



CABINET PLASSERAUD

Depuis 1906

European Patent & Trademark Attorneys
Conseils en propriété industrielle

La Lettre

<http://www.plass.com>

JUILLET 2005 N°1

Comité de rédaction : Cyra NARGOLWALLA,
Julie MAZERATS, Pascal ATTALI, Gaëlle BOUROUT,
Ina SCHREIBER, Frédéric THIEL, Guillaume VERMANDER.

Les articles en page 2 et page 9 ont fait l'objet d'une publication dans *Managing Intellectual Property*.

The articles on page 2 et page 9 were previously published in *Managing Intellectual Property*.

Contents

2

Patrick BOYLE
Clarisse DORESSAMY

IP INFRINGEMENT SEIZURES IN FRANCE

Seizure orders are widely used in the enforcement of IP rights in France. These measures provide proprietors with a relatively simple and effective tool to gain valuable information concerning the alleged infringement, including samples of the infringing articles and sales and accounting information which can be used to calculate awards for damages. Equivalent provisions seldom exist in other countries but evidence obtained by such means in France may be invoked in litigation in other European countries. Seizure orders are therefore a powerful weapon in the hands of proprietors of IP rights both in France and abroad.

6

Béatrice THOMAS

ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 MARS 2005 «MINIPLUS C/ CAPITOL CORTON

«La saisie-contrefaçon a pour but de recueillir la preuve de l'atteinte portée au droit d'un titulaire de Propriété Intellectuelle. Dans la mesure où cette saisie-descriptive ou réelle est effectuée chez le présumé contrefacteur, elle ne peut être pratiquée que selon la procédure instituée par la loi. La mise en œuvre de cette mesure probatoire appartient à l'huissier. Cet officier ministériel peut, selon la loi, se faire assister par un expert choisi par le saisissant. Cet expert peut-il être le Conseil habituel du saisissant qui est ainsi apte à appréhender rapidement l'importance et l'origine de la contrefaçon ? C'est sur cette question que la Cour de Cassation a eu à statuer dans son arrêt du 8 mars 2005.»

9

Gaëlle BOUROUT
Cyra NARGOLWALLA
Ina SCHREIBER

DIAGNOSTIC METHODS UNDER THE EPC

The patentability of inventions relating to medical methods remains a widely disputed issue worldwide. The rules governing the patentability of such methods are influenced by legal, social, cultural and especially ethical considerations and thus differ significantly, typically between Europe and the USA.

13

Thomas COUAILLET

L'OUVERTURE PROCHAINE DU « .EU »

L'EURID (European Registry of Internet Domain Names) en charge de l'administration et de la gestion des noms de domaine « .eu » a récemment signé un contrat avec l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) responsable du nommage Internet mondial, au terme duquel l'activation du « .eu » dans le système Internet a été validé.

15

Thomas COUAILLET

LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » MODIFIÉE.

Dans le cadre de votre activité, vous collectez et utilisez sûrement des bases de données à caractère personnel, c'est-à-dire des informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables. On prendra ici pour exemple, vos fichiers clients et de prospects, vos fichiers du personnel, votre site Internet...

IP INFRINGEMENT SEIZURES IN FRANCE

Seizure orders are widely used in the enforcement of IP rights in France. These measures provide proprietors with a relatively simple and effective tool to gain valuable information concerning the alleged infringement, including samples of the infringing articles and sales and accounting information which can be used to calculate awards for damages. Equivalent provisions seldom exist in other countries but evidence obtained by such means in France may be invoked in litigation in other European countries. Seizure orders are therefore a powerful weapon in the hands of proprietors of IP rights both in France and abroad.

Patrick BOYLE
Clarisse DORESSAMY

Provisions concerning the enforcement of seizure orders by bailiffs (1) are found in the *French Intellectual Property Code*. Similar provisions concerning the detainment of goods by customs authorities also exist under Community legislation and have direct effect in all Member States (2). Supplementary measures are also laid down in French customs regulations.

