicial authorities "to order prompt and effective provisional measures: (...) (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement".

Pour l'heure, le 16^e projet de règlement de procédure dans ses règles 192 à 198 consacrées à l'ordonnance de conservation des preuves, et particulièrement dans la règle 196, traite surtout de la *saisie-contrefaçon*.

La règle 199 sur l'ordonnance de descente sur les lieux renvoie, pour l'essentiel, aux règles 192 à 198, *mutatis mutandis*.

6. Sources.

L'influence de deux textes internationaux sur l'article 60 de l'Accord est évidente.

D'une part, la lettre de cet article 60 s'inspire très directement de celle de l'article 7 de la directive CE n° 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

D'autre part, l'article 60 de l'Accord éprouve manifestement aussi l'influence de l'article 50 de l'Accord ADPIC⁵ qui invite les États contractants à habiliter leurs autorités judiciaires « à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces : (...) b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée ».

⁵ Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, Anhang 1 C des Abkommen von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation, abgeschlossen in Marrakesch am 15. April 1994
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Annex 1C of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, signed in Marrakesh, on 15 April 1994.

Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1 C de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech, le 15 avril 1994.

Intro
IP
Copyright
Int'l
Customs
Belgium
Texts
UPC
FR 11/3/14
Case law
BE/DE/NL/UK

Es ist somit offensichtlich, dass der Wortlaut der verschiedenen Bestimmungen des Artikels 7 der Richtlinie, sowie des Artikels 60 des Übereinkommens seinen Ursprung in den verschiedenen Bestimmungen des Artikels 50 des TRIPS Übereinkommens findet.⁶

Es ist wichtig, diesen Ursprung in Hinblick auf eventuelle Auslegungsschwierigkeiten der Bestimmungen des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht oder seiner Verfahrensordnung in Bezug auf Beweissicherungsmaßnahmen zu kennen.

7. „Schnelle und wirksame“ Maßnahmen.

So beruht die Formulierung des Artikels 60 Abs. 1 insbesondere auf dem Wortlaut des Artikels 50 des TRIPS Übereinkommens, der besagt, dass die Gerichte befugt sind, „den Erlas von schnellen und wirksamen einstweiligen Maßnahmen anzuordnen: (...) b) um relevante Beweismittel für die behauptete Verletzung [an einem Recht des geistigen Eigentums] zu erheben“, und auf der Idee, dass eine Beweissicherungsmaßnahme für eine Verletzung gesetzlich angeordnet und durch die Gerichte so angewendet werden muss, dass es eine „schnelle und wirksame“ Maßnahme ist.

It is thus manifest that the letter of the different provisions of Article 7 of the Directive, and of Article 60 of the Agreement, stems from the various provisions of Article 50 of the TRIPS Agreement⁶.

It is important to be aware of this filiation in the case of a difficulty in interpreting the provisions of the Agreement on a Unified Patent Court or its Rules of Procedure related to the measures to preserve evidence.

7. "Prompt and effective measures".

Thus, for example, the wording of Article 60(1) derives in particular from the precise terms of Article 50 of the TRIPS Agreement, which sets out that the judicial authorities shall have the authority to "order prompt and effective provisional measures (...) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement [of an intellectual property right]", the idea according to which the measure to preserve evidence of an infringement must be legally laid down and judicially applied so that it can be a "prompt and effective" measure.

Il est ainsi manifeste que la lettre des différentes dispositions de l'article 7 de la directive, puis de l'article 60 de l'Accord, trouve son origine dans les différentes dispositions de l'article 50 de l'Accord ADPIC⁶.

Il est important de connaître cette filiation pour les besoins d'une éventuelle difficulté d'interprétation des dispositions de l'Accord sur la juridiction unifiée du brevet ou de son règlement de procédure relatives aux mesures de conservation des preuves.

7. Mesures rapides et efficaces.

Ainsi, par exemple, la formule de l'article 60 § 1 tire notamment de la lettre de l'article 50 de l'Accord ADPIC, qui énonce que les autorités judiciaires sont habilitées à « ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces (...) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte [à un droit de propriété intellectuelle] alléguée », l'idée que la mesure de conservation des preuves d'une contrefaçon doit être légalement aménagée et judiciairement appliquée de telle manière qu'elle soit une mesure « rapide et efficace ».

⁶ Zwar ist anzumerken, dass Artikel 60 des Übereinkommens, „Anordnung der Beweissicherung und der Inspektion von Räumlichkeiten“ vor dem Artikel 62 „Einstweilige Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen“ steht; allerdings stimmt es, auch wenn die Beweissicherungsmaßnahme (*saisie-contrefaçon*) keine einstweilige Maßnahme im Sinne des Übereinkommens ist, sie im Sinne des TRIPS Übereinkommens eine ist.

Admittedly, it must be pointed out that Article 60 of the Agreement, entitled "Order to preserve evidence and to inspect premises", precedes Article 62, entitled "Provisional and protective measures"; however, it remains that, even if it is not a provisional order under the Agreement, the order to preserve evidence (*saisie-contrefaçon*) is a provisional order under the TRIPS Agreement.

Certes, il faut remarquer que l'article 60 de l'Accord, intitulé « Ordonnance de conservation des preuves et de descente sur les lieux », précède l'article 62, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires » ; il reste toutefois que, même si elle n'est pas une mesure provisoire au sens de l'Accord, la mesure de conservation des preuves (*saisie-contrefaçon*) en est une au sens de l'accord ADPIC.

Diese letztere Überlegung kann in der Praxis sehr wichtig sein, da sie nachweislich eine starke und klare Auslegungsmethode in sich trägt, der das einheitliche Patentgericht folgen muss, wenn sich Schwierigkeiten bei der Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens in Bezug auf Beweissicherungsmaßnahmen wie schon bei der *saisie-contrefaçon* ergeben.

Das einheitliche Patentgericht muss diese Bestimmungen so auslegen, dass die dort vorgesehenen Maßnahmen schnell und wirksam sind.

8. Durchführung der Beweissicherungsmaßnahmen zu jeder Zeit.

Artikel 60 Abs.1 des Übereinkommens gibt an, dass das Gericht „selbst vor Einleitung eines Verfahrens in der Sache schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen“ kann.

Es zeigt sich also sofort, dass die Anordnung der Beweissicherung jederzeit beantragt werden kann, nicht nur vor, sondern auch während des Hauptsacheverfahrens, sofern sie nützlich ist und die gestellten Bedingungen erfüllt sind.

2. Materielle Voraussetzungen der Maßnahme zur Beweissicherung

9. Gliederung.

Die Maßnahme zur Beweissicherung muss die materiellen Voraussetzungen hinsichtlich der Schutzrechte des gewerblichen Eigentums (2.1.) und der Parteien (2.2.) einhalten.

This latest consideration may become very important in practice since it obviously contains a clear and strong "*interpretative guideline*" that the Unified Patent Court should follow when difficulties arise with respect to the interpretation and application of the provisions of the Agreement relating to the measures to preserve evidence similar to *saisie-contrefaçon*.

The Unified Patent Court will have to interpret these provisions so as to make the measures to which it refers prompt and effective.

8. Carrying out the measures to preserve evidence at any time.

Article 60(1) of the Agreement indicates that the Court may "*even before the commencement of proceedings on the merits of the case, order prompt and effective provisional measures to preserve relevant evidence in respect of the alleged infringement*".

It thus appears right away that the order to preserve evidence may be requested at any time, not only before but also during the infringement action, if it is relevant, and if the conditions set out are fulfilled.

2. Substantive conditions of the measure to preserve evidence

9. Summary.

The measure to preserve evidence must comply with the substantive conditions relating to the industrial property right (2.1.) and the parties (2.2.).

Cette dernière considération peut devenir très importante en pratique puisqu'elle recèle, à l'évidence, une ligne interprétative forte et claire que la Juridiction unifiée du brevet devrait suivre lorsque se poseront des difficultés quant à l'interprétation et l'application des dispositions de l'Accord relatives aux mesures de conservation des preuves analogues à la *saisie-contrefaçon*.

La Juridiction unifiée du brevet devra interpréter ces dispositions de manière à rendre rapides et efficaces les mesures qui y sont visées.

8. Mise en œuvre des mesures de conservation de preuve à tout moment.

L'article 60 § 1 de l'Accord indique que la Juridiction peut « *avant même l'engagement d'une action au fond, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée* ».

Il apparaît ainsi d'emblée que l'ordonnance de conservation des preuves peut être sollicitée à tout moment, non seulement avant mais aussi pendant l'action en contrefaçon, si elle est utile et si les conditions posées sont remplies.

2. Conditions de fond de la mesure de conservation des preuves

9. Plan.

La mesure de conservation des preuves doit respecter des conditions de fond tenant au titre de propriété industrielle (2.1.) et aux parties (2.2.).

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

1.1 Das Schutzrecht des gewerblichen Eigentums

10. Der Zuständigkeitsbereich des Gerichts.

Das einheitliche Patentgericht ist für Patentstreitigkeiten in Bezug auf eine Anmeldung eines europäischen Patents oder auf ein europäisches Patent, auf ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung oder auch auf ein ergänzendes Schutzzertifikat auf der Grundlage eines europäischen Patents oder eines europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung zuständig.

Der Artikel 32 zählt die Klagen auf, für die das Gericht ausschließlich zuständig ist, unter denen sich insbesondere auch „a) Klagen wegen tatsächlicher oder drohender Verletzung von Patenten und ergänzenden Schutzzertifikaten“ befinden.

Und soweit das Gericht für die Verletzung von Patenten (klassische europäische Patente und europäische Patente mit einheitlicher Wirkung) sowie für die Verletzung von ergänzenden Schutzzertifikaten zuständig ist, ist der für den Ablauf und den Erfolg einer solchen Verletzungsklage so wesentliche Mechanismus der Beweissicherungsmaßnahmen sicherlich sowohl auf Patente als auch auf ergänzende Schutzzertifikate anwendbar.

Artikel 60 des Übereinkommens und die Regeln 192 bis 198 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung beziehen sich in ihren Bestimmungen zwar formell nur auf das „Patent“ und nie auf das „ergänzende Schutzzertifikat“, was zu Zweideutigkeiten führt..

Es wäre aber in der Praxis nicht vertretbar und es würde auch keinen Grund oder mögliche logische Erklärung dafür geben, die ergänzenden Schutzzertifikate aus dem Anwendungsbereich der Beweissicherungsmaßnahmen herauszunehmen.

1.1 The industrial property right

10. Area of competence of the Court.

The Unified Patent Court will be competent to decide on the litigation of any European patent application or European patent, any European patent with unitary effect or any supplementary protection certificate based on a European patent or a European patent with unitary effect.

Article 32 enumerates the actions for which the Court shall have exclusive competence, among which can be found "*(a) actions for actual or threatened infringements of patents and supplementary protection certificates*".

And, since the Court will have to rule on both the infringement of patents (standard European patents and European patents with unitary effect) and the infringement of such supplementary protection certificates, the mechanism of the measures to preserve evidence so essential to the development and success of such an infringement action will assuredly be applicable to both patents and supplementary protection certificates.

Admittedly, by applying their provisions relative to the measures to preserve evidence only to the "*patent*" and never to "*the supplementary protection certificate*", Article 60 of the Agreement, and Rules 192 to 198 of the 16th draft of the Rules of Procedure create ambiguity.

However, in practice, it would not be appropriate and there would be no reason, or possible logical explanation, for the supplementary protection certificates to be thus excluded from the measures to preserve evidence.

1.1 Le titre de propriété industrielle

10. Domaine de compétence de la Juridiction.

La Juridiction unifiée du brevet sera compétente pour statuer sur le contentieux relatif à une demande de brevet européen ou à un brevet européen, à un brevet européen à effet unitaire ou encore à un certificat complémentaire de protection basé sur un brevet européen ou sur un brevet européen à effet unitaire.

L'article 32 énumère les actions pour lesquelles la Juridiction aura compétence exclusive, parmi lesquelles on retrouve notamment « a) les actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon de brevets et de certificats complémentaires de protection ».

Et, dans la mesure où la Juridiction aura à statuer tant sur la contrefaçon de brevets (brevets européens classiques et brevets européens à effet unitaire) que sur la contrefaçon de tels certificats complémentaires de protection, le mécanisme des mesures de conservation des preuves si essentiel dans le déroulement et le succès d'une telle action en contrefaçon sera assurément applicable tant aux brevets qu'aux certificats complémentaires de protection.

Certes l'article 60 de l'Accord et les règles 192 à 198 du 16^e projet de règlement de procédure en ne rapportant leurs dispositions relatives aux mesures de conservation des preuves formellement qu'au « *brevet* » et jamais au « *certificat complémentaire de protection* » suscitent l'ambiguïté.

Il ne serait toutefois pas opportun en pratique et il n'y aurait aucune raison ou explication logique possible à ce que les certificats complémentaires de protection soient ainsi tenus à l'écart des mesures de conservation des preuves.

11. Unanwendbarkeit auf die Anmeldung eines europäischen Patents.

Man kann sich fragen, ob die Beweissicherungsmaßnahmen auch dem Inhaber einer einfachen Anmeldung eines europäischen Patents zur Verfügung stehen.

Die Anmeldung eines europäischen Patents fällt in den allgemeinen Anwendungsbereich des Übereinkommens gemäß Artikel 3 d) („*unbeschadet des Artikels 83 für alle europäischen Patentanmeldungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Übereinkommens anhängig sind oder die nach diesem Zeitpunkt eingereicht werden*“).

Allerdings erwähnen die Bestimmungen – Artikel 60 des Übereinkommens, die Regeln 192 bis 198 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung – die speziell die Beweissicherungsmaßnahmen betreffen, nur das Patent und nie die Patentanmeldung.

Zwar sieht das EPÜ 2000⁷ für die veröffentlichte Patentanmeldung den vorläufigen Schutz seines Artikels 67 vor (der auf den Schutz des europäischen Patents in Artikel 64 verweist).

Jedoch sind die Rechte des Inhabers selbst einer veröffentlichten Patentanmeldung noch schlecht geschützt, denn diese Rechte, wie es in Artikel 67 Abs. 4 des EPÜ 2000 steht, werden vielleicht nie entstehen, wenn die Anmeldung zurückgezogen wird, als zurückgezogen gilt oder zurückgewiesen wird.

11. Inapplicability in the case of a European patent application.

It is possible to wonder whether the measures to preserve evidence are available to the proprietor of simply a European patent application.

The European patent application falls within the general scope of application of the Agreement in accordance with Article 3(d) ("*any European patent application which is pending at the date of entry into force of this Agreement or which is filed after that date, without prejudice to Article 83*").

However, the provisions — Article 60 of the Agreement, Rules 192 to 198 of the 16th draft of the Rules of Procedure — which relate specifically to the measures to preserve evidence, only mention the patent, and never the patent application.

Admittedly, EPC 2000⁷ provisionally affords the published European patent application the protection of its Article 67 (which refers to the protection conferred by the European patent in accordance with Article 64).

However, the rights of the proprietor of a patent application, even published, are still not quite ensured since, as pointed out in Article 67.4 of EPC 2000, these rights can never arise if the application is subsequently withdrawn, deemed withdrawn or refused.

11. Inapplicabilité pour une demande de brevet européen.

On peut se demander si les mesures de conservation des preuves sont ouvertes au titulaire d'une simple demande de brevet européen.

La demande de brevet européen relève du champ d'application général de l'Accord conformément à l'article 3 d (« *toute demande de brevet européen en instance à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou qui a été introduite après cette date, sans préjudice de l'article 83* »).

Pour autant, les dispositions — article 60 de l'Accord, règles 192 à 198 du 16^e projet de règlement de procédure — qui se rapportent spécialement aux mesures de conservation des preuves ne mentionnent que le brevet et jamais la demande de brevet.

Certes, la CBE 2000⁷ attache à la demande de brevet européen publiée la protection provisoire de son article 67 (qui renvoie à la protection que confère le brevet européen conformément à l'article 64).

Pour autant, les droits du titulaire d'une demande de brevet, même publiée, sont encore mal assurés car, comme le rappelle l'article 67 § 4 de la CBE 2000, ces droits peuvent ne jamais naître si la demande est ensuite retirée, réputée retirée ou rejetée.

⁷ Übereinkommen über das Europäische Patent, abgeschlossen in München am 5. Oktober 1973, überarbeitet in München am 29. November 2002

European Patent Convention signed in Munich on 5 October 1973, revised in Munich on 29 November 2002

Convention sur le brevet européen conclue à Munich le 5 octobre 1973, révisée à Munich le 29 novembre 2002

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Dieser hypothetische Aspekt des Schutzes sowie zugleich auch der Realität der behaupteten Verletzung erklärt vielleicht diese stillschweigende Weigerung des Übereinkommens und der Verfahrensordnung die Beweissicherungsmaßnahmen für eine selbst veröffentlichte Anmeldung eines europäischen Patents vorzusehen.

Es scheint jedoch möglich, wie es am Ende des vorliegenden Artikels (Abs. 99) vorgesehen ist, bei Eingreifen in eine veröffentlichte oder zugestellte Anmeldung eines europäischen Patents vor dem Präsident des *Tribunal de grande instance de Paris*, der künftig für das ganze französische Staatsgebiet zuständig ist, die Bewilligung zu beantragen, eine *saisie-contrefaçon* des französischen Rechts für das Verfahren vor dem einheitlichen Patentgericht durchführen zu dürfen.

12. Ausschluss bei Anrufen eines nationalen Gerichts.

Es ist bekannt, dass Artikel 83 Abs. 1 des Übereinkommens in einem Verletzungsverfahren es dem Kläger ermöglicht, während einer Übergangszeit von sieben Jahren, die nationalen Gerichte und nicht das einheitliche Patentgericht anzurufen: „1. Während einer Übergangszeit von sieben Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens können Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines europäischen Patents oder Klagen wegen Verletzung bzw. auf Nichtigerklärung eines ergänzenden Schutzzettifikats, das zu einem durch ein europäisches Patent geschützten Erzeugnis ausgestellt worden ist, weiterhin bei nationalen Gerichten oder anderen zuständigen nationalen Behörden erhoben werden.“

Der Kläger, der eine solche Wahl ausübt, indem er eine Verletzungsklage vor einem nationalen Gericht erhebt, kann sicherlich anschließend nicht die Hilfe des einheitlichen Patentgerichts beantragen, damit dieses eine Beweissicherungsmaßnahme anordnet.

This hypothetical aspect of the protection and, correlatively, of the existence of the alleged infringement, perhaps explains the tacit refusal of the Agreement and the Rules of Procedure to extend the measures to preserve evidence to a European patent application, even if it is published.

However, as indicated in the conclusion (§ 99) of this article, it seems possible, when a European patent application that is published or notified, has been infringed, to request that the president of the *tribunal de grande instance de Paris*, now competent for the entire French territory, authorise a *saisie-contrefaçon* set up by French law for the purpose of proceedings before the Unified Patent Court.

12. Exclusion in the case of referral to a national court.

It is known that Article 83(1) of the Agreement allows the claimant in an infringement action, during a transitional period of seven years, to bring the action before national courts rather than the Unified Patent Court: " 1. During a transitional period of seven years after the date of entry into force of this Agreement, an action for infringement or for revocation of a European patent or an action for infringement or for declaration of invalidity of a supplementary protection certificate issued for a product protected by a European patent may still be brought before national courts or other competent national authorities".

The applicant, who makes such a choice by bringing an action for infringement before a national court, will certainly be unable to request, subsequently, the help of the Unified Patent Court in view of ordering a measure to preserve evidence.

Cet aspect hypothétique de la protection et, corrélativement, de la réalité de la contrefaçon alléguée, explique peut-être ce refus tacite de l'Accord et du règlement de procédure d'ouvrir les mesures de conservation des preuves à une demande de brevet européen, même publiée.

Il semble toutefois, comme indiqué en conclusion (§ 99) du présent article, qu'il est possible, en présence d'atteintes à une demande de brevet européen publiée ou notifiée, de demander au président du tribunal de grande instance de Paris, désormais compétent pour l'ensemble du territoire français, l'autorisation de pratiquer une *saisie-contrefaçon* de droit français pour les besoins d'une procédure devant la Juridiction unifiée du brevet.

12. Exclusion en cas de saisine d'une juridiction nationale.

On sait que l'article 83 § 1 de l'Accord permet au demandeur à une action en contrefaçon, pendant une période transitoire de sept années, de choisir de saisir les juridictions nationales plutôt que la Juridiction unifiée du brevet : « 1. Pendant une période transitoire de sept ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, une action en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen, ou une action en contrefaçon ou en demande en nullité d'un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen, peut encore être engagée devant les juridictions nationales ou d'autres autorités nationales compétentes ».

Le demandeur qui exerce un tel choix en saisissant une juridiction nationale d'une action en contrefaçon ne pourra certainement pas demander, ensuite, l'aide de la Juridiction unifiée du brevet en vue d'ordonner une mesure de conservation des preuves.

Es ist denkbar, dass diese Maßnahme, selbst wenn er eine solche Maßnahme beantragt, bevor er das nationale Gericht anruft - indem er sich erst an das einheitliche Patentgericht wendet zwecks Beweiserhebung für eine Verletzung – ungültig wird, wenn er anschließend die Verletzungsklage vor dem nationalen Gericht erhebt und nicht vor dem einheitlichen Patentgericht: diese Sanktion ergibt sich in der Tat aus der Regel 198 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung⁸.

13. Ausschluss im Fall des *opt-out*.

Es besteht eine letzte Begrenzung des Anwendungsbereichs der Beweissicherungsmaßnahmen.

Artikel 83 Abs. 3 des Übereinkommens ermöglicht es dem Inhaber oder Anmelder eines europäischen Patents (sowie dem Inhaber eines ergänzenden Schutzzertifikats auf der Grundlage eines europäischen Patents) vor Einleitung der Klage und vor Ablauf der Übergangszeit nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens, „die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts auszuschließen“, so dass jede eventuelle Streitigkeit in Bezug auf dieses europäische Patent der ausschließlichen Zuständigkeit des einheitlichen Patentgerichts entzogen wird und den nationalen Gerichten zukommt.

It is possible to consider that, even if the applicant applies for such a measure before referring the matter to a national court — thus turning first to the Unified Patent Court to obtain evidence of the infringement — the measure will be revoked if the applicant subsequently refers its substantive request to the national court instead of the Unified Patent Court: this sanction indeed derives from Rule 198 of the 16th draft of the Rules of Procedure⁸.

13. Exclusion in the case of an *opt-out*.

There is one last restriction as to the scope of application of the measure to preserve evidence.

It relates to the possibility afforded by Article 83(3) of the Agreement to the proprietor or an applicant for a European patent (as well as the holder of an SPC based on a European patent), before any trial and during a transitional period of seven years as of the entry into force of the Agreement, "to *opt out from the exclusive competence of the Court*", thus removing any potential litigation of this European patent from the exclusive competence of the Unified Patent Court to reserve it to the national courts.

On peut penser que, même s'il lui demande une telle mesure avant de saisir une juridiction nationale — s'adressant ainsi d'abord à la Juridiction unifiée du brevet pour obtenir la preuve de la contrefaçon — la mesure se trouvera frappée de nullité s'il saisit, ensuite, de sa demande au fond la juridiction nationale plutôt que la Juridiction unifiée du brevet : cette sanction découle, en effet, de la règle 198 du 16^e projet de règlement de procédure⁸.

13. Exclusion en cas d' *opt-out*.

Il existe encore une dernière restriction quant au champ d'application de la mesure de conservation des preuves.

Elle tient à la possibilité ouverte, par l'article 83 § 3 de l'Accord, au titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet européen (ou au titulaire d'un CCP basé sur un brevet européen), avant tout procès et pendant une période transitoire de sept années à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord, « *de décider de déroger à la compétence exclusive de la Juridiction* » soustrayant ainsi tout éventuel contentieux relatif à ce brevet européen à la compétence exclusive de la juridiction unifiée pour le réserver aux juridictions nationales.

⁸ „**Regel 198 - Aufhebung einer Anordnung der Beweissicherung**

1. Das Gericht stellt sicher, dass eine Anordnung der Beweissicherung auf Antrag des Antragsgegners, unbeschadet etwaiger Schadenersatzforderungen, aufgehoben oder auf andere Weise außer Kraft gesetzt wird, wenn der Antragsteller nicht innerhalb einer Frist von 31 Kalendertagen oder 20 Werktagen ab dem Datum der Anordnung - wobei der längere der beiden Zeiträume gilt - bei dem Gericht eine Klage in der Hauptsache einreicht.“

" **Rule 198 – Revocation of an order to preserve evidence**

1. The Court shall ensure that an order to preserve evidence is revoked or otherwise cease to have effect, upon request of the defendant, without prejudice to the damages which may be claimed, if, within a time period not exceeding 31 calendar days or 20 working days from the date of the order, whichever is the longer, the applicant does not start proceedings on the merits of the case before the Court."

« **Règle 198 – Rétractation d'une ordonnance de conservation des preuves**

1. La Juridiction veille à ce qu'une ordonnance de conservation des preuves soit rétractée ou cesse de produire ses effets d'une autre manière, 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, le requérant n'a pas engagé de procédure au fond devant la Juridiction. »

Intro	IP	Copyright	Int'l	Customs	Belgium	Texts	UPC	FR 11/3/14	Case law	BE/DE/NL/UK
-------	----	-----------	-------	---------	---------	-------	-----	------------	----------	-------------

Dieses „opt-out“ hat *ipso facto* zur Folge, dass vor dem einheitlichen Patentgericht keine Beweissicherungsmaßnahme mehr für das europäische Patent beantragt werden kann, für das das „opt-out“ gewählt worden ist.

Diese Folge wird übrigens ausdrücklich durch die Regel 193 bestätigt, die die Geschäftsstelle des Gerichts bei der formellen Prüfung des Antrags einer Beweissicherungsmaßnahme zwingt, die Regel 16 einzuhalten, die sie verpflichtet zu überprüfen, ob das Patent oder mehrere betroffene Patente Gegenstand der von der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichts abweichenden Regelung („opt-out“) gemäß Artikel 83 Abs. 3 des Übereinkommens sind.

2.1 Die Parteien

14. Allgemeines.

Es ergibt sich aus Artikel 60 Abs. 5 des Übereinkommens, dass grundsätzlich einstweilige Beweissicherungsmaßnahmen, worunter die *saisie-contrefaçon* fällt, angeordnet werden, nachdem der Beklagte angehört worden ist.

Das Verfahren ist damit grundsätzlich kontradiktorisch und stellt einen Kläger – den Artikel 60 des Übereinkommens und die Regeln 192 bis 198 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung als „Antragsteller“ bezeichnen - einem Beklagten gegenüber.

Allerdings kann die Maßnahme, ohne dass die andere Partei – der Beklagte - angehört worden ist, angeordnet werden, sofern dafür gute Gründe bestehen.

In dem gleichen Sinne besagt Regel 192 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung, dass es dem Antragsteller obliegt, zu begründen, dass die andere Partei (der „Beklagte“) bei der *saisie-contrefaçon* nicht angehört werden soll.

This "opt-out" will *ipso facto* have the consequence of excluding the possibility of lodging before the Unified Patent Court an application for a measure to preserve evidence relative to the European patent for which the *opt-out* was notified.

This consequence is incidentally expressly confirmed by Rule 193, which obliges the Registry, when examining the formal requirements of the application for preserving evidence, to comply with Rule 16 which requires of it to check whether one or more of the patents concerned is the subject of an *opt-out* from the exclusive competence of the Court, pursuant to Article 83(3) of the Agreement.

2.1 The parties

14. General points.

It results from Article 60(5) of the Agreement that, in principle, the provisional measures to preserve evidence, including the *saisie-contrefaçon*, are ordered after the defendant has been heard.

Therefore, the procedure is, in principle, *inter partes*, and involves a claimant — whom Article 60 of the Agreement as well as Rules 192 to 198 of the 16th draft of the Rules of Procedure designate as the "applicant" — and a defendant.

However, the measure may be ordered without the other party — the defendant — having been heard when there exist good reasons to proceed *ex parte*.

Similarly, Rule 192 of the 16th draft of the Rules of Procedure indicates that the applicant should provide justification for not hearing the other party (the "defendant") in the *saisie-contrefaçon*.

Cet « *opt-out* » aura *ipso facto* pour conséquence d'exclure la possibilité de solliciter devant la Juridiction unifiée du brevet une mesure de conservation des preuves relativement au brevet européen pour lequel l'*opt-out* a été notifié.

Cette conséquence est d'ailleurs expressément confirmée par la règle 193 qui oblige le greffe, dans son examen formel de la demande de conservation des preuves, à respecter la règle 16 qui l'oblige à vérifier si le brevet ou plusieurs brevets concernés font l'objet de la dérogation à la compétence exclusive de la Juridiction (« *opt-out* ») conformément à l'article 83 § 3 de l'Accord.

2.1 Les parties

14. Généralités.

Il résulte de l'article 60 § 5 de l'Accord que, en principe, les mesures provisoires de conservation des preuves, dont fait partie la *saisie-contrefaçon*, sont ordonnées après que le défendeur a été entendu.

La procédure est ainsi, en principe, contradictoire et elle oppose un demandeur — que l'article 60 de l'Accord comme les règles 192 à 198 du 16^e projet de règlement de procédure désignent comme le « *requérant* » — à un défendeur.

Toutefois, la mesure peut être ordonnée sans que l'autre partie — le défendeur — ait été entendue lorsqu'il existe de bonnes raisons pour procéder sans contradiction.

Dans le même esprit, la règle 192 du 16^e projet de règlement de procédure indique qu'il appartient au requérant de justifier que l'autre partie (le « *défendeur* ») à la *saisie-contrefaçon* ne soit pas entendue.

15. Gliederung.

Die Durchführung von Beweissicherungsmaßnahmen ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen in Bezug auf den Antragsteller (2.2.1.) und auf den Beklagten (2.2.2.) erfüllt sind.

2.2.1 DER ANTRAGSTELLER

16. Erfordernis eines Antrags.

Es folgt aus Artikel 60 Abs. 1 des Übereinkommens, dass das Gericht „auf Antrag des Antragstellers“ eine Beweissicherungsmaßnahme anordnen kann.

Das einheitliche Patentgericht kann eine solche Anordnung nicht von Amts wegen erlassen.

17. Begriff des „Antragstellers“.

Eine Frage, die sich sofort stellt, ist die der Befugnis, eine Anordnung der Beweissicherung zu beantragen.

Wer ist antragsbefugt? Wer kann „Antragsteller“ einer solchen Beweissicherungsmaßnahme sein?

18. Patentinhaber.

Der Artikel 60 Abs. 1 des Übereinkommens besagt, dass der Antragsteller alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel für die behauptete Verletzung „seines“ Patents vorlegen muss.

Die Befugnis, eine richterliche Anordnung zu beantragen, steht also sicherlich dem „Inhaber“ des europäischen Patents zu, dem des europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung oder dem des ergänzenden Schutzzertifikats auf der Grundlage eines dieser Rechte.

Diese Schlussfolgerung wird durch die allgemeine Befugnis des „Patentinhabers“ gemäß Artikel 47 des Übereinkommens bekräftigt, eine Klage vor dem einheitlichen Patentgericht erheben zu können.

15. Summary.

The measure to preserve evidence can be carried out only when the conditions required of the applicant (2.2.1.) and the defendant (2.2.2.) are met.

2.2.1 THE APPLICANT

16. Necessity of an application.

It results from Article 60(1) of the Agreement that "at the request of the applicant" the Court may order a measure to preserve evidence.

Therefore, the Unified Patent Court cannot issue such an order of its own motion.

17. Notion of "applicant".

A question that arises immediately is that of the capacity required to apply for an order to preserve evidence.

Who has the capacity to apply for an order to preserve evidence? Who may be the "applicant" of a measure to preserve evidence?

18. The patent proprietor.

Article 60(1) of the Agreement indicates that the applicant must present reasonably available evidence to support the claim that "his" patent has been infringed.

The capacity to request the order assuredly falls to the "proprietor" of the European patent, the European patent with unitary effect, or the supplementary protection certificate based on one of these rights.

This conclusion is confirmed by the entitlement, resulting from Article 47 of the Agreement, of the patent proprietor, in a general manner, to bring "actions" before the Unified Patent Court.

15. Plan.

La mise en œuvre de la mesure de conservation des preuves est possible uniquement lorsque les conditions tenant au requérant (2.2.1.) et au défendeur (2.2.2.) sont satisfaites.

2.2.1 LE REQUÉRANT

16. Nécessité d'une demande.

Il résulte de l'article 60 § 1 de l'Accord que c'est « à la demande du requérant » que la Juridiction peut ordonner une mesure de conservation des preuves.

La Juridiction unifiée du brevet ne peut donc rendre une telle ordonnance d'office.

17. Notion de « requérant ».

Une question qui surgit aussitôt est celle de la qualité pour requérir une ordonnance de conservation des preuves.

Qui a qualité pour la requérir ? Qui peut être le « requérant » d'une mesure de conservation des preuves ?

18. Titulaire du brevet.

L'article 60 § 1 de l'Accord indique que le requérant doit apporter les preuves raisonnablement accessibles de la contrefaçon alléguée de « son » brevet.

La qualité pour requérir l'ordonnance revient donc assurément au « titulaire » du brevet européen, du brevet européen à effet unitaire ou du certificat complémentaire de protection basé sur l'un de ces titres.

Cette conclusion est confirmée par l'habilitation, résultant de l'article 47 de l'Accord, du « titulaire du brevet », de manière générale, à former « une action » devant la Juridiction unifiée du brevet.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

19. Ausschließlicher Lizenznehmer.

Artikel 47 des Übereinkommens gibt dem ausschließlichen Lizenznehmer das Recht, das einheitliche Patentgericht anzurufen, und zwar unter den gleichen Voraussetzungen wie der Inhaber des Patents, vorausgesetzt dass der Inhaber zuvor unterrichtet wurde und sofern in der Lizenzvereinbarung nichts anderes bestimmt ist.

