

**GUIDE DE LECTURE**

**LES FAITS**

- 5 mars 1991 : RHONE POULENC AGROCHIMIE dépose une demande de brevet relatif à un « *peptide de transit* ».
- 19 juillet 1995 : RHONE POULENC AGROCHIMIE dépose une demande de brevet pour un « *gène codant pour une protéine* » .
- : MONSANTO développe une variété de maïs génétiquement modifié suspect.
- : RHONE POULENC AGROCHIMIE assigne MONSANTO devant le Tribunal de District de Caroline du Nord.
- 13 janvier 1998 : RHONE POULENC AGROCHIMIE fait procéder à une saisie-contrefaçon dans un établissement de MONSANTO à Bron.
- : RHONE POULENC AGROCHIMIE et MONSANTO conviennent d'une procédure de séquestre des informations saisies.
- 13 mars 1998 :
  - RHONE POULENC AGROCHIMIE assigne MONSANTO en contrefaçon devant le TGI de Paris,
  - RHONE POULENC AGROCHIMIE assigne MONSANTO en séquestre devant le TGI de Lyon.
- : MONSANTO soulève l'exception d'incompétence du TGI de Lyon.
- 11 mai 1998 : **Le TGI de Lyon**
  - rejette l'exception d'incompétence,
  - ordonne une mesure d'expertise aux fins de filtrer les informations utiles ou non à l'action en contrefaçon engagée par RHONE POULENC AGROCHIMIE

## LE DROIT

### **A – LE PROBLEME**

#### **1°) Prétention des parties**

a) Le demandeur à la levée du secret (RHONE POULENC AGROCHIMIE)

prétend que . le juge de la saisie-contrefaçon – et point le juge du fond – est compétent sur ses suites

. la levée du secret est possible dans la mesure nécessaire à l'étude de la contrefaçon

b) Le défendeur à la levée du secret (MONSANTO)

prétend que . le juge du fond - et point le juge de la saisie-contrefaçon - est compétent sur ses suites

. la levée du secret n'est pas possible même dans la mesure nécessaire à l'étude de la contrefaçon

#### **2°) Enoncé du problème**

Le secret peut-il être levé sur les informations confidentielles d'une entreprise à la suite d'une saisie-contrefaçon et pour les besoins du contentieux en contrefaçon ?

### **B – LA SOLUTION**

#### **1°) Enoncé de la solution**

*« Il est évidemment nécessaire d'éviter que la saisie contrefaçon diligentée par la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE soit de nature à causer un préjudice irréparable à la Société MONSANTO, en permettant la divulgation d'informations secrètes sur des gènes autre que celui argué de contrefaçon. Mais cette nécessité ne doit pas pour autant priver la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE de son droit d'accéder aux preuves de la contrefaçon ;*

*Par conséquent, afin de préserver les intérêts de chacune des parties, il convient de désigner un expert qui aura pour mission de rechercher dans les documents saisis et dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon les informations de nature confidentielle qui ne sont pas nécessaires à la preuve de la contrefaçon et celles de nature confidentielle nécessaires à la preuve de la contrefaçon ».*

#### **2°) Commentaire de la solution**

Les conflits entre les nécessités de l'action en contrefaçon d'un demandeur – saisissant – et les besoins de confidentialité d'un défendeur – saisi – retiennent, depuis quelques années, l'attention des Juges avec plus de force que par le passé. L'affaire « Monsanto » qui n'en est qu'à ses premiers développements, en fournit, aujourd'hui, une illustration.

Le Tribunal de Lyon établit dans l'attendu précité la hiérarchie des soucis que le Juge doit respecter et en organise le respect par la voie d'un « sas » que va représenter la procédure d'expertise.