1 - Seizure Orders by Bailiffs

Seizure orders in relation to suspected infringing goods are one of the most efficient means of proof in any alleged infringement and may involve the confiscation of allegedly infringing goods and/or a detailed description thereof. Such orders are enforced by a bailiff who is usually accompanied by one or several experts, almost always a French Patent or Trade Mark Attorney.

The provisions relating to seizure orders in relation to registered rights, namely patents (*Article L.615-5*), supplementary protection certificates (by virtue of *Article L.611-2*), plant varieties (*Article L.623-27*), trade marks (*Article L.716-7*) and registered designs (*Article L.521-1*) of the *French Intellectual Property Code* are very similar.

In the case of such rights, petitions for a seizure order must be made before the *Tribunal de Grande Instance* in the locality where the seizure is to be affected containing:

- details of the petitioner, (applicants for registration may also apply but on the condition that details of the application in question have been communicated to the alleged infringer);
- identification of the person(s) against whom the seizure order is to be served;
- documentary proof of the registered right(s) on the basis of which the request for seizure is made (a certified copy of the corresponding registration or application for registration together with proof of notification to the suspected infringer if appropriate). The registered rights should be valid and in force;
- details of the seizure order requested: actual seizure of goods or a detailed description thereof;
- details of the place where the seizure order is to be made; this is often defined broadly to include the surrounding area where infringing acts may have occurred;
- details of those participating in the seizure: a bailiff and one or several experts. A request may also prohibit the presence of certain persons during the seizure operation.

It is important to word the appropriate request widely as the Court will only consider what has been included in the request. For this reason, seizure petitions are often pre drafted by the party requesting the order but the Court may modify the terms as it sees fit.

The Court cannot, in theory, refuse a petition requesting a detailed description of the goods in question but retains full discretion concerning petitions for confiscation of goods and more generally, the parameters of each type of seizure: the time period or locality where a seizure is to be made may be limited. The Court may also require a guarantee on behalf of the petitioner, which is mandatory if they are domiciled abroad.

Since seizure procedure in France is *ex parte*, the alleged infringer is usually unaware of the fact that the seizure will be made in their premises. Thus, confidentiality is a critical aspect of such proceedings, to avoid the possibility that the alleged infringer would disassemble or dispose of either allegedly infringing goods or damaging evidence of such infringement.

The seizure is enforced by a bailiff, who is typically accompanied by one or several experts and a police officer. On commencing the seizure, the bailiff must provide a copy of the seizure order request and the seizure order obtained together with a copy of any guarantee lodged by the requesting party to the person(s) against whom the seizure order is enforceable.

If the seizure is limited to a detailed description of the goods concerned, a written attested description of the alleged infringing goods is prepared, either with or without the annexure of sample goods.

If goods are to be confiscated, the allegedly infringing goods are placed under the control of either the Court Clerk or with a duly appointed Receiver or, are left under the responsibility of the person(s) subjected to the seizure order.

Seizure orders relating to the confiscation of suspected infringing goods may also extend to all equipment and materials used to manufacture the goods in question and also any documentary evidence such as sales invoices or accounts records. The seizure must not however go beyond the terms specified in the seizure order obtained.

The seizure may be affected in any place, for example in a factory, exhibition centre, a private domicile or even the physical person of those who may be in possession of incriminating evidence as defined in the seizure order, including persons not suspected of infringement.

After the seizure the bailiff is required to prepare a written attested report of the operation including details of all goods seized and a copy of this report should be provided to the person(s) subjected to the seizure order.

If infringement proceedings are not instituted within a period of 15 days following the seizure made, the order obtained for actual seizure of goods becomes null and void. Consequently, it is not possible to invoke evidence based on the goods seized in any future infringement proceedings.

In patent matters, it has been held that this deadline does not affect the validity of detailed descriptions of goods made nor does it preclude the petitioner from instituting infringement proceedings at some point in the future, (*Paris, Court of Appeal 4ème Ch. 13 October 2000*).