Der ausschließliche Lizenznehmer, der damit allgemein befugt ist, das einheitliche Patentgericht anzurufen, muss daher auch die Anordnung der Beweissicherung beantragen können, nachdem er den Inhaber darüber in Kenntnis gesetzt hat und vorausgesetzt, dass ihm diese Möglichkeit nicht durch die Lizenzvereinbarung verwehrt ist.

Sicherlich umfasst der sehr weit gefasste Wortlaut „*das einheitliche Patentgericht anrufen*“ den vor diesem Gericht gestellten Antrag auf Erlass einer Anordnung der Beweissicherung.

Man kann sich auch vorstellen, wenn man den Wortlaut des Artikels 46 berücksichtigt, dass die Lizenzvereinbarung den ausschließlichen Lizenznehmer von einer zuvorigen Benachrichtigung des Patentinhabers befreit.

20. Der einfache Lizenznehmer.

Sofern es dagegen um einen einfachen Lizenznehmer geht, ist dieser gemäß Artikel 47 grundsätzlich nicht berechtigt, das einheitliche Patentgericht anzurufen und somit eine Anordnung der Beweissicherung zu beantragen, es sei denn, dass die Lizenzvereinbarung ihm ausdrücklich diese Befugnis erteilt (allgemeine Klagebefugnis oder speziell das Recht, die Anordnung der Beweissicherung zu beantragen) und gegebenenfalls dass der Patentinhaber zuvor unterrichtet wurde.

19. The holder of an exclusive licence.

Article 47 of the Agreement entitles the holder of an exclusive licence to bring actions before the Unified Patent Court, under the same circumstances as the patent proprietor, on the sole condition that the patent proprietor be given prior notice, and unless the licensing agreement provides otherwise.

The holder of an exclusive licence who can thus generally bring proceedings before the Unified Patent Court must therefore be able to request an order to preserve evidence after having given prior notice to the patent proprietor, and provided that his capacity be not removed by the licence agreement.

Assuredly, the very broad terms "*action before the [Unified Patent] Court*" cover the application lodged before this court to obtain an order to preserve evidence.

It is also possible to imagine, considering the letter of Article 47, that the licence agreement exempts the holder of the licence from the obligation to precede its action before the Unified Patent Court by a prior notice to the patent proprietor.

20. The holder of a non-exclusive licence.

Article 47, however, generally entitles the holder of a non-exclusive licence to bring actions before the Unified Patent Court and, therefore, to request an order to preserve evidence, only on the condition that this entitlement to bring actions (a general right to sue or more specifically only the right to request an order to preserve evidence) be expressly granted to him in the licence agreement and, if need be, after giving prior notice to the patent proprietor.

19. Licencié exclusif.

L'article 47 de l'Accord donne qualité au licencié exclusif pour agir devant la Juridiction unifiée du brevet, dans les mêmes conditions que le titulaire du brevet, à la seule condition que le titulaire en soit informé au préalable et sauf si l'accord de licence en dispose autrement.

Le licencié exclusif qui peut ainsi généralement agir devant la Juridiction unifiée du brevet doit donc pouvoir requérir l'ordonnance de conservation des preuves après en avoir préalablement informé le titulaire et à condition que cette faculté ne lui soit pas retirée par l'accord de licence.

Assurément, les termes très larges d'« *action devant la Juridiction unifiée du brevet* » couvrent la demande formée devant cette juridiction aux fins d'obtenir une ordonnance de conservation des preuves.

On peut également imaginer, compte tenu de la lettre de l'article 47, que l'accord de licence dispense le licencié exclusif de l'obligation de faire précéder son action devant la Juridiction unifiée du brevet d'une information préalable du titulaire du brevet.

20. Licencié non exclusif.

S'agissant, en revanche, d'un licencié non exclusif, l'article 47 ne lui reconnaît généralement le droit d'agir devant la Juridiction unifiée du brevet et partant, de requérir l'ordonnance de conservation des preuves, qu'à condition que ce droit d'agir (droit d'agir général ou plus spécialement seul droit de demander l'ordonnance de conservation des preuves) lui soit expressément reconnu par le contrat de licence et, le cas échéant, après en avoir préalablement informé le titulaire du brevet.

21. Ausschluss der anderen Personen.

Artikel 47 Abs. 6 des Übereinkommens gibt „jeder anderen natürlichen oder juristischen Person oder jeder Vereinigung, die von einem Patent betroffen und nach dem für sie geltenden nationalen Recht berechtigt ist“, die Möglichkeit, „nach Maßgabe der Verfahrensordnung Klage zu erheben“.

Aber anders als der Patentinhaber, der ausschließliche und der einfache Lizenznehmer, die aufgrund des Übereinkommens selbst berechtigt sind, unter bestimmten Voraussetzungen „Klage bei Gericht zu erheben“, sind die anderen natürlichen oder juristischen Personen nur dann dazu berechtigt, wenn dies die Verfahrensordnung ausdrücklich vorsieht.

Doch sieht die Regel 192 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung vor, die speziell den Antrag einer Beweissicherung regelt, dass „ein Antrag auf Beweissicherung von einer Partei (im Sinne von Artikel 47 des Übereinkommens) gestellt werden kann“.

Man kann daraus schließen, dass der 16. Entwurf der Verfahrensordnung andere Personen als diejenigen, die grundsätzlich auf der Grundlage des Artikels 47 befugt sind, und zwar der Patentinhaber, der ausschließliche und der einfache Lizenznehmer, nicht dazu berechtigt, einen Antrag auf Beweissicherung zu stellen.

21. Exclusion of other persons.

Article 47(6) of the Agreement recognises the possibility for "any other natural or legal person, or anybody entitled to bring actions in accordance with its national law, who is concerned by a patent" to bring "actions in accordance with the Rules of Procedure".

Unlike the patent proprietor, the holder of an exclusive licence and the holder of a non-exclusive licence who, under certain circumstances, are entitled by the Agreement itself to "bring actions before the Court", any other natural or legal person is entitled to bring actions only when the Rules of Procedure expressly permit it.

Yet Rule 192 of the 16th draft of the Rules of Procedure, which specifically governs the order to preserve evidence, sets out that "an application for preserving evidence may be lodged by a party (within the meaning of Article 47 of the Agreement)".

It can be concluded that the 16th draft of the Rules of Procedure does not intend to give the capacity to lodge an application for preserving evidence to persons other than those who generally have the capacity to bring actions based of Article 47 of the Agreement, namely the patent proprietor and the holder of a licence, either exclusive or non-exclusive.

21. Exclusion des autres personnes.

L'article 47 § 6 de l'Accord reconnaît la possibilité à « toute autre personne physique ou morale, ou tout organisme habilité à engager une action conformément à son droit national, qui est concerné par un brevet » d'engager « une action conformément au règlement de procédure ».

Contrairement au titulaire du brevet, au licencié exclusif et non exclusif, qui se voient reconnaître par l'Accord lui-même, sous certaines conditions, qualité pour « exercer une action devant la Juridiction », les autres personnes physiques ou morales ainsi visées ne se voient reconnaître cette qualité que lorsque le règlement de procédure le prévoit expressément.

Or, la règle 192 du 16^e projet de règlement de procédure, qui régit spécifiquement l'ordonnance de conservation des preuves, déclare qu'une « demande de conservation des preuves peut être présentée par une partie (au sens de l'article 47 de l'Accord) ».

On peut en déduire que le 16^e projet de règlement de procédure n'entend pas donner qualité pour présenter une demande de conservation des preuves à d'autres personnes que celles qui ont généralement qualité pour agir sur le fondement de l'article 47 de l'Accord, à savoir le titulaire du brevet et les licenciés, exclusif ou non.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

22. Zusammenfassung.

Der „Antragsteller“ einer Beweissicherungsmaßnahme kann also der Patentinhaber, der ausschließliche Lizenznehmer (unter der Voraussetzung, dass der Inhaber zuvor in Kenntnis gesetzt wurde und sofern die Lizenzvereinbarung nichts anderes bestimmt) und der einfache Lizenznehmer sein (unter der Voraussetzung, dass ihn die Lizenzvereinbarung dazu ausdrücklich berechtigt, das einheitliche Patentgericht anzurufen, und nachdem er gegebenenfalls den Patentinhaber in Kenntnis gesetzt hat).

2.2.2. DER BEKLAGTE.**23. Der Begriff des „Beklagten“.**

Artikel 60 des Übereinkommens wie auch die Regeln 192 bis 198 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung, sprechen häufig vom „Beklagten“ und der „Gegenpartei“ in dem Verfahren zur Beweissicherung, ohne diese Person zu definieren.

Es ergibt sich nichtsdestotrotz aus all diesen Bestimmungen, dass der „Beklagte“ als die Person zu verstehen ist, die von der Beweissicherungsmaßnahme und der Vollstreckung dieser Maßnahme betroffen ist.

Das bedeutet, dass im Sinne dieser Texte, der „Beklagte“ sowohl der angebliche Verletzer als auch eine dritte Person sein kann, die nicht verdächtigt wird, Verletzer zu sein, die sich lediglich im Besitz interessanter Beweismittel für die Verletzung befindet.

Das kann der Fall einer Behörde oder einer Regulierungsstelle sein, die Unterlagen über das streitige Erzeugnis oder Gerät verwahrt.

22. To sum up.

Therefore, the "applicant" for a measure to preserve evidence may be the patent proprietor, the holder of an exclusive licence (provided that the patent proprietor first be informed and unless the licence agreement provides otherwise) and the holder of a non-exclusive licence (provided that its right to sue before the Unified Patent Court be expressly recognised by way of the licence agreement and, if need be, after having first informed the patent proprietor).

2.2.2. THE DEFENDANT.**23. Notion of "defendant".**

Article 60 of the Agreement, as well as Rules 192 to 198 of the 16th draft of the Rules of Procedure, frequently refer to the "defendant" and to "the other party" to the proceedings for preserving evidence, but do not define who this person is.

However, it results from the overall provisions that the "defendant" must be understood as the person referred to in the measure to preserve evidence, the person who must be affected by the execution of that measure.

Within the meaning of these texts, the "defendant" may be the alleged infringer as well as a third person who is not suspected of being an infringer but simply has conclusive evidence of the infringement.

This may be the case of an administrative body or a regulatory agency, which have files on a litigious product or device.

22. En résumé.

Le « requérant » d'une mesure de conservation des preuves peut donc être le titulaire du brevet, le licencié exclusif (à condition que le titulaire en soit informé au préalable et sauf si l'accord de licence en dispose autrement) et un licencié non exclusif (à condition que le droit d'agir devant la Juridiction unifiée du brevet lui soit expressément reconnu par le contrat de licence et, le cas échéant, après en avoir préalablement informé le titulaire du brevet).

2.2.2. LE DÉFENDEUR.**23. Notion de « défendeur ».**

L'article 60 de l'Accord, comme les règles 192 à 198 du 16^e projet de règlement de procédure, font fréquemment état du « défendeur », de « l'autre partie » à la procédure de conservation des preuves sans définir qui est cette personne.

Il résulte néanmoins de l'ensemble de ces dispositions que le « défendeur » doit être compris comme la personne visée par la mesure de conservation des preuves, la personne qui doit être affectée par l'exécution de cette mesure.

C'est dire que, au sens de ces textes, le « défendeur » peut être le contrefacteur prétendu comme une tierce personne qui n'est pas soupçonnée d'être contrefactrice mais qui simplement détient des éléments de preuves de la contrefaçon intéressants.

Ce peut être le cas d'une administration ou d'une agence réglementaire qui détient des dossiers sur un produit ou appareil litigieux.

24. Der Fall mehrerer Maßnahmen, Orte und „betroffenen Parteien“.

Ist es möglich, dass mehrere Personen gleichzeitig von derselben Beweissicherungsmaßnahme betroffen sind? Es ist durchaus vorstellbar, dass der Patentinhaber den Verdacht hat, dass sich Beweismittel für dieselbe Verletzung an verschiedenen Orten befinden und eventuell in den Händen verschiedener Personen.

Im Übereinkommen und im 16. Entwurf der Verfahrensordnung findet sich keine Bestimmung, die es untersagen würde, ein und dieselbe Anordnung der Beweissicherung zu beantragen, um mehrere Beweissicherungsmaßnahmen (identischer oder unterschiedlicher Art) an mehreren unterschiedlichen Orten durchzuführen (soweit sie sich auf dem Gebiet von Vertragsstaaten befinden) und gegen verschiedene Personen durchzuführen.

Artikel 60 Abs. 6 spricht übrigens von durch die Beweissicherungsmaßnahmen „betroffenen Parteien“, so dass der Fall u.a. von mehreren Beklagten, die durch ein und dieselbe Anordnung betroffen sind, vorgesehen ist.

Zwar verweist die Regel 192 auf die Regel 13, die in ihrem Absatz 1 b) dazu verpflichtet, in der Klageschrift den Namen „der Partei“ anzugeben, „gegen die sich die Klageschrift richtet (der Beklagte)“.

24. Case of the plurality of measures, places and "affected parties".

Is it possible that several persons be simultaneously affected by the same measure to preserve evidence? It is quite conceivable that the patent proprietor suspects that there is evidence supporting the existence of a same infringement in different places and, possibly, in the hands of different persons.

Nothing in the Agreement and the 16th draft of the Rules of Procedure forbids requesting one single order to preserve evidence in order to carry out several measures to preserve evidence (of identical or different nature) in several places (provided they are on the territory of the Contracting Member States) and against several different persons.

Besides, Article 60(6) mentions the "parties affected" by the measures to preserve evidence, thus referring, among others, to the hypothesis of a plurality of defendants targeted by a same order to preserve evidence.

Admittedly, Rule 192 refers to Rule 13.1.b), which requires that the name "b) of the party against whom the Statement is made (the defendant)" be indicated in the Statement of claim.

24. Cas de pluralité de mesures, de lieux et de « parties affectées ».

Est-il possible que plusieurs personnes soient simultanément visées par la même mesure de conservation des preuves ? Il est tout à fait imaginable que le titulaire du brevet soupçonne la présence d'éléments de preuves d'une même contrefaçon en des lieux différents et, éventuellement, dans les mains de personnes différentes.

Dans les dispositions de l'Accord et du 16^e projet de règlement de procédure, rien n'interdit de solliciter une seule et même ordonnance de conservation des preuves pour accomplir plusieurs mesures de conservation de preuves (de nature identique ou différente) en plusieurs endroits différents (tant qu'ils se trouvent sur le territoire d'États membres contractants) et contre plusieurs personnes différentes.

L'article 60 § 6 parle d'ailleurs des « parties affectées » par des mesures de conservation des preuves, pouvant ainsi viser, entre autres, l'hypothèse d'une pluralité de défendeurs ciblés par une seule et même ordonnance de conservation des preuves.

Certes, la règle 192 renvoie à la règle 13 qui dans son § 1 b) oblige à indiquer dans le mémoire le nom « de la partie contre laquelle le mémoire est introduit (le défendeur) ».

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Jedoch scheint die Verwendung des Singulars hier nicht die Möglichkeit einer Beklagtenmehrheit auszuschließen, wie es die Regel 303 Abs. 1 zeigt, die speziell die Frage der „Beklagtenmehrheit“ behandelt und ausdrücklich bestimmt, dass „ein Verfahren gegen mehrere Beklagte eingeleitet werden kann, wenn das Gericht in Bezug auf alle Beklagten zuständig ist“; es handelt sich hier offensichtlich nur um die sachliche Zuständigkeit des Gerichts, denn Artikel 33 Abs. 1 des Übereinkommens zeigt, dass das Gericht selbst über Klagen entscheiden kann, die sich gegen Beklagte richten, die ihren Wohnsitz, ihren Geschäftssitz oder ihre Niederlassung außerhalb des Gebiets eines Vertragsstaates haben.

Die Regel 303 Abs. 2 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung sieht hingegen vor, dass das Gericht das Verfahren in zwei oder mehrere voneinander getrennte Verfahren gegen die verschiedenen Beklagten aufteilen kann.

3. Die Anordnung der Beweissicherung

25. Gliederung.

Die Beweissicherungsmaßnahme wird durch das zuständige Gericht (3.1.) auf Antrag des Antragstellers (3.2.) bewilligt.

Es prüft den Antrag (3.3.) bevor es die richterliche Anordnung der Beweissicherungsmaßnahme erlässt (3.4.).

3.1. Das zuständige Gericht

26. Regel 192 Abs. 1 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung.

Die Regeln, anhand derer sich die Kammer bestimmen lässt, die für einen Antrag auf eine Beweissicherungsmaßnahme angerufen werden muss, befinden sich nicht im Übereinkommen; sie befinden sich nur in der Regel 192 Abs. 1 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung:

However, the use of the singular form does not seem to exclude the possibility of a plurality of defendants as demonstrated in Rule 303.1, which deals specifically with the question of the "plurality of defendants" and expressly indicates that "Proceedings may be started against a plurality of defendants if the court has competence in respect of all of them"; manifestly, it is only a question of subject-matter jurisdiction of the Court since Article 33(1) of the Agreement demonstrates that the Court may hear actions initiated even against defendants having their residence, or principal place of business, or place of business, outside the territory of any Contracting Member State.

Nonetheless, Rule 303.2 of the 16th draft of the Rules of Procedure may separate the procedure into two or several separate proceedings against different defendants.

3. The order to preserve evidence

25. Summary.

The measure to preserve evidence is authorised by the competent court (3.1.) at the applicant's request (3.2.).

It examines the application (3.3.) then issues its order authorising the measure to preserve the evidence (3.4.).

3.1. The competent court

26. Rule 192.1 of the 16th draft of the Rules of Procedure.

The rules determining to which division an application for preserving evidence may be referred are not laid down in the Agreement; they only appear in Rule 192.1 of the 16th draft of the Rules of Procedure, according to which:

Pour autant, l'emploi ici du singulier ne semble pas exclure la possibilité d'une pluralité de défendeurs comme le démontre la règle 303 § 1 qui régit spécialement la question de la « pluralité de défendeurs » et précise expressément qu'« une procédure peut être engagée contre plusieurs défendeurs si la Juridiction est compétente en ce qui concerne la totalité de ces défendeurs » ; il n'est manifestement ici question que de compétence matérielle de la Juridiction car l'article 33 § 1 de l'Accord démontre que la Juridiction peut connaître des actions dirigées même contre des défendeurs qui ont leur domicile, principal établissement ou établissement hors du territoire de tout État membre contractant.

En revanche, la règle 303 § 2 du 16^e projet de règlement de procédure indique que la Juridiction peut séparer la procédure en deux ou plusieurs procédures distinctes contre des défendeurs différents.

3. L'ordonnance de conservation des preuves

25. Plan.

La mesure de conservation des preuves est autorisée par la juridiction compétente (3.1) sur demande du requérant (3.2.).

Elle examine la demande (3.3) avant de rendre son ordonnance permettant la mesure de conservation des preuves (3.4.).

3.1. Juridiction compétente

26. Règle 192 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure.

Les règles permettant de déterminer quelle division pourra être saisie d'une demande de conservation des preuves ne sont pas posées par l'Accord ; elles n'apparaissent que dans la règle 192 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure, selon laquelle :

– wenn ein Hauptsacheverfahren durch den Antragsteller schon zu dem Zeitpunkt eingeleitet ist, zu dem er den Antrag auf eine Beweissicherungsmaßnahme stellt, muss er diesen Antrag bei der Kammer stellen, bei der er das Verletzungsverfahren anhängig gemacht hat (Regel 192 Abs. 1, erster Satz);

– wird der Antrag auf eine Beweissicherungsmaßnahme gestellt, bevor ein Hauptsacheverfahren anhängig ist, muss er bei der Kammer gestellt werden, „bei der der Antragsteller beabsichtigt, das Hauptsacheverfahren anhängig zu machen“ (Regel 192 Abs. 1, zweiter Satz).

27. Praktische Schwierigkeiten.

Diese letztere Regel wird in der Praxis manchmal schwierig anzuwenden sein.

Der Antragsteller einer Beweissicherungsmaßnahme kennt noch nicht unbedingt die Identität des Verletzers.

Es scheint jedenfalls möglich zu sein (s. oben Abschnitt 23 Begriff des Beklagten), die Durchführung einer Beweissicherungsmaßnahme gegenüber einer Person zu beantragen, von der der Antragsteller weiss, dass sie nicht Verletzer ist, sondern lediglich Beweismittel für die entdeckte Verletzung besitzt.

In einigen Fällen ist der Verletzer sogar unbekannt und die Maßnahme hat genau den Zweck ihn zu identifizieren, was ermöglichen wird, die Kammer zu bestimmen, vor der das Hauptsacheverfahren eingeleitet werden muss.

– if the applicant has commenced infringement proceedings on the merits when applying for an order to preserve evidence, his application must be lodged at the division where the infringement proceedings on the merits were started (Rule 192.1, first sentence);

– if the application for preserving evidence is lodged before the infringement proceedings on the merits are commenced, it must be lodged at the division "where the applicant intends to start proceedings on the merits" (Rule 192.1, second sentence).

27. Practical difficulties.

In practice, this last rule may sometimes be difficult to apply.

Because the applicant for a measure to preserve evidence does not necessarily know the infringer's identity yet.

It seems quite possible (see above paragraph 23 Notion of defendant) to request that a measure to preserve evidence be carried out against a person whom the applicant knows is not the infringer but merely holds evidence of an identified infringement.

In certain cases, even, the infringer is unknown and the objective of the measure is precisely to identify the infringer so as to determine the division where the proceedings on the merits can be commenced.

– si une action en contrefaçon au fond est déjà engagée par le requérant lorsqu'il demande une mesure de conservation des preuves, il doit porter cette demande devant la division devant laquelle l'action en contrefaçon au fond a été engagée (règle 192 § 1, première phrase) ;

– si la demande de mesure de conservation des preuves est présentée avant qu'une action en contrefaçon au fond ne soit engagée, elle doit être présentée à la division « devant laquelle le requérant a l'intention d'engager la procédure sur le fond » (règle 192 § 1, deuxième phrase).

27. Difficultés pratiques.

Cette dernière règle risque, en pratique, d'être quelquefois difficile à appliquer.

Car le requérant d'une mesure de conservation des preuves ne connaît pas forcément encore l'identité de l'auteur de la contrefaçon.

Il semble tout à fait possible (cf. *supra* § 23 Notion de défendeur) de demander la réalisation d'une mesure de conservation des preuves à l'encontre d'une personne dont le requérant sait qu'elle n'est pas contrefactrice mais simplement détentrice d'éléments de preuve d'une contrefaçon repérée.

Dans certains cas, même, le contrefacteur est inconnu et la mesure a précisément pour but de l'identifier, ce qui, seul, permettra de déterminer la division devant laquelle la procédure sur le fond peut être engagée.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

28. Pflicht, ein Hauptsacheverfahren vor der Kammer einzuleiten, vor der die Maßnahme beantragt wurde?

Der Wortlaut der Regel 192 Abs. 1, zweiter Satz des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung, der vorschreibt, das der Antrag auf Erlass einer Beweissicherungsmaßnahme „bei der Kammer“ gestellt werden muss, „bei der der Antragsteller beabsichtigt, das Hauptsacheverfahren anhängig zu machen“, kann eine weitere Schwierigkeit mit sich bringen.

Ist der Antragsteller, der die Kammer angerufen hat, vor der er beabsichtigt hat, das Hauptsacheverfahren einzuleiten, anschließend verpflichtet, das Hauptsacheverfahren vor dieser Kammer einzuleiten oder wird er gegebenenfalls seine ursprüngliche Wahl überdenken und das Hauptsacheverfahren vor einer anderen Kammer einleiten können?

Wenn die Beweissicherungsmaßnahme es dem Antragsteller erlaubt hat, an genauere Informationen über die für die Verletzung verantwortliche Person zu gelangen, die er vorher nicht hatte, kann er dann die Hauptsacheklage ebenfalls vor einer anderen Kammer erheben als die, die mit der Beweissicherungsmaßnahme befasst war?

Die Rechtsprechung wird diese Fragen beantworten.

3.2. Der Antrag auf Beweissicherung

29. Sprache des Antrags.

Die Regel 192 Abs. 4 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung bestimmt die Sprache, in der der Antrag auf die Beweissicherungsmaßnahme gestellt werden muss:

– wenn ein Hauptsacheverfahren durch den Antragsteller schon zu dem Zeitpunkt eingeleitet ist, zu dem er den Antrag auf eine Beweissicherungsmaßnahme stellt, muss dieser Antrag in der Sprache des Hauptsacheverfahrens gestellt werden;

28. Obligation to commence proceedings on the merits before the division at which the application was lodged?

The wording of Rule 192.1, second sentence, of the 16th draft of the Rules of Procedure, providing that the application for preserving evidence should be lodged at "division where the applicant has commenced infringement proceedings in the merits" may pose another difficulty.

Will the applicant, who seized the division before which he intended to commence the proceedings on the merits, then be obliged to commence proceedings on the merits before that division or could he, if need be, reconsider his initial choice and take the action on the merits to another division?

If the measure to preserve evidence has enabled the applicant to gather more precise information which he did not have before, on the person liable for the infringement, could he take the infringement proceedings to a division other than that at which the application for preserving evidence was lodged?

Case law will have to answer these questions.

3.2. The application for preserving evidence

29. Language of the application.

Rule 192.4 of the 16th draft of the Rules of Procedure specifies the language in which the application for preserving evidence should be lodged:

– if the application is lodged while infringement proceedings on the merits of the case have already been started before the Court, it must be drawn up in the language of the proceedings;

28. Obligation d'engager la procédure au fond devant la division à laquelle la mesure a été demandée ?

La formule de la règle 192 § 1, deuxième phrase, du 16^e projet de règlement de procédure, prescrivant de présenter la requête aux fins de mesure de conservation de preuve à « la division devant laquelle le requérant a l'intention d'engager la procédure au fond » peut poser une autre difficulté.

Le requérant, ayant saisi la division devant laquelle il avait l'intention d'engager l'action au fond, sera-t-il ensuite obligé d'engager l'action au fond devant cette division ou pourra-t-il, le cas échéant, reconsidérer son choix initial et porter l'action au fond devant une autre division ?

Si la mesure de conservation des preuves a permis au requérant de recueillir des éléments d'informations plus précis, qu'il n'avait pas auparavant, sur la personne du responsable de la contrefaçon, pourra-t-il également porter l'action en contrefaçon devant une autre division que celle saisie de la mesure de conservation des preuves ?

La jurisprudence aura à répondre à ces questions.

3.2. La demande de conservation des preuves

29. Langue de la demande.

La règle 192 § 4 du 16^e projet de règlement de procédure indique la langue dans laquelle la demande de conservation des preuves doit être présentée :

– si la demande est présentée alors que l'action en contrefaçon au fond est déjà engagée devant la Juridiction, elle doit être rédigée dans la langue de procédure de l'action au fond ;

– wird der Antrag auf eine Beweissicherungsmaßnahme gestellt, bevor ein Hauptsacheverfahren anhängig ist, muss er in der Sprache des Verfahrens gestellt werden, die durch die *mutatis mutandis* anwendbare Regel 14 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung und den Artikel 49 des Übereinkommens bestimmt wird.

30. Formelle Hinweise des Antrags auf Beweissicherung.

Die Regel 192 Abs. 2 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung erläutert die Elemente, die der Antrag auf Beweissicherung enthalten muss:

– einige der Informationen, die sich in der beantragenden Antragschrift gemäß Regel 13 Abs. 1 befinden müssen, und insbesondere die unter Punkt a) bis Punkt i) aufgezählten Informationen, und zwar:

- a) die Namen des Klägers (Antragsteller) und des Vertreters des Klägers (Antragstellers);
- b) der Name der Partei gegen die sich die Klageschrift richtet (der Beklagte);
- c) postalische und elektronische Adressen für die Zustellung an den Kläger (Antragsteller) und die Namen der Zustellungsbevollmächtigten;
- d) postalische und, soweit verfügbar, elektronische Adressen für die Zustellung an den Beklagten und die Namen der Zustellungsbevollmächtigten, sofern bekannt;
- e) ist der Kläger (Antragsteller) nicht der Inhaber (ausschließlicher oder einfacher Lizenznehmer) oder der alleinige Inhaber des Patents (im Fall von Miteigentum an dem oder den Patenten), die postalischen und, soweit bekannt, die elektronischen Adressen für die Zustellung an den Inhaber und die Namen und Adressen der Zustellungsbevollmächtigten;

– if the application is lodged prior to infringement proceedings on the merits of the case before the Court, it must be drawn up in the language of the proceedings as designated by application *mutatis mutandis* of Rule 14 of the 16th draft of the Rules of Procedure and Article 49 of the Agreement.

30. Formal mentions of the application for preserving evidence.

Rule 192.2 of the 16th draft of the Rules of Procedure sets out in detail the elements that the application for preserving evidence must include:

– certain particulars must be found in the Statement of claim in accordance with Rule 13.1, and especially particulars enumerated under paragraphs (a) to (i), namely:

- a) the name of the claimant (applicant) and the claimant's representative (applicant);
- b) the name of the party against whom the statement is made (the defendant);
- c) the postal and electronic addresses for service on the claimant (applicant), and the names of the persons authorised to accept service;
- d) the postal and, when available, the electronic addresses for service on the defendant and the names of the persons authorised to accept service;
- e) when the claimant (applicant) is not the proprietor (holder of an exclusive or non-exclusive licence), or not the only proprietor of the patent or patents (in the case of joint-ownership of the patent or patents), the postal addresses, and where available, the electronic addresses for service on the proprietor and the names and addresses of the persons authorised to accept service, if known;

– si la demande est présentée avant toute action en contrefaçon au fond devant la Juridiction, elle doit être rédigée dans la langue de procédure telle que désignée par application *mutatis mutandis* de la règle 14 du 16^e projet de règlement de procédure et de l'article 49 de l'Accord.

30. Mentions formelles de la demande de conservation des preuves.

La règle 192 § 2 du 16^e projet de règlement de procédure détaille les éléments que doit contenir la demande de conservation des preuves :

– certaines des informations qui doivent se trouver dans le mémoire en demande conformément à la règle 13 § 1, et particulièrement les informations énumérées du point a) au point i), à savoir :

- a) Les noms du demandeur (requérant) et représentant du demandeur (requérant) ;
- b) le nom de la partie contre laquelle le mémoire est produit (le défendeur) ;
- c) les adresses postale et électronique pour les significations au demandeur (requérant) et les noms des personnes habilitées à recevoir signification ;
- d) l'adresse postale et, lorsqu'elle est disponible, l'adresse électronique pour les significations au défendeur et les noms des personnes habilitées à recevoir signification ;
- e) lorsque le demandeur (requérant) n'est pas le titulaire (licencié exclusif ou simple) ou le seul titulaire du brevet ou des brevets (en cas de copropriété du ou des brevets), les adresses postales et, lorsqu'elles sont disponibles, les adresses électroniques pour les significations au titulaire et les noms et adresses des personnes habilitées à recevoir signification si elles sont connues ;

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

f) ist der Kläger (Antragsteller) nicht der Inhaber (ausschließlicher oder einfacher Lizenznehmer) oder der alleinige Inhaber des betreffenden Patents oder der Patente (Miteigentum), muss der Antrag den Nachweis enthalten, dass der Kläger (Antragsteller) befugt ist, das Verfahren einzuleiten (sofern es sich um den ausschließlichen Lizenznehmer handelt, den Nachweis, dass er zuvor den Inhaber in Kenntnis gesetzt hat, dass er beabsichtigt, Klage zu erheben; den Nachweis, dass die Lizenzvereinbarung ihm nicht diese Klagebefugnis entzogen hat; den Nachweis, dass die Lizenzvereinbarung ihn davon befreit, zuvor den Inhaber in Kenntnis zu setzen; sofern es sich um den einfachen Lizenznehmer handelt, den Nachweis, dass die Lizenzvereinbarung ihm die Klagebefugnis einräumt und, wenn er durch die Lizenzvereinbarung dazu verpflichtet ist, den Nachweis, dass er den Inhaber über seine Absicht ein Verfahren einzuleiten in Kenntnis gesetzt hat);

g) Angaben zu dem oder den betroffenen Patent/en, insbesondere ihre Nummer/n;

h) falls zutreffend, Angaben zu eventuellen früheren oder noch anhängigen Verfahren bezüglich des Patents (oder den Patenten) vor dem Gericht (insbesondere für den Fall, dass der Antrag auf Beweissicherung während eines anhängigen Hauptsacheverfahrens gestellt wird), einschließlich Klagen auf Nichtigerklärung oder Feststellung der Nichtverletzung, die vor der Zentralkammer anhängig sind, sowie das jeweilige Datum einer solchen Klage vor dem Europäischen Patentamt oder einem anderen Gericht oder Behörde;

i) die Angabe der Kammer, vor der die Klage verhandelt werden soll mit einer Begründung, warum diese Kammer zuständig ist (Bestimmung der Zuständigkeit nach der Regel 192 Abs. 1, die in der Sache anwendbar ist);

f) when the claimant (applicant) is not the proprietor of the patent or patents (holder of an exclusive or non-exclusive licence), or not the only proprietor, evidence to show that the claimant (applicant) is entitled to commence proceedings (regarding the holder of an exclusive licence, evidence that he first informed the patent proprietor of his intention to commence proceedings; evidence that the licence agreement does not remove from him this right to commence proceedings; evidence that the licence agreement exempts him from informing the patent proprietor first; regarding the holder of a simple licence, evidence that the licence agreement grants him the right to commence proceedings and, if imposed again by the licence agreement, evidence that he first informed the patent proprietor of his intention to commence proceedings);

g) the identification of the patent or patents concerned, including the number or numbers;

h) if applicable, information about any prior or pending proceedings (in particular in the case in which the application for preserving evidence lodged during the infringement proceedings on the merits is pending) related to the patent or patents concerned before the Court, including any action for revocation or a declaration of non-infringement pending before the central division, and the date of any such action, before the EPO or any other court or authority;

i) an indication of the division which will hear the action with an explanation of why that division is competent (indication of the ground of competence of Rule 192.1 which works in this instance);

f) lorsque le demandeur (requérant) n'est pas le titulaire du brevet ou des brevets (licencié exclusif ou simple), ou n'est pas le seul titulaire (copropriété), la preuve démontrant que le demandeur (requérant) est habilité à engager une action (s'agissant du licencié exclusif, la preuve qu'il a préalablement informé le titulaire de son intention d'engager l'action ; la preuve que le contrat de licence ne lui retire pas cette faculté d'agir ; la preuve que le contrat de licence le dispense d'en informer préalablement le titulaire ; s'agissant du licencié simple, la preuve que le contrat de licence lui reconnaît le droit d'agir et, si cela lui est imposé encore par le contrat de licence, la preuve qu'il a préalablement informé le titulaire de son intention d'engager l'action) ;

g) l'identification du brevet ou des brevets concernés, notamment leur numéro ;

h) le cas échéant, toute information sur toute procédure antérieure ou pendante (en particulier dans l'hypothèse où la demande de conservation des preuves est formée pendant que l'action en contrefaçon au fond est pendante) relative au brevet ou aux brevets concernés devant la Juridiction, y compris toute action en nullité ou en constatation de non-contrefaçon pendante devant la division centrale, et la date de cette action, devant l'OEB ou toute autre juridiction ou autorité ;

i) une indication de la division devant laquelle l'action est portée avec une explication de la raison de la compétence de cette division (indication du chef de compétence de la règle 192 § 1 qui fonctionne en l'espèce) ;

31. Angaben der beantragten Beweissicherungsmaßnahmen.

Der Antrag muss zudem eine genaue Angabe der beantragten Maßnahmen enthalten, einschließlich des genauen Ortes, an dem sich die zu sichernden Beweise befinden: es ergibt sich aus Artikel 60 Abs. 2 (der sich glücklicherweise an dem Wortlaut des Artikels 7 Abs. 1 der Richtlinie (EG) Nr. 2004/48 orientiert), dass anhand dieser Beweissicherungsmaßnahmen eine ausführliche Beschreibung mit oder ohne Einbehaltung von Mustern oder die dingliche Beschlagnahme der verletzenden Erzeugnisse sowie der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Unterlagen beantragt werden kann.