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON**

**ORDONNANCE DE REFERE**

Extrait  
des Minutes  
du Greffe  
du Tribunal de  
Grande Instance  
de Lyon  
Département  
du Rhône

NUMERO DE R.G. : **98/00827**

Date : à l'audience du **11 Mai 1998**

Magistrat : **Claude MORIN ,**

Greffier : **Sylvie ANTHOUARD,**

Débats : en audience publique le **26 Mars 1998**

Prononcé : ordonnance rendue le **11 Mai 1998** par le même magistrat

**Affaire :**

Sa RHONE POULENC AGRO

C/

Sa MONSANTO FRANCE

Scp LALLY DODET PIDOUX

**DEMANDEUR(S) :**

LA SA RHONE POULENC AGRO  
ayant son siège social  
14 Rue Pierre Baizet 69009 LYON

ABSENT(E)  
REPRESENTE(E) PAR MAITRE VERON Pierre-Louis, AVOCAT AU  
BARREAU DE LYON

**DEMANDERESSE**

**DEFENDEUR(S) :**

LA SA MONSANTO FRANCE  
ayant son siège social  
La Défense 7 Place du Dôme 92056 PARIS LA DEFENSE

ABSENT(E)

REPRESENTE(E) PAR MAITRE MOLLET-VIEVILLE Thierry, AVOCAT AU  
BARREAU DE PARIS

**DEFENDERESSE**

**LA SCP LALLY DODET PIDOUX**  
ayant son siège social  
Horizon Croix Rousse 69 Bld des Canuts 69317 LYON CEDEX 04

**PRESENT(E)**

**COMPARANT(E) EN PERSONNE**

**DEFENDERESSE**

LE 11 MAI 1998

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES:

La société RHONE POULENC AGROCHIMIE est propriétaire de deux brevets, l'un déposé le 5/3/1991, relatif à un peptide de transit pour l'insertion d'un gène étranger dans un gène végétal et plantes transformées en utilisant ce peptide, l'autre déposé le 19/7/1995, relatif à une 5-Enol Pyruvylshikimate-3 Phosphate synthase mutée, gène codant pour cette protéine et plantes transformées contenant ce gène.

Soutenant que la société américaine MONSANTO a développé une variété de maïs génétiquement modifiée (GA21) reproduisant les revendications de ses brevets, la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE a introduit une procédure à l'encontre de cette société devant le Tribunal de District de Caroline du Nord.

Alléguant également des actes de contrefaçon en France, la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE a obtenu, par ordonnance sur requête en date du 13/1/1998, l'autorisation de faire procéder à une saisie contrefaçon dans l'établissement de la Société MONSANTO à Bron.

Contestant tout acte de matériel de contrefaçon et invoquant le caractère hautement confidentiel des documents appréhendés par l'huissier instrumentaire, un compromis est intervenu entre les parties au cours des opérations de saisie, qui a permis notamment:

- le placement sous enveloppes scellées de l'ensemble des documents saisis et du second original du procès-verbal de saisie contenant les informations techniques, le dépôt de l'une de ces enveloppes au greffe du TGI et la détention de la seconde enveloppe par l'huissier jusqu'à la décision de justice ou l'accord des parties sur les conditions de son usage;
- la conservation au rang des minutes de l'huissier saisissant du premier original du procès-verbal de saisie, sous le sceau du secret, jusqu'à la décision de justice ou l'accord des parties sur les conditions de son accès et de son usage;
- la remise à la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE ainsi qu'à la Société MONSANTO d'une photocopie du second original du procès-verbal de saisie dont toutes les informations techniques sont occultées.

Le même jour la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE a fait pratiquer deux autres saisies-contrefaçon dans les locaux de la Société MAISADOUR et de la Société LIMAGRAIN, semenciers ayant reconnu détenir des graines de maïs de la variété GA21 destinées à être semées sur des sites d'expérimentation.

Par acte en date du 13/3/1998 la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE a fait assigner la Société MONSANTO devant le TGI de Paris en contrefaçon des revendications de ses deux brevets.

Par acte du même jour, elle a fait assigner la Société MONSANTO et Maître DODET, Huissier de Justice, devant le Président du TGI de Lyon pour obtenir la remise par l'huissier ayant procédé à la saisie contrefaçon du second original (texte complet) du procès-verbal de la saisie contrefaçon effectuée le 26/2/1998 ainsi que celle des enveloppes scellées contenant les documents appréhendés.

Subsidiairement, elle sollicite la désignation d'un expert qui recherchera et, si besoin est, occultera sur les documents saisis les passages qui seraient inutiles à la preuve de la contrefaçon alléguée et auraient un caractère confidentiel.