However, in relation to trade marks, some recent case law indicates that both forms of seizure are null and void if no action is commenced within 15 days but it has also been held that in the event that no infringement proceedings are instituted within this period, it is possible to request a further seizure order relating to the goods already seized but for which the original seizure mandate is void owing to the time elapsed, (*Paris Tribunal de Grande Instance 3ème Ch. 6 December 1996*).

The person(s) who are subjected to a seizure order can request the withdrawal or modification of such an order and if the seizure is not conducted strictly in accordance with the terms of the seizure order obtained, a request for an award of damages may be made as a result of this abuse of procedure.

In contrast to seizures relating to patents and trade marks, only proprietors of registered designs may request seizure orders and not exclusive licensees.

Provisions relating to copyright seizure orders are contained under *Article L. 332-1* of the *Intellectual Property Code* and enable copyright owners to obtain such an order automatically from either the *Tribunal de Grande Instance* or any Police station in the area where seizure of infringing goods is sought.

It is therefore simpler to obtain a seizure order relating to copyright infringement than in relation to the abovementioned registered rights.

A further distinction regarding copyright infringement is that the deadline for bringing an infringement action after a seizure order has been made is set at 30 days as opposed to 15 days. After this date, the articles seized may be released on request but the seizure order is not considered null and void.

2 - Seizures by Customs Authorities

Council Regulation (EC) N° 1383/2003 entered into force on 1 July 2004, replacing *Council Regulation (EC) N° 3295/94* (as amended) and broadly defines the number of intellectual property rights covered by these provisions to include protected plant varieties, designations of origin, geographical indications and designations in addition to patents, trade marks, supplementary protection certificates, copyrights and design rights.

This EC Regulation and the corresponding Implementing Regulation, *Council Regulation (EC) N° 1891/2004* of 21 October 2004, harmonise and facilitate procedures for suspending the release and obtaining the destruction of infringing goods entering into or exported from the European Union, including any moulds or matrices used to manufacture such goods.

Goods may be detained up to 10 working days, provided the owner or authorised user of such rights has filed a formal application with the customs authorities containing:

- a sufficiently clear technical description of the goods for which seizure is requested, so as to enable customs officials to identify such goods,
- documentary proof showing that the relevant intellectual property rights are in force and cover the goods for which seizure is requested, and
- any other relevant information known concerning the consignment of goods and those involved in the import/export of such goods.

This seizure request may relate to a specific period or for up to one year and may be renewed thereafter. As part of the seizure request procedure, the applicant is required to accept liability if the goods are found not to be infringing and to inform the customs authorities of any changes in title or validity of the intellectual property rights in question.

Where pan Community intellectual property rights are concerned, the applicant may request action to be taken by customs authorities in one or more Member States. However, customs authorities in other Member States likely to have to deal with goods suspected of infringing the intellectual property rights in question will be notified automatically of any decision granting a request for seizure.

In the event of detainment of any suspected infringing goods, customs officials will immediately inform the rights owner or authorised user and the declared owner or person in possession of the goods seized. The rights owner or authorised user is entitled to inspect the goods detained and may be able to obtain full details of the consignor, the importer and the intended consignee together with details of the quantity of goods seized.

If the rights owner or exclusive licensee does not either institute civil or criminal proceedings within a period of ten days of notification of the seizure or, formally request authorisation from the *Tribunal de Grande Instance* having jurisdiction in the matter, to formally confiscate the goods seized, the goods will be released. This period may, in theory, be extended by a further period of ten days. However, for perishable goods, the period is reduced to a non extendable three day period.

In exercising their powers of investigation, customs officials may also seize goods which they consider to be obvious infringements as part of their routine checks, irrespective of any formal application request. Such goods may be held up to three days unless the owner or exclusive licensee, as appropriate, institutes legal proceedings or requests formal confiscation of the goods before the *Tribunal de Grande Instance* having jurisdiction in the matter.

If the goods seized are found to be infringing, all normal remedies for such infringements will be available. Specific measures are however laid down for a simplified procedure relating to the destruction of infringing goods, but it remains to be seen whether France will take the necessary steps to implement these non compulsory measures.