Aber dies sind offensichtlich nicht die einzigen Beweissicherungsmaßnahmen, die beantragt werden können, da Artikel 60 Abs. 2 besagt, dass „solche Maßnahmen [der Beweissicherung] die ausführliche Beschreibung (...) oder die dingliche Beschlagnahme“ umfassen können.

Daraus folgt, dass die ausführliche Beschreibung oder die dingliche Beschlagnahme nur zwei mögliche Beispiele für Beweissicherungsmaßnahmen sind, die beantragt und angeordnet werden können und dass die Antragsteller jede andere Maßnahme beantragen können, die zur Sicherung der Beweise für die Verletzung beitragen können.

Daraus folgt auch, dass es dem Antragsteller nicht verboten werden dürfte, zugleich eine ausführliche Beschreibung, mit oder ohne Einbehaltung von Mustern und eine dingliche Beschlagnahme zu beantragen.

Und das Gericht könnte die eine oder die andere sowie auch beide bewilligen, soweit es ihm erforderlich scheint.

31. Indications of the measures to preserve evidence.

In addition, the application must contain a precise indication of the requested measures, including the exact location of the evidence to be preserved: it results from Article 60(2) (which largely derives its wording from Article 7(1) of Directive 2004/48/EC) that in respect of the measures to preserve evidence, a detailed description may be requested, with or without the taking of samples, or the physical seizure of the infringing products, the materials and implements used in the production and/or distribution of those products and the documents related thereto.

But manifestly, these are not the only measures to preserve evidence that may be requested since Article 60(2) sets out "*such measures [for preserving evidence] may include the detailed description (...) or the physical seizure*".

It results that the descriptive or physical seizure are merely two examples of measures to preserve evidence, which may be requested and ordered, and that, more generally, the applicants may request any other measure likely to contribute to preserving evidence of the infringement.

It also results that the applicant should not be prohibited from requesting both the detailed description, with or without the taking of samples, and the physical seizure.

And the Court could very well authorise either or both measures, depending on what it considers to be necessary.

31. Indications des mesures de conservation des preuves demandées.

La demande doit comporter, en outre, une indication précise des mesures demandées, y compris l'emplacement exact des preuves à conserver : il résulte de l'article 60 § 2 (qui s'inspire heureusement de la formule de l'article 7 § 1 de la directive CE n° 2004/48) qu'au titre des mesures de conservation des preuves peut être demandée une description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, ou une saisie matérielle des produits litigieux, des matériels et instruments pour produire ou distribuer ces produits, ainsi que des documents s'y rapportant.

Mais ce ne sont manifestement pas les seules mesures de conservation de preuve qui peuvent être demandées puisque l'article 60 § 2 énonce « *de telles mesures [de conservation des preuves] peuvent inclure la description détaillée (...) ou la saisie matérielle* »

Il en résulte que la saisie descriptive ou la saisie réelle ne sont que deux exemples possibles de mesures de conservation des preuves qui peuvent être sollicitées et ordonnées et que, plus largement, les requérants peuvent solliciter toute autre mesure susceptible de contribuer à la conservation des preuves de la contrefaçon.

Il en résulte également qu'il ne devrait pas être interdit au requérant de solliciter à la fois la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, et la saisie matérielle.

Le requérant doit indiquer l'endroit où se trouvent, selon lui, les preuves de la contrefaçon à conserver et où sera ainsi réalisée la mesure de conservation des preuves si elle est autorisée.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Der Antragsteller muss den Ort angeben, an dem sich nach seiner Auffassung die zu sichernden Beweise für die Verletzung befinden und an dem die Beweissicherungsmaßnahme durchgeführt werden wird, sofern sie bewilligt wird.

32. Gründe, die die beantragten Beweissicherungsmaßnahmen rechtfertigen.

Schließlich muss der Antrag verschiedene Hinweise enthalten, die die beantragten Beweissicherungsmaßnahmen rechtfertigen:

- die Gründe, deretwegen schnelle Maßnahmen notwendig sind, um relevante Beweismittel zu sichern;
- wird die Beweissicherungsmaßnahme beantragt und ist das Hauptsacheverfahren noch nicht anhängig, muss der Antrag zusätzlich eine „kurze Beschreibung der Klage enthalten, die beim Gericht eingereicht werden soll, sowie eine Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Klage stützen kann“; der Antragsteller muss offensichtlich bereits vor der Kammer, die er mit einem Antrag auf Beweissicherung anruft, das Hauptsacheverfahren erwähnen, dass er im Anschluss auf der Basis der ihm bereits vorliegenden Beweismittel sowie derjenigen, die er dank der beantragten Beweissicherungsmaßnahme bekommen wird, einleiten wird; man kann sich fragen, ob er verpflichtet ist, bereits anzugeben, vor welcher Kammer die Hauptsacheklage erheben will; der oben erwähnte Text spricht nur vom „Gericht“ und nicht von der „Kammer“; allerdings scheint das Erfordernis, die Hauptsacheklage zu erwähnen, die er erheben wird, nur ein Echo auf die Regel 192 Abs. 1 zu sein, derzufolge er den Antrag auf Beweissicherung vor der Kammer stellen muss, vor der er auch das Hauptsacheverfahren einzuleiten beabsichtigt;

The applicant must indicate where, in his opinion, the evidence of the infringement to be preserved is, and where the measure to preserve evidence will be carried out, if it is authorised.

32. Grounds justifying the requested measures to preserve evidence.

Finally, the application must include various mentions justifying the requested measures to preserve evidence:

- the reasons why such prompt measures are needed to preserve relevant evidence;
- if the measure to preserve evidence is requested while the infringement proceedings on the merits of the case have not yet been started, the application must contain "a concise description of the action which will be started before the Court, including an indication of the facts and evidence which may be relied on in support."; plainly, the applicant must already mention, before the division where he lodges an application for preserving evidence, the infringement proceedings on the merits that he intends to start subsequently based on evidence already in his possession and other evidence that he will obtain through the requested measure to preserve evidence; it is possible to wonder whether he will have to specify before which division he intends to start the proceedings on the merits; the text above only mentions the "Court" but not the "division"; nevertheless, this requirement to mention the proceedings on the merits that the applicant intends to start, seems to mirror Rule 192.1 according to which the application for preserving evidence must be lodged at the division before which the applicant intends to start the proceedings on the merits;

Et la Juridiction pourrait parfaitement autoriser l'une ou l'autre comme l'une et l'autre, selon ce qui lui semble nécessaire.

32. Motifs justifiant les mesures de conservation des preuves demandées.

Enfin, la demande doit comporter diverses mentions justifiant les mesures de conservation des preuves demandées :

- les raisons pour lesquelles des mesures rapides sont nécessaires pour conserver les éléments de preuve pertinents ;
- si la mesure de conservation des preuves est sollicitée alors que l'action en contrefaçon au fond n'est pas encore engagée, la demande doit contenir une « description concise de l'action qui sera engagée devant la Juridiction, y compris une indication des faits et des éléments de preuves qui seront invoqués à l'appui » ; le requérant doit manifestement déjà évoquer, devant la division qu'il saisit d'une demande de conservation des preuves, l'action en contrefaçon au fond qu'il envisage d'engager ensuite sur la base des éléments de preuve qu'il détient déjà et de ceux qu'il va récupérer grâce à la mesure de conservation des preuves sollicitée ; on peut se demander s'il sera déjà tenu d'indiquer devant quelle division, il entend engager l'action au fond ; le texte ci-dessus ne parle que de la « Juridiction » et non de la « division » ; pour autant, cette exigence d'évoquer l'action au fond qu'il a l'intention d'engager semble faire écho à la règle 192 § 1 selon laquelle il doit saisir de la demande de conservation des preuves, la division devant laquelle il a l'intention d'engager l'action au fond ;

– wenn der Antragsteller die Anordnung von Beweissicherungsmaßnahmen beantragt ohne Anhörung der anderen Partei (der Beklagten), die Gründe, warum der Beklagte nicht angehört werden soll, insbesondere der Umstand, dass „durch eine Verzögerung dem Antragsteller wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachender Schaden entsteht“ oder dass „nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden oder anderweitig nicht mehr verfügbar sind“ (Regel 197) oder auch jede erhebliche ihm bekannte Tatsache, die das Gericht in seiner Entscheidung beeinflussen könnte, eine Anordnung ohne Anhörung des Gegners zu erlassen oder nicht;

– die zur Begründung des Antrags geltend gemachten Tatsachen und Beweismittel.

33. Erfordernis der Vorlage von Beweismitteln.

Durch dieses letztere Erfordernis übernimmt die Regel 192 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung die durch Artikel 60 des Übereinkommens bestimmte Voraussetzung: der Antragsteller muss seinen Antrag auf Erlass der Anordnung der Beweissicherung begründen, indem er die „vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel zur Begründung der Behauptung, dass das Patent verletzt worden ist oder verletzt zu werden droht“, vorlegt.

Und hierbei übernimmt Artikel 60 des Übereinkommens wortgetreu die Formulierung und Lösung des Artikels 7 der Richtlinie (EG) Nr. 2004/48.

34. „Vernünftigerweise verfügbare“ Beweismittel.

Es kann auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen, dass Beweismittel für eine Verletzung vorgelegt werden müssen, um Zugang zu einer Beweissicherungsmaßnahme für eine Verletzung zu bekommen.

Es ist daher einerseits wichtig zu betonen, dass „vernünftigerweise verfügbare“ Beweismittel vorgelegt werden müssen.

– if the applicant requests that measures to preserve evidence be ordered without the other party (the defendant) having been heard, the reasons for not hearing the defendant, in particular the circumstance that "*any delay is likely to cause irreparable harm to the applicant*" or "*where there is demonstrable risk of evidence being destroyed or otherwise ceasing to be available*" (Rule 197), or still any significant fact of which he is aware and that could influence the Court in its decision to issue or not to issue an order without hearing the defendant;

– the facts and evidence adduced in support of the application.

33. Necessity to provide evidence.

Through this last requirement, Rule 192 of the 16th draft of the Rules of Procedure sets out the same requirement laid down in Article 60 of the Agreement: the applicant must justify his application for an order to preserve evidence by presenting "*reasonably available evidence to support the claim that the patent has been infringed, or is about to be infringed*".

And with respect to this point, Article 60 of the Agreement accurately reproduces the wording of Article 7 of Directive 2004/48/EC.

34. "Reasonably available" evidence.

At first glance, it may seem contradictory to have to provide evidence of the infringement in order to obtain a measure to preserve evidence of the infringement.

Therefore it is important to stress, first, that "*reasonably available*" evidence must be provided.

– si le requérant demande que des mesures de conservation des preuves soient ordonnées sans que l'autre partie (le défendeur) soit entendue, les raisons pour ne pas entendre le défendeur notamment la circonstance que « *tout retard serait susceptible de causer un préjudice irréparable au requérant* » ou bien « *qu'il existe un risque démontrable que les preuves puissent être détruites ou qu'elles ne soient plus disponibles* » (règle 197) ou encore tout fait important dont il a connaissance et qui pourrait influencer la Juridiction dans sa décision de rendre ou non une ordonnance sans entendre le défendeur ;

– les faits et les éléments de preuve invoqués à l'appui de la demande.

33. Nécessité de la fourniture d'éléments de preuve.

Par cette dernière exigence, la règle 192 du 16^e projet de règlement de procédure reprend une exigence posée par l'article 60 de l'Accord : le requérant doit justifier sa demande d'ordonnance de conservation des preuves en présentant des « *éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente* ».

Et sur ce point, l'article 60 de l'Accord reprend très fidèlement la formule et la solution de l'article 7 de la directive CE n° 2004/48.

34. Éléments « raisonnablement accessibles ».

Il peut, à première vue, sembler contradictoire de devoir apporter des éléments de preuve de la contrefaçon pour pouvoir précisément accéder à une mesure de conservation des preuves de la contrefaçon.

Il est donc important de souligner, d'une part, qu'il est exigé d'apporter des éléments de preuve « *raisonnablement accessibles* ».

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Dieser Wortlaut erinnert daran, dass keiner zu Unmöglichem verpflichtet werden kann und den Antragsteller entschuldigen müsste, der keine, wenig oder nur schwache Beweise vorlegen kann, unter Umständen, bei denen es vernünftigerweise erlaubt ist anzunehmen, dass es für den Antragsteller schwierig ist, an relevante Beweise zu gelangen, die seine Behauptungen begründen.

35. Beweismittel zur Begründung der Behauptung des Antragstellers.

Es wird andererseits gefordert, dass diese Beweismittel die Behauptungen des Antragstellers stützen können, denen zufolge „*sein Patent verletzt wurde oder verletzt zu werden droht*“.

Die Anordnung der Beweissicherung kann daher die Sicherung der Beweise für eine schon begangene oder begonnene Verletzung bezwecken, aber auch für eine nur drohende Verletzung, die daher noch nicht begangen oder begonnen wurde.

Der Fall einer Anordnung der Beweissicherung für eine drohende Verletzung bestätigt, dass das einheitliche Patentgericht nicht zu streng bei der Vorlage von Beweismitteln durch den Antragsteller sein darf.

In der Tat kann in einem solchen Fall der mutmaßlich vorzutragende Sachverhalt noch keine Verletzung belegen, die per Definition noch nicht besteht, und die drohende Verletzung nur wahrscheinlich erscheinen lassen kann.

Man kann daher daraus schließen, dass das einheitliche Patentgericht von dem Antragsteller lediglich allgemein fordern darf, dass er die Begehung oder die kurz bevorstehende behauptete Verletzung wahrscheinlich erscheinlich lässt.

This wording means that no one can be expected to do the impossible and should excuse the applicant from having no evidence, little evidence or weak evidence to provide, in circumstances in which it may be reasonably admitted that it is difficult for the applicant to obtain relevant evidence likely to support his allegations.

35. Evidence to support the applicant's allegations.

Furthermore, it is requested that this evidence be likely to support the applicant's allegations according to which "*the patent has been infringed, or is about to be infringed*".

Therefore, the object of the order to preserve evidence may be to preserve evidence of an infringement already committed or started, but also an infringement that is merely imminent and therefore neither committed nor started.

The case of the order to preserve evidence of an imminent infringement confirms that the Unified Patent Court should not be too demanding with regard to evidence provided by the applicant.

Indeed, in such a case, the facts likely to be demonstrated cannot yet characterise an infringement, which, by definition, does not exist yet, and can only make the imminence of the infringement likely.

Therefore, it may be concluded that, generally, the Unified Patent Court should only demand that the applicant make the commitment of the alleged infringement or its imminence plausible.

Cette formule rappelle qu'à l'impossible nul n'est tenu et devrait permettre d'excuser le requérant qui n'aurait pas de preuves, peu de preuves ou que des preuves faibles à apporter, dans des circonstances où il peut être raisonnablement admis qu'il est difficile au requérant de se procurer les preuves pertinentes susceptibles d'étayer ses allégations.

35. Éléments permettant d'étayer les allégations du requérant.

Il est exigé d'autre part que ces éléments de preuve soient susceptibles d'étayer les allégations du requérant selon lesquelles « *son brevet a été contrefait ou qu'une telle contrefaçon est imminente* ».

L'ordonnance de conservation des preuves peut donc tendre à la conservation des preuves d'une contrefaçon déjà accomplie ou commencée mais également d'une contrefaçon qui n'est qu'imminente et donc non encore accomplie ou commencée.

L'hypothèse de l'ordonnance de conservation des preuves d'une contrefaçon imminente confirme que la Juridiction unifiée du brevet ne devra pas être trop exigeante s'agissant des éléments de preuves apportés par le requérant.

En effet, dans une telle hypothèse, les faits susceptibles d'être démontrés ne peuvent pas encore caractériser une contrefaçon, qui par définition n'existe pas encore, et ne peuvent que rendre seulement vraisemblable l'imminence d'une contrefaçon.

Il semble donc possible d'en conclure que, d'une manière générale, la Juridiction unifiée du brevet ne devrait exiger du requérant que de rendre vraisemblable l'accomplissement ou l'imminence de la contrefaçon alléguée.

36. Annäherung an Artikel 50 TRIPS.

Um die Auslegung dieses Erfordernisses eines Anfangsbeweises des Artikels 60 Abs. 1 des Übereinkommens etwas weiter auszuführen, ist hervorzuheben, dass es sich auch im Artikel 50 des TRIPS Übereinkommens wiederfindet, allerdings mit einer zusätzlichen Präzisierung.

In der Tat besagt Artikel 50 des TRIPS Übereinkommens, dass der Antragsteller dem Gericht „alle vernünftigerweise verfügbaren Beweismittel“ vorlegen muss, „um mit hinreichender Wahrscheinlichkeit sagen zu können, dass er der Inhaber des Rechts ist und dass sein Recht verletzt wurde oder dass eine solche Verletzung droht“.

Es ist auch hier nur die Rede von „vernünftigerweise verfügbaren“ Beweismitteln. Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht, die Verletzung zu beweisen (was keinen Sinn hätte, da es sich um ein Verfahren handelt, um Zugang zu Beweisen für eine Verletzung zu erhalten), sondern dem Richter zu erlauben, mit einer nicht absoluten aber hinreichenden Sicherheit anzunehmen, dass eine mögliche aktuelle oder drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums vorliegt, was nur eine relative Voraussetzung ist.

Zudem soll der Richter nicht nur von der bestehenden oder drohenden Verletzung überzeugt werden, sondern auch davon, dass der Antragsteller der „Inhaber des Rechts“ ist, das heisst, dass er als Patentinhaber, ausschließlicher oder einfacher Lizenznehmer befugt ist zu handeln.

Diese Voraussetzung ist stillschweigend im Wortlaut des Artikels 60 Abs. 1 des Übereinkommens wiederzufinden.

Der Antragsteller muss in der Tat dem einheitlichen Patentgericht die Beweismittel vorlegen, die seine Behauptungen begründen können, denen zufolge „sein Patent“ verletzt ist.

36. Parallel with Article 50 of the TRIPS Agreement.

To further refine the interpretation of this requirement *prima facie* evidence by Article 60(1) of the Agreement, one may note that it is also found in Article 50 of the TRIPS Agreement, which also requires *prima facie* evidence, with, however, an additional precision.

Article 50 of the TRIPS Agreement requires that the applicant provide the judicial authorities with "*any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed or that such infringement is imminent*".

In this Article too, only "*reasonably accessible*" evidence is required. It is also indicated that it is not a question of proving the infringement (which would make hardly any sense regarding a procedure precisely intended to allow access to the evidence of infringement) but rather of enabling the judge to acquire the conviction, with "*sufficient*" but not absolute certainty, which is a very relative requirement, of the possibility of an actual or imminent infringement of the intellectual property right.

Furthermore, there is a question of convincing the judge not only of the existence or imminence of the infringement, but also of the fact that the applicant is the "*right holder*", that is, he is entitled to bring an action as the proprietor of the patent, the holder of an exclusive or non-exclusive licence.

This requirement is implicitly mentioned in Article 60(1) of the Agreement.

The applicant must present to the Unified Patent Court evidence that "*his patent*" is infringed.

36. Rapprochement avec l'article 50 de l'ADPIC

Pour pousser un peu plus loin l'interprétation de cette exigence de commencement de preuve par l'article 60 § 1 de l'Accord, il peut être souligné qu'elle se retrouve aussi dans l'article 50 de l'Accord ADPIC avec toutefois une précision supplémentaire.

En effet, l'article 50 de l'Accord ADPIC énonce que le requérant doit fournir à l'autorité judiciaire « *tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquiescer, avec une certitude suffisante, la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit, ou que cette atteinte est imminente* ».

Il n'est, ici aussi, question que d'éléments de preuve « *raisonnablement accessibles* ». Il est également indiqué qu'il n'est pas question de prouver la contrefaçon (ce qui n'aurait guère de sens s'agissant d'une procédure précisément destinée à permettre l'accès aux preuves de la contrefaçon) mais de permettre au juge d'acquiescer la conviction, avec une certitude non pas absolue mais « *suffisante* », ce qui est une exigence toute relative, de la possibilité d'une contrefaçon actuelle ou imminente du droit de propriété intellectuelle.

En outre, il est question de convaincre le juge non seulement de l'existence ou de l'imminence de la contrefaçon mais également du fait que le requérant est « *détenteur du droit* », c'est-à-dire qu'il a qualité pour agir en tant que titulaire du brevet, licencié exclusif ou non.

Cette exigence peut être retrouvée, implicite, dans les termes de l'article 60 § 1 de l'Accord.

Le requérant doit en effet fournir à la Juridiction unifiée du brevet les éléments de preuves susceptibles d'étayer ses allégations selon lesquelles « *son brevet* » est contrefait.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Das setzt voraus, den Richter von seinen Rechten in Bezug auf das Patent implizit zu überzeugen und damit von seiner Befugnis, eine Anordnung der Beweissicherung beantragen zu können.

Diese Voraussetzung findet sich in der Tat vor dem einheitlichen Patentgericht wieder, aber nur wenn der Antragsteller nicht der Patentinhaber oder nicht der einzige Patentinhaber ist (Regel 192 macht die Informationen des Artikels 13 Abs. 1 Punkt f erforderlich).

37. Pflicht die Gebühren zu zahlen.

Der Antragsteller muss eine bestimmte Geldsumme, eine „Festgebühr“, für seinen Antrag auf Beweissicherung entrichten (Regel 192 Abs. 5); der Antrag gilt erst dann als eingereicht, wenn die Festgebühr für den Antrag auf Beweissicherung einbezahlt wurde (Regel 15).

3.3. Die Behandlung des Antrags auf Beweissicherung

38. Formelle Prüfung des Antrags.

Ist der Antrag auf Beweissicherung gestellt, wenn noch kein Hauptsacheverfahren anhängig ist, unterliegt der Antrag zunächst einer formellen Prüfung durch die Geschäftsstelle des Gerichts (Regel 193 Abs. 1) gemäß den Regeln 16, 17 Abs. 1 und Abs. 2 und 18 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung:

It implicitly supposes that the judge is convinced of the applicant's rights over the patent and, consequently, of his entitlement to apply for an order to preserve evidence.

This requirement also exists before the Unified Patent Court but only when the applicant is not the proprietor of the patent or the only proprietor (Rule 192 demands the information of Rule 13.1.f).

37. Obligation to pay the costs.

The applicant must pay a certain sum of money, a "fixed fee", for his application for preserving evidence (Rule 192.5), the application being deemed not to have been filed until the set amount for the application for preserving evidence is paid (Rule 15).

3.3. The processing of the application for preserving evidence

38. Examination as to formal requirements of the application.

If the application for preserving evidence is lodged but main proceedings on the merits of the case have not been commenced, the application is first subject to a formalities examination by the Registry (Rule 193.1), in accordance with Rules 16, 17.1-2, and 18 of the 16th draft of the Rules of Procedure:

Cela suppose implicitement de convaincre le juge de ses droits à l'égard du brevet et, partant, de sa qualité pour requérir l'ordonnance de conservation des preuves.

Cette exigence se retrouve effectivement devant la Juridiction unifiée du brevet mais uniquement lorsque le requérant n'est pas le titulaire du brevet ou le seul titulaire du brevet (la règle 192 exige les informations de la règle 13 § 1 point f).

37. Obligation de paiement des frais

Le demandeur doit payer une certaine somme d'argent, un « *montant fixe* », pour sa demande de conservation des preuves (règle 192 § 5), la demande étant réputée n'avoir pas été déposée tant que ce montant fixe pour la demande de conservation des preuves n'est pas payé (règle 15).

3.3. Le traitement de la demande de conservation des preuves

38. Examen formel de la demande.

Si la demande de conservation des preuves est formée alors qu'aucune procédure au principal sur le fond n'a été engagée, la demande fait d'abord l'objet d'un EXAMEN formel par le greffe (règle 193 § 1) conformément aux règles 16, 17 § 1 et 2 et 18 du 16^e projet de règlement de procédure :

– die Geschäftsstelle prüft, ob das betroffene Patent oder die Patente Gegenstand der Ausnahmeregelung von der ausschließlichen Zuständigkeit (opt-out) gemäß Artikel 83 § 3 sind (vor Ablauf der Übergangszeit von sieben Jahren ab Inkrafttreten des Übereinkommens erteiltes oder angemeldetes europäisches Patent; die Abweichung muss der Geschäftsstelle des Gerichts mitgeteilt und ins Register eingetragen werden). Wenn dies der Fall ist, informiert die Geschäftsstelle, soweit möglich, den Antragsteller, der seinen Antrag auf Beweissicherung entweder zurückzieht oder ändert.

– die Geschäftsstelle prüft, ob der Antrag alle gemäß Regel 13 Punkte a) bis i) erforderlichen Angaben enthält, ob die Sprache der Antragschrift die richtige ist (Regel 14 und Artikel 49) und ob der geforderte Festbetrag für den Antrag eingezahlt worden ist (Regel 15 Abs. 1);

– wenn dies der Fall ist, bestätigt die Geschäftsstelle den Eingang der Antragschrift, teilt ihr eine Verfahrensnummer zu, nimmt die Akte in das Register auf, teilt dem Antragsteller die Verfahrensnummer mit und das Eingangsdatum (Regel 17 Abs. 1); um die Wirksamkeit der beantragten Beweissicherungsmaßnahme ohne Anhörung des Antragsgegners zu gewährleisten, die genau von dem Überraschungseffekt abhängt, ist in der Regel 192 Abs. 3 *in fine* vorgesehen, dass der Antrag auf Beweissicherung, abweichend von den allgemeinen Regeln, nicht in das Register eingetragen wird, solange der Antragsgegner nicht benachrichtigt worden ist; gemäß Artikel 60 Abs. 6 des Übereinkommens muss er unverzüglich und spätestens sofort nach Vollstreckung der Maßnahmen benachrichtigt werden, was die Regel 197 Abs. 2 bestätigt;

– the Registry checks whether the patent or the patents concerned have been opted out from the exclusive competence of the Court (*opt out*) pursuant to Article 83(3) (European patent granted or applied for prior to the end of the seven-year-transitional period as of the entry into force of the Agreement; the opt-out must be notified to the Registry and entered in the register).

– the Registry checks that the application contains all the information required by Rule 13.1.a) to i), that the language of the Statement of claim is the right one (Rule 14 and Article (49), and that the fixed fee demanded for the application has been paid (Rule 15.1);

– if such is the case, the Registry records the date of receipt of the Statement of claim and attributes an action number to the file, records the file in the register, informs the claimant of the action number of the file and the date of receipt (Rule 17.1); in order to protect the effectiveness of the requested measure to preserve evidence without hearing the defendant, such effectiveness depending precisely on the surprise effect, Rule 192.3. *in fine* specifies that the application for preserving evidence, by way of derogation from the general rules, is not recorded in the register until the defendant has been given notice; pursuant to Article 60(6) of the Agreement, he must be given notice without delay and at the latest immediately after the execution of the measures, which is confirmed by Rule 197.2;

– le greffe vérifie si le brevet ou les brevets concernés font l'objet de la dérogation à la compétence exclusive de la Juridiction (*opt-out*) conformément à l'article 83 § 3 (brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord ; dérogation qui doit être notifiée au greffe et inscrite au registre).

– le greffe vérifie que la demande rassemble bien toutes les informations requises par la règle 13 point a) à i), que la langue du mémoire en demande est la bonne (règle 14 et article 49) et que le montant fixe exigé pour la demande a bien été payé (règle 15 § 1) ;

– si tel est le cas, le greffe constate la date de réception du mémoire en demande, attribue un numéro d'affaire au dossier, inscrit le dossier au registre, informe le demandeur du numéro d'affaire du dossier et de la date de réception (règle 17 § 1) ; pour préserver l'efficacité de la mesure de conservation des preuves demandée sans que le défendeur ne soit entendu, efficacité qui dépend précisément de l'effet de surprise, il est prévu dans la règle 192 § 3 *in fine* que la demande de conservation des preuves, par dérogation aux règles générales, n'est pas inscrite sur le registre tant que le défendeur n'a pas été avisé ; conformément à l'article 60 § 6 de l'Accord, il doit en être avisé sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures, ce que confirme la règle 197 § 2 ;

BE/DE/NL/UK	Case law	FR 11/3/14	UPC	Texts	Belgium	Customs	Int'l	Copyright	IP	Intro
-------------	----------	------------	-----	-------	---------	---------	-------	-----------	----	-------

– wenn dies nicht der Fall ist, wird der Antragsteller von der Geschäftsstelle umgehend dazu aufgefordert, die Mängel innerhalb von 14 Tagen zu beseitigen, und wird darüber informiert, wenn er dies nicht tut, dass eine Versäumnisentscheidung gemäß Regel 355 ergehen kann; wenn der Antragsteller die Mängel seines Antrags nicht fristgemäß beseitigt, benachrichtigt die Geschäftsstelle den Richter der Kammer, der den Antrag für unzulässig erklären kann, entweder durch eine Versäumnisentscheidung oder indem er dem Antragsteller die Möglichkeit gibt, angehört zu werden; wenn eine Versäumnisentscheidung ergeht, kann der Antragsteller die Aufhebung dieser Entscheidung beantragen gemäß der Regel 356 (der Antrag ist in einer Frist eines Monats zu stellen ab der Zustellung der Versäumnisentscheidung...);

39. Der Präsident des Gerichts erster Instanz oder der Richter der Kammer, der der Präsident die Aufgabe übertragen hat, teilt die Klage einem Spruchkörper zu (Regel 17 Abs. 2);

– der Präsident der Kammer (bei gegenteiliger Entscheidung der älteste Richter), dem die Klage zugeteilt wurde, bestimmt einen rechtlich qualifizierten Richter des Spruchkörpers als Berichterstatter (das kann der Präsident selbst sein). Die Geschäftsstelle des Gerichts teilt dem Kläger und dem Beklagten (nur wenn er angehört werden soll) die Identität des Berichterstatters umgehend mit (Regel 18); der so ernannte Berichterstatter, der über einen Antrag auf Beweissicherung entscheidet, hat alle erforderlichen Befugnisse des Gerichts (Regel 193 Abs. 3).

Wurde der Antrag auf Beweissicherung gestellt, während bereits ein Verfahren in der Hauptsache anhängig ist, prüft die Geschäftsstelle des Gerichts formell den Antrag gemäß Artikel 16 (Regel 193 Abs. 2);

– if such is not the case, the Registry, as soon as practicable, invites the applicant to correct the formal deficiencies within 14 days by informing him that, if he fails to do so, a decision by default will be issued pursuant to Rule 355; if the applicant fails to correct the deficiencies of its application, within the time indicated, the Registry informs a judge of the division who, by default or by giving the applicant the opportunity to be heard, may reject the application as inadmissible; if the decision was made by default, the applicant may request that this decision be set aside in accordance with Rule 356 (application to be lodged within a month of the service of the decision handed down by default...);

39. The president of the Court of First Instance or a judge of a division, to whom the president has delegated this task, assigns the action to a panel (Rule 17.2);

– the president of the panel (unless decided otherwise, the most senior judge), to whom the action has been assigned designates one legal judge of the panel (who can be the president himself) as judge-rapporteur; the Registry as soon as practicable notifies the claimant and the defendant (except if he should not be heard) of the identity of the judge-rapporteur (Rule 18); the judge-rapporteur thus designated, ruling on the application for preserving evidence, has all necessary powers of the Court (Rule 193.3).