Elle réclame la somme de 20 000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

A l'appui de sa demande, elle expose que la Société MONSANTO ne peut bénéficier de l'exception d'expérimentation prévue par l'article L 613-5 b) du CPI puisque cette société, d'une part, a d'ores et déjà lancé aux Etats-Unis sous la dénomination "ROUND UP READY" des variétés de maïs comportant les éléments génétiques conférant à la variété dénommée GA 21 sa résistance à l'herbicide ROUND UP à base de glyphosate, et d'autre part, a offert à des semenciers français des graines de maïs contenant les éléments génétiques de la lignée GA 21. Elle en déduit que le stade des recherches est achevé et que les essais que la Société MONSANTO fait réaliser en France ont une finalité incontestablement commerciale, dès lors qu'il s'agit d'obtenir l'autorisation de commercialiser de telles variétés de maïs.

Elle estime qu'elle doit avoir accès aux documents placés sous scellés qui lui permettront de prouver que la dénomination GA 21 désigne une variété de maïs portant atteinte à ses brevets.

La Société MONSANTO soulève l'incompétence du Président du TGI de Lyon, la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE ne demandant ni la modification, ni la rétractation de l'ordonnance rendue le 13/2/1998, mais la production d'éléments de preuve détenus par un tiers, qui relève de la compétence exclusive du juge saisi de l'affaire au fond, c'est à dire le TGI de Paris.

Elle demande qu'il lui soit donné acte de ses plus vives protestations et réserves sur l'obtention et l'usage que la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE a fait des documents recueillis auprès des sociétés LIMAGRAIN et MAISADOUR le 27/2/1988 communiqués dans la présente instance.

Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande et soutient devoir bénéficier de l'exception d'expérimentation, les essais

pratiqués par les semenciers ne présentant aucune finalité commerciale, laquelle n'est envisagée selon les documents communiqués par la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE elle-même qu'en l'an 2000. Elle fait observer qu'en tout état de cause la contrefaçon n'existe pas puisque la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE a transmis par différentes conventions la liant à la Société DEKALB le droit d'utiliser sa technologie incluant ses inventions protégées par les brevets de 1991 et 1995 et qu'il convient d'attendre la décision du juge américain pour savoir si la Société DEKALB a effectivement manqué à ses obligations en transmettant à la Société MONSANTO la technologie de RHONE POULENC AGRO. Elle en déduit donc qu'il est prématuré d'ouvrir les enveloppes scellées.

Elle indique, enfin, que les documents saisis A B C D E F contiennent des informations secrètes sur des gènes autres que le GA 21; que leur remise ou leur ouverture par un expert conduiraient à une divulgation des secrets de la Société MONSANTO non susceptibles de venir au soutien de la contrefaçon alléguée.

Très subsidiairement, elle définit les modalités de l'expertise sollicitée par la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE.

Enfin, elle réclame la somme de 20 000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

Me DODET s'en rapporte à justice.

#### DISCUSSION:

Au cours des opérations de saisie-contrefaçon, la Société MONSANTO a invoqué le caractère secret des documents saisis qui concerneraient des gènes autres que le seul GA21 considéré par la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE comme contrefaisant ses brevets.

Les parties sont parvenues à un accord permettant l'exécution de la saisie-contrefaçon selon des modalités préservant la confidentialité des documents saisis et des informations recueillies dans le procès-verbal de saisie.

Il était convenu qu'il s'agissait d'un accord provisoire valable jusqu'à ce qu'une décision de justice ou la conclusion d'un nouvel accord définisse les conditions d'accès et d'usage des documents placés sous scellés.

La Société MONSANTO n'a pas formé un recours en rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, ni demandé la confirmation ou la modification de l'accord conclu au cours des opérations d'expertise ensuite de l'incident qu'elle avait

soulevé. Elle s'est contentée des mesures conservatoires adoptées qui préservent totalement ses intérêts et paralysent son adversaire.

C'est pourquoi la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE est contrainte de demander leur mainlevée puisque tout accès aux documents et informations nécessaires à la preuve de la contrefaçon de ses brevets lui est interdit.

Il s'agit donc bien encore d'une difficulté d'exécution de la saisie-contrefaçon justifiant la compétence du juge ayant autorisé la saisie.

La Société MONSANTO se borne à s'opposer à la demande de mainlevée des mesures provisoires, mais conteste le droit de la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE de faire procéder à une saisie-contrefaçon en invoquant des moyens qui relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Dès lors que la Société MONSANTO n'a pas demandé la rétraction de l'ordonnance ayant autorisé la saisie contrefaçon, la discussion dans le cadre de la présente instance se limite nécessairement au droit d'accès de la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE aux documents appréhendés lors de la saisie-contrefaçon.