In addition, as infringement of intellectual property rights constitutes a criminal offence under French Customs Regulations, officials are empowered not only to suspend the release of suspected infringing goods but also all materials and means of transport used to commit the offence and levy a fine of one to two times the value of the goods seized and in exceptional cases, imprisonment for up to three years may be imposed.

There have been a certain number of cases on the issue of whether goods in transit in France may be seized. In a decision dated 26 September 2000 the *European Court of Justice* held that goods manufactured in one country which are destined for lawful sale in another Member State which are seized by customs authorities whilst in transit constitute a breach of *Article 28* of the *Treaty of Rome 1957*, and may not therefore be lawfully seized. This decision has been duly applied by the French *Supreme Court* in a decision of 3 September 2002.

These measures are complemented by equivalent provisions laid down in the *French Intellectual Property Code* concerning trade marks, copyright and registered designs.

There is therefore a wide range of measures open to proprietors of intellectual property rights in France to readily obtain the seizure of allegedly infringing articles and valuable information concerning the alleged infringement. Such evidence often proves crucial in IP infringement proceedings in both France and related litigation in other European countries. Proprietors can therefore only be encouraged to take advantage of this practical and efficient tool in the defence of their European IP rights.

ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 MARS 2005 «MINIPLUS C/ CAPITOL CORTON»

«La saisie-contrefaçon a pour but de recueillir la preuve de l'atteinte portée au droit d'un titulaire de Propriété Intellectuelle. Dans la mesure où cette saisie-descriptive ou réelle est effectuée chez le présumé contrefacteur, elle ne peut être pratiquée que selon la procédure instituée par la loi. La mise en œuvre de cette mesure probatoire appartient à l'huissier. Cet officier ministériel peut, selon la loi, se faire assister par un expert choisi par le saisissant. Cet expert peut-il être le Conseil habituel du saisissant qui est ainsi apte à appréhender rapidement l'importance et l'origine de la contrefaçon ? C'est sur cette question que la Cour de Cassation a eu à statuer dans son arrêt du 8 mars 2005.»

Béatrice THOMAS

LE MAINTIEN DE L'EFFICACITE DES SAISIES – CONTREFAÇON

La saisie contrefaçon est un mode particulier de preuve de contrefaçon.

Cette procédure qui existe en France et dans quelques rares autres pays de l'Union Européenne est, ailleurs, enviée.

Elle permet au titulaire de droits de propriété Intellectuelle qu'il s'agisse de brevets¹, de marques² (marques nationales françaises, marques internationales revendiquant la France, marque communautaire³), de logiciels⁴, d'obtenir du juge l'autorisation de se rendre directement chez le présumé contrefacteur soit pour constater l'atteinte des droits dans un procès verbal en appréhendant, le cas échéant, des documents qui permettront d'établir l'importance et l'origine de la contrefaçon⁵, soit pour saisir les produits argués de contrefaçon⁶.

Cette mesure probatoire dont la mise en œuvre appartient aux huissiers, repose, sur l'effet de surprise.

Elle est instituée en faveur d'un titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, droit qui est assuré par l'article 1^{er} du Premier Protocole Additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) pour permettre à celui-ci de recueillir la preuve de l'atteinte portée à ses droits.

Cette saisie a un régime particulier :

- elle est autorisée **sur requête**, à la seule condition de prouver l'existence de l'un des droits ;
- elle est **suivie**, à peine de nullité, dans les quinze jours d'une assignation en contrefaçon puisqu'elle est précisément intéressée à établir celle-ci ;
- l'huissier peut être autorisé à se faire **assister «d'experts» choisis par le saisissant**.

La possibilité d'assistance de l'huissier par des experts choisis par le saisissant est motivée par une constatation de bon sens.

L'huissier qui n'est pas un technicien et qui est un intervenant extérieur au dossier litigieux n'est pas à même de maîtriser seul ce qu'il convient de rechercher comme preuve d'atteinte à des droits du saisissant.

Cet expert peut il être le conseil habituel du saisissant?