If the application for preserving evidence is lodged while the infringement proceedings on the merits of the case have already been commenced, the Registry undertakes an examination as to the formal requirements of the application in accordance with Rule 16 (Rule 193.2):

– si tel n'est pas le cas, le greffe invite, dès que possible, le requérant à remédier aux insuffisances formelles de sa demande dans un délai de 14 jours en l'informant que, s'il n'y remédie pas, une décision par défaut peut être rendue conformément à la règle 355 ; si le requérant s'abstient de remédier aux insuffisances de sa demande, dans le délai indiqué, le greffe en informe un juge de la division qui, par défaut ou en donnant au requérant la possibilité d'être entendu, peut déclarer la demande irrecevable ; si la décision a été rendue par défaut, le requérant peut demander que cette décision soit rapportée conformément à la règle 356 (demande à former dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision rendue par défaut...);

39. Le président du tribunal de première instance ou un juge d'une division, auquel le président a délégué cette tâche, attribue l'action à une chambre (règle 17 § 2) ;

– le président de la chambre (sauf décision contraire, le juge le plus ancien), à laquelle l'action a été attribuée nomme comme juge-rapporteur un juge juriste de la chambre (qui peut être le président lui-même) ; le greffe informe, dès que possible, le demandeur et le défendeur (sauf s'il ne doit pas être entendu) de l'identité du juge-rapporteur (règle 18) ; le juge-rapporteur ainsi désigné, statuant sur une demande de conservation des preuves, possède tous les pouvoirs nécessaires de la Juridiction (règle 193 § 3).

Si la demande de conservation des preuves a été formée alors que l'action en contrefaçon au fond était déjà engagée, le greffe procède à l'examen formel de la demande conformément à l'article 16 (règle 193 § 2) :

– die Geschäftsstelle prüft, ob das betroffene Patent oder die Patente von der Ausnahmeregelung über die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichts gemäß Artikel 83 Abs. 3 betroffen sind (vor Ablauf der Übergangszeit von 7 Jahren ab Inkrafttreten des Übereinkommens erteiltes oder angemeldetes europäisches Patent; die Abweichung muss der Geschäftsstelle des Gerichts mitgeteilt und ins Register eingetragen werden). Wenn dies der Fall ist, informiert die Geschäftsstelle, soweit möglich, den Antragsteller, der seinen Antrag auf Beweissicherung entweder zurückzieht oder ändert;

– die Geschäftsstelle prüft, ob der Antrag alle gemäß Regel 13 Punkte a) bis i) erforderlichen Angaben enthält, ob die Sprache der Antragschrift die richtige ist (Regel 14 und Artikel 49) und ob der geforderte Festbetrag für den Antrag richtig bezahlt worden ist (Regel 15 Abs. 1); wenn dies nicht der Fall ist, wird der Antragsteller von der Geschäftsstelle umgehend dazu aufgefordert, die Mängel innerhalb von 14 Tagen zu beseitigen, und darüber informiert, dass, wenn er dies nicht tut, eine Versäumnisentscheidung gemäß Regel 355 ergehen kann; wenn der Antragsteller die Mängel seines Antrags nicht fristgemäß beseitigt, benachrichtigt die Geschäftsstelle den Richter der Kammer, der den Antrag für unzulässig erklären kann, entweder durch eine Versäumnisentscheidung oder indem er dem Antragsteller die Möglichkeit gibt, angehört zu werden; wenn eine Versäumnisentscheidung ergeht, kann der Antragsteller die Aufhebung dieser Entscheidung beantragen gemäß der Regel 356 (der Antrag ist in einer Frist eines Monats zu stellen ab der Zustellung der Versäumnisentscheidung...);

– the Registry checks whether the patent or the patents concerned have been opted out from the exclusive competence of the Court pursuant to Article 83(3) (European patent granted or applied for prior to the end of the seven-year-transitional period as of the entry into force of the Agreement; the opt-out must be notified to the Registry and recorded in the register); in the event of an opt-out, the Registry, as soon as practicable, informs the applicant who withdraws or amends his application for preserving evidence as appropriate;

– the Registry checks that the application contains all the information required by Rule 13. a) to i), that the language of the Statement of claim is the right one (Rule 14 and Article (49), and that the fixed fee demanded for the application has been paid (Rule 15.1); if such is not the case, the Registry, as soon as practicable, invites the applicant to correct the deficiencies within 14 days by informing him that, if he fails to correct these deficiencies, a decision by default will be issued pursuant to Rule 355; if the applicant fails to correct the deficiencies of its application, within the time indicated, the Registry informs a judge of the division who, by default or by giving the applicant the opportunity to be heard, may reject the application as inadmissible; if the decision was made by default, the applicant may request that this decision be set aside in accordance with Rule 356 (application to be lodged within a month of the service of the decision handed down by default...);

– le greffe vérifie si le brevet ou plusieurs brevets concernés font l'objet de la dérogation à la compétence exclusive de la Juridiction conformément à l'article 83 § 3 (brevet européen délivré ou demandé avant la fin de la période transitoire de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord ; dérogation qui doit être notifiée au greffe et inscrite au registre) ; si tel est le cas, le greffe en informe, dès que possible, le requérant qui retire ou modifie sa demande de conservation des preuves, selon le cas ;

– le greffe vérifie que la demande rassemble bien toutes les informations requises par la règle 13 point a) à i), que la langue du mémoire en demande est la bonne (règle 14 et article 49) et que le montant fixe exigé pour la demande a bien été payé (règle 15 § 1) ; si tel n'est pas le cas, le greffe invite, dès que possible, le requérant à remédier aux insuffisances dans un délai de 14 jours en l'informant que s'il ne remédie pas à ces insuffisances une décision par défaut peut être rendue conformément à la règle 355 ; si le requérant s'abstient de remédier aux insuffisances de sa demande, dans le délai indiqué, le greffe en informe un juge de la division qui, par défaut ou en donnant au requérant la possibilité d'être entendu, peut déclarer la demande irrecevable ; si la décision a été rendue par défaut, le requérant peut demander que cette décision soit rapportée conformément à la règle 356 (demande à former dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision rendue par défaut...);

	Intro
	IP
	Copyright
	Int'l
	Customs
UPC	Belgium
	Texts
	FR 11/3/14
BE/DE/NL/UK	Case law

– wenn der Antrag die formelle Prüfung erfolgreich übersteht, wird sie umgehend durch die Geschäftsstelle der Kammer oder dem Einzelrichter übergeben, dem die Klage zugeteilt wurde (Regel 193 Abs. 2); der Berichterstatter oder der Einzelrichter, dem das Hauptsacheverfahren zugeteilt wurde, der über einen Antrag auf Beweissicherung entscheidet, hat alle erforderlichen Befugnisse des Gerichts (Regel 193 Abs. 3).

40. Ausnahme in Fällen äußerster Dringlichkeit.

Regel 194 Abs. 4 sieht in Fällen äußerster Dringlichkeit vor, dass der Antragsteller „*formlos*“ einen Antrag auf Beweissicherung bei dem gemäß Regel 345 Abs. 5 benannten „*ständigen Richter*“ stellen kann.

Der ständige Richter entscheidet über das Vorgehen bezüglich des Antrags.

Es scheint sich um ein beschleunigtes Verfahren zu handeln, dass der Antragsteller versuchen kann einzuleiten, indem er seinen Antrag direkt dem ständigen Richter vorlegt und nicht nach den allgemeinen Bestimmungen bei der Geschäftsstelle des Gerichts.

Der ständige Richter ist der Richter einer Kammer, den der Präsident für dringende Fälle abgestellt hat.

3.4. Die Anordnung der Beweissicherung

41. Gliederung.

In Hinblick auf die ihm vorliegenden Beweismittel (3.4.1.) entscheidet das Gericht über den Antrag auf Beweissicherung (3.4.2.).

Die Anordnung, die es erlässt, muss zwingend gewisse Elemente beinhalten (3.4.3.) und kann zusätzliche Informationen enthalten (3.4.4.).

– if the application successfully passes the formalities examination, it is immediately forwarded by the Registry to the panel, or to the single judge to whom the action has been assigned (Rule 193.2); the judge-rapporteur or the single judge to whom the action on the merits of the case had been assigned, ruling on an application for preserving evidence, has all necessary powers of the Court (Rule 193.3).

40. Exception in cases of extreme urgency.

Rule 194.4 provides that, in case of extreme urgency, the applicant may apply "*without formality*" for an order to preserve evidence to the "*standing judge*" designated in accordance with Rule 345.5.

The standing judge then decides the procedure to be followed on the application.

It seems to be an expedited procedure that the applicant may try to initiate by submitting his application directly to the standing judge rather than lodging it, according to the general legal principles, at the Registry of the Court.

The standing judge is a judge of a division who is designated in this capacity for urgent actions.

3.4. The order to preserve evidence

41. Summary.

With regard to the evidence in its possession (3.4.1.), the Court comes to a decision on the application for a measure to preserve evidence (3.4.2.).

The order that is issued by the Court must necessarily include certain elements (3.4.3.) and may provide supplementary details (3.4.4.).

– si la demande passe avec succès l'examen formel, elle est immédiatement transmise par le greffe à la chambre ou au juge unique auquel l'action a été attribuée (règle 193 § 2) ; le juge-rapporteur ou le juge unique auquel l'action au fond avait été attribuée, statuant sur une demande de conservation des preuves, possède tous les pouvoirs nécessaires de la Juridiction (règle 193 § 3).

40. Existence d'un mémoire préventif

La règle 194 § 4 prévoit que, en cas d'extrême urgence, le requérant peut demander « *sans formalités* » une mesure de conservation des preuves au « *juge de permanence* » nommé en vertu de la règle 345 § 5.

Le juge de permanence décide alors de la procédure à suivre concernant la demande.

Il semble s'agir d'une procédure accélérée que le requérant peut tenter d'enclencher en allant soumettre sa demande directement au juge de permanence plutôt qu'en la déposant, selon le schéma de droit commun, au greffe de la Juridiction.

Le juge de permanence est un juge d'une division que son président affecte en cette qualité pour les affaires urgentes.

3.4. L'ordonnance de conservation des preuves

41. Plan.

Au regard des éléments en sa possession (3.4.1.), la Juridiction statue sur la demande de mesure de conservation des preuves (3.4.2.).

L'ordonnance qu'elle rend doit obligatoirement contenir certains éléments (3.4.3.) et peut apporter des précisions complémentaires (3.4.4.).

3.4.1. DIE BEURTEILUNGSELEMENTE

42. Von dem Gericht zu berücksichtigende Elemente.

Zur Entscheidungsfindung prüft das Gericht die Dringlichkeit der Klage, ob die Gründe dafür, den Antragsgegner nicht anzuhören, überzeugend erscheinen, sowie die Wahrscheinlichkeit, dass Beweismittel zerstört oder andererseits nicht mehr verfügbar sein werden (Regel 194 Abs. 2, Punkte a bis c).

43. Das Vorliegen einer Schutzschrift.

Das Gericht muss eine eventuell vorliegende „Schutzschrift“ berücksichtigen.

Es ist in der Tat möglich, dass eine Person, die es für wahrscheinlich hält, dass ein Antrag auf eine einstweilige Beweissicherungsmaßnahme gegen sie als „Antragsgegner“ in naher Zukunft bei Gericht gestellt werden könnte und sie nicht angehört werden wird, sich gegen eine solche *ex parte* Maßnahme wehrt, indem sie eine Schutzschrift gemäß Regel 207 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung einreicht.

Diese präventive Schrift orientiert sich an der deutschen Praxis der „Schutzschrift“.

Die Schutzschrift tendiert dazu, wieder einen gewissen kontradiktorischen Charakter in das Verfahren der Beweissicherung einzuführen, selbst wenn der Antragsteller beantragt hat, dass der Antragsgegner nicht angehört werden soll und selbst wenn das Gericht dazu neigt, den Antragsteller in diesem Punkt zu folgen.

3.4.1. THE ASSESSMENT CRITERIA

42. Criteria taken into consideration by the Court.

In order to come to its decision, the Court takes into consideration the urgency of the action, whether the reasons for not hearing the defendant appear well-founded, the probability that evidence may be destroyed or cease to be available (Rule 194.2.a) to c).

43. Existence of a protective letter.

The Court must also take into consideration the potential existence of a "protective letter".

A person who fears that he will become in the near future the "defendant" in an order to preserve evidence, and that he will not be heard in that context, may file a protective letter to protect himself against such an *ex parte* procedure for preserving evidence in accordance with Rule 207 of the 16th draft of the Rules of Procedure.

The protective letter is based on the German practice of the "Schutzschrift".

The protective letter thus reintroduces the possibility of the parties being summoned to an oral hearing during the proceedings for preserving evidence, even when the applicant requests that the defendant not be heard, and even if the Court is inclined to concur with the applicant on this point.

3.4.1. LES ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATION

42. Éléments pris en compte par la Juridiction.

Pour prendre sa décision, la Juridiction prend en considération l'urgence de l'action, l'apparence de fondement des raisons invoquées pour ne pas entendre le défendeur, la probabilité que les preuves puissent être détruites ou qu'elles ne soient plus disponibles (règle 194 § 2, points a à c).

43. Existence d'un mémoire préventif.

La Juridiction doit aussi tenir compte de l'éventuelle existence d'un « mémoire préventif ».

Il est en effet possible pour une personne qui craint de devenir prochainement « défendeur » à une mesure de conservation des preuves et de ne pas être entendue à cette occasion de se prémunir contre une telle procédure de conservation des preuves non contradictoire, par le dépôt d'un mémoire préventif conformément à la règle 207 du 16^e projet de règlement de procédure.

Le mémoire préventif s'inspire de la pratique allemande des « Schutzschriften ».

Le mémoire préventif tend ainsi à réintroduire une certaine contradiction dans la procédure de conservation des preuves, même lorsque le requérant demande à ce que le défendeur ne soit pas entendu et même si la Juridiction est encline à suivre le requérant sur ce point.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

3.4.2. DER ERMESSENSSPIELRAUM

44. Gliederung.

Aufgrund dieser vielen Beurteilungskriterien verfügt das Gericht über einen weiten Ermessensspielraum in Hinblick auf die Beweissicherungsmaßnahme, da es sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen kann.

Die Regel 194 Abs. 1 zählt vier verschiedene Alternativen auf, zwischen denen es entscheiden kann: sofort über den Antrag ohne Anhörung des Antragsgegners entscheiden (**3.4.2.1.**), den Antragsteller zu einer mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Antragsgegners laden (**3.4.2.2.**), den Antragsgegner über den Antrag informieren und ihn auffordern, einen Einspruch einzureichen (**3.4.2.3.**), und die Parteien zu einer mündlichen Verhandlung laden (**3.4.3.4.**).

3.4.2.1. Sofort über den Antrag ohne Anhörung des Antragsgegners entscheiden (Regel 194 Abs. 1, d)

45. Grundsatz.

Dieses Szenario entspricht wahrscheinlich dem Fall, in dem das Gericht voll von dem Antrag des Antragstellers überzeugt war, der zudem beantragt hat, dass der Antragsgegner nicht angehört wird: es kann daher „sofort“ entscheiden, ohne Anhörung des Antragsgegners.

Aber es könnte auch dem Fall entsprechen, in dem das Gericht ohne Stellungnahme des Antragsgegners von vornherein davon überzeugt ist, dass der Antrag schlecht begründet ist: in diesem Fall, wird es ihn sofort zurückweisen.

3.4.2. DISCRETION OF THE COURT

44. Summary.

With all these decisive criteria, the Court has a very broad discretion regarding the measure to preserve evidence since it may take very different courses of action.

Rule 194.1 lists the four different courses of action that the Court may take: to decide on the application without having heard the defendant (**3.4.2.1.**), to summon the applicant to an oral hearing without the presence of the defendant (**3.4.2.2.**), to inform the defendant of the application and to invite him to lodge an objection to the application (**3.4.2.3.**), and to summon the parties to an oral hearing (**3.4.2.4.**).

3.4.2.1. TO DECIDE IMMEDIATELY ON THE APPLICATION WITHOUT HAVING HEARD THE DEFENDANT (RULE 194.1.D)

45. Principle.

This scenario most probably corresponds to the case in which the Court is fully convinced by the application made by the applicant, who requested in addition that the defendant not be heard: therefore it can "immediately" decide on the application without even hearing the defendant.

However, this scenario could also correspond to the case in which, without needing explanations from the defendant, the Court considers, from the outset, that the application is ill-founded: in this case, the Court will reject it immediately.

3.4.2. LE POUVOIR D'APPRÉCIATION

44. Plan.

Dotée de tous ces éléments d'appréciation, la Juridiction dispose d'un très large pouvoir d'appréciation quant à la mesure de conservation des preuves puisqu'elle peut adopter des partis très différents.

La règle 194 § 1 recense les quatre différents partis qu'elle peut adopter : le prononcé immédiat sur la demande sans avoir entendu le défendeur (**3.4.2.1.**), la convocation du requérant à l'audience sans présence du défendeur (**3.4.2.2.**), l'information du défendeur avec invitation au dépôt d'une opposition (**3.4.2.3.**) et la convocation des parties à l'audience (**3.4.2.4.**).

3.4.2.1. STATUER IMMÉDIATEMENT SUR LA DEMANDE SANS AVOIR ENTENDU LE DÉFENDEUR (RÈGLE 194 § 1, D)

45. Principe.

Ce scénario correspond vraisemblablement au cas où la Juridiction a été pleinement convaincue par la demande présentée par le requérant, qui sollicitait en outre que le défendeur ne soit pas entendu : elle peut donc statuer « *immédiatement* » sans même entendre le requérant.

Mais il pourrait aussi correspondre au cas où, sans avoir besoin d'explications du défendeur, la Juridiction estime d'emblée que la demande est mal fondée : dans ce cas, elle la rejettera immédiatement.

3.4.2.2. Den Antragsteller zu einer mündlichen Verhandlung in Abwesenheit des Antragsgegners laden (Regel 194 Abs. 1 c)

46. Grundsatz.

Hier ist das Gericht eher dazu geneigt, dem Antrag des Antragstellers zu folgen, der zudem beantragt, dass der Antragsgegner nicht angehört wird, nichtsdestoweniger den Antragsteller anhören will, bevor es weiter voranschreitet, um wahrscheinlich den Antrag in einem oder mehreren Punkten zu prüfen.

47. Nicht kontradiktorisches Verfahren.

Gemäß Artikel 60 Abs. 5 des Übereinkommens können die Beweissicherungsmaßnahmen angeordnet werden, ohne dass die andere Partei, d.h. die von der Maßnahme betroffene Person, angehört wird.

Gemäß Artikel 60 Abs. 5 ist das Verfahren ohne Anhörung des Gegners **insbesondere** dann möglich, wenn durch eine Verzögerung dem Inhaber des Patents wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde, oder wenn nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden.

Das Adverb „*insbesondere*“ zeigt, dass die Dringlichkeit und das Bestehen einer nachweislichen Gefahr der Vernichtung der Beweismittel nur zwei Beispiele sind und andere Gründe durch den Antragsteller vorgetragen werden können, um ein nicht kontradiktorisches Verfahren zu begründen.

48. Dringlichkeit.

Es kann gerechtfertigt sein, auf ein nicht kontradiktorisches Verfahren zurückzugreifen, wenn dies dazu dient, eine Verzögerung zu vermeiden, durch die dem Inhaber des Patents wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde.

3.4.2.2. TO SUMMON THE APPLICANT TO AN ORAL HEARING WITHOUT THE PRESENCE OF THE DEFENDANT (RULE 194.1.C)

46. Principle.

The Court is rather inclined to concur with the applicant's application requesting in addition that the defendant not be heard; however, the Court chooses to hear the applicant, before going any further, most likely to check the application on one or several aspects.

47. Ex parte procedure.

Pursuant to Article 60(5) of the Agreement, measures to preserve evidence may be ordered without the other party, that is, without the person referred to in the order, having been heard.

According to Article 60(5), the *ex parte* proceedings are allowed **in particular** when any delay is likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent, or when there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.

The adverbial phrase "*in particular*" indicates that the urgency and existence of a demonstrable risk of evidence being destroyed are only two examples, and that other reasons could be put forward by the applicant to justify an *ex parte* procedure.

48. Urgency.

An *ex parte* procedure may be justified if it is appropriate to avoid any delay likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent.

3.4.2.2. CONVOQUER LE REQUÉRANT À UNE AUDIENCE SANS LA PRÉSENCE DU DÉFENDEUR (RÈGLE 194 § 1, C)

46. Principe

Ici, la Juridiction est plutôt encline à suivre le requérant dans sa demande, qui sollicite en outre que le défendeur ne soit pas entendu, mais souhaite néanmoins entendre le requérant avant d'aller plus loin, vraisemblablement pour vérifier la demande sur un ou plusieurs points.

47. Procédure non contradictoire.

Conformément à l'article 60 § 5 de l'Accord, les mesures de conservation des preuves peuvent être ordonnées sans que l'autre partie, c'est-à-dire la personne visée par la mesure, soit entendue.

Selon l'article 60 § 5, la procédure non contradictoire est possible **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.

L'adverbe « *notamment* » montre que l'urgence et l'existence d'un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ne sont que deux exemples et que d'autres raisons pourraient être avancées par le requérant pour justifier une procédure non contradictoire

48. Urgence

Il peut être justifié de recourir à une procédure non contradictoire si elle est propre à éviter tout retard susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Der Text betrifft nur den Fall, dass der „*Inhaber des Patents*“ die Anordnung beantragt und befürchtet, dass ihm eine Verzögerung einen Schaden zufügt.

Aber es dürfte möglich sein, die Idee ebenfalls auf Fälle auszudehnen, in denen die Anordnung durch einen Lizenznehmer beantragt wird, da eine Verzögerung auch ihm Schaden zufügen kann.

Die Regel 197 Abs. 1 übernimmt genau das Beispiel jeglicher Verzögerung, die zu einem nicht wieder-gutzumachenden Schaden führen kann, aber bemisst den Schaden in der Person des „*Antragstellers*“ und nicht in engerem Sinne in der Person des „*Patentinhabers*“.

Der Antragsteller kann zwar der Patentinhaber sein, aber auch ein ausschließlicher und sogar ein einfacher Lizenznehmer.

49. Nachweisbare Gefahr der Vernichtung oder des Verschwindens der Beweismittel.

Das zweite von Artikel 60 Abs. 5 angeführte Beispiel setzt eine nachweisbare Gefahr der Vernichtung der Beweismittel voraus.

Das Erfordernis, dass die Gefahr „*nachweisbar*“ sein muss, kann zunächst besorgniserregend wirken, da sie in der Praxis schwierig zu erfüllen sein kann.

Wie soll man in der Tat nachweisen, dass die Beweismittel Gefahr laufen, vernichtet zu werden, wenn der Antragsgegner in dem Verfahren auf Erlass einer Anordnung einer Maßnahme zur Beweissicherung anwesend ist? Es scheint absolut unmöglich, das Herz und die Absichten des Antragsgegners zu ergründen, um dem Gericht beweisen zu können, dass eine Gefahr besteht, dass er genau die Beweismittel vernichtet, die man durch Anordnung einer Maßnahme zur Beweissicherung sicherzustellen versucht.

Daher darf man dieses Erfordernis nicht auf so subjektive Elemente stützen wie die Psyche des Antragsgegners.

The text only refers to the hypothetical situation in which the "*proprietor of the patent*" requests the order and fears that a delay will cause him harm.

However, it should be possible to include the hypothetical situations in which the order is requested by the holder of a licence, as a delay may equally be harmful to him.

Precisely, Rule 197.1 repeats the example of any delay likely to cause an irreparable harm but considers this harm with respect to the "*applicant*" and no longer strictly with respect to the "*proprietor of the patent*".

Yet the applicant can admittedly be the proprietor of the patent but also the holder of an exclusive licence, or even the holder of a non-exclusive licence.

49. Demonstrable risk of evidence being destroyed or lost.

The second example given by Article 60(5) supposes the existence of a demonstrable risk of evidence being destroyed.

The requirement that the risk must be "*demonstrable*" may be at first a cause of concern since it may appear, in practice, difficult to satisfy.

How to demonstrate that there is a risk that evidence may be destroyed if the defendant is heard during the proceedings to obtain an order for a measure to preserve evidence? It seems absolutely impossible to fathom out the defendant's opinion and state of mind in order to demonstrate to the Court that there is a risk that he may destroy evidence that is precisely being looked for under the order to preserve evidence.

This is why this requirement should not be confined to subjective aspects such as the defendant's psychology.

Le texte ne vise que l'hypothèse où le « *titulaire du brevet* » sollicite l'ordonnance et craint qu'un retard ne lui porte préjudice.

Mais il devrait être possible d'étendre l'idée également aux hypothèses où l'ordonnance est sollicitée par un licencié, un retard pouvant tout autant lui porter préjudice.

Précisément, la règle 197 § 1 reprend l'exemple de tout retard susceptible de causer un préjudice irréparable mais apprécie ce préjudice en la personne du « *requérant* » et non plus strictement en la personne du « *titulaire du brevet* ».

Or le requérant peut être certes le titulaire du brevet mais également un licencié exclusif voire un licencié non exclusif.

49. Risque démontrable de destruction ou de disparition des éléments de preuve.

Le second exemple donné par l'article 60 § 5 suppose l'existence d'un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

L'exigence que le risque soit « *démonstrable* » peut inquiéter *a priori* tant elle peut paraître, en pratique, difficile à satisfaire.

En effet, comment démontrer que les éléments de preuve risquent d'être détruits si le défendeur est entendu dans la procédure tendant à l'ordonnance d'une mesure de conservation des preuves ? Il semble absolument impossible de parvenir à sonder le cœur et l'esprit du défendeur pour pouvoir démontrer à la Juridiction qu'il y a un risque qu'il détruise les éléments de preuve que l'on cherche précisément à obtenir par l'ordonnance de conservation des preuves.

C'est pourquoi il ne faut pas rapporter cette exigence à des éléments aussi subjectifs que la psychologie du défendeur.

Zur Darlegung einer nachweisbaren Gefahr muss man sich im Gegenteil auf objektive und einfach vor dem Gericht nachzuweisende Umstände stützen.

So besteht logisch gesehen, wenn der Antragsgegner ein Dritter ist, der nicht Verletzer, sondern nur Besitzer von Beweismitteln für die Verletzung ist, kein großes Risiko, dass er als Beteiligter an dem Verfahren der Beweissicherung diese vernichten wird.

Im Gegensatz dazu, wenn der Antragsgegner selbst Verursacher der Verletzung ist, dürfte dieser alleinige Umstand ausreichen darzulegen, dass ein Risiko besteht, dass die Beweismittel verschwinden, wenn diese Person Teil des Verfahrens wird.

Die Regel 197 Abs. 1 ergänzt den Fall einer nachweisbaren Gefahr der Vernichtung der Beweismittel mit dem etwas weiter gefassten Fall, dass eine nachweisbare Gefahr besteht, dass die Beweismittel „nicht mehr verfügbar sind“.

Die Regel enthält daher, im Vergleich zu Artikel 60 Abs. 5, einen zusätzlichen Fall.

50. Verlauf des Verfahrens.

Wenn der Antragsgegner nicht angehört wird, findet eine mündliche Verhandlung trotzdem statt (Regel 197 Abs. 2) und die Regel 195 findet *mutatis mutandis* auf diese mündliche Verhandlung, die ohne Anwesenheit des Antragsgegners abgehalten wird, Anwendung.

Der Termin für die mündliche Verhandlung wird umgehend nach Eingang des Antrags auf Beweissicherung festgesetzt (Regel 195).

Die Regeln 111 bis 116 sind *mutatis mutandis* anwendbar.

On the contrary, this requirement of a demonstrable risk should be understood as relating to objective circumstances, easily provable before the Court.

Thus, if the defendant is a third party seized, a person who is not an infringer but merely holds evidence of the infringement, there is logically not much risk that this person, associated with the proceedings for preserving evidence, will try to dispose of the evidence.

Nonetheless, if the defendant is the infringer himself, this circumstance alone should sufficiently demonstrate the existence of a risk that this person, if associated with the proceedings, might try to dispose of the evidence.

Rule 197.1 adds to the hypothetical situation of a demonstrable risk of evidence being destroyed, the hypothesis, a bit broader, of a demonstrable risk of evidence "ceasing to be available".

Therefore, the rule provides an additional example compared to Article 60(5).

50. The saisie-contrefaçon process.

If the defendant is not heard, an oral hearing is nonetheless held (Rule 197.2), Rule 195 applying *mutatis mutandis* to this oral hearing held without the presence of the defendant.

The date for the oral hearing is set as soon as possible after the date of receipt of the application for preserving evidence (Rule 195).

Rules 111 to 116 apply *mutatis mutandis*.

Il faut au contraire comprendre cette exigence d'un risque démontrable comme se rapportant à des circonstances objectives, facilement démontrables devant la Juridiction.

Ainsi, si le défendeur est un tiers saisi, une personne non contrefactrice mais simple détentrice d'éléments de preuve de la contrefaçon, il n'y a logiquement pas beaucoup de risque qu'associée à la procédure de conservation des preuves, elle cherche à les faire disparaître.

En revanche, si le défendeur est l'auteur même de la contrefaçon, cette seule circonstance devrait démontrer suffisamment l'existence d'un risque que cette personne, si elle était associée à la procédure, ne cherche à en faire disparaître les éléments de preuve.

La règle 197 § 1 ajoute à l'hypothèse d'un risque démontrable de destruction des éléments de preuves, celle, un peu plus large, d'un risque démontrable que les éléments de preuve « ne soient plus disponibles ».

La règle ajoute donc un exemple en plus par rapport à l'article 60 § 5.

50. Déroulement de la procédure.

Si le défendeur n'est pas entendu, une audience est tout de même tenue (règle 197 § 2), la règle 195 s'appliquant *mutatis mutandis* à cette audience tenue sans la présence du défendeur.

La date de l'audience est fixée dès que possible après la date de réception de la demande de conservation des preuves (règle 195).

Les règles 111 à 116 s'appliquent *mutatis mutandis*.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

3.4.2.3. Den Antragsgegner über den Antrag informieren und ihn auffordern, innerhalb einer festzusetzenden Frist, einen Einspruch einzureichen (Regel 194 Abs. 1 a)

51. Grundsatz.

Hier ist das Gericht der Auffassung, dass gegen den Antrag auf Beweissicherung Einspruch eingereicht werden kann, und fordert den Antragsgegner auf, Einspruch einzulegen (ohne dass es darauf ankommt, ob der Antragsteller es gewollt hat oder nicht, dass der Antragsgegner angehört wird).

52. Die Möglichkeit, den Antrag zurückzunehmen.

Es ergibt sich jedoch aus der Regel 194 Abs. 5, dass, wenn das Gericht die Entscheidung trifft, den Antragsgegner zu informieren, es zuvor dem Antragsteller die Möglichkeit geben muss, seinen Antrag zurückzunehmen; in diesem Fall kann der Antragsteller beim Gericht beantragen, dass der Antrag und sein Inhalt vertraulich bleiben.

53. Inhalt des Einspruchs.

Wenn der Antragsteller seinen Antrag aufrechterhält, muss der Einspruch i) die Begründung, warum der Antrag zurückzuweisen ist, ii) die Tatsachen und Beweismittel, auf die sich der Antragsgegner stützt, insbesondere jegliches Bestreiten derjenigen Tatsachen und Beweismittel, auf die sich der Antragsteller stützt, und iii) soweit noch kein Hauptsacheverfahren beim Gericht anhängig ist, eine Begründung enthalten, warum die vor dem Gericht einzuleitende Klage abzuweisen ist, sowie eine Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich der Antragsgegner stützt.

3.4.2.3. TO INFORM THE DEFENDANT ABOUT THE APPLICATION AND TO INVITE HIM TO LODGE, WITHIN A TIME PERIOD TO BE SPECIFIED, AN OBJECTION TO THE APPLICATION FOR PRESERVING EVIDENCE (RULE 194.1.A)

51. Principe.

The Court considers that the application for preserving evidence is likely to raise objections and it invites the defendant (regardless of whether the applicant wanted or did not want the defendant not to be heard) to lodge an objection to the application.

52. Possibility to withdraw the application.

However, it results from Rule 194.5 that if the Court decides to inform the defendant, it must first give the applicant the possibility to withdraw the application; in this case, the applicant may request that the Court order that the application and its contents remain confidential.

53. Contents of the objection.

If the applicant maintains his application, the objection to the application contains i) the reasons why the application should fail, ii) the facts and evidence relied on, in particular any challenge to the facts and evidence relied on by the applicant, iii) when the main proceedings on the merits of the case have not yet been started before the Court, the reasons why the action which will be started before the Court shall fail and an indication of the facts and evidence relied on in support.

3.4.2.3. INFORMER LE DÉFENDEUR DE LA DEMANDE ET L'INVITER À DÉPOSER, DANS UN DÉLAI À PRÉCISER, UNE OPPOSITION À LA DEMANDE DE CONSERVATION DES PREUVES (RÈGLE 194 § 1 A)

51. Principe

Ici, la Juridiction considère que la demande de conservation des preuves est susceptible de se voir opposer des objections et elle invite le défendeur (peu importe que le requérant ait souhaité ou non que le défendeur ne soit pas entendu) à y former opposition.

52. Faculté de retrait de la demande.

Il résulte toutefois de la règle 194 § 5 que si la Juridiction prend cette décision d'informer le défendeur, elle doit, au préalable donner au requérant la possibilité de retirer sa demande ; en ce cas, le requérant peut demander à la Juridiction d'ordonner que la demande et son contenu demeurent confidentiels.

53. Contenu de l'opposition.

Si le requérant maintient sa demande, l'opposition à la demande contient i) les motifs pour lesquelles la demande doit être rejetée, ii) les faits et preuves invoqués notamment toute contestation des faits et preuves invoqués par le requérant, iii) lorsque la procédure au principal sur le fond n'a pas encore été engagée devant la Juridiction, les motifs pour lesquels l'action qui sera engagée devant la Juridiction doit être rejetée ainsi qu'une indication des faits et éléments de preuve invoqués à l'appui.