La Société MONSANTO prétend que les documents saisis ainsi que le procès-verbal de saisie contiendraient des informations hautement confidentielles sur des gènes autres que celui argué de contrefaçon. Il est vrai que les procès-verbaux des saisies-contrefaçon exécutées dans les locaux des semenciers font référence effectivement à d'autres produits que le GA 21.

La Société RHONE POULENC AGROCHIMIE, en acceptant dans le cadre de la saisie contrefaçon litigieuse la mise sous scellés des documents saisis et la remise d'un procès-verbal de saisie partiellement occulté, a implicitement admis l'existence possible d'informations à caractère confidentiel sans lien avec la contrefaçon.

Il est évidemment nécessaire d'éviter que la saisie contrefaçon diligentée par la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE soit de nature à causer un préjudice irréparable à la Société MONSANTO, en permettant la divulgation d'informations secrètes sur des gènes autre que celui argué de contrefaçon. Mais cette nécessité ne doit pas pour autant priver la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE de son droit d'accéder aux preuves de la contrefaçon

Par conséquent, afin de préserver les intérêts de chacune des parties, il convient de désigner un expert qui aura pour mission de rechercher dans les documents saisis et dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon les informations de nature confidentielle qui ne sont pas nécessaires à la preuve de la contrefaçon et celles de nature confidentielle nécessaires à la preuve de la contrefaçon. Pendant les opérations d'expertise, les documents

confidentiels ne seront accessibles qu'aux avocats des parties et à leurs conseils en propriété industrielle, tenus à une obligation de confidentialité. A l'issue des opérations d'expertise, la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE pourra avoir accès aux documents confidentiels dès lors qu'ils ont été classés comme nécessaires à la preuve de la saisie contrefaçon.

Le Directeur de l'INPI a été consulté sur le choix de l'expert le 7/5/1998.

Tout désaccord des parties sur le choix opéré par l'expert devra être soumis au juge du fond s'agissant d'un incident relatif à la preuve de la contrefaçon.

L'équité ne commande pas d'allouer à la Société MONSANTO une indemnité en application de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, tous droits et moyens des parties étant réservés, en la forme des référés,

Ordonnons une mesure d'expertise et commettons pour y procéder:

Monsieur DALSACE ,28 rue Miollis, 75015 PARIS (tél. 01 45 66 51 59)

avec mission de:

- recueillir les explications des parties , de leurs avocats et de leurs conseils en propriété industrielle;

- se faire remettre par Maître DODET l'enveloppe scellée N° 1 contenant le procès-verbal de saisie ainsi que les documents saisis le 26/2/1998; procéder à son ouverture en présence des avocats et des conseils en propriété industrielle de chacune des parties;

- Rechercher si ces documents ou le procès-verbal de saisie contiennent des informations de nature confidentielle:

\* qui ne sont pas susceptibles de venir au soutien de la

contrefaçon,

\* qui sont nécessaires à la preuve de la contrefaçon, et en dresser la liste;

- Remettre à Maître DODET , à charge pour lui de les conserver jusqu'à nouvelle décision de justice ou accord des parties, uniquement les documents contenant des informations confidentielles non susceptibles de venir au soutien de la contrefaçon;

Disons que seuls les avocats et les conseils en propriété industrielle des parties pourront accéder aux documents litigieux pendant les opérations d'expertise;

- Remettre à la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE tous les documents susceptibles de venir au soutien de la preuve de la contrefaçon après avoir occulté si nécessaire, les passages contenant des informations confidentielles inutiles à la preuve de la contrefaçon;

Disons qu'il appartiendra aux parties de saisir le juge du fond de tout désaccord sur le choix opéré par l'expert;

Disons que l'expert devra déposer son rapport avant le 30/9/1998;

Disons que la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE versera une provision de 10 000 Francs à valoir sur la rémunération de l'expert au greffe du TGI de Lyon avant le 30/6/1998;

Déboutons la Société MONSANTO de sa demande reconventionnelle;

Laissons les dépens à la charge de la Société RHONE POULENC AGROCHIMIE.

LE GREFFIER



LE PRESIDENT



Pour expédition  
certifiée conforme à la minute  
Le Greffier,