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 8 mars 2005⁷ a répondu par l'affirmative en cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui avait affirmé le contraire⁸.

Revenons sur la motivation de la Cour de Cassation avant d'envisager les conséquences de sa décision.

La motivation de la Cour de Cassation

La Cour de Cassation déclare que « L'intervention d'un Conseil en Propriété Industrielle, fut-il le conseil habituel de la saisissante, exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant dans le cadre d'une saisie contrefaçon de marque ».

En conséquence, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse qui avait affirmé le contraire en se fondant sur l'article 6-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)⁹ est cassé par fausse application dudit article.

La fausse application de cet article qui consacre le droit à un procès équitable signifie que la Cour de Toulouse l'a appliqué à une situation de fait qu'elle ne devait pas régir.

En d'autres termes, le droit à un procès équitable qui exige que l'expert soit indépendant des parties au procès n'a pas à s'appliquer pour le conseil habituel du saisissant, qu'il s'agisse de son conseil en Propriété Industrielle ou de son avocat^{10/11}.

En effet, cette exigence d'indépendance existe pour le conseil, fut-il le conseil habituel du saisissant, dans la mesure où il est un professionnel dépourvu de tout lien de subordination avec ce dernier en raison de son statut réglementé et de son régime de responsabilité¹².

La Cour de Cassation a par la même écarté la notion d'indépendance « économique et non plus strictement juridique » et a refusé d'admettre comme l'avait fait la Cour de Toulouse que les liens financiers entre le client et son client créent une sorte de présomption de partialité interdisant au conseil de participer à la saisie.

La Cour de Cassation a également déclaré que l'expert saisissant dans le cadre de la saisie contrefaçon de marque a une mission distincte de l'expertise au sens des articles 232 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (NCPC).

En conséquence, la Cour de Toulouse qui avait assimilé l'expert qui assiste l'huissier à l'expert des articles NCPC précités est de nouveau censuré pour cette fois ci, fausse interprétation de l'article L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La fausse interprétation de cet article L 716-7 suppose qu'il prête à confusion et que la décision cassée a adopté une interprétation que la Cour de Cassation juge non conforme au sens réel du texte.

En effet, l'expert de l'article précité du CPI qui est un homme de l'art n'a pas la même mission que l'expert mentionné dans les articles du NCPC qui lui, doit éclairer par des constatations le juge sur une question de fait en procédant à une consultation ou une expertise.

En conséquence, les missions de l'expert au sens du NCPC et de l'expert (homme de l'art) étant distinctes, les solutions dégagées à propos du procès équitable en matière d'expertise, n'ont donc pas nécessairement vocation à s'appliquer à l'expert qui assiste l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon¹³.

Les conséquences de la décision de la Cour de Cassation

Les conséquences de cette décision sont nombreuses et à titre non exhaustif, citons les suivantes.

En effet, la pérennité de cette décision de la Cour de Cassation, est pour chaque affaire judiciaire, sous « l'œil » de la Cour européenne¹⁴.

Dans la mesure où cette dernière est saisie et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, elle recherche par une appréciation concrète et au regard de la procédure dans son ensemble ce qui suppose qu'elle soit terminée si telle ou telle pratique est compatible avec l'article 6.1 de la CEDH.

Enfin, la saisie-contrefaçon étant la pierre angulaire de la lutte contre la contrefaçon et des procès en contrefaçon par devant des tribunaux français, cette décision de la Cour de cassation a un impact économique et financier indéniable.