3.4.2.4. Die Ladung der Parteien zu einer mündlichen Verhandlung (Regel 194 Abs. 1 b)

54. Grundsatz.

Hier hat der Antragsteller entweder nicht beantragt, dass der Antragsgegner nicht angehört wird und das Gericht, das dem Antrag nicht feindlich gegenüber steht, möchte, dass sich die Parteien kontradiktorisch aussprechen, oder er hat beantragt, dass der Antragsgegner nicht angehört wird, und das Gericht war offensichtlich nicht von den Argumenten im Sinne des Antragstellers überzeugt, ohne jedoch zu sagen, dass der Antrag auf Beweissicherung ungerechtfertigt ist.

55. Verlauf des Verfahrens.

Für den Fall, dass das Gericht entscheidet, die Parteien zu der mündlichen Verhandlung zu laden, bestimmt die Regel 195 das anwendbare Verfahren.

Für den Fall, dass das Gericht entscheidet, die Parteien zu der mündlichen Verhandlung zu laden, bestimmt die Regel 195 das anwendbare Verfahren.

Die Regeln 111 bis 116 sind *mutatis mutandis* anwendbar.

3.4.3. WESENTLICHER INHALT DER ANORDNUNG DER BEWEISSICHERUNG

56. Die Anordnung.

Wenn das Gericht entscheidet, dass es dem Antrag des Antragstellers stattgeben wird, erlässt es eine Anordnung, deren Eigenschaften und Inhalt durch Regel 196 erläutert werden.

Es muss sicherlich auch eine Anordnung erlassen, wenn es dem Antrag nicht stattgibt.

57. Maßnahmen, die angeordnet werden müssen.

Wenn das Gericht entscheidet, die Beweissicherungsmaßnahmen anzuordnen gemäß Regel 196, kann es folgende Maßnahmen anordnen:

3.4.2.4. TO SUMMON THE PARTIES TO AN ORAL HEARING (RULE 194.1.B)

54. Principle.

Either the applicant did not request that the defendant not be heard, and the Court, which is not hostile to the application, wishes to hear both parties' explanations, or the applicant requested that the defendant not be heard, and the Court was manifestly not convinced by the defendant's argument, but did not, however, consider that the application for preserving evidence was unjustified.

55. The saisie-contrefaçon process.

In the case in which the Court decides to summon the parties to an oral hearing, Rule 195 specifies the applicable procedure.

The date for the oral hearing is set as soon as possible after the date of receipt of the application for preserving evidence.

Rules 111 to 116 apply *mutatis mutandis*.

3.4.3. MAIN STATEMENTS IN THE ORDER TO PRESERVE EVIDENCE

56. The order.

If the Court decides to grant the applicant's application, it issues an order, the characteristics and contents of which are specified in Rule 196.

The Court must certainly also issue an order if it refuses to grant the application.

57. Measures that may be ordered.

If the Court decides to order the measure for preserving evidence, according to Rule 196, it may order the following:

3.4.2.4. CONVOQUER LES PARTIES À UNE AUDIENCE (RÈGLE 194 § 1 B)

54. Principe

Ici, soit le requérant n'a pas demandé à ce que le défendeur ne soit pas entendu et la Juridiction, qui n'est pas hostile à la demande, souhaite entendre les parties s'expliquer contradictoirement, soit le requérant a demandé à ce que le défendeur ne soit pas entendu et la Juridiction n'a manifestement pas été convaincue par les arguments en ce sens du requérant, sans pour autant considérer que la demande de conservation des preuves soit injustifiée.

55. Déroulement de la procédure

Dans l'hypothèse où la Juridiction décide de convoquer les parties à une audience, la règle 195 précise la procédure applicable.

La date de l'audience est fixée dès que possible après la date de réception de la demande de conservation des preuves.

Les règles 111 à 116 s'appliquent *mutatis mutandis*.

3.4.3. PRINCIPALES MENTIONS DE L'ORDONNANCE DE CONSERVATION DES PREUVES

56. L'ordonnance.

Si la Juridiction décide de faire droit à la demande du requérant, elle rend une ordonnance dont les caractéristiques et le contenu sont précisés par la règle 196.

Elle doit certainement rendre aussi une ordonnance si elle refuse de faire droit à la demande.

57. Mesures pouvant être ordonnées.

Si la Juridiction décide d'ordonner la mesure de conservation des preuves, selon la règle 196, elle peut ordonner les mesures suivantes :

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/13/14

Case law

BE/DE/NL/UK

- Beweissicherung durch ausführliche Beschreibung, mit oder ohne Einbehaltung von Mustern;
- dingliche Beschlagnahme der angeblich verletzenden Erzeugnisse;
- dingliche Beschlagnahme der für die Herstellung oder den Vertrieb der Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Dokumente.

Das Gericht kann eine oder mehrere dieser Maßnahmen anordnen, je nachdem es ihm notwendig erscheint, unter der Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls.

58. Personen, die die Maßnahme durchführen dürfen.

Die Anordnung muss anschließend die Angabe einer Person enthalten, die die Maßnahme durchführt und dem Gericht einen schriftlichen Bericht vorlegt (Regel 196 Abs. 4).

Diese Person muss nach dem 16. Entwurf der Verfahrensordnung „*ein Fachkundiger oder Sachverständiger sein, der sachverständig, unabhängig und unparteilich ist*“ (Regel 196 Abs. 5).

Die Regel 196 Abs. 5 ergänzt, dass, soweit dies nach dem geltenden nationalen Recht zulässig ist, diese Person ein Gerichtsvollzieher sein kann oder von einem Gerichtsvollzieher unterstützt werden kann.

Die Verfasser der Verfahrensordnung mussten hier die lokalen Gegebenheiten berücksichtigen, die im Rahmen der mit der *saisie-contrefaçon* vergleichbaren Maßnahmen sehr unterschiedlich sind.

In Frankreich wird die *saisie-contrefaçon* durch einen Gerichtsvollzieher durchgeführt mit der eventuellen Unterstützung durch einen von dem Antragsteller gewählten Sachverständigen, der in der Praxis häufig der Patentanwalt des Antragstellers ist (aber die *saisie-contrefaçon* wird durch den Gerichtsvollzieher durchgeführt, der Sachverständige ist nur da, um ihn bei technischen Fragen zu unterstützen).

- preserving evidence by detailed description, with or without the taking of samples;
- physical seizure of allegedly infringing goods;
- physical seizure of the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and any related document.

The Court may order one or several of these measures, according to what seems necessary considering the circumstances of the case.

58. Persons authorised to carry out the measure.

The order must then specify the person who will carry out the measure and present a written report on the measure to the Court (Rule 196.4).

According to the 16th draft of the Rules of Procedure, this person must be, "*a professional person or expert, who guarantees expertise, independence and impartiality*" (Rule 196.5).

Rule 196.5 further specifies that, if allowed under the national law of a Contracting Member State in which the measure is carried out, the person may be a bailiff or assisted by a bailiff.

The drafters of the rule have had to take into account the very disparate local habits in the practice of measures comparable to the *saisie-contrefaçon*.

In France, the *saisie-contrefaçon* is carried out by a bailiff with potentially the help of an expert chosen by the applicant, who is very often, in practice, the defendant's patent attorney (but the *saisie-contrefaçon* is carried out by the bailiff, the expert being present only to assist on technical questions).

- conservation des preuves par une description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons ;
- saisie réelle de produits dont la contrefaçon est alléguée ;
- saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour la production ou la distribution des produits dont la contrefaçon est alléguée, et des documents s'y rapportant.

La Juridiction peut ordonner une ou plusieurs de ces mesures, selon ce qui lui semble nécessaire compte tenu des circonstances de l'espèce.

58. Personnes habilitées à exécuter la mesure.

L'ordonnance doit, ensuite, indiquer la personne chargée d'exécuter cette mesure et de présenter à son sujet un rapport écrit à la Juridiction (règle 196 § 4).

Cette personne doit être, selon le 16^e projet de règlement « *un professionnel ou un expert dont l'expertise, l'indépendance et l'impartialité sont garanties* » (règle 196 § 5).

La règle 196 § 5 ajoute que, si le droit de l'État membre contractant dans lequel la mesure est réalisée l'autorise, la personne peut être un huissier ou être accompagnée d'un huissier.

Les rédacteurs du règlement ont dû, ici, tenir compte des habitudes locales très disparates dans la pratique des mesures comparables à la *saisie-contrefaçon*.

En France, la *saisie-contrefaçon* est réalisée par un huissier de justice avec le concours éventuel d'un expert technique du choix du requérant, qui est souvent, en pratique le conseil en propriété industrielle du requérant (mais l'auteur de la *saisie-contrefaçon* est l'huissier de justice, l'expert n'étant là que pour l'assister sur des questions techniques).

In Belgien wird die *saisie-contrefaçon* durch den durch das Gericht ernannten technischen Sachverständigen mit der Unterstützung des Gerichtsvollziehers durchgeführt, der nur tätig wird, um die Ordnungsmäßigkeit der Maßnahmen zu gewährleisten.

In den Ländern, in denen es keinen Gerichtsvollzieher dieser Art gibt, wird die Durchführung der Maßnahmen häufig einem in Rechtsstreitigkeiten des gewerblichen Rechtsschutzes erfahrenen Praktiker anvertraut, der durch das Gericht benannt wird und von den Parteien unabhängig ist.

Der Wortlaut der Regel 196 Abs. 5 versucht diese lokalen Praktiken zu erfassen.

Es ist denkbar, dass einige Kammern einen Gerichtsvollzieher bestimmen werden, während andere einen Patentanwalt ernennen werden, der vom Antragsteller unabhängig sowie auch neutral ist, andere wiederum einen Sachverständigen, der eventuell von einem Gerichtsvollzieher begleitet wird.

In allen Fällen muss diese Person unabhängig und unparteiisch sein.

Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit müssen unterschieden werden und zwar weil im Allgemeinen die Unabhängigkeit von materiellem Charakter ist, und sich durch eine fehlende hierarchische oder wirtschaftliche Unterordnung in Bezug auf die eine oder andere Partei der Maßnahme auszeichnet, während die Unparteilichkeit von intellektueller Natur ist und sich nach der Fähigkeit richtet, kein Vorurteil und keine Voreingenommenheit zugunsten oder zu Lasten einer Partei zu haben, die durch die Maßnahme betroffen ist.

Die Unabhängigkeit kann insbesondere durch Regeln gewährleistet werden, die den Berufszweig regeln, dem die Person angehört.

In Belgium, the *saisie-description* is carried out by a technical expert chosen by the court with the help of a bailiff, who intervenes only to ensure that the *saisie-description* is validly performed.

In countries where there is no bailiff, the measure is very often executed by a practitioner experienced in industrial property, chosen by the court and independent of the parties.

The wording of Rule 196.5 is intended to be compatible with these local practices.

It is possible to consider that certain divisions will designate a bailiff while others will appoint the defendant's independent, impartial patent attorney, or others still will appoint a technical expert, possibly assisted by a bailiff.

In any case, this professional will have to be independent and impartial.

Independence and impartiality must be differentiated in that, generally, independence is more material, and relates to the absence of a link of hierarchical or economic subordination with regard to either of the parties affected by the measure, whereas impartiality is more intellectual, and relates to the capacity of having no prejudice, no bias in favour of or against the person affected by the measure.

Independence may be guaranteed in particular by the rules which govern the profession which the person practices.

En Belgique, la *saisie-description* est réalisée par un expert technique choisi par le tribunal avec le concours d'un huissier de justice qui n'intervient que pour assurer la régularité des opérations.

Dans les pays où il n'existe pas d'huissier de justice, la direction des opérations est souvent confiée à un praticien chevronné du contentieux de la propriété industrielle choisi par le tribunal et indépendant des parties.

La formulation de la règle 196 § 5 cherche à être compatible avec ces pratiques locales.

On peut penser que certaines divisions choisiront de désigner un huissier de justice, tandis que d'autres nommeront un conseil en propriété industrielle indépendant du requérant et impartial, d'autres, enfin un expert technique, éventuellement assisté d'un huissier.

Dans tous les cas, ce professionnel devra être indépendant et impartial.

L'indépendance et l'impartialité doivent être distinguées en ce que, en général, l'indépendance est plus matérielle, et se rapporte à l'absence de lien de subordination hiérarchique ou économique à l'égard de l'une ou l'autre partie à la mesure, tandis que l'impartialité est plus intellectuelle, et se rapporte à l'aptitude à n'avoir aucun préjugé, aucun parti pris en faveur ou à l'encontre de la personne visée par la mesure.

L'indépendance peut être garantie notamment par les règles qui organisent la profession à laquelle participe la personne.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Die Unparteilichkeit hängt mehr von den subjektiven Eigenschaften der Person ab; es ist denkbar, dass sie im Einzelfall bedeutet, dass die Person, die die Maßnahme durchführt, nicht der Berater des Antragstellers sein oder gewesen sein kann.

59. Vertretung des Antragstellers.

Die Regel 196 Abs. 5, die gleichermaßen auf Beweissicherungsmaßnahmen als auch auf die Besichtigung von Räumlichkeiten anwendbar ist, schließt implizit aber notwendigerweise die Anwesenheit des Antragstellers aus: „Auf keinen Fall darf ein Mitarbeiter oder Mitglied des Vorstands des Antragstellers bei der Durchführung der Maßnahmen anwesend sein“.

Die Beteiligung einer Person, die dem Antragsteller unterstellt oder mit ihm eng verbunden ist, und *a fortiori* die persönliche Beteiligung des Antragstellers als natürliche Person kann nur den Verdacht in Bezug auf die Objektivität der Beweissicherungsmaßnahme schüren oder das Risiko einer betrügerischen Zweckentfremdung der Beweissicherungsmaßnahme schaffen (um an strategische Informationen eines von dieser Maßnahme betroffenen Wettbewerbers zu gelangen).

Der Antragsteller kann also an der Durchführung der Maßnahme nicht teilnehmen, es sei denn durch die Mittelsperson eines Vertreters, der seine Diskretion und seine Unabhängigkeit versichern muss und dessen Name auf der Anordnung steht, genauso wie es Artikel 60 Abs. 4 des Übereinkommens in Hinblick auf die Inspektion von Räumlichkeiten vorsieht: „4. Der Antragsteller ist bei der Inspektion der Räumlichkeiten nicht zugegen; er kann sich jedoch von einem unabhängigen Fachmann vertreten lassen, der in der gerichtlichen Anordnung namentlich zu nennen ist“.

Es ist denkbar, dass es sich dabei um den Patentanwalt des Antragstellers handelt.

Impartiality depends more closely on the personal qualities of the person; it is possible to consider, in this particular case, that it means that the person who will execute the measure may not be or have been the applicant's patent attorney.

59. Representation of the applicant.

Rule 196.5, applicable to both the measure to preserve evidence and the orders to inspect premises, excludes, implicitly but necessarily, the presence of the applicant: "*In no circumstances may an employee or a director of the applicant be present at the execution of the measures*".

The participation of a person who is subordinate or closely related to the applicant, and, *a fortiori*, the personal participation of the applicant as a legal person can only raise suspicions as to the objectivity of the measure to preserve evidence or create the risk of the measure to preserve evidence being misused (to access strategic information of a competitor affected by the measure).

The applicant cannot thus take part in the execution of the measure, unless through a representative who must offer guarantees of confidentiality and independence, and whose name is specified in the order, as provided for in Article 60(4) of the Agreement in relation to the measure to inspect premises: "*4. At the inspection of the premises the applicant shall not be present itself but may be represented by an independent professional practitioner whose name has to be specified in the Court's order*".

It is possible to consider that it will be the applicant's patent attorney.

L'impartialité dépend plus intimement des qualités personnelles de l'individu ; on peut penser que, au cas particulier, elle signifie que la personne qui exécutera la mesure ne peut pas être ou avoir été le conseil du requérant.

59. Représentation du requérant.

La règle 196 § 5, applicable aussi bien pour la mesure de conservation des preuves que pour celles de descente sur les lieux exclus, implicitement mais nécessairement, la présence du requérant : « *En aucun cas un employé ou un dirigeant du requérant ne peut être présent lors de l'exécution des mesures* ».

La participation d'une personne qui est subordonnée ou étroitement liée au requérant et, *a fortiori*, la participation personnelle du requérant personne physique ne peut qu'engendrer des soupçons quant à l'objectivité de la mesure de conservation des preuves ou créer le risque d'un détournement frauduleux de la mesure de conservation des preuves (pour accéder à des informations stratégiques d'un concurrent visé par la mesure).

Le requérant ne peut ainsi participer à l'exécution de la mesure, sinon par l'intermédiaire d'un représentant qui doit présenter des garanties de discrétion et d'indépendance et dont le nom figure dans l'ordonnance, à l'instar de ce que prévoit l'article 60 § 4 de l'Accord relativement à la mesure de descente sur les lieux : « *4. Lors de la descente sur les lieux, le requérant n'est pas présent en personne, mais il peut être représenté par un professionnel indépendant dont le nom figure dans l'ordonnance de la Juridiction* ».

On peut penser qu'il s'agira là du conseil en propriété industrielle du requérant.

Die Regel 196 Abs. 3 (a) bestätigt diese mögliche Vertretung des Antragstellers ausdrücklich, indem sie es der Anordnung der Beweissicherung überlässt, genau anzugeben, wer der Vertreter des Antragstellers und unter welchen Bedingungen sein kann.

60. Einzuhaltende Frist.

Die Anordnung setzt die Frist fest, in der der schriftliche Bericht über die Durchführung der Beweissicherungsmaßnahme dem Gericht vorgelegt werden muss (Regel 196 Abs. 4 *in fine*).

61. Einhaltung des nationalen Rechts des Durchführungsortes.

Die Regel 196 Abs. 4 bestimmt, dass die Beweissicherungsmaßnahme „gemäß dem nationalen Recht des Ortes, an dem die Maßnahmen durchgeführt werden müssen“, auszuführen ist.

62. Rechtsmittel gegen die Anordnung.

Die Anordnung der Beweissicherung muss den Hinweis enthalten, das gemäß Artikel 73 des Übereinkommens Berufung eingelegt werden kann (Regel 196 Abs. 7), das heisst vor dem Berufungsgericht in einer Frist von 15 Kalendertagen ab der Zustellung der Anordnung an den Antragsteller (Artikel 73 Abs. 2).

Diese Berufung kann natürlich durch den Antragsteller eingelegt werden, der nicht das erhalten hat, was er wollte, aber auch durch den Antragsgegner, der in dem Verfahren angehört wurde und so von der erlassenen Anordnung Kenntnis hat.

63. Einschränkung der Verwendung der Ergebnisse.

Die Regel 196 § 2 sieht vor, dass die Anordnung der Beweissicherung den Hinweis enthalten muss, dass, abgesehen von einer gegenteiligen Entscheidung des Gerichts, das Ergebnis der Maßnahmen der Beweissicherung „nur im entsprechenden Hauptsacheverfahren verwendet werden darf“.

Rule 196.3.a) expressly confirms this possibility of representing the applicant, leaving it to the order to preserve evidence to specify who may represent the applicant and under which conditions.

60. Time period to comply with.

The order sets the time period during which the written report on the execution of the measure to preserve evidence must be presented to the Court (Rule 196.4 *in fine*).

61. Compliance with the national law of the place of execution.

Rule 196.4 specifies that the measure to preserve evidence must be executed "in accordance with the national law of the place where the measures are executed".

62. Appeal against the order.

The order to preserve evidence must indicate that an appeal against the order may be lodged, in accordance with Article 73 of the Agreement (Rule 196.7), that is, before the Court of First Instance *within* fifteen calendar days of the notification of the order to the applicant (Article 73(2)(a)).

This appeal can of course be lodged by the applicant who may not have obtained as much as he had hoped for, but also by the defendant who was heard during the proceedings and thus informed of the order issued by the Court.

63. Limitation of the use of the results.

Rule 196.2 provides that the order to preserve evidence must specify that, unless otherwise ordered by the Court, the outcome of the measures to preserve evidence "may only be used in the proceedings on the merits of the case".

La règle 196 § 3 (a) confirme expressément cette possible représentation du requérant, en laissant à l'ordonnance de conservation des preuves le soin de préciser qui pourra être le représentant du requérant et dans quelles conditions.

60. Délai à respecter.

L'ordonnance fixe le délai dans lequel le rapport écrit sur l'exécution de la mesure de conservation des preuves doit être présenté à la Juridiction (règle 196 § 4 *in fine*).

61. Respect du droit national du lieu d'exécution.

La règle 196 § 4 précise que la mesure de conservation des preuves doit être réalisée « conformément au droit national applicable au lieu où les mesures sont exécutées ».

62. Recours contre l'ordonnance.

L'ordonnance de conservation des preuves doit indiquer qu'un appel contre cette décision peut être formé, conformément à l'article 73 de l'Accord (règle 196 § 7), c'est-à-dire devant la cour d'appel dans un délai de quinze jours civils à compter de la notification de l'ordonnance au requérant (article 73 § 2, a).

Cet appel peut naturellement être interjeté par le requérant qui n'aurait pas obtenu autant qu'il le souhaitait mais aussi par le défendeur qui aura été entendu dans la procédure et serait ainsi informé de l'ordonnance rendue.

63. Limitation de l'utilisation des résultats.

La règle 196 § 2 prévoit que l'ordonnance de conservation des preuves doit indiquer que, sauf décision contraire de la Juridiction, le résultat des mesures de conservation des preuves « ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure sur le fond ».

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Wenn die Beweissicherungsmaßnahme beantragt wird, während ein Hauptsachverfahren vor dem Gericht anhängig ist, bedeutet die Regel 196 § 2 offensichtlich, dass die durch die Beweissicherungsmaßnahme erhobenen Mittel nicht im Rahmen dieses Hauptsachverfahrens verwendet werden dürfen („das Hauptsachverfahren“).

Die Regel schließt somit aus, dass die Ergebnisse der Maßnahme woanders verwendet werden können, ohne ein anderes Verfahren vor den Gerichten von Vertragsstaaten, insbesondere bei Rechtsstreitigkeiten, für die das Gericht nicht ausschließlich zuständig ist (Artikel 32 § 2 des Übereinkommens) oder noch vor den Gerichten von Nicht-Vertragsstaaten.

Die Bedeutung der Regel 196 § 2 scheint dieselbe zu sein, wenn eine Beweissicherungsmaßnahme beantragt wird, ohne dass ein Verfahren in der Hauptsache vor Gericht anhängig ist.

Diese Verwendungseinschränkung der Ergebnisse der Maßnahme ist jedoch nicht endgültig, da sie durch eine gerichtliche Entscheidung aufgehoben werden kann.

Es ist denkbar, dass diese Erlaubnis leicht für Parallelverfahren erteilt wird, die identische Patente vor den nationalen Gerichten von Staaten betreffen, die das Übereinkommen über das einheitliche Patentgericht nicht unterzeichnet haben, für die der Antragsteller verpflichtet ist, solche Parallelverfahren einzuleiten.

3.4.4. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN, DIE IN DER ANORDNUNG STEHEN KÖNNEN

64. Vollstreckungsbedingungen der Anordnung.

Die Anordnung kann die Bedingungen ihrer Vollstreckung festlegen (Regel 196 Abs. 3), zum Beispiel bestimmen, wer den Antragsteller bei der Durchführung der Maßnahmen der Beweissicherung vertreten darf und unter welchen Voraussetzungen (Regel 196 Abs. 3 a).

If the measure to preserve evidence is requested while an action on the merits of the case is pending before the Court, Rule 196.2 plainly means that the elements drawn from the measure to preserve evidence can only be used during these proceedings on the merits of the case pending before the Court ("proceedings on the merits of the case").

Therefore, the rule excludes that the results of the measure may, without further ado, be used elsewhere, before the courts of the Contracting Member States, in particular during disputes for which the Court has no exclusive competence (Article 32(2) of the Agreement) or before the courts of non-Contracting States.

The meaning of Rule 196.2 seems to be the same as when the measure to preserve evidence is requested although no proceedings on the merits of the case have yet been commenced before the Court.

This restriction of use of the results of the measure is not, however, final since it can be lifted by a decision of the Court.

It is possible to consider that this authorisation will be easily granted for parallel trials relating to identical patents before the national courts of States that are non-signatories to the Agreement on a Unified Patent Court, for which the applicant is obliged to commence such parallel proceedings.

3.4.4. SUPPLEMENTARY INDICATIONS THAT CAN BE SPECIFIED IN THE ORDER

64. Conditions of enforcement of the order.

The order may set the conditions of its enforcement (Rule 196.3), for example, indicate who may represent the applicant, and under what conditions, when the measures to preserve evidence are carried out (Rule 196.3.a).

Si la mesure de conservation des preuves est sollicitée alors qu'une action au fond est pendante devant la Juridiction, la règle 196 § 2 signifie manifestement que les éléments tirés de la mesure de conservation des preuves ne pourront être utilisés que dans le cadre de cette procédure au fond pendante devant la Juridiction (« la procédure sur le fond »).

La règle exclut ainsi que les résultats de la mesure puissent, sans autre forme de procès, être utilisés ailleurs, devant les juridictions des États membres contractants notamment à l'occasion des litiges pour lesquels la Juridiction n'a pas de compétence exclusive (Accord, art. 32 § 2) ou encore devant des juridictions d'États non contractants.

La signification de la règle 196 § 2 semble être la même lorsque la mesure de conservation des preuves est sollicitée alors qu'aucune action au fond n'a encore été engagée devant la Juridiction.

Cette restriction d'utilisation des résultats de la mesure n'est toutefois pas définitive puisqu'elle peut être levée par une décision de la Juridiction.

On peut penser que cette permission sera facilement accordée pour des procès parallèles portant sur des brevets identiques devant des juridictions nationales d'États non signataires de l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet pour lesquels le requérant est obligé d'engager de telles procédures parallèles.

3.4.4. PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES POUVANT FIGURER DANS L'ORDONNANCE

64. Conditions d'exécution de l'ordonnance.

L'ordonnance peut fixer les conditions de sa mise à exécution (règle 196 § 3), par exemple indiquer qui pourra représenter, et dans quelles conditions, le requérant lors de la mise en œuvre des mesures de conservation des preuves (règle 196 § 3 a).

Man könnte weiterhin an die Bestimmung einer Frist denken, in der die Anordnung vollstreckt werden muss, da es sicherlich nicht sachgerecht wäre, dass der Antragsteller zu lange abwartet, bevor er diese vollstreckt.

Es folgt aus der Regel 196 Abs. 3, dass die Anordnung grundsätzlich vollstreckbar ist, aber dass das Gericht eine „*abweichende Entscheidung*“ erlassen kann.

Es ist daher möglich, dass die Anordnung bestimmt, dass sie ausnahmsweise nicht sofort vollstreckbar ist, sondern erst nach Ablauf einer bestimmten Frist oder nach Vollendung einer gewissen Formalität durch den Antragsteller (wie insbesondere die Leistung einer Sicherheit).

Soweit erforderlich kann das Gericht die gestellten Bedingungen mit Zwangsmitteln versehen für den Fall, dass der Antragsteller sie nicht einhält (Regel 196 Abs. 3 *in fine*).

65. Schutz vertraulicher Informationen.

Die Regel 196 Abs. 1 bestimmt, dass das Gericht anordnen kann, dass die Beweissicherungsmaßnahmen nur bestimmten benannten Personen mitgeteilt werden und diese einer angemessenen Pflicht zur Geheimhaltung unterliegen.

Diese Regel wendet Artikel 60 Abs. 1 *in fine* an, der den Schutz vertraulicher Informationen vorsieht.

Es obliegt also dem einheitlichen Patentgericht, bei der Anordnung einer Maßnahme den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten.

It is also possible to consider the indication of a time period during which the order should be enforced, for certainly it would not be logical that the applicant leave too much time elapsed before this enforcement.

It also results from Rule 196.3 that the order is immediately enforceable but that the Court *may* "decide otherwise".

It is therefore possible that the order indicate that, exceptionally, it will not be enforceable immediately but only at the end of a time period, or subsequently to the completion of some formality or other by the applicant (like, in particular, the lodging of a guarantee).

If necessary, the Court may set penalties applicable to the applicant if these conditions are not observed (Rule 196.3 *in fine*).

65. Protection of confidential information.

Rule 196.1 indicates that the Court may order that the measures to preserve evidence be only disclosed to certain named persons and subject to appropriate terms of non-disclosure.

This rule applies Article 60(1) *in fine*, which deals with the protection of confidential information.

It therefore falls to the Unified Patent Court, ordering the measure, to ensure that the confidential information is protected.

On pourrait penser encore à l'indication d'un délai dans lequel l'ordonnance devra être mise à exécution car il ne serait sûrement pas logique que le requérant laisse s'écouler un temps trop long avant cette mise à exécution.

Il résulte également de la règle 196 § 3 que l'ordonnance est en principe immédiatement exécutoire mais que la Juridiction peut adopter une « *décision contraire* ».

Il est donc possible que l'ordonnance indique que, par exception, elle ne sera pas immédiatement exécutoire mais seulement à l'issue d'un certain délai ou à la suite de l'accomplissement de telle ou telle formalité par le requérant (comme la constitution d'une garantie, notamment).

Si nécessaire, la Juridiction peut assortir les conditions qu'elle pose de sanctions pour le cas où le requérant ne les respecterait pas (règle 196 § 3 *in fine*).

65. Protection des informations confidentielles.

La règle 196 § 1 indique que la Juridiction peut ordonner que les mesures de conservation des preuves soient uniquement divulguées à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d'un engagement de non-divulgateion approprié.

Cette règle applique l'article 60 § 1 *in fine*, qui réserve la protection des informations confidentielles.

Il appartient donc à la Juridiction unifiée du brevet, en ordonnant la mesure, de veiller à garantir la protection des informations confidentielles.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

66. Hinterlegung einer Garantie.

Gemäß Artikel 60 Abs. 7 des Übereinkommens und gemäß Regel 196 Abs. 3 b des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung können Beweissicherungsmaßnahmen, unabhängig davon, ob sie kontradiktorisch erlassen wurden, von der Hinterlegung einer Kaution oder der Leistung einer angemessenen gleichwertigen Sicherheit durch den Antragsteller abhängig gemacht werden; sie soll die Entschädigung eines durch den Antragsgegner in Folge dieser Maßnahmen erlittenen Schadens sicherstellen; dies ist der Fall, wenn die letzteren aufgehoben werden, nicht mehr anwendbar sind, oder wenn festgestellt wird, dass keine Verletzung oder drohende Patentverletzung vorlag.

Es handelt sich um eine einfache Gelegenheit, eine dem Gericht eröffnete Möglichkeit.

Die Regel 196 Abs. 6 bestimmt weitere Einzelheiten.

Das Gericht kann dem Antragsteller immer auferlegen, eine geeignete Sicherheit zu leisten, je nach Belieben des Gerichts in der Form einer Kaution oder einer Bankbürgschaft; und zwar für die Gerichtskosten und andere getätigte Aufwendungen des Antragsgegners und für die Entschädigung jeden Schadens, den der Antragsteller eventuell tragen muss.

Es ist in der Tat möglich, dass es sich herausstellt, dass die behauptete Verletzung, auf der die Beweissicherungsmaßnahme basiert, nicht besteht.

Unter solchen Umständen muss der Antragsteller eventuell die Gerichtskosten zurückerstatten und den Schaden ersetzen, den die Maßnahme bei der betroffenen Person verursacht hat.

Wenn das Gericht die Anordnung der Beweissicherung trifft, ohne dass der Antragsgegner angehört wurde, scheint die Leistung einer Sicherheit zwingend zu sein.

66. Provision of a security.

Pursuant to Article 60(7) of the Agreement and Rule 196.3.b) of the 16th draft of the Rules of Procedure, whether or not they are ordered at the end of an *ex parte* procedure, the measures to preserve evidence may be subject to the lodging by the applicant of an adequate security or an equivalent assurance intended to ensure compensation for any prejudice suffered by the defendant subsequent to these measures, whether these measures are revoked, lapse or when it is found that there has been no infringement or threat of infringement of the patent.

This is simple discretion, a possibility available to the Court.

Rule 196.6 provides more details.

The Court may order the applicant to provide adequate security, at the choice of the Court, by deposit or bank guarantee, for the legal costs and other expenses incurred or likely to be incurred by the defendant, and for compensation for any injury for which the applicant may be liable.

It is indeed quite possible that the alleged infringement, the cause of the measure to preserve evidence, finally proves to be non-existent.

Under such circumstances, the applicant may have to reimburse the legal costs and compensate for the harm which the measure caused the affected person.

When the order to preserve evidence is issued by the Court without the defendant having been heard, the provision of security seems mandatory.

66. Constitution d'une garantie.

Conformément à l'article 60 § 7 de l'Accord et à la règle 196 § 3 b du 16^e projet de règlement de procédure, qu'elles soient ordonnées à l'issue d'une procédure contradictoire ou non, 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 à la suite de ces mesures, si ces dernières sont abrogées, cessent d'être applicables ou s'il est constaté qu'il n'y avait pas de contrefaçon ou de menace de contrefaçon du brevet.

Il s'agit d'une simple faculté, d'une possibilité ouverte à la juridiction.

La règle 196 § 6 fournit plus de détails.

La Juridiction peut toujours ordonner au requérant de fournir une garantie appropriée, au choix de la Juridiction sous forme de caution ou de garantie bancaire, pour les frais de justice et autres dépenses exposés ou susceptibles d'être exposés par le défendeur et pour la réparation de tout dommage qui pourrait incomber au requérant.

Il est en effet tout à fait possible que la contrefaçon alléguée, à l'origine de la mesure de conservation des preuves, s'avère finalement inexistante.

Dans de telles circonstances, le requérant peut devoir rembourser les frais de justice et réparer le préjudice que la mesure a causé à la personne visée.

Lorsque l'ordonnance de conservation des preuves est rendue par la Juridiction sans que le défendeur ait été entendu, la constitution d'une garantie paraît obligatoire.

Das Gericht kann diese Pflicht der Leistung einer Sicherheit mit Zwangsmitteln belegen, für den Fall dass der Antragsteller sie nicht einhält (Regel 196 Abs. 3 *in fine* des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung).

4. Die Durchführung der Maßnahme zur Beweissicherung

67. Allgemeines.

Die Durchführung der Beweissicherungsmaßnahme muss selbstverständlich den Vorschriften der Anordnung entsprechen und auch das nationale Recht des Ortes einhalten, wo die Maßnahme durchgeführt wird (Regel 196 Abs. 4 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung).

Der Antragsteller, einer seiner Angestellten oder einer seiner Geschäftsführer darf nicht bei der Durchführung der Maßnahme anwesend sein (Regeln 196 Abs. 3 und 196 Abs. 5).

68. Gliederung.

Gewisse Formalitäten müssen vor der Durchführung einer Beweissicherungsmaßnahme eingehalten werden (4.1.).

Wenn diese Formvorschriften erfüllt sind, wird die Maßnahme durchgeführt, der Ablauf der Operationen ist getaktet (4.2.), aber verhindert nicht, dass Schwierigkeiten bei der Durchführung entstehen (4.3.).

Es ist auch angebracht, die Folgen der Maßnahme (4.4.) darzustellen und die Erschöpfung, die daraus folgt (4.5.).

The court may couple this obligation of providing security with penalties in the case in which the applicant does not comply with it (Rule 196.3 *in fine* of the 16th draft of the Rules of Procedure).

4. Enforcement of the order to preserve evidence

67. General points.

Naturally, the measure to preserve evidence must be carried out in accordance with the provisions of the order, and the national law of the place where the measure is executed (Rule 196.4 of the 16th draft of the Rules of Procedure).

The applicant, one of his employee or one of his directors, may not be present at the execution of the measure (Rules 196.3 and 196.5).

68. Summary.

Certain formalities must be complied with in advance of any execution of the measure to preserve evidence (4.1.).

When these formalities are fulfilled, the measure is carried out, the conduct of the operations is supervised (4.2.) but does not prevent execution difficulties from arising (4.3.).

The consequences (4.4.) and the expiry of the order(4.5.) should also be presented.

La Juridiction peut assortir cette obligation de constituer garantie de sanctions pour le cas où le requérant ne la respecterait pas (règle 196 § 3 *in fine* du 16^e projet de règlement de procédure).

4. L'exécution de la mesure de conservation des preuves

67. Généralités.

La réalisation de la mesure de conservation des preuves doit être naturellement conforme aux prescriptions de l'ordonnance et aussi respecter le droit national du lieu où la mesure est exécutée (règle 196 § 4 du 16e projet de règlement de procédure).

Le requérant, un de ses employés ou un de ses dirigeants ne peut être présent lors de l'exécution de la mesure (règles 196 § 3 et 196 § 5).

68. Plan.

Certaines formalités doivent être respectées préalablement à toute exécution de la mesure de conservation des preuves (4.1.).

Lorsque ces formalités sont satisfaites la mesure est mise en œuvre, le déroulement des opérations est encadré (4.2.) mais n'empêche pas l'apparition de difficultés d'exécution (4.3.).

Il convient également de présenter les suites de la mesure (4.4.) et l'épuisement qui en résulte (4.5.).

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

4.1. Der Durchführung der Beweissicherungsmaßnahme vorausgehende Formalitäten

69. Benachrichtigung der „betroffenen Parteien“.

Wenn die Anordnung der Beweissicherung erlassen wurde, ohne dass der Antragsgegner angehört wurde, sieht Artikel 60 Abs. 6 vor, dass „die betroffenen Parteien unverzüglich, spätestens jedoch unmittelbar nach Vollziehung der Maßnahmen davon in Kenntnis gesetzt werden“.

Man muss daher „betroffene Parteien“ definieren sowie den Zeitpunkt, zu dem sie in Kenntnis gesetzt werden müssen.

70. Der Begriff „betroffene Parteien“.

Die „betroffenen Parteien“ sind die Personen, die der Wirkung der Beweissicherungsmaßnahme unterliegen und genauer gesagt, wenn es sich um eine *saisie-contrefaçon* handelt, die Personen, die sich im Besitz der beschriebenen oder dinglich beschlagnahmten Sachen befanden.

Der angebliche Verletzer kann natürlich die betroffene Partei sein.

Aber auch ein Dritter, eine Person, die nicht Verletzer, sondern nur Besitzer eines Beweismittels für die Verletzung ist, kann eine betroffene Person sein.

Schließlich ist es auch möglich, dass die Anordnung der *saisie-contrefaçon* die Durchführung verschiedener Handlungen in Bezug auf unterschiedliche Personen bewilligt, und insbesondere in Bezug auf den Antragsgegner und einen Dritten.

Diese Personen müssen daher über das Verfahren in Kenntnis gesetzt werden, das ohne sie stattgefunden hat, und über die Anordnung, die erlassen wurde, und die sie im Zeitpunkt der Durchführung der vorläufigen Beweissicherungsmaßnahme betrifft.

4.1. Formalities preceding the execution of the measure to preserve evidence

69. Notice given to the "affected parties".

If the order to preserve evidence has been issued without the defendant having been heard, Article 60(6) provides that "*the parties affected shall be given notice, without delay and at the latest immediately after the execution of the measures*".

Therefore, the "*parties affected*" and the moment when they should be given notice should be defined.

70. Notion of "parties affected".

The "*parties affected*" are persons who are subjected to the effect of the measure to preserve evidence, and more specifically, regarding a *saisie-contrefaçon* measure, the persons in whose hands the described or physically seized goods were found.

The alleged infringer may, naturally, be the affected party.

But a seized third party, a person who does not infringe but simply holds a piece of evidence of the infringement, may also be the person affected.

Finally, it is quite possible that a *saisie-contrefaçon* order authorise the completion of different acts with regard to different persons, in particular the defendant and a third party.

Therefore, these persons must be given notice of the proceedings that were conducted without them, and the order that was issued and that affects them at the time of the execution of the provisional measure to preserve evidence.

4.1. Formalités préalables à l'exécution de la mesure de conservation des preuves

69. Information des « parties affectées ».

Si l'ordonnance de conservation des preuves a été rendue sans que le défendeur ait été entendu, l'article 60 § 6 prévoit que « *les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures* ».

Il faut donc définir les « *parties affectées* » et le moment où elles doivent être avisées.

70. Notion de « parties affectées ».

Les « *parties affectées* » sont les personnes qui subissent l'effet de la mesure de conservation des preuves et plus précisément, s'agissant d'une mesure de *saisie-contrefaçon*, les personnes entre les mains desquelles se trouvaient les biens décrits ou matériellement saisis.

Le contrefacteur prétendu peut, naturellement, être la partie affectée.

Mais un tiers saisi, une personne qui n'est pas contrefactrice mais seulement détentrice d'un élément de preuve de la contrefaçon, peut aussi être une personne affectée.

Enfin, il est tout à fait possible qu'une ordonnance de *saisie-contrefaçon* autorise l'accomplissement de différents actes à l'égard de plusieurs personnes différentes, et notamment à l'égard du défendeur et d'un tiers.

Ces personnes doivent donc être informées de la procédure qui s'est déroulée sans elles et de l'ordonnance qui a été rendue et qui les affecte au moment de l'exécution de la mesure provisoire de conservation des preuves.

Es scheint jedoch, dass der Begriff „*betroffene Parteien*“ nur so zu verstehen ist, dass damit einzig und allein die Partei gemeint ist, gegen die sich die Maßnahme richtet und nicht jede Partei, die indirekt von der Durchführung betroffen sein könnte.

Wenn die Beweissicherungsmaßnahme zum Beispiel die Beschlagnahme bei dem Hersteller, der angeblich Verletzer ist, die Probe eines fertiggestellten Erzeugnisses betrifft, das gerade zum Kunden geschickt wird, dürfte es nicht Aufgabe des Antragstellers sein, diesen Dritten förmlich über die Anordnung der Beweissicherung in Kenntnis zu setzen.

71. Zeitpunkt der Inkennntnissetzung.

Was den genauen Zeitpunkt anbehtrifft, an dem sie in Kenntnis gesetzt werden müssen, sieht der Wortlaut des Artikels 60 Abs. 6 des Übereinkommens vor („*die betroffenen Parteien sind unverzüglich, spätestens jedoch unmittelbar nach Vollziehung der Maßnahmen davon in Kenntnis zu setzen*“), dass diese Inkennntnissetzung sowohl vor als auch während der Vollstreckung der Maßnahme und spätestens sofort nach der Vollstreckung erfolgen kann.

Die Regel 197 Abs. 2 versteht das jedoch etwas unterschiedlich, da sie bestimmt, dass, „*wenn Maßnahmen der Beweissicherung ohne Anhörung des Antragsgegners angeordnet werden, der Antragsgegner unverzüglich bei der Vollziehung der Maßnahmen benachrichtigt wird*“ („*immediately at the time of the execution of the measures*“).

Der Antragsgegner darf jedoch nicht zu früh vor der Durchführung der Maßnahme benachrichtigt werden, vor allem wenn die Anordnung erlassen wurde, ohne dass er angehört wurde, da ein nachweisbares Risiko der Vernichtung der Beweismittel besteht.

Es ist wichtig, dass vermieden wird, dass die Beweise verschwinden...

However, it seems that the notion of "*parties affected*" must be understood only as the party against whom the measure should be executed and not any party who may be indirectly affected by its execution.

For example, if the measure to preserve evidence includes the seizure, on the premises of the manufacturer accused of being an infringer, of samples of a finished product in the process of being forwarded to a customer, it is not the applicant's responsibility to give formal notice to a third party (i.e. the customer) of the order to preserve evidence.

71. Moment when the notice is given.

Concerning the precise moment when they are thus given notice, Article 60(6) of the Agreement ("*the parties affected shall be given notice, without delay and at the latest immediately after the execution of the measures*") provides that this notice may be served both before and during the execution of the measure and, at the latest, immediately after its execution.

Rule 197.2 reads slightly differently since it indicates that "*Where the measures to preserve evidence are ordered without the defendant having been heard, ...the defendant shall be given notice, immediately at the time of the execution of the measures*".

However, the defendant should not be given notice too far in advance of the execution of the measure, especially when the order was issued without the defendant having been heard because there existed a demonstrable risk of evidence being destroyed.

It is essential that evidence be stopped from disappearing...

Il semble toutefois que la notion de « *parties affectées* » doit s'entendre uniquement de la partie à l'encontre de laquelle la mesure doit être effectuée et non de toute partie qui pourrait être indirectement affectée par son exécution.

Ainsi, par exemple, si la mesure de conservation des preuves comporte la saisie chez le fabricant accusé d'être contrefacteur, à titre d'échantillon, d'un produit fini en cours d'expédition à un client, il ne devrait pas incomber au requérant d'aviser formellement ce tiers de l'ordonnance de conservation de preuves.

71. Moment de la délivrance de l'information.

Quant au moment précis où elles doivent en être ainsi avisées, le texte de l'article 60 § 6 de l'Accord (« *les parties affectées en sont avisées, sans délai et au plus tard immédiatement après l'exécution des mesures* ») prévoit que cette information peut être délivrée tant avant que pendant l'exécution de la mesure et, au plus tard, immédiatement après son exécution.

La règle 197 § 2 l'entend toutefois légèrement différemment puisqu'elle indique que, « *Lorsque des mesures de conservation des preuves sont ordonnées sans que le défendeur soit entendu, ... le défendeur doit en être avisé, immédiatement au moment de la mise à exécution des mesures* » (« *immediately at the time of the execution of the measures* »).

Il ne faudrait pas, cependant, que le défendeur soit avisé trop tôt avant l'exécution de la mesure, surtout lorsque l'ordonnance a été rendue sans qu'il soit entendu parce qu'il existait un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.

Il est important d'éviter que les preuves disparaissent...

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Daher ist es ratsam, in der Anordnung der Beweissicherung vorzusehen, dass diese Anordnung nicht durch die Geschäftsstelle des Gerichts zugestellt wird, sondern durch die Person, die beauftragt ist, die Beweissicherungsmaßnahme durchzuführen, und zwar vor der Durchführung der Maßnahme.

Eine solche Bestimmung beachtet die Regeln über das Zustellungsverfahren, insbesondere die Regel 276 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung über die Zustellung von Anordnungen, der unter anderem auf die Regel 275 verweist, die es dem Gericht erlaubt, besondere Zustellungsregeln anzuwenden.

4.2. Der Ablauf der Beweissicherungsmaßnahme

72. Ausführliche Beschreibung.

Die „ausführliche Beschreibung“ besteht darin, in einem Dokument alle Beweismittel der angeblichen Verletzung zu beschreiben.

Die Beschreibung muss die Beweismittel hinreichend genau beschreiben, um zu der Beweiserbringung für die Verletzung beizutragen.

Es reicht zweifellos nicht aus, die Beweismittel für die Verletzung zu identifizieren; es ist ratsam, sie zu beschreiben und insbesondere die Charakteristiken zu beschreiben, die die behauptete Verletzung betreffen, selbst wenn der Beschreibung eine Probe beigelegt ist.

Es bleibt noch zu bestimmen, welcher Gegenstand beschrieben werden kann.

73. Was kann Gegenstand der ausführlichen Beschreibung sein?

Der von der Regel 196 gewählte Wortlaut, der von der „Beweissicherung durch ausführliche Beschreibung“ spricht, ist hinreichend weitgefasst, um jedes Mittel zu erfassen, dass geeignet ist, die Verletzung zu beweisen, wie es auch immer geartet ist.

This is why it is prudent to provide, in the order to preserve evidence, that it should not be served by the Registry, but by the person in charge of executing the measure to preserve evidence, in advance of the execution of the measure.

Such a provision complies with the rules of procedure on services, in particular Rule 276 of the 16th draft of the Rules of Procedure on the service or orders and decisions, which refers to Rule 275, among others, which enables the Court to set the particular rules of service.

4.2. Execution of the measure to preserve evidence

72. Detailed description.

The "detailed description" consists in describing in a document any evidence of the alleged infringement.

The description must provide sufficiently detailed elements to contribute to proving the infringement.

Doubtlessly, it does not suffice to identify evidence of the infringement; it is advisable to describe it and in particular to describe the elements thereof likely to prove the alleged infringement even if the description is coupled by the taking of samples.

It remains to be determined what the object of the description can be.

73. What can be the object of the detailed description?

The wording used in Rule 196, which refers to "preserving evidence by detailed description", is sufficiently broad to cover any element suitable for proving the infringement, regardless of its nature.

C'est pourquoi il sera prudent de prévoir, dans l'ordonnance de conservation des preuves, que cette ordonnance ne sera pas signifiée par le greffe, mais qu'elle sera signifiée par les soins de la personne chargée d'exécuter la mesure de conservation des preuves, préalablement à l'exécution de la mesure.

Pareille disposition respecte les règles de procédure sur les significations, notamment la règle 276 du 16^e projet de règlement de procédure sur la signification des ordonnances, qui renvoie, entre autres, à la règle 275, qui permet à la Juridiction de fixer des règles particulières de signification.

4.2. Déroulement de la mesure de conservation des preuves

72. Description détaillée.

La « description détaillée » consiste à décrire dans un document tout élément de preuve de la contrefaçon prétendue.

La description doit relater des éléments suffisamment détaillés pour contribuer à la preuve de la contrefaçon.

Il ne suffit sans doute pas d'identifier des éléments de preuve de la contrefaçon ; il est prudent de les décrire et particulièrement d'en décrire les éléments susceptibles de caractériser la contrefaçon alléguée même si la description est accompagnée d'un prélèvement d'échantillon.

Reste à déterminer quel peut être l'objet de cette description.

73. Quel peut être l'objet de la description détaillée ?

La formulation retenue par la règle 196, qui parle de « conservation des preuves par une description détaillée », est suffisamment large pour couvrir tout élément apte à prouver la contrefaçon, quelle qu'en soit la nature.

Die Beschreibung kann daher einen verletzenden Gegenstand betreffen (der selbst die Verletzung darstellt), einen Gegenstand, der nicht selbst die Verletzung darstellt, aber den Beweis für die Verletzung erbringt (wie ein Plan oder ein anderes technisches Dokument, das die technischen Eigenschaften des verletzenden Erzeugnisses oder des verletzenden Herstellungsverfahrens erklärt, Werbeunterlagen) sowie die Schritte eines verletzenden Verfahrens (Beschreibung der durchgeführten Schritte in der besichtigten Herstellungseinheit), etc.

Der Wortlaut ist auch hinreichend weit gefasst, damit nicht nur Beweismittel für das Bestehen der Verletzung erfasst werden, wie die Beweismittel für den Umfang der Verletzung, so dass die ausführliche Beschreibung zum Beispiel die Buchführungsunterlagen wiedergeben kann (die Anzahl der verkauften verletzenden Erzeugnisse...).

Übrigens erlaubt die Regel 196 Abs. 1 (c) „die dingliche Beschlagnahme der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Dokumente“.

Und ein Dokument kann das Bestehen der Verletzung sowie ihres Umfangs darlegen.

74. Probenentnahme bei der ausführlichen Beschreibung.

Die ausführliche Beschreibung, mit oder ohne Einbehaltung von Mustern, ist nur eine Maßnahme zur „Sicherung von Beweisen“.

Dieser Beweiszweck begrenzt den Umfang der Probenentnahme.

Es geht übrigens nur um Proben, das heisst um die Zahl der Gegenstände, die den Beweis für die Verletzung erbringen, die für die Beweiszwecke der Maßnahme streng erforderlich ist.

Die Beweissicherungsmaßnahme darf nicht wie eine vorläufige Verbotsmaßnahme verwendet werden oder eine solche Wirkung haben.

The description can thus relate to an infringing object (which in itself manifests the infringement), an object which is not in itself infringing but proves the infringement (such as a drawing or another technical document explaining the technical characteristics of the infringing product or its infringing manufacturing process, an advertising document), the stages of an infringing process (description of the stages implemented in the visited manufacturing unit), etc.

The wording is sufficiently broad to cover not only evidence of the existence of the infringement but also evidence of the extent of the infringement so that the detailed description could, for example, mention accounting information (the number of infringing goods sold...).

Beside, Rule 196.1.c) allows the "physical seizure of the materials and implements used in the production and/or the distribution of these goods and any related document".

And a document can demonstrate both the existence of the infringement and its extent.

74. The taking of samples during a detailed description.

The detailed description, with or without the taking of samples, is merely a measure to "preserve evidence".

This purpose defines the extent of the taking of samples.

It is merely a question of samples, that is, the number of objects proving the infringement, which are strictly necessary for the probative purpose of the measure.

The measure to preserve evidence should not be used as or have an effect equivalent to that of a preliminary injunction measure.

La description pourra ainsi porter sur un objet contrefaisant (qui matérialise par lui-même la contrefaçon), un objet qui n'est pas en lui-même contrefaisant mais apporte la preuve de la contrefaçon (comme un plan ou un autre document technique expliquant les caractéristiques techniques du produit contrefaisant ou son procédé contrefaisant de fabrication, un document publicitaire), les étapes d'un procédé contrefaisant (description des étapes mises en œuvre dans l'unité de fabrication visitée), etc.

La formulation est également suffisamment large pour couvrir non seulement des éléments de preuve de l'existence de la contrefaçon comme des éléments de preuve de l'étendue de la contrefaçon si bien que la description détaillée pourra, par exemple, reprendre des informations comptables (le nombre de produits contrefaisants vendus...).

D'ailleurs, la règle 196 § 1 (c) permet la « saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour la production ou la distribution de ces produits et de tout document s'y rapportant ».

Et un document peut démontrer tant l'existence de la contrefaçon que son étendue.

74. Prélèvement d'échantillons lors de la description détaillée.

La description détaillée, accompagnée ou non de prélèvement d'échantillons, n'est qu'une mesure de « conservation des preuves ».

Cette finalité probatoire délimite l'étendue du prélèvement d'échantillons.

Il n'est d'ailleurs question que d'échantillons, c'est-à-dire du nombre d'objets, portant la preuve de la contrefaçon, strictement nécessaire aux fins probatoires de la mesure.

La mesure de conservation des preuves ne doit pas être utilisée comme ou avoir un effet équivalent à une mesure d'interdiction provisoire.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Sie zielt auf Erhebung von Beweismitteln ab und darf die Tätigkeit der betroffenen Person nicht blockieren oder bremsen.

So ist es ausgeschlossen, dass der gesamte angeblich verletzende Lagerbestand im Rahmen der Probenentnahme beschlagnahmt wird.

Der Begriff Proben enthält auch die Idee, dass es darum geht, ein oder mehrere Proben aus einem größeren Bestand zu entnehmen.

Es scheint daher ausgeschlossen, eine „Probenentnahme“ vorzunehmen, wenn es nur einen einzigen Gegenstand gibt, zum Beispiel eine Maschine, mit der die verletzenden Erzeugnisse hergestellt werden.

Es scheint daher empfehlenswert, dass sich der Antragsteller ernsthaft Gedanken über die Gegenstände macht, die er wahrscheinlich während der Beweissicherungsmaßnahme vorfinden wird.

Wenn diese Gegenstände nur aus vielfachen Exemplaren bestehen können, ist die Probenentnahme angemessen.

Wenn diese Gegenstände nur einzelne Gegenstände sein können, wäre es ratsam, eine „dingliche Beschlagnahme“ zu beantragen und keine ausführliche Beschreibung mit Probenentnahme oder aber eine dingliche Beschlagnahme neben der ausführlichen Beschreibung mit Probenentnahme.

It aims to gather evidence and not block or slow down the activity of the person affected.

Therefore, seizing the entire allegedly infringing stock with the purpose of taking samples is excluded.

The notion of samples also implies the idea of taking one or two specimens out of a larger number.

Therefore, it appears that performing the "taking of samples" on an object that only exists as a unique specimen, for example a machine by means of which the infringing products are manufactured, is excluded.

Therefore, it seems advisable that the applicant carefully consider the objects that he is likely to find during the execution of the measure to preserve evidence.

If multiple specimens of these objects exist, the taking of samples will be adequate.

If there is a chance that these objects are unique specimens, it would be more appropriate to request a "physical seizure" rather than a mere detailed description with the taking of samples, or to request a physical seizure coupled with a detailed description with the taking of samples.

Elle vise à recueillir des éléments de preuve et non à bloquer ou freiner l'activité de la personne visée.

Ainsi, il est exclu de saisir au titre du prélèvement d'échantillons tout le stock prétendu contrefaisant.

La notion d'échantillons implique aussi l'idée qu'il s'agit de prélever un ou quelques exemplaires parmi un nombre plus grand.

Il semble donc exclu de pratiquer un « *prélèvement d'échantillons* » sur un objet qui n'existe qu'en un seul et unique exemplaire, par exemple une machine grâce à laquelle les produits contrefaisants sont fabriqués.

Il semble donc recommandé que le requérant s'interroge sérieusement sur les objets qu'il est susceptible de trouver lors de la mesure de conservation des preuves.

Si ces objets ne peuvent qu'exister en de multiples exemplaires, le prélèvement d'échantillons sera adéquat.

Si ces objets risquent de n'être que des exemplaires uniques, il serait plus prudent de solliciter une « *saisie réelle* » plutôt qu'une simple description détaillée avec prélèvement d'échantillons ou de solliciter une saisie réelle à côté d'une description détaillée avec prélèvement d'échantillons.

75. Dingliche Beschlagnahme.

Die dingliche Beschlagnahme besteht darin, die Gegenstände materiell zu erfassen und Gegenstände, die die Verletzung beweisen könnten, demjenigen zu entziehen, der sie besitzt, entweder weil sie selbst die Verletzung darstellen (verletzendes Erzeugnis) oder weil sie selbst nicht die Verletzung darstellen, aber diese mittelbar beweisen (eine Maschine oder eine Anlage, die selbst keine verletzenden Gegenstände sind, die es aber ermöglichen, den verletzenden Gegenstand herzustellen, oder ein verletzendes Verfahren verwenden, technische Unterlagen, die selbst nicht verletzen, aber die Herstellung eines verletzenden Erzeugnisses oder die Umsetzung eines verletzenden Verfahrens beweisen).

In der Tat bestimmt die Regel 196 Abs. 1 (b) und (c) durch Differenzierung sorgfältig, dass die Beweissicherungsmaßnahme aus einer dinglichen Beschlagnahme „von angeblich verletzenden Erzeugnissen“ oder aus einer dinglichen Beschlagnahme „von der für die Herstellung und/oder den Vertrieb dieser Erzeugnisse verwendeten Materialien und Geräte und der zugehörigen Dokumente“ bestehen kann.

Diese letztere Form der dinglichen Beschlagnahme hat die Eigenschaft, Gegenstände zu betreffen, die selbst nicht unbedingt verletzend sind, die aber nichtdestotrotz zur Beweiserbringung für die Verletzung beitragen können.

So können Materialien und Geräte, auch wenn sie selbst nicht notwendigerweise verletzend sind, den Beweis für eine verletzende Tätigkeit in der Herstellung oder im Vertrieb erbringen.

76. Beweiszweck der dinglichen Beschlagnahme.

Die in Regel 196 erwähnten Maßnahmen sind nur Maßnahmen zur „Sicherung von Beweisen“ einer angeblichen Verletzung.

Dieser Beweiszweck muss auch die dingliche Beschlagnahme leiten.

75. Physical seizure.

The physical seizure consists in physically taking objects, removing objects from the person holding them that are likely to prove the infringement, either because they themselves manifest the infringement (infringing product), or because they themselves do not manifest the infringement but prove it indirectly (a machine or a device that is not an infringing object but enables the production of an infringing object or the implementation of an infringing process, a technical document which is not infringing in itself but proves the manufacture of an infringing product or the making of an infringing process).

Rule 196.1.b) and c) specifies, through differentiation, that the measure to preserve evidence may consist in a physical seizure "of allegedly infringing goods" or a physical seizure "of the materials and implements used in the production and/or distribution of these goods and any related document".

The characteristic of this last form of physical seizure is that it relates to objects that are not necessarily infringing but nonetheless contribute to proving the infringement.

Thus the materials and implements, while they may not necessarily be infringing, may provide evidence of the infringing manufacturing or distribution activity.

76. Probative purpose of the physical seizure.

The measures mentioned in Rule 196 are merely measures to "preserve evidence" of an alleged infringement.

This probative purpose must also guide the physical seizure.

75. Saisie réelle

La saisie réelle consiste à appréhender matériellement des objets, à retirer à celui qui les détient des objets susceptibles de prouver la contrefaçon, soit parce qu'ils matérialisent par eux-mêmes la contrefaçon (produit contrefaisant), soit parce qu'ils ne matérialisent pas par eux-mêmes la contrefaçon mais la prouvent indirectement (une machine ou un dispositif qui n'est pas un objet contrefaisant mais qui permet de produire l'objet contrefaisant ou de mettre en œuvre un procédé contrefaisant, un document technique qui n'est pas contrefaisant en lui-même mais qui prouve la fabrication d'un produit contrefaisant ou la réalisation d'un processus contrefaisant).

En effet, la règle 196 § 1 (b) et (c) prend soin d'indiquer, en les distinguant, que la mesure de conservation des preuves peut consister en une saisie réelle « *de produits dont la contrefaçon est alléguée* » ou en une saisie réelle « *des matériels et instruments utilisés pour la production ou la distribution de ces produits et tout document s'y rapportant* ».

Cette dernière forme de saisie réelle a pour caractéristique de porter sur des objets qui ne sont pas nécessairement par eux-mêmes contrefaisants mais qui peuvent néanmoins contribuer à la preuve de la contrefaçon.

Ainsi les matériels et instruments s'ils ne sont pas nécessairement contrefaisants peuvent fournir la preuve de l'activité contrefaisante de fabrication ou de distribution.

76. Finalité probatoire de la saisie réelle.

Les mesures évoquées par la règle 196 ne sont que des mesures de « *conservation des preuves* » d'une contrefaçon alléguée.

Cette finalité probatoire doit guider aussi la saisie réelle.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Es kann daher nicht möglich sein, den gesamten Lagerbestand von verletzenden Gegenständen zu beschlagnahmen, wenn das Ziel der Beweiserbringung auch durch die dingliche Beschlagnahme eines oder mehrerer Gegenstände erreicht ist.

Es kann auch nicht möglich sein, Materialien oder Geräte, die für die Tätigkeit der betroffenen Person nützlich sind, zu beschlagnahmen, wenn diese Gegenstände in keiner Weise dazu beitragen können, die angebliche Verletzung zu beweisen (Artikel 60 Abs. 1 spricht von „rechtserheblichen Beweismitteln hinsichtlich der behaupteten Verletzung“).

Dagegen kann der Beweiszweck die dingliche Beschlagnahme eines für die Tätigkeit des Betroffenen wesentlichen Gegenstands rechtfertigen, wenn es diesen Gegenstand nur ein einziges Mal gibt und das einzige Beweismittel für die Verletzung ist, das gesichert werden kann.

Die Behinderung, die sich daraus für die Tätigkeit des Betroffenen zweifellos ergibt, muss wieder gutgemacht werden, wenn es sich später herausstellen sollte, dass keine Verletzung vorlag.

Diese Gefahr sollte beim Antragsteller Verantwortungsbewusstsein schaffen und ihn dazu veranlassen, sorgfältig das Für und Wider jeder der Sicherungsmaßnahmen der verfügbaren Beweise (Beschreibung oder dingliche Beschlagnahme) angesichts des konkreten Einzelfalls abzuwägen, um in Kenntnis dessen die geeignetste Maßnahme zu wählen.

Therefore, it is not possible to take the entire stock of infringing goods if the probative objective is sufficiently achieved by the physical seizure of one object or a few.

Equally, it is not possible to take material or an implement useful to the activity of the person affected if this object cannot in any way contribute to proving the alleged infringement (Article 60(1) does mention "relevant evidence in respect of the of the alleged infringement").

By contrast, this same probative purpose can justify the physical seizure of an object even essential to the activity of the person affected if this object exists as a single specimen and is the only evidence of the infringement likely to be preserved.

The resulting hindrance, certainly harmful to the activity of the person affected, will have to be compensated for if it is subsequently proven that the alleged infringement did not exist.

This risk should make the applicant aware of his responsibilities, and lead him to carefully weigh the merit of each of the measures to preserve the available evidence (descriptive or physical seizure) considering the concrete details of the case, so as to opt, with full knowledge of the facts, for the most suitable measure.

Il ne peut donc être question d'appréhender tout le stock de produits contrefaisants si l'objectif probatoire est suffisamment servi par la saisie réelle d'un objet ou de quelques-uns.

Il ne peut également être question d'appréhender un matériel ou un instrument utile à l'activité de la personne visée si cet objet ne peut en aucune manière contribuer à prouver la contrefaçon alléguée (l'article 60 § 1 parle bien des « éléments de preuve pertinents au regard de la contrefaçon alléguée »).

En revanche, cette même finalité probatoire peut justifier la saisie réelle d'un objet même essentiel à l'activité de la personne visée si cet objet n'existe qu'en un seul exemplaire unique et est le seul élément de preuve de la contrefaçon susceptible d'être conservé.

L'entrave, certainement préjudiciable à l'activité de la personne visée, qui en résulte, devra être réparée s'il s'avère ensuite que la prétendue contrefaçon n'existait pas.

Ce risque devrait responsabiliser le requérant et l'amener à peser soigneusement le mérite de chacune des mesures de conservation des preuves disponibles (description ou saisie réelle) compte tenu des données concrètes de l'espèce, pour opter, en connaissance de cause, pour la mesure la plus adaptée.

77. Vollstreckung der Anordnung an mehreren Orten.

Wie oben ausgeführt, ist es durchaus denkbar, dass ein und dieselbe Anordnung die Durchführung mehrerer unterschiedlicher Maßnahmen anordnet (zum Beispiel eine ausführliche Beschreibung und eine dingliche Beschlagnahme), an einem einzigen Ort wie auch an mehreren unterschiedlichen Orten zu einem Zeitpunkt (gleichzeitig) wie auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten (nacheinander).

Keine Bestimmung des Übereinkommens oder der Verfahrensordnung spricht dagegen.

Wenn die Maßnahme jedoch an mehreren Orten auf französischem Staatsgebiet durchgeführt werden muss, ist es vorzuziehen, genauso viele Anordnungen wie auch Handlungsorte zu beantragen aufgrund einer spezifischen französischen Verfahrensregel, nach der der Gerichtsvollzieher, der eine gerichtliche Entscheidung vollstreckt, eine Abschrift dabei haben muss, die die Vollstreckungsklausel enthält.

4.3. Schwierigkeiten bei der Durchführung der Beweissicherungsmaßnahme

78. Örtliche Zuständigkeit des Berufsträgers, der die Anordnung vollstreckt.

Wenn die Person, die damit beauftragt ist, die Anordnung zu vollstrecken, ein Berufsträger ist, der nur in einem bestimmten örtlichen Bezirk tätig ist (wie zum Beispiel der Gerichtsvollzieher im französischen Recht), ist es angebracht, diesen Aspekt bei der Durchführung der Beweissicherungsmaßnahme zu beachten, damit dieser keine Handlung außerhalb seines Bezirks durchführt, da diese Handlungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen keine Beweiskraft hätten.

Hier ist auf die verschiedenen Regeln des nationalen Rechts der verschiedenen Vertragsstaaten zu verweisen.

77. Enforcement of the order in several places.

As previously indicated, it is quite possible that one single order require that several different measures be executed (for example, a detailed description and a physical seizure), in one single place as well as in several different places, at one single moment (simultaneously) as well as at several moments (successively).