Conclusion

Nous ne pouvons que saluer l'arrêt de la Cour de Cassation qui met un terme à la décision de la Cour de Toulouse dont l'épithète pourrait être « la plus grande vérité, sans ombre de réalité ».¹⁵

- 1 Article L 615-5 du CPI.
- 2 Article L 716-7 du CPI.
- 3 Article 99 du RMC.
- 4 Article L 332-4 du CPI.
- 5 Il s'agit de la saisie description qui permet le constat de l'atteinte aux droits dans un procès verbal. Des échantillons des objets peuvent être joints pour compléter la description.
- 6 Il s'agit de la saisie réelle. Les produits et services sont saisis et conservés généralement au greffe du tribunal. Si les objets restent entre les mains de l'usurpateur, notamment en raison de leur encombrement, il en devient responsable.
- 7 Bulletin, site Internet de la Cour de Cassation ; JCP E 2005, 648 ; D. 2005, p.966 obs J. Raynard.
- 8 CA Toulouse, 17 avril 2003 ; Comm.com électr. 3 et obs C.Caron.
- 9 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
- 10 C.Comm. 18 avril 2000 (D 2001 p 370, note P.Veron).
- 11 A contrario l'expert ne peut être le préposé du saisissant (en raison de son lien de subordination avec le saisissant).Cass. Com. 28 avril 2004 : JCP G 2004, II, 10171 ; Propr. Intell. 2004, n° 12, obs J-Ch Galloux ; Cass. 1ere Civ, 6 juillet 2000 :Comm.com. électr. 2000 ; RTD Com 200, p.85 obs J.Azéma et J.-Chr. Galloux. A fortiori, le saisissant ne peut être lui-même expert pour satisfaire aux exigences d'un procès équitable.
- 12 Sur le statut des Conseils en Propriété Industrielle : L 421-1 et L.422-2 s. du CPI.
- 13 P.I. Lexisnexis juriscasseur N° 5 mai 2005 – obs. C. Caron p.16.
- 14 La Cour Européenne des Droits de l'homme (CEDH) de Strasbourg n'est pas une institution de l'Union européenne. C'est une juridiction auprès du Conseil de l'Europe chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 dans sa version actuelle par les 45 États (de l'Islande à la Turquie, du Portugal à la Russie) qui l'ont ratifiée.
- 15 Goethe.

DIAGNOSTIC METHODS UNDER THE EPC

The patentability of inventions relating to medical methods remains a widely disputed issue world-wide. The rules governing the patentability of such methods are influenced by legal, social, cultural and especially ethical considerations and thus differ significantly, typically between Europe and the USA.

Gaëlle BOUROUT
Cyra NARGOLWALLA
Ina SCHREIBER

The patentability of inventions relating to medical methods remains a widely disputed issue world-wide. The rules governing the patentability of such methods are influenced by legal, social, cultural and especially ethical considerations and thus differ significantly, typically between Europe and the USA.

The European Patent Convention deals with medical methods in Article 52 EPC via a legal fiction. According to Article 52(4) EPC: "methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body" are not regarded as inventions susceptible of industrial application within the meaning of Articles 52(1) and 57 EPC, and so excluded from patentability.

This legal fiction is based on socio-ethical considerations which aim to guarantee that medical practitioners may freely exercise their profession without hindrance from patents. Human and animal disease should not be subject to commercialisation, as this would divide society into those who can afford the appropriate treatment and those who cannot.

However, even if the legislator's concern behind the provision of Article 52(4) EPC is widely accepted, it has proven difficult to interpret. So extensive case law has been developed on this subject by the Boards of Appeal of the European Patent Office.

Over the years, the patentability of diagnostic methods has been judged consistently by the EPO's Boards of Appeal. The leading case in the field is decision T 385/86 (Bruker Medizintechnik, OJ 1988, 308). In this case the technical Board of Appeal decided that a method having all of the following features is a diagnostic method:

- first examination step for data acquisition,
- further comparative step, in which the acquired data is compared to a standard value,
- the determination of a significant deviation from the standard value, and lastly
- the attribution of the deviation to a particular clinical picture.

Consequently, the only diagnostic methods that fall under the exclusion of Article 52(4) EPC are those whose results immediately make it possible to decide on a particular course of treatment. Methods providing only interim results are not diagnostic methods in the meaning of Article 52(4), even if they can be used in making a diagnosis.

It has further been ruled that a method involving interaction with the human or animal body is susceptible of industrial application if it can be used with the desired result by a technician without specialist medical knowledge and skills.