No provision of the Agreement or the Rules of Procedure opposes it.

However, if the measure must be executed in several places on the French territory, it will be preferable to request as many orders as places of action owing to a specifically French rule of procedure according to which the bailiff who enforces a legal decision must carry with him the copy bearing the executory wording of the decision.

4.3. Difficulties in executing the measure to preserve evidence

78. Territorial competence of the professional person enforcing the order.

If the person in charge of enforcing the order is a professional person having a defined territorial competence (like the bailiff, in French law), it should be ensured that this constraint is abided by when executing the measure to preserve evidence, so that he cannot carry out acts outside his competence, for these acts would be, according to the governing law, without probative value.

On this particular point, it must be referred to the different rules of national law of the different Contracting Member States.

77. Exécution de l'ordonnance en plusieurs lieux.

Comme indiqué précédemment, il est tout à fait envisageable qu'une seule et même ordonnance ordonne l'exécution de plusieurs mesures différentes (par exemple une description détaillée et une saisie réelle), en un seul lieu comme en plusieurs lieux différents, en un seul moment (simultanément) comme en plusieurs moments différents (successivement).

Aucune disposition de l'Accord ou du règlement de procédure n'y fait obstacle.

Toutefois, si la mesure doit être exécutée en plusieurs lieux du territoire français, il sera préférable de demander autant d'ordonnances que de lieux d'action en raison d'une règle de procédure spécifiquement française selon laquelle l'huissier de justice qui exécute une décision de justice doit être porteur de la copie revêtue de la formule exécutoire de la décision.

4.3. Difficultés d'exécution de la mesure de conservation des preuves

78. Compétence territoriale du professionnel exécutant l'ordonnance.

Si la personne chargée d'exécuter l'ordonnance est un professionnel doté d'un ressort d'action territorial déterminé (comme l'huissier de justice en droit français, par exemple), il conviendra de veiller à respecter cette contrainte dans l'exécution de la mesure de conservation des preuves, pour qu'il ne réalise pas des actes en dehors de son ressort, car ces actes seraient, selon la loi qui le régit, sans valeur probante.

Il faut renvoyer, sur ce point, aux différentes règles de droit national des différents États membres contractants.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

79. Eingreifen der Staatsgewalt.

Keine Bestimmung des Übereinkommens oder der Verfahrensordnung sieht vor, dass der Antragsgegner der Beweissicherungsmaßnahme versuchen kann, Widerstand zu leisten, um die Durchführung zu verhindern.

Dies ist jedoch ein bekannter Fall aus der Praxis.

Inbesondere erwähnt keine Bestimmung das Eingreifen der Staatsgewalt bei der Durchführung der Beweissicherungsmaßnahme, um diese zu erleichtern oder Sicherheit zu bieten.

Man muss sich an die Regeln des Staates halten, in dem die Maßnahme durchgeführt wird, um zu erfahren, ob die Zusammenarbeit mit der Staatsgewalt bei einer Beweissicherungsmaßnahme vorstellbar ist.

80. Vertraulichkeit der Informationen.

Die Regel 196 Abs. 1 bestimmt, dass das Gericht anordnen kann, dass sämtliche durch die Beweissicherungsmaßnahmen gewonnenen Informationen, oder ein Teil davon, lediglich an gewisse Personen weitergegeben werden, die namentlich bestimmt sind, und unter Vorbehalt einer geeigneten Geheimhaltungsvereinbarung.

Diese Regel setzt Artikel 60 Abs. 1 *in fine* des Übereinkommens um, welcher den Schutz vertraulicher Informationen vorsieht.

Es obliegt also dem einheitlichen Patentgericht, bei der Anordnung der Maßnahme den Schutz vertraulicher Informationen zu gewährleisten.

Diese Bedingung findet sich auch in Artikel 7 der Richtlinie (EG) Nr. 2004/48 wieder („sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird“).

79. Intervention of a member of the police force.

No provision of the Agreement or the Rules of Procedure considers that the defendant in the measure to preserve evidence may try to withstand, oppose the execution of the measure.

However, this is known to occur in practice.

In particular, no provision mentions the intervention of the police force during the execution of a measure to preserve evidence to make it easier or safer.

The rules of the national law of the State in which the measure is to be executed will have to be applied to determine whether the collaboration of the police force to supplement a measure to preserve evidence should be considered.

80. Confidentiality of the information.

Rule 196.1 indicates that the Court may order that all the information, or some of it, obtained through the measures to preserve evidence be only disclosed to certain named persons and subject to appropriate terms of non-disclosure.

This rule implements Article 60(1) *in fine* of the Agreement, which deals with the protection of confidential information.

It therefore falls to the Unified Patent Court, ordering the measure, to ensure that confidential information is protected.

This same requirement is found in Article 7 of Directive 2004/48/EC ("*subject to the protection of confidential information*").

79. Intervention de la force publique.

Aucune disposition de l'Accord ou du règlement de procédure n'envisage que le défendeur à la mesure de conservation des preuves puisse essayer de résister, de mettre obstacle à son exécution.

C'est pourtant un cas de figure connu de la pratique.

Notamment aucune disposition n'évoque l'intervention de la force publique à l'occasion de l'exécution d'une mesure de conservation des preuves pour la faciliter ou la sécuriser.

Il faudra se tourner vers les règles de droit de l'État dans lequel la mesure doit être exécutée, pour savoir si la collaboration de la force publique en accompagnement d'une mesure de conservation des preuves est envisageable.

80. Confidentialité des informations.

La règle 196 § 1 indique que la Juridiction peut ordonner que toutes les informations, ou certaines d'entre elles, résultant des mesures de conservation des preuves soient uniquement divulguées à certaines personnes nommément désignées et sous réserve d'un engagement de non-divulgateur approprié.

Cette règle met en œuvre l'article 60 § 1 *in fine* de l'Accord, qui réserve la protection des informations confidentielles.

Il appartient donc à la Juridiction unifiée du brevet, en ordonnant la mesure, de veiller à garantir la protection des informations confidentielles.

Cette exigence se retrouve à l'identique dans l'article 7 de la directive CE n° 2004/48 (« *sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée* »).

Aber die Regel 196 Abs. 1 bestätigt ebenfalls, dass die Beweissicherungsmaßnahmen alle, selbst vertrauliche, Beweismittel betreffen können.

Die Vertraulichkeit kann von der betroffenen Person nicht als Vorwand gegen die Durchführung der Beweissicherungsmaßnahme genutzt werden.

Es kann nicht zugelassen werden, dass die behauptete Vertraulichkeit der Beweismittel für die angebliche Verletzung eine Zuflucht für den Verletzer wird.

Dagegen darf die Beweissicherungsmaßnahme nicht dazu benutzt werden, um Zugang zu vertraulichen Informationen zu erhalten.

Es ist daher angebracht, ein Gleichgewicht zwischen den beiden widersprüchlichen Anforderungen zu finden: die Durchführung der Beweissicherungsmaßnahmen nicht im Namen der Vertraulichkeit behindern, aber dabei trotzdem Vorsichtsmaßnahmen treffen, die den Schutz der Vertraulichkeit garantieren können.

Die Regel 196 Abs. 1 gibt somit dem Gericht die Möglichkeit, in der Anordnung der Beweissicherung vorzusehen, dass allein gewisse Personen, die namentlich bezeichnet sind und eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet haben, Kenntnis von den dank der Beweissicherungsmaßnahme erhobenen Beweismitteln nehmen können.

4.4. Die Folgen der Beweissicherungsmaßnahme

81. Mitteilung an den Antragsgegner nach Abschluss der Maßnahme.

Keine Bestimmung des Übereinkommens oder des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung sieht vor, dass eine Abschrift des schriftlichen Berichts nach der Durchführung der Maßnahme dem „Antragsgegner“ übergeben werden muss.

Dies ist wahrscheinlich ein Versehen.

However, Rule 196.1 also confirms that the measures to preserve evidence may relate to any evidence, even confidential.

The confidentiality can only be adduced by the affected person to hinder the execution of the measures to preserve evidence.

It cannot be accepted that the alleged confidentiality of the evidence of the supposed infringement may become a refuge for the infringer.

By contrast, the measure to preserve evidence must not be used to access confidential information.

Therefore, it is necessary to find a balance between two contradictory requirements: not to hinder, for the sake of confidentiality, the conduct of measures to preserve evidence, but to take, on that occasion, the appropriate precautions for preserving confidentiality.

Therefore, Rule 196.1 allows the Court the possibility of providing, in the order authorising the measure to preserve evidence, that only certain named persons subject to an obligation of non-disclosure will have access to information gathered by way of the measure to preserve evidence.

4.4. Following the measure to preserve evidence

81. Notice given to the defendant subsequent to the measure.

No provision in the Agreement or the 16th draft of the Rules of Procedure specifies that a copy of the written report drafted after the completion of the measure must be handed to the "defendant".

This is probably an oversight.

Mais la règle 196 § 1 confirme également que les mesures de conservation des preuves peuvent porter sur tout élément de preuve, même confidentiel.

La confidentialité ne peut être avancée par la personne visée pour faire obstacle à la réalisation des mesures de conservation des preuves.

Il ne peut être admis que la confidentialité alléguée des éléments de preuve de la contrefaçon reprochée puisse devenir un refuge pour le contrefacteur.

En revanche, la mesure de conservation des preuves ne doit pas être utilisée pour obtenir accès à des informations confidentielles.

Il convient donc de trouver un équilibre entre deux exigences contradictoires : ne pas entraver, au nom de la confidentialité, l'accomplissement des mesures de conservation de preuves, mais adopter tout de même, à cette occasion, les précautions aptes à préserver cette confidentialité.

La règle 196 § 1 offre ainsi à la Juridiction la possibilité de prévoir, dans l'ordonnance autorisant la mesure de conservation des preuves, que seules certaines personnes, nommément désignées et ayant souscrit à une obligation de non-divulgation, pourront prendre connaissance des éléments recueillis grâce à la mesure de conservation des preuves.

4.4. Suites de la mesure de conservation des preuves

81. Suites de la mesure de conservation des preuves

Aucune disposition de l'Accord ou du 16^e projet de règlement de procédure n'indique qu'une copie du rapport écrit établi après la réalisation de la mesure doit être remise au « défendeur ».

C'est probablement une inadvertance.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Es ist daher nötig, dass das Gericht dieses Versehen berichtigt, indem es in der Anordnung bestimmt, dass eine Abschrift des schriftlichen Berichts nach der Durchführung der Maßnahme dem „Antragsgegner“ übergeben werden muss.

So weiß der Antragsgegner welche Beweismittel gegen ihn erhoben wurden, und kann gegebenenfalls die ihm offenstehenden Verfahren dagegen einleiten (Revision, Antrag auf Schadenersatz für den erlittenen Nachteil...).

82. Information des Antragstellers nach Abschluss der Maßnahme.

Artikel 196 Abs. 4 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung sieht nicht vor, wie der Antragsteller über das Ergebnis der Beweissicherungsmaßnahme informiert wird, da er nur besagt, dass die mit der Durchführung beauftragte Person dem Gericht einen schriftlichen Bericht vorlegt: „4. Die Anordnung der Beweissicherung muss die Angabe einer Person enthalten, die die in Absatz 1 genannten Maßnahmen durchführt und dem Gericht innerhalb einer festzusetzenden Frist einen schriftlichen Bericht über die Beweissicherungsmaßnahmen vorlegt, und zwar gemäß dem nationalen Recht des Ortes, an dem die Maßnahmen durchgeführt werden“.

Wenn diese Fassung endgültig angenommen ist, müssen die Berater der Antragsteller darauf achten, in der Anordnung, die die Maßnahmen bewilligt, eine Regelung zu beantragen, die unter Vorbehalt der notwendigen Maßnahmen für den Schutz von eventuellen Geschäftsgeheimnissen vorsieht, dass der schriftliche Bericht ihnen zum gleichen Zeitpunkt mitgeteilt wird wie dem Gericht.

Therefore, it is necessary that the Court correct this shortcoming by specifying, in the order, that a copy of the written report drafted after the completion of the measure should be handed to the "defendant".

In this way, the defendant will have a trace of the elements thus retrieved against him and will be able, if necessary, to resort to the remedies granted to him (review, request for compensation for the harm caused...).

82. Notice given to the applicant subsequent to the measure.

Rule 196.4 of the 16th draft of the Rules of Procedure does not specify how the applicant is informed of the result of the measures to preserve evidence, since it merely indicates that the person in charge of executing the measures present a written report to the Court: "4. *The order to preserve evidence shall specify a person who shall carry out the measures referred to in paragraph 1 and present a written Report on the measures to preserve evidence, all in accordance with the national law of the place where the measures are executed, to the Court within a time period to be specified*".

If this drafting is finally adopted, the applicants' counsels will have to think of requesting, in the order authorising the measures, a provision requiring that, subject to the necessary adjustments to preserve potential trade secrets, the written report be given to them at the same time it will be presented to the Court.

Il conviendra donc que la Juridiction comble cette lacune en spécifiant, dans l'ordonnance, qu'une copie du rapport écrit établi après la réalisation de la mesure devra être remise au « défendeur ».

De la sorte, le défendeur aura trace des éléments ainsi récupérés contre lui et pourra, le cas échéant, mettre en œuvre les recours qui s'ouvrent à lui (révision, demande de réparation du préjudice causé...).

82. Information du demandeur au terme de la mesure.

L'article 196 § 4 du 16^e projet de règlement de procédure ne prévoit pas comment le demandeur est informé du résultat des mesures de conservation des preuves, puisqu'il se borne à indiquer que la personne chargée d'exécuter les mesures présente à la Juridiction un rapport écrit : « 4. *L'ordonnance de conservation des preuves indique une personne chargée d'exécuter les mesures visées au paragraphe 1 et de présenter à la Juridiction un rapport écrit sur les mesures de conservation des preuves, le tout conformément au droit national applicable du lieu où les mesures sont exécutées, dans le délai qu'elle fixe* ».

Si cette rédaction est, en définitive, adoptée, les conseils des demandeurs devront penser à solliciter, dans l'ordonnance autorisant les mesures, une disposition prévoyant que, sous réserve des aménagements nécessaires pour préserver les éventuels secrets d'affaires, le rapport écrit leur soit communiqué en même temps qu'il sera présenté à la Juridiction.

Denn die dem Antragsteller durch Artikel 60 Abs. 8 des Übereinkommens und durch Regel 198 Abs. 1 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung auferlegte Frist, und zwar 20 Werktage oder 31 Kalendertage, insofern zählt die längere Frist, beginnt unabhängig davon zu laufen, ob der Antragsteller Kenntnis von dem Bericht über die Durchführung der Maßnahmen hat oder nicht.

Es wäre nicht konsequent, den Antragsteller zu zwingen, blind ein Verfahren in der Hauptsache einzuleiten, ohne zu wissen, ob die Beweissicherungsmaßnahme es ermöglicht hat – oder nicht – Beweise zu sichern.

83. Schicksal der beschlagnahmten Elemente.

Es gibt auch keine Bestimmung darüber, was mit den beschlagnahmten Elementen passieren soll.

Es ist offensichtlich nicht vorgesehen, dass sie bei der Geschäftsstelle des Gerichts hinterlegt werden.

Der Antragsteller muss sich daher organisieren und selbst angemessene Maßnahmen treffen, um die sichere Aufbewahrung der beschlagnahmten Elemente zu sichern (damit sie dem Antragsteller weiterhin nützen können, aber auch, damit sie gegebenenfalls wieder ordentlich zurückgegeben werden können), indem ihre Rückverfolgbarkeit gewährleistet wird (um mit Sicherheit behaupten zu können, dass es sich bei den aufbewahrten Elementen um die der Beschlagnahme handelt).

The period granted to the applicant by Article 60(8) and Rule 198.1 of the 16th draft of the Rules of Procedure, to commence proceedings on the merits of the case, that is, a period of 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longest, will run whether or not the applicant has read the report on the execution of the measures.

It would be inconsequent to oblige the applicant to commence proceedings on the merits of the case blindfolded, without knowing whether or not the measure to preserve evidence enabled evidence to be preserved! This somewhat unrealistic mechanism will, most likely, be adjusted in the final version of the Rules of Procedure.

83. Consequences for the seized elements.

Likewise, no provision specifies what becomes of the physically seized elements.

Manifestly, there is no indication that they should be filed with the Court's Registry.

Therefore, the applicant should get organised and take the suitable measures to ensure that the seized elements are properly preserved (so that they can continue to be useful to the applicant, but also in order to be properly returned, if necessary), by ensuring their traceability (to be in a position to assert with certainty that the elements held are indeed those that were seized).

C'est que le compteur du délai imparti au requérant par l'art. 60 § 8 de l'Accord et la règle 198 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure, pour engager une action au fond, soit un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, le délai le plus long devant être retenu, courra que le requérant ait connaissance ou non du compte-rendu d'exécution des mesures.

Il serait inconséquent d'obliger le demandeur à engager une procédure au fond les yeux bandés, sans savoir si la mesure de conservation des preuves a — ou non — permis de conserver des preuves !

83. Sort des éléments saisis.

De même aucune disposition n'indique ce qu'il doit advenir des éléments saisis matériellement.

Manifestement, il n'est pas prévu qu'ils soient déposés au greffe de la Jurisdiction.

Il conviendra donc que le requérant s'organise et prenne lui-même les mesures adéquates pour assurer la bonne conservation des éléments saisis (pour qu'ils puissent continuer à être utiles au requérant, mais aussi pour qu'ils puissent également être convenablement restitués, le cas échéant), en assurant leur traçabilité (afin que l'on puisse affirmer avec certitude que les éléments détenus sont bien ceux qui ont été saisis).

BE/DE/NL/UK	Case law	FR 11/3/14	UPC	Texts	Belgium	Customs	Int'l	Copyright	IP	Intro
-------------	----------	------------	-----	-------	---------	---------	-------	-----------	----	-------

4.5. Erschöpfung der Wirkungen einer Anordnung der Beweissicherung

84. Grundsatz.

Mangels Angaben in den Bestimmungen des Übereinkommens oder der Verfahrensordnung ist es denkbar, dass die Wirkung der Anordnung ab dem Zeitpunkt erschöpft ist, in dem alle angeordneten Maßnahmen durch die damit beauftragte Person durchgeführt wurden.

Und sofern die angeordneten Maßnahmen durchgeführt worden sind, müsste es unmöglich sein, mit der Durchführung, ganz oder teilweise, neu zu beginnen.

5. Das fristgemäß eingeleitete Hauptsacheverfahren

85. Frist des Hauptsacheverfahrens.

Sobald die Beweissicherungsmaßnahme durchgeführt ist, muss der Antragsteller ein Verfahren in der Hauptsache vor einem Gericht in einer Frist von 20 Werktagen oder 31 Kalendertagen, insoweit zählt die längere Frist, einleiten (Artikel 60 Abs. 8 des Übereinkommens, Regel 198 Abs. 1 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung).

86. Begriff des Hauptsacheverfahrens.

Artikel 60 Abs. 8 des Übereinkommens und die Regel 198 Abs. 1 sagen nicht genau, welche „Klage“ oder welches „Verfahren“ in der Hauptsache der Antragsteller einleiten muss.

Es handelt sich im allgemeinen um eine Verletzungsklage, insoweit als eine solche Klage darauf abzielt, die behauptete Verletzung festzustellen und zu verurteilen, deretwegen die Beweissicherungsmaßnahme nötig ist.

4.5. Exhaustion of the effects of an order to preserve evidence

84. Principle.

For lack of precision in the provisions of the Agreement or the Rules of Procedure, it is possible to consider that the effects of the order have been exhausted as of when the ordered measures were all executed by the person in charge of its enforcement.

And, once the ordered measures have been executed, it should be impossible to resume the execution of the measures, in whole or in part.

5. Proceedings on the merits of the case within the prescribed period

85. Period for commencing proceedings on the merits of the case.

Once the measure to preserve evidence is completed, the applicant should commence proceedings on the merits of the case before the Court within a period of 20 working days or 31 calendar days, whichever period is the longest (Article 60(8) of the Agreement, Rule 198.1 of the 16th draft of the Rules of Procedure.

86. Notion of proceedings on the merits of the case.

Article 60(8) of the Agreement and Rule 198.1 do not specifically indicate what exactly the "action" or the "proceedings" on the merits of the case the applicant should be.

It will generally be an infringement action insofar as such an action precisely aims to find and condemn the alleged infringement in order to obtain the measure to preserve evidence.

4.5. L'épuisement des effets d'une ordonnance de conservation des preuves

84. Principe.

Faute de précision dans les dispositions de l'Accord ou du règlement de procédure, on peut penser que l'ordonnance épuise ses effets à compter du moment où les mesures ordonnées ont toutes été exécutées par la personne chargée de sa réalisation.

Et, une fois les mesures ordonnées exécutées, il devrait être impossible de reprendre à nouveau l'exécution des mesures en tout ou en partie.

5. L'action au fond dans le délai prescrit

85. Délai de l'action au fond.

Une fois la mesure de conservation des preuves réalisée, le requérant doit engager une action au fond devant la Juridiction dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, le délai le plus long devant être retenu (art. 60 § 8 de l'Accord, règle 198 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure).

86. Notion d'action au fond.

L'article 60 § 8 de l'Accord et la règle 198 § 1 n'indiquent pas très précisément quelle doit être l'« action » ou la « procédure » au fond que le requérant doit engager.

Il s'agira en général d'une action en contrefaçon dans la mesure où une telle action vise précisément à faire constater et condamner la contrefaçon alléguée pour obtenir la mesure de conservation des preuves.

87. Beginn der Frist.

Gemäß der Regel 198 Abs. 1 der 16. Verfahrensordnung läuft die Frist ab der Anordnung.

Es handelt sich wahrscheinlich um ein gesetzgeberisches Versehen, das es logischer wäre, die Frist ab dem Tag laufen zu lassen, an dem die Beweissicherungsmaßnahme durchgeführt oder abgeschlossen wurde, sofern sich ihre Durchführung auf mehrere Tage erstreckte.

Wenn diese Formulierung ernstlich gelten sollte, dann verlangt die Umsetzung der Beweissicherungsmaßnahmen eine minutiöse Planung, da die Zeituhr ab der Unterschrift der bewilligenden Anordnung an zu laufen beginnt.

Die Berater des Antragstellers müssen sich organisieren, um in einer Frist von ungefähr einem Monat die Akteure zu identifizieren und azu bestimmen, ein Datum in ihren Kalendern zu finden und eine einleitende Klageschrift für ein Hauptsacheverfahren zu verfassen.

88. Folgen eines nicht fristgemäß eingeleiteten Verfahrens.

Mangels eines fristgemäß eingeleiteten Hauptsacheverfahren gemäß Artikel 60 Abs. 8 des Übereinkommens, „stellt das Gericht sicher, dass die Maßnahmen zur Beweissicherung auf Antrag des Antragsgegners unbeschadet etwaiger Schadensersatzforderungen aufgehoben oder auf andere Weise außer Kraft gesetzt werden“.

89. Wer kann sich auf ein fehlendes fristgemäß eingeleitetes Verfahren in der Hauptsache berufen?

Ist der „Antragsgegner“, der die Aufhebung oder die Außerkraftsetzung der Wirkungen der Beweissicherungsmaßnahme beantragen kann, allein die Person, in deren Räumlichkeiten sie durchgeführt wurde?

87. Starting point of the time period.

In accordance with Rule 198.1 of the 16th draft of the Rules of Procedure, the period starts as of when the order is issued.

It is probably a drafting oversight, as it would be more logical to start the time period as of the day the measure to preserve evidence was carried out, or completed if several days were needed for its execution.

If this drafting finally prevails, the carrying out of a measure to preserve evidence will require a strict timing, since the chronometer will start as of the signature of the order authorising it.

The applicant's counsels will have to get organised, within one month, to identify and determine the main actors involved in the measure, to find a date in their calendars and to draft the originating pleadings on the merits of the case.

88. Consequence of the failure to commence proceedings on the merits of the case within the set period.

In the absence of commencement of the proceedings on the merits of the case within the set period, in accordance with Article 60(8) of the Agreement "at the defendant's request", the Court "shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or otherwise cease to have effect".

89. Who may adduce the failure to commence proceedings on the merits of the case within the set period?

Is the "defendant", who may request that the measure to preserve evidence be revoked or cease to have effect, the only person on the premises of whom the measure was carried out?

87. Point de départ du délai.

Selon la règle 198 § 1 du 16^e projet de règlement de procédure, le délai court à compter de l'ordonnance.

Il s'agit probablement d'une inadvertance rédactionnelle, car il serait bien plus logique de décompter le délai à compter du jour où la mesure de conservation des preuves a été réalisée, ou achevée si sa réalisation s'est étalée sur plusieurs jours.

Si cette rédaction prévaut en définitive, la mise en œuvre d'une mesure de conservation des preuves nécessitera un minutage serré, puisque le chronomètre commencera à tourner dès la signature de l'ordonnance l'autorisant.

Les conseils du demandeur devront s'organiser pour, dans un délai de l'ordre d'un mois, identifier et retenir les acteurs de la mesure, trouver une date dans leurs calendriers et rédiger l'acte introductif de l'instance au fond.

88. Conséquence du défaut d'action au fond dans le délai imparti.

En l'absence d'engagement d'une action au fond dans le délai imparti, selon l'article 60 § 8 de l'Accord, « à la demande du défendeur », la Juridiction « veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière ».

89. Qui peut se prévaloir du défaut d'action au fond dans le délai imparti ?

Le « défendeur », qui peut demander l'abrogation ou la cessation des effets de la mesure de conservation des preuves, est-il seulement la personne dans les locaux de laquelle elle a été pratiquée ?

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Oder kann es sich auch um eine Person handeln, bei der die Maßnahme nicht durchgeführt wurde, die aber von der Maßnahme tatsächlich betroffen ist (zum Beispiel, wenn eine Person verdächtigt wird, der Verletzer zu sein, aber die Beweissicherungsmaßnahme wird gegen seinen Zulieferer oder Kunden durchgeführt)?

Zwar bezeichnet die Regel 192 Abs. 3 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung eindeutig den Antragsgegner als die Partei, gegen die die Maßnahme durchzuführen ist („3. Beantragt der Antragsteller, dass die Maßnahme auf Beweissicherung ohne die Anhörung der anderen Partei (hiernach bezeichnet als „Antragsgegner“) angeordnet wird...“).

Es wäre aber nicht nachzuvollziehbar, dass der von der Beweissicherungsmaßnahme betroffene Verletzer, die in den Räumlichkeiten einer dritten Person durchgeführt wurde, sich nicht auf das Fehlen eines fristgemäß eingeleiteten Hauptsacheverfahrens berufen könnte, um die Aufhebung oder die Außerkraftsetzung einer letztendlich gegen ihn gerichteten Maßnahme zu verlangen.

Es ist eher wahrscheinlich, dass der Artikel 60 Abs. 8 des Übereinkommens tatsächlich denjenigen gemeint hat, der der „Beklagte“ in einem Hauptsacheverfahren wäre, wenn dieses stattfände, das bedeutet, nicht nur die Partei, gegen die die Maßnahme durchgeführt wurde, sondern eventuell auch die Person, gegen die sich, als angeblicher Verletzer, die bei der dritten Person durchgeführte Maßnahme richtete.

90. Folgen bei Fehlen einer fristgemäß eingeleiteten Klage.

Artikel 60 Abs. 8 des Übereinkommens bestimmt, dass „das Gericht sicherstellt, dass die Maßnahmen zur Beweissicherung aufgehoben oder auf andere Weise außer Kraft gesetzt werden“.

Or could it also be a person on the premises of whom the measure was not carried out but who, in fact, is referred to in this measure (for example, a person is suspected of being an infringer but the measure to preserve evidence is executed against his supplier or his client)?

Admittedly, Rule 192.3 of the 16th draft of the Rules of Procedure *unambiguously* designates the defendant as the party against whom the measure must be executed ("3. When the applicant requests that measures to preserve evidence be ordered without hearing the other party (hereinafter "the defendant")...").

However, it would not be logical that the infringer, referred to in the measure to preserve evidence carried out on the premises of a third person, not be allowed to adduce the failure to commence proceedings on the merits of the case to obtain that a measure, which is after all directed against him, be revoked or cease to have effect.

It is more probable that Article 60(8) of the Agreement was in reality intended to refer to the person who would have been the "defendant" in the action on the merits of the case, if it had taken place, that is, not only the party against whom the measure was executed but possibly also the person who, as the alleged infringer, was referred to by the measure carried out on a third person's premises.

90. Consequences of the failure to commence proceedings on the merits of the case within the set period.

Article 60(8) of the Agreement provides that "The Court shall ensure that the measures to preserve evidence are revoked or otherwise cease to have effect".

Ou peut-il s'agir aussi d'une personne chez laquelle la mesure n'a pas été pratiquée mais qui, en fait, est visée par cette mesure (par exemple, si une personne étant soupçonnée d'être le contrefacteur, la mesure de conservation des preuves est exécutée contre son fournisseur ou son client) ?

Certes, la règle 192 § 3 du 16^e projet de règlement de procédure désigne sans équivoque le défendeur comme étant la partie contre laquelle la mesure doit être exécutée (« 3. Lorsque le requérant demande que des mesures de conservation des preuves soient ordonnées sans que l'autre partie (ci-après désignée « le défendeur ») soit entendue... »).

Il ne serait toutefois pas logique que le contrefacteur visé par la mesure de conservation des preuves réalisée dans les locaux d'une tierce personne ne puisse pas se prévaloir du défaut d'action au fond pour obtenir l'abrogation ou la cessation des effets d'une mesure finalement dirigée contre lui.

Il est plus probable que l'article 60 § 8 de l'Accord ait en réalité entendu viser celui qui aurait été le « défendeur » à l'action au fond si elle avait eu lieu, c'est-à-dire non seulement la partie contre laquelle la mesure a été exécutée mais aussi éventuellement la personne qui en tant que contrefacteur prétendu était visée par cette mesure pratiquée chez une tierce personne.

90. Conséquences du défaut d'action dans le délai.

L'article 60 § 8 de l'Accord qui énonce que « la Juridiction veille à ce que les mesures de conservation des preuves soient abrogées ou cessent de produire leurs effets d'une autre manière ».

Die Regel 198 Abs. 1 erläutert, etwas anders, dass das, was aufgehoben oder außer Kraft gesetzt wird, die „Anordnung der Beweissicherung“ ist.

In Wirklichkeit sind es sehr wohl die Anordnung der Beweissicherung und die auf ihr beruhenden Maßnahmen, die aufgehoben werden müssen.

Die alleinige Feststellung, dass die Frist abgelaufen ist, ohne dass Klage in der Hauptsache erhoben wurde, reicht aus, um das Gericht zu zwingen, die Maßnahmen der Beweissicherung aufzuheben oder außer Kraft zu setzen.

91. Wiedergutmachung der durch die Maßnahme erlittenen Schäden.

Zudem kann das Gericht, wenn es diese Maßnahmen aufhebt oder außer Kraft setzt, den Antragsteller dazu verurteilen, Schadensersatz aufgrund der durch die Beweissicherungsmaßnahmen verursachten Schäden zu zahlen.

Die Regel 198 Abs. 2, die den Inhalt des Artikels 60 Abs. 9 des Übereinkommens wiedergibt, ergänzt, dass das Gericht, wenn die Maßnahme zur Beweissicherung aufgehoben oder außer Kraft gesetzt wurde, aufgrund eines solchen Unterlassens des Antragstellers (fehlendes fristgemäßes Hauptsacheverfahren) „auf Antrag des Antragsgegners“ anordnen kann, dass der Antragsteller den gesamten dem letzteren durch diese Maßnahmen entstandenen Schaden angemessen ersetzt (Artikel 60 Abs. 9 besagt, dass „der Antragsteller dem Antragsgegner angemessen Ersatz für einen aufgrund dieser Maßnahmen entstandenen Schaden zu leisten hat“).

Auch hier kann man sich fragen, ob „der Antragsgegner“ allein als der Beklagte in einem Hauptsacheverfahren zu verstehen ist oder ob es sich um eine Person handeln kann, in deren Räumlichkeiten die Maßnahmen durchgeführt wurden oder um jede andere Person, der durch diese Maßnahmen geschadet wurde.

Rule 198.1 specifies, slightly differently, that the "order to preserve evidence" will be revoked or cease to have effect.

In practice, both the order to preserve evidence and the measures taken for its enforcement must be revoked.

The mere fact that the time has elapsed without an action on the merits of the case being commenced suffices to oblige a Court to revoke or deprive of effect the measure to preserve evidence.

91. Compensation for the damage suffered as a result of the measure.

In addition, if the Court revokes or deprives of effect these measures, it may order the applicant to pay damages for the harm caused by the measures to preserve evidence.

Rule 198.2, using the wording of Article 60(9) of the Agreement, adds that when the measure to preserve evidence is revoked or ceases to be applicable by reason of such an omission from the applicant (failure to commence proceedings on the merits of the case within the set period), the Court may order that the applicant, "at the defendant's request", provide the latter with appropriate compensation for any damage suffered as a result of these measures (Article 60(9) mentions "provide the defendant with appropriate compensation for any damage suffered as a result of those measures").

Here again, it is possible to wonder whether "the defendant" must be understood merely as the defendant in the proceedings on the merits of the case, or as a person on the premises of whom the measures were carried out, or any other person aggrieved by those measures.

La règle 198 § 1 précise, un peu différemment, que ce qui va être abrogé ou être privé d'effet est l'« ordonnance de conservation des preuves ».

En vérité, ce sont bien à la fois l'ordonnance de conservation des preuves et les mesures prises en son application qui doivent être abrogées.

Le seul constat que le délai est passé sans qu'une action au fond ait été engagée suffit pour obliger la Juridiction à abroger ou priver d'effet les mesures de conservation des preuves.