Even though Bruker Medizintechnik is considered established case law, its restrictive interpretation of diagnostic methods within the meaning of Article 52(4) has not always been followed. In the dissenting decision T 964/99 (Cygnus, OJ 2002, 4), the Board of Appeal adopted a broader interpretation of the exclusion under Article 52(4) EPC, leading to a different conclusion with respect to patentability of diagnostic methods.

The Board held that the expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" in Article 52(4) EPC should not be considered to relate only to methods containing all the steps involved in reaching a medical diagnosis.

In fact, the Board interprets Article 52(4) EPC in view of the ordinary meaning of its terms in their context and comes to the conclusion that it is meant to exclude from patent protection any method practised on the human or animal body that relates to diagnosis or is of value for diagnostic purposes.

According to this interpretation, any claim comprising a single step constituting an essential diagnostic measure practised on the human body, such as taking a body sample is excluded from patentability. However, the Board does not explain the meaning of the term "essential".

The common point of *Braker Medizintechnik* and *Cygnus* is that in both cases the Boards assumed that the policy behind the exclusion of Article 52(4) EPC was that those who perform such methods as part of the medical treatment of humans or the veterinary treatment of animals should not be inhibited by patents or in other words that no-one should be hampered in the practice of medicine by patent legislation. Nevertheless, the two Boards diverge significantly in the breadth of the interpretation of the expression "diagnostic methods practised on the human or animal body" within the meaning of Article 52(4) EPC.

In the concern of uniform interpretation of law, the President of the EPO has referred the following questions to the Enlarged Board of Appeal (EBA) (pending case G01/04):

- 1(a) Are «diagnostic methods practised on the human or animal body» within the meaning of Article 52(4) EPC (hereinafter: «diagnostic methods») only those methods containing all the procedural steps to be carried out when making a medical diagnosis, i.e. the examination phase involving the collection of relevant data, the comparison of the examination data thus obtained with the standard values, the finding of any significant deviation (a symptom) during that comparison and, finally, the attribution of the deviation to a particular clinical picture (the deductive medical decision phase), or
- 1(b) is a claimed method a «diagnostic method» even if it only contains one procedural step that can be used for diagnostic purposes or relates to the diagnosis?
- 2. If the answer to 1(b) is in the affirmative: Does the claimed method have to be usable exclusively for diagnostic purposes or relate exclusively to the diagnosis? According to which criteria is this to be assessed?
- 3(a) Is a claimed method a «diagnostic method» if
 - (i) it contains at least one procedural step considered as essential for a «diagnostic method» and requiring the presence of a physician (Alternative 1), or
 - (ii) it does not require the presence of a physician, but presupposes that a physician bears the responsibility (Alternative 2), or
 - (iii) all procedural steps can also or only be practised by medical or technical support staff, the patient himself or an automated system (Alternative 3)?
- 3(b) If the participation of a physician (by being present or by bearing the responsibility) is decisive, does the physician have to participate in the procedural step practised on the body, or does he only have to participate in any procedural step considered as essential for a diagnostic method?
- 4. Does the requirement «practised on the human or animal body» mean that the procedural steps take place in direct contact with the body and that only such steps practised directly on the body can provide a method with the character of a diagnostic method, or is it sufficient if at least one of the procedural steps is practised directly on the body?"

The EBA is now facing a complex issue. Just like in the 'Disclaimer' cases (G01/03, G02/03),

the stakes are high: the decision to be rendered might jeopardize the validity of numerous granted patents, as well as drastically alter the practice in the field.

Beyond the answers to be given to the actual questions referred by the President of the EPO, both the practitioners and the industry await a practical solution. This might be uneasy, given the great variety of cases already encountered in the past, and likely to come in the future.

Under the EPC, parallel provisions apply for methods of treatment by therapy and diagnostic methods.

In the case of methods of treatment by therapy, the EBA had adopted a pragmatic approach, by validating the so-called 'Swiss type' claims in the milestone decision G5/83 (EISA, Second medical indication):

"Use of a substance or composition for the manufacture of a medicament for a specified (new) therapeutic application".