91. Réparation des dommages subis du fait de la mesure.

En outre, si la Juridiction abroge ou prive d'effet ces mesures, elle peut condamner le requérant à payer des dommages et intérêts à raison du préjudice causé par les mesures de conservation des preuves.

La règle 198 § 2, reprenant le contenu de l'article 60 § 9 de l'Accord, ajoute que lorsque la mesure de conservation est abrogée ou cesse d'être applicables en raison d'une telle omission du requérant (défaut de procédure au fond dans le délai), 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 (l'article 60 § 9 parle d'« accorder à ce dernier une indemnisation appropriée de tout dommage subi à la suite de ces mesures »).

Là encore, on peut se demander si « le défendeur » doit s'entendre seulement du défendeur à la procédure au fond ou s'il peut s'agir aussi d'une personne dans les locaux de laquelle elles ont été pratiquées ou de toute autre personne lésée par les mesures.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Es erscheint genau für dieselben Gründe wie bei der Aufhebung logisch, hieraus zu schließen, dass Schadensersatz für den durch die Beweissicherungsmaßnahmen erlittenen Schaden genauso durch den Beklagten beim Hauptsacheverfahren beantragt werden kann, der tatsächlich von dem Verfahren und den Maßnahmen betroffen ist, wie auch von jeder anderen Partei, der diese Maßnahmen Schaden zugefügt haben.

6. Der Rechtsstreit über Beweissicherungsmaßnahmen

92. Gliederung.

Der Rechtsstreit über die Beweissicherungsmaßnahmen umfasst das Berufungs- (6.1.) oder das Revisionsverfahren (6.2.) gegen die Anordnung, aber auch Rechtsmittel, die die Haftung des Antragstellers im Falle der Aufhebung oder dem Unwirksamwerden der Anordnung betreffen (6.3.)

6.1. Die Berufung gegen die Anordnung der Beweissicherung

93. Mögliche Berufung innerhalb von 15 Tagen ab der Zustellung.

Gemäß Artikel 73 des Übereinkommens (Regel 195 Abs. 7) kann die Berufung „durch jede Partei, die mit ihren Anträgen ganz oder teilweise unterlegen ist“ gegen die Entscheidung, die die Beweissicherungsmaßnahme anordnet, vor dem Berufungsgericht des einheitlichen Patentgerichts eingelegt werden, und zwar „innerhalb von 15 Kalendertagen nach Zustellung der Anordnung an den Antragsteller“ (Artikel 73 Abs. 2, a).

Diese Berufung kann daher selbstverständlich durch den Antragsteller eingelegt werden, der nicht soviel erreicht hat wie gewünscht, aber auch durch den Antragsgegner, der in dem Verfahren angehört wurde und daher von der richterlichen Anordnung gegen ihn wusste.

For the same reasons as those for the revocation, it appears logical to conclude that the damages for the harm caused by the measures to preserve evidence may be requested by both the defendant in the action on the merits of the case, the person who, in reality, is affected by the proceedings and the measures, and any other party to whom these measures caused harm.

6. Litigation of the measure to preserve evidence

92. Summary.

The litigation of the measure to preserve evidence includes the appeal (6.1.) or the appeal for a review (6.2.) against the order, but also the appeal intended to involve the liability of the applicant if the order is revoked or ceases to have effect (6.3.).

6.1. The appeal against the order to preserve evidence

93. Appeal possible within 15 days of service of the Court's decision.

In accordance with Article 73 of the Agreement (Rule 196.7), an appeal may be brought "by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions" against the decision ordering the measure to preserve evidence before the Court of Appeal of the Unified Patent Court "within 15 calendar days of the notification of the order to the applicant" (Article 73(2)(a)).

Therefore, this appeal can of course be lodged by the applicant who may not have obtained as much as he hoped for, but also by the defendant who was heard during the proceedings and thus informed of the order issued by the Court against him.

Pour les mêmes raisons que pour l'abrogation, il paraît logique de conclure que les dommages-intérêts pour le préjudice causé par les mesures de conservation des preuves peuvent être demandés aussi bien par le défendeur à l'action au fond, celui qui, en réalité, est visé par la procédure et les mesures, que par toute autre partie à qui ces mesures ont porté préjudice.

6. Contentieux de la mesure de conservation des preuves

92. Plan.

Le contentieux de la mesure de conservation des preuves comprend l'appel (6.1.) ou le recours en révision (6.2.) contre l'ordonnance, mais également le recours destiné à engager la responsabilité du requérant en cas d'abrogation ou de cessation des effets de l'ordonnance (6.3.).

6.1. L'appel contre l'ordonnance de conservation des preuves

93. Appel possible dans les quinze jours de la notification.

Conformément à l'article 73 de l'Accord (règle 196 § 7), appel peut être formé « par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions » contre la décision ordonnant la mesure de conservation des preuves devant la cour d'appel de la Juridiction unifiée du brevet « dans les quinze jours civils suivant la notification de l'ordonnance au requérant » (article 73 § 2, a).

Cet appel peut donc, naturellement, être interjeté par le requérant qui n'aurait pas obtenu autant qu'il le souhaitait, mais aussi par le défendeur qui aura été entendu dans la procédure et serait ainsi informé de l'ordonnance rendue à son encontre.

Es bleibt nur fraglich, ob die dem Antragsgegner auferlegte Frist ebenfalls ab „der „Zustellung der Anordnung an den Antragsteller“ läuft: müsste man nicht in dem Zusammenhang des Artikels 73 Abs. 2 des Übereinkommens unter „Antragsteller“ in Wirklichkeit den „Befragungskläger“ verstehen? Die Rechtsprechung wird dies zeigen.

6.2. Das Revisionsverfahren gegen die Anordnung der Beweissicherung

94. Grundsatz der Revision.

Es ergibt sich aus Artikel 60 Abs. 6 des Übereinkommens, dass die „betroffenen Parteien“, wenn die Anordnung der Beweissicherung ohne Anhörung der anderen Partei erlassen wurde, die Revision beantragen können, kontradiktorisch, damit in einer angemessenen Frist ab Inkennnissetzung über die Maßnahmen entschieden wird, ob diese geändert, aufgehoben oder bestätigt werden müssen.

Der französische Praktiker (und die Praktiker einiger anderen Staaten Kontinentaleuropas) erkennen darin das Verfahren auf „Rücknahme“, das der Partei, gegen die die Maßnahme ohne ihre Anhörung angeordnet wurde, erlaubt, den Richter zu bitten, der sie erlassen hat, sie noch einmal angesichts der Argumente zu überdenken, die ihm diese Partei vorlegt.

95. Ablauf des Verfahrens.

Die Regel 197 Abs. 3 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung besagt, dass der Antragsgegner, wenn die Anordnung der Beweissicherung ohne Anhörung des letzteren erlassen wurde, die Revision gegen die Anordnung beantragen kann, und zwar innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Durchführung der Maßnahmen.

Man sieht hier den Unterschied, der zwischen den „betroffenen Parteien“ und dem „Antragsgegner“ bestehen kann.

It remains to know whether the period *allowed* to the defendant also starts as of "*the notification of the order to the applicant*": should it not be understood that, in the context of Article 73(2) of the Agreement, "*the defendant*" is, in practice, the "*appellant*"? Case law might have to say so.

6.2. The appeal for a review of the order to preserve evidence

94. Principle of the review.

It results from Article 60(6) of the Agreement that, when the order to preserve evidence has been made without the other party in the case having been heard, the "*parties affected*" may request a "*review*", in the presence of all the parties, with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether the measures are to be modified, revoked or confirmed.

The French practitioner (and from several other countries of continental Europe) will recognise here the appeal for "*revocation*", which allows the party against whom the measure was ordered without it being heard, to request that the judge who ordered it, reconsider it in view of the arguments presented to him by that party.

95. Conduct of the procedure.

Rule 197.3 of the 16th draft of the Rules of Procedure specifies that, if the order to preserve evidence was issued without the defendant having been heard, the defendant may request a review of the order to preserve evidence within 30 days of the execution of the measures.

This is the difference that may exist between the "*parties affected*" and "*the defendant*".

Reste à savoir si le délai imparti au défendeur court, lui aussi à compter de « *la notification de l'ordonnance au requérant* » : ne faut-il pas comprendre que, dans le contexte de l'article 73 § 2 de l'Accord, « *le requérant* » est, en réalité « *l'appellant* » ? La jurisprudence pourrait avoir à le dire.

6.2. Le recours en révision de l'ordonnance de conservation des preuves

94. Principe de la révision.

Il résulte de l'article 60 § 6 de l'Accord que, lorsque l'ordonnance de conservation des preuves a été rendue sans que l'autre partie ait été entendue, les « *parties affectées* » peuvent demander la « *révision* », contradictoire, afin qu'il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou confirmées.

Le praticien français (et de quelques autres pays d'Europe continentale) reconnaîtra là le recours en « *rétractation* » qui permet à la partie à l'encontre de laquelle une mesure a été ordonnée sans qu'elle ait été entendue, de prier le juge qui l'a ordonnée de la reconsidérer au vu des arguments qui lui sont soumis par cette partie.

95. Déroulement de la procédure.

La règle 197 § 3 du 16^e projet de règlement de procédure précise que, si l'ordonnance de conservation des preuves a été rendue sans que le défendeur ait été entendu, ce dernier peut demander une révision de l'ordonnance dans un délai de trente jours après l'exécution des mesures.

On retrouve ici la différence qui peut exister entre les « *parties affectées* » et « *le défendeur* ».

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

Wie dem auch sei, der Antrag auf Revision enthält die Gründe, wegen derer die Anordnung aufgehoben oder geändert werden müsste, sowie den Sachverhalt und die geltend gemachten Beweise zur Rechtfertigung dieser Gründe.

Das Gericht setzt unverzüglich eine mündliche Verhandlung an, um den Antrag auf Revision zu prüfen.

Die Regel 195 ist für das Verfahren dieser mündlichen Verhandlung anwendbar.

Die Regeln 111 bis 116 sind *mutatis mutandis* anwendbar.

Das bedeutet, dass der Berichterstatter oder der Einzelrichter mit sämtlichen Befugnissen ausgestattet ist, die ein faires, geregeltes und effizientes mündliches Verfahren sicherstellen, und dass er sicherstellt, dass die Klage am Ende der mündlichen Verhandlung für eine Entscheidung in der Hauptsache reif ist (Regel 111).

Die Verhandlung findet vor dem mit der Sache befassten Richter statt.

Sie besteht aus der Anhörung der mündlichen Erklärungen der Parteien und der Richter kann den Parteien, den Vertretern der Parteien und jedem Zeugen oder Sachverständigen Fragen stellen.

96. Schicksal der richterlichen Anordnung.

Am Ende der mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren muss das Gericht entscheiden, ob die Anordnung zu bestätigen oder aufzuheben ist (Regel 197 Abs. 4).

Obwohl die Gesetzestexte nicht die spezifischen Folgen jeder dieser möglichen Entscheidungen erläutern, ist es denkbar, dass die Aufhebung der Anordnung den durchgeführten Maßnahmen zur Beweissicherung ihren Wert entzieht (die ausführliche Beschreibung kann nicht verwendet werden, die beschlagnahmten Gegenstände müssen zurückgegeben werden).

However that may be, the application for review sets out the grounds for which the order should be revoked or modified, as well as the facts and evidence invoked in support of these grounds.

The Court holds an oral hearing to review the order without delay.

Rule 195 governing the procedure of this hearing applies.

Rules 111 to 116 shall, however, apply *mutatis mutandis*.

This means that the judge-rapporteur or the single judge has all authority to ensure a fair, orderly and efficient oral procedure, and that the action is ready for decision on the merits at the end of the oral hearing (Rule 111).

The hearing is held before the judge concerned

It includes the hearing of the parties' oral submissions; the judge may put questions to the parties, the parties' representatives and any witness or expert.

96. Consequences for the order.

At the end of the review hearing, the Court may decide to confirm, revoke or modify the order (Rule 197.4).

Although the texts do not mention the specific consequences of each of the potential decisions, it is possible to consider that the revocation of the order deprives the executed measures to preserve evidence of any value (since the detailed description cannot be used, and the objects physically seized must be returned).

Quoi qu'il en soit, la demande de révision expose les raisons pour lesquelles l'ordonnance devrait être abrogée ou modifiée ainsi que les faits et preuves invoqués au soutien de ces raisons.

La Juridiction tient sans délai une audience pour examiner la demande de révision.

La règle 195 s'applique pour régir la procédure de cette audience.

Les règles 111 à 116 s'appliquent *mutatis mutandis*.

C'est-à-dire que le juge-rapporteur ou le juge unique a toute autorité pour s'assurer d'une procédure orale équitable, ordonnée et efficace, et s'assure que l'action est prête pour une décision au terme de l'audience (règle 111).

L'audience se tient devant le juge concerné.

Elle comprend l'audition des explications orales des parties, le juge peut poser des questions aux parties, aux représentants des parties et à tout témoin ou expert.

96. Sort de l'ordonnance.

A l'issue de l'audience de révision, la Juridiction peut décider soit de confirmer l'ordonnance, soit de l'abroger, soit de la modifier (règle 197 § 4).

Bien que les textes ne précisent pas les conséquences spécifiques de chacune des décisions possibles, on peut penser que l'abrogation de l'ordonnance prive de toute valeur les mesures de conservation des preuves exécutées (la description détaillée ne pouvant être utilisée, les objets saisis réellement devant être restitués).

Soweit es die Änderung der Anordnung betrifft, kann man sich vorstellen, dass sie den Antragsteller zwingt, etwas zu tun, was die Anordnung in ihrer ursprünglichen Fassung nicht tat (zum Beispiel, eine Sicherheit leisten, die Vertraulichkeit der beschlagnahmten Beweismittel wahren) oder dass sie die ursprüngliche Anordnung nur teilweise aufhebt und damit nur teilweise die Maßnahmen der Beweissicherung unwirksam werden lässt (zum Beispiel die Maßnahmen auf eine einzige ausführliche Beschreibung begrenzen ohne Probenentnahme oder ohne dingliche Beschlagnahme).

Diese letztere Hypothese wird übrigens durch Regel 197 Abs. 4 *in fine* bestätigt, die besagt, dass das Gericht, wenn die Anordnung aufgehoben oder geändert wird, die Personen zwingt, denen vertrauliche Information offenbart wurden, die Informationen vertraulich zu halten.

6.3. Die Haftung in Folge der Anordnung

97. Ersatz für den durch den Antragsteller erlittenen Schaden.

Artikel 60 Abs. 9 des Übereinkommens sowie Regel 198 Abs. 2 des 16. Entwurfs der Verfahrensordnung sehen allgemein vor, dass das Gericht, wenn die Beweissicherungsmaßnahmen aufgehoben oder aufgrund einer Handlung oder Unterlassung des Antragstellers ihre Wirkung verlieren, oder in den Fällen, in denen später festgestellt wird, dass keine Verletzung oder drohende Verletzung eines Patents vorlag, dem Antragsteller auferlegen kann, auf Antrag des Antragstellers, diesen letzteren angemessen für den aufgrund dieser Maßnahmen erlittenen gesamten Schadens zu entschädigen (Regel 198 Abs. 2 „Ersatz für einen auf Grund dieser Maßnahmen entstandenen Schaden“).

As to the modification of the order, it is possible to imagine that it obliges the applicant to do something that the order in its initial version did not oblige him to do (for example, to provide security, to preserve the confidentiality of the seized evidence), or that it merely revokes part of the initial order and thus deprives the executed measures to preserve evidence of any value only in part (for example, restriction of the measures to the detailed description alone, without the taking of samples, or without a physical seizure).

This last hypothesis is moreover confirmed by Rule 197.4 *in fine*, which states that if the order is revoked or modified, the Court obliges the persons to whom confidential information has been disclosed to keep this information confidential.

6.3. The responsibility subsequent to the order

97. Compensation for the damage suffered by the defendant.

Article 60(9) of the Agreement as well as Rule 198.2 of the 16th draft of the Rules of Procedure provide, in a general manner, that when the measures to preserve evidence are revoked or lapse due to any act or omission by the applicant, or when it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of a patent, the Court may order the applicant, at the defendant's request, to provide the defendant with appropriate compensation for any damage suffered as a result of those measures (Rules 198.2 "any injury caused by those measures").

Quant à la modification de l'ordonnance, on peut imaginer qu'elle oblige le requérant à faire quelque chose que ne l'obligeait pas à faire l'ordonnance dans sa version d'origine (par exemple, constituer une garantie, préserver la confidentialité des éléments de preuve saisis) ou qu'elle abroge seulement en partie l'ordonnance d'origine et rend ainsi sans valeur seulement pour partie les mesures de conservation des preuves effectuées (par exemple restreindre les mesures à une seule description détaillée sans prélèvement d'échantillons, ou sans saisie réelle).

Cette dernière hypothèse est d'ailleurs confirmée par la règle 197 § 4 *in fine* qui énonce que si l'ordonnance est abrogée ou modifiée, la Juridiction oblige les personnes auxquelles des informations confidentielles ont été divulguées à garder ces informations confidentielles.

6.3. La responsabilité consécutive à l'ordonnance

97. Réparation des dommages subis par le défendeur.

L'article 60 § 9 de l'Accord ainsi que la règle 198 § 2 du 16^e projet de règlement de procédure prévoient, d'une manière générale, que, lorsque 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 (règle 198 § 2 « tout dommage causé à ce dernier par ces mesures »).

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

98. Der Begriff „Antragsgegner“ ist weit zu verstehen.

Noch einmal, der Wortlaut des Artikels 60 Abs. 9 wie der der Regel 198 Abs. 2 scheinen den Ersatz des Schadens allein zugunsten des „Antragsgegners“ vorzusehen.

Man kann sich erneut fragen, ob unter „Antragsgegner“ nur der Beklagte bei einem Hauptsacheverfahren zu verstehen ist oder ob es sich auch um die Person handeln kann, in deren Räumlichkeiten die Maßnahmen durchgeführt wurden oder auch um jede andere durch die Maßnahmen verletzte Person.

Für die gleichen Gründe wie für die Aufhebung, erscheint es sachgerecht zu folgern, dass Schadenersatz für den Schaden, der durch die Beweissicherungsmaßnahmen entstanden ist sowohl durch den Beklagten bei einem Hauptsacheverfahren beansprucht werden kann, der in Wirklichkeit durch das Verfahren und die Maßnahmen betroffen ist, als auch durch jede andere Partei, der daraus ein Schaden entstanden ist.

99. Französische Schlussfolgerung.

Der französische Spezialist, der recht zufrieden ist, dass endlich ein wirklich europäisches Gericht für den europäischen Rechtsstreit über Patentverletzungen ins Leben gerufen wurde, entgeht nicht einer gewissen Nostalgie in Hinblick auf die *saisie-contrefaçon*, die seit zwei Jahrhunderten mit Erfolg und ohne erwähnenswerten Missbrauch in Frankreich praktiziert wird, und nun zwecks Übernahme durch die europäischen Staaten recht geschwächt wurde.

Er wird sich daran gewöhnen müssen, erste Beweise für eine Verletzung erbringen zu müssen, um das Recht zu bekommen, nach mehr zu suchen (darauf hoffend, dass die Richter die Bedeutung von „vernünftigerweise verfügbar“ der beantragten Beweise vernünftig auslegen).

98. The notion of "defendant" must be understood broadly.

Here again, the wording of Article 60(9) as that of Rule 198.2 seems to restrict compensation for the damage to the benefit of the "defendant" alone.

Again, it is possible to wonder whether "the defendant" must be understood only as the defendant in the proceedings on the merits of the case, or as a person on the premises of whom the measures were carried out, or any other person aggrieved by those measures.

For the same reasons as those for the revocation, it appears logical to conclude that the damages for the harm caused by the measures to preserve evidence may be requested by both the defendant in the action on the merits of the case, the person who, in reality, is affected by the proceedings and the measures, and any other party to whom these measures caused harm.

99. French conclusion.

The French specialist, however satisfied he may be to see at last the creation of a genuinely European Court for the settlement of European patent litigations, cannot, without feeling nostalgic, see the *saisie-contrefaçon*, successfully used in France for two centuries without any notable excess, being made tame so as to be accepted by the European courts.

He will have to get accustomed to providing first evidence of the infringement to obtain the right to search for more (hoping that the judges will be reasonable in the assessment of the "reasonably accessible" nature of the first evidence requested).

98. La notion de « défendeur » doit être entendue largement.

Encore une fois, la lettre de l'article 60 § 9 comme de la règle 198 § 2 semblent réserver la réparation du dommage au seul bénéficiaire du « défendeur ».

À nouveau, on peut se demander si « le défendeur » doit s'entendre seulement du défendeur à la procédure au fond ou s'il peut s'agir aussi d'une personne dans les locaux de laquelle elles ont été pratiquées ou de toute autre personne lésée par les mesures.

Pour les mêmes raisons que pour l'abrogation, il paraît logique de conclure que les dommages-intérêts pour le préjudice causé par les mesures de conservation des preuves peuvent être demandés aussi bien par le défendeur à l'action au fond, celui qui, en réalité, est visé par la procédure et les mesures, que par toute autre partie à qui ces mesures ont porté préjudice.

99. Conclusion française.

Le spécialiste français, quelque satisfait qu'il puisse être de voir enfin créée une juridiction authentiquement européenne pour le contentieux des brevets d'invention européens, ne peut se départir d'une certaine nostalgie de voir la *saisie-contrefaçon*, pratiquée avec succès en France pendant deux siècles sans abus notable, affaiblie pour être acceptée par les palais européens.

Il lui faudra s'habituer à apporter des premières preuves de la contrefaçon pour obtenir le droit d'en rechercher davantage (en espérant que les juges seront raisonnables dans l'appréciation du caractère « raisonnablement accessibles » des premières preuves demandées).

Man wird sich auch daran gewöhnen müssen, dass Beweise dafür vorgelegt werden müssen, dass „dem Patentinhaber durch eine etwaige Verzögerung wahrscheinlich ein nicht wiedergutzumachen-der Schaden entstehen würde“ oder „dass nachweislich die Gefahr besteht, dass Beweise vernichtet werden“, um ex parte, d.h. ohne dass der angebliche Verletzer etwas von dem Vorgehen erfährt, eine Anordnung auf Erlass einer *saisie-contrefaçon* zu erlangen.

Kurz gesagt, die europäische *saisie-contrefaçon* wird nicht, wie im französischen Recht, ein Recht des Inhabers eines Patents sein, sondern eine Beweismethode, die bestimmten Fällen vorbehalten bleibt.

Man muss darauf hoffen, dass aus diesem Schmelztiegel des neuen europäischen Verfahrens, in dem der französische Praktiker die *saisie-contrefaçon* dahinschmelzen sieht, ein Verfahrenskomplex dank verschiedener Maßnahmen oder Praktiken, die auf andere Weise die Wirksamkeit anderer Rechtssysteme geformt haben, entsteht, der ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Rechte der Verteidigung und den Rechten des gewerblichen Rechtsschutzes herstellt, die, weil sie immaterielle Rechte betreffen, schwieriger durchzusetzen sind, und weil sie Erfindungen schützen, Achtung verdienen.

Man kann sich fragen, ob es in der Erwartung des Ergebnisses dieser Entwicklung (die langsam vorangehen kann) möglich ist, eine *saisie-contrefaçon* nach französischem Recht in einem Verfahren in der Hauptsache vor dem einheitlichen Patentgericht durchzuführen.

He will then have to get accustomed to having solid evidence that "any delay is likely to cause irreparable harm to the proprietor of the patent, or where there is demonstrable risk of evidence being destroyed", in order to obtain ex parte, without the alleged infringer being warned of the procedure, a *saisie-contrefaçon* order.

In short, the European *saisie-contrefaçon* will not be, like in French law, a right for the proprietor of a patent, but a means of proof limited to specific cases.

Hopefully, from this crucible of new European procedure wherein the French practitioner will see the *saisie-contrefaçon* melt away, will emerge, thanks to measures or practices which, in a certain way, have made other legal systems efficient, a procedural set ensuring a balance between the protection of the rights of the defence and the protection of the industrial property rights which, precisely because they relate to immaterial rights, are more difficult to enforce and, because they protect innovation, deserve to be respected.

It is possible to wonder, while awaiting the outcome of this evolution (which may be slow), or for other reasons, whether it is possible to carry out a *saisie-contrefaçon* based on French law for the purpose of proceedings on the merits of a case before the Unified Patent Court.

Il lui faudra ensuite s'habituer, pour obtenir *ex-parte*, sans que le contrefacteur prétendu soit prévenu de sa démarche, une ordonnance de saisie-contrefaçon, à être muni de preuves que « tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du brevet ou (qu'il) existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve ».

En bref, la *saisie-contrefaçon* européenne ne sera pas, comme en droit français un droit pour le titulaire d'un brevet d'invention, mais un mode de preuve réservé à des cas particuliers.

Il faut espérer que, de ce creuset de la nouvelle procédure européenne où le praticien français verra fondre la *saisie-contrefaçon*, naîtra, grâce à des mesures ou à des pratiques qui, d'une autre façon, ont fait l'efficacité d'autres systèmes judiciaires, un ensemble procédural assurant un équilibre entre la protection des droits de la défense et la protection des droits de propriété industrielle qui, précisément parce qu'ils portent sur des droits immatériels, sont plus difficiles à faire respecter et, parce qu'ils protègent l'innovation, méritent le respect.

L'attente du produit de cette évolution (qui peut être lente), ou pour d'autres raisons encore, il est possible de faire pratiquer une *saisie-contrefaçon* de droit français pour les besoins d'une procédure au fond devant la Juridiction unifiée du brevet.

Intro

IP

Copyright

Int'l

Customs

Belgium

Texts

UPC

FR 11/3/14

Case law

BE/DE/NL/UK

100. Ist es möglich, eine *saisie-contrefaçon* nach französischem Recht vor oder während eines Verfahrens vor dem einheitlichen Patentgericht durchzuführen?

Man kann sich fragen, ob es möglich ist, eine *saisie-contrefaçon* nach französischem Recht vor oder während eines Verfahrens vor dem einheitlichen Patentgericht durchzuführen⁹.

Es kann zum Beispiel sein, dass keine Maßnahme zur Beweissicherung durch das Gericht angeordnet werden kann, um den Beweis für die Verletzung einer europäischen Patentanmeldung zu erbringen.

Es kann auch sein, dass es praktisch gesehen leichter und schneller ist, eine seit zwei Jahrhunderten eingeschlifene Verfahrenstechnik anzuwenden als die Anfangsschwierigkeiten einer nagelneuen Verfahrensmaßnahme vor Richtern zu ertragen, deren eigene Rechts-tradition diese Technik nicht kennt.

Nichts scheint dies zu verbieten.

Die Texte über das einheitliche Patentgericht schließen dies nicht aus.

In der Tat betrifft Artikel 32 des Übereinkommens, der die Bereiche ausschließlicher Zuständigkeiten des Gerichts aufzählt, unter dem Buchstaben c) nur, die „*Klagen auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen und Sicherungsmaßnahmen und einstweiligen Verfügungen*“: Klagen auf Erlass von Maßnahmen zu Beweis-zwecken, die davon nicht betroffen sind, fallen damit nicht unter die ausschließliche Zuständigkeit.

100. Is it possible to carry out a *saisie-contrefaçon* based on French law before or during proceedings before the Unified Patent Court?

It is possible to wonder whether or not a *saisie-contrefaçon* based on French law may be carried out before or during proceedings before the Unified Patent Court⁹.

This could be, for example because no other measure to preserve evidence can be ordered by the Court to provide evidence of the infringement of a European patent application

This could also be because, in practice, it may be easier and quicker to use a procedural technique mastered through two centuries of practice instead of having to deal with all the initial problems of a new procedural measure before the judges whose personal legal tradition is ignorant of this technique.

Nothing seems to prevent one from doing so.

The texts of the Unified Patent Court in no way exclude it.

Indeed, Article 32 of the Agreement, which enumerates the Court's heads of exclusive competence, only refers, under paragraph (c) to "*actions for provisional and protective measures and injunctions*": therefore, the actions aiming at obtaining probative measures, which are not mentioned, do not fall within the exclusive competence.

100. Est-il possible de faire pratiquer une *saisie-contrefaçon* de droit français avant ou pendant une procédure devant la Juridiction unifiée du brevet ?

On peut se demander s'il est ou non possible de faire pratiquer une *saisie-contrefaçon* de droit français avant ou pendant une procédure devant la Juridiction unifiée du brevet⁹.

Ça peut être, par exemple, parce qu'aucune mesure de conservation des preuves ne peut être ordonnée par la Juridiction pour apporter la preuve d'une atteinte à une demande de brevet européen.

Ça peut être aussi parce que, en pratique, il peut être plus facile et plus rapide d'utiliser une technique procédurale rodée par deux siècles de pratique que d'essayer les plâtres d'une mesure procédurale inédite devant des juges dont la tradition juridique personnelle ignore cette technique.

Rien ne paraît l'interdire.

Les textes sur la Juridiction unifiée du brevet ne l'excluent nullement.

En effet, l'article 32 de l'Accord, qui énumère les chefs de compétence exclusive de la Juridiction, ne vise, sous la lettre c), que les « *actions visant à obtenir des mesures provisoires et conservatoires et des injonctions* » : les actions visant à obtenir des mesures probatoires, qui ne sont pas visées, ne relèvent donc pas de la compétence exclusive.

⁹ Die umgekehrte Frage stellt sich nicht: eine durch das einheitliche Patentgericht angeordnete Maßnahme zur Beweissicherung ist nicht wirksam, wenn ihr nicht ein Hauptsacheverfahren „*vor dem Gericht*“ folgt, wie es ausdrücklich in Artikel 60 § 8 des Übereinkommens steht.

The reverse question does not arise: a measure to preserve evidence ordered by the Unified Patent Court will not be valid if it is not followed by proceedings on the merits of the case "*before the Court*" as expressly specified by Article 60(8) of the Agreement.

La question réciproque ne se pose pas : une mesure de conservation des preuves ordonnée par la Juridiction unifiée du brevet ne sera pas valable si elle n'est pas suivie d'une procédure au fond « *devant la Juridiction* » précise expressément l'article 60 § 8 de l'Accord.

Auch Artikel 53 des Übereinkommens unter der irreführenden Überschrift „Beweismittel“, der in Wirklichkeit Ermittlungsmaßnahmen betrifft, die das Gericht anordnen oder denen es entsprechen kann, ist nur beispielhaft und nicht abschließend, wie es die Verwendung des Adverbs „insbesondere“ zeigt.

In Hinblick auf die nationalen französischen Regeln über die *saisie-contrefaçon* könnte nur Artikel L. 615-5 des französischen Gesetzbuches über das Geistige Eigentum dies verbieten, der nach einer *saisie-contrefaçon* besagt „Ansonsten, wenn der Antragsteller in einer regierungsgesetzlich festgelegten Frist nicht zivilrechtlich oder strafrechtlich gerichtlich vorgegangen ist, wird die gesamte Beschlagnahme, einschließlich der Beschreibung, auf Antrag des Beschlagnahmegegners, ohne dass dieser seinen Antrag begründen muss, aufgehoben, unbeschadet etwaiger weiterer Schadensersatzansprüche, die geltend gemacht werden können“. Indem der Text allerdings von dem Antragsteller fordert, „gerichtlich vorzugehen“, zwingt er ihn nicht, sich an ein französisches Gericht zu wenden. Sofern es darum geht, die Verletzung eines Patents oder eines ergänzenden Schutzzertifikats mit Wirkung in Frankreich zu beweisen, ist der Weg für eine französische *saisie-contrefaçon* geebnet, und die Voraussetzung des oben erwähnten Artikels L. 615-5 wird erfüllt, sobald der Antragsteller sich fristgemäß mit seiner Klage an ein in der Hauptsache zuständiges Gericht wendet.

Likewise, Article 53 of the Agreement, under the misleading title "means of evidence", which deals, in practice, with the measures of giving or obtaining evidence that the Court may order or accept, is only enunciative and non-restrictive as implied by the use of the adverbial phrase "in particular".

As to the French national rules on the *saisie-contrefaçon*, the only one that could prohibit it is Article L. 615-5 of the French Intellectual Property Code, according to which "If the claimant fails to institute legal proceedings on the merits, either by civil action or criminal action, within a period of time set by regulation, the entire seizure, including the description, shall be void upon the defendant's request, without its having to motivate its request and without prejudice to the damages which may be claimed." However, by demanding that the applicant "commence proceedings on the merits of the case", this text does not impose that one do so before the French court: as long as evidence of the infringement of a patent or a supplementary protection certificate having effect in France should be provided, the way of the French *saisie-contrefaçon* is open and the requirement of the aforementioned Article L. 615-5 is met if the applicant brings proceedings within the prescribed time period before the court competent as to the merits of the case.

De même, l'article 53 de l'Accord, sous le titre trompeur « *Moyens de preuve* », qui traite, en réalité, des mesures d'instruction que la Juridiction peut ordonner ou accueillir, n'est qu'énonciatif et non limitatif comme le montre l'usage de l'adverbe « *notamment* ».

Quant aux règles nationales françaises sur la *saisie-contrefaçon*, la seule qui pourrait l'interdire est l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle selon lequel, après une *saisie-contrefaçon* « À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ». Mais, en exigeant du demandeur de se « *pourvoir au fond* », ce texte ne lui impose pas de le faire devant la juridiction française : du moment qu'il s'agit de prouver la contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection ayant effet en France, la voie de la *saisie-contrefaçon* française est ouverte et le vœu de l'article L.615-5 précité est satisfait dès lors que le demandeur se pourvoit dans le délai prescrit devant une juridiction compétente pour connaître du fond de l'affaire.

BE/DE/NL/UK	Case law	FR 11/3/14	UPC	Texts	Belgium	Customs	Int'l	Copyright	IP	Intro
-------------	----------	------------	-----	-------	---------	---------	-------	-----------	----	-------