In the field of pharmacy, applicants can obtain protection for a product *per se*. If the product is known for a non-medical use, then it is possible to obtain a first-medical indication claim. Thereafter, applicants can turn to a 'Swiss type' claim, if a new and inventive medical indication is found for a compound already known in the field of medicine. This approach is then transposed to further cases, for example, when the invention is concerned with a new and inventive sub-group of patients (T 19/86).

The somewhat awkward wording results from the non-patentability of a 'use' claim in this instance. However, the scope of a 'Swiss type' claim is analogous to that of a method-of-treatment claim.

The 'Swiss type' format retrospectively appears as a simple, pragmatic, straightforward, and largely acceptable solution. The issues may be different in the field of diagnostics, but could one envisage an analogous solution? In other words, could the EBA decide for the allowability of a 'Swiss type' claim in the field of diagnostics?

In the field of diagnostics, applicants file method claims for very obvious reasons: sometimes, the invention really is a method; in other cases, they just can't do otherwise, because the device(s) are simply not new.

In any non-medical field, one would file a 'use' claim.

In the field of pharmacy, one would just file a claim for a first (or second) medical indication. In the field of diagnostics, a 'use' claim is simply not an option, because of Article 52(4) EPC. Therefore, applicants turn to a method claim, while at the same time trying to avoid the exclusion under Article 52(4) EPC: by disguising the diagnostic purpose and/or final deduction step, by omitting the (nonetheless essential) sampling step. But as justly pointed out in the Cygnus case, if the method is carried out on the human body, and if the purpose is indeed of providing a diagnostic opinion, then method falls within the exclusion under Article 52(4) EPC.

The format of the 'Swiss type' claim was found acceptable under the EPC, in particular with respect to Article 52(4). The approach was further applied where the invention concerned the choice of the patient, or the drug dosage.

Could the same reasoning apply to known devices, with a new use in the field of diagnostics? In vitro diagnostic methods are not banned from patentability. This derives from the wording of Article 52(4) EPC. However, this is rather paradoxical: in order to be analysed, blood samples have to be somehow *taken* from a patient! Should the mere omission of the initial sampling step render an otherwise *in vitro* method industrially applicable under the EPC? Isn't blood sampling barred from patentability as comprising a surgical step?

As mentioned above, the explicit exclusions under Article 52(4) EPC aim at avoiding any situation where patent rights would hamper the non-commercial practice of medicine. But even in vitro diagnostic methods may be prone to such a criticism. This has been recently illustrated by the Myriad cases, wherein MDs strongly protested against the monopoly conferred by the BRCA gene patents.

The 'Swiss type' format offers a pragmatic solution, which is satisfactory with respect to the provisions of the EPC, and also for the applicant and the pharmaceutical industry. The EPO's task is to grant patents. The decision to be rendered under G 1/04 is now eagerly expected, hopefully with a similarly pragmatic approach: Will the EPO further grant patents for diagnostic methods?

L'OUVERTURE PROCHAINE DU « .eu »

L'EURID (European Registry of Internet Domain Names) en charge de l'administration et de la gestion des noms de domaine « .eu » a récemment signé un contrat avec l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) responsable du nommage Internet mondial, au terme duquel l'activation du « .eu » dans le système Internet a été validé.

Thomas COUAILLET

Une étape importante a été franchie, qui va permettre le lancement du « .eu », d'ici à la fin de l'année.

1. Rappels: mise en place de l'extension « .eu »

- 1999 : initiative de l'Union Européenne de promouvoir l'utilisation d'Internet et objectif de création du « .eu » pour favoriser le commerce électronique.
- 2002 : adoption d'un règlement communautaire pour la mise en oeuvre du « .eu ».
- 2003 : désignation de l'EURID pour la gestion du point « .eu »
- 2004 : signature du contrat de cession du « .eu » entre l'EURID et la Commission Européenne.

2. Programme prévisionnel de l'ouverture du « .eu »

- Mai 2005 : accréditation des différents Registrar (Bureau d'Enregistrement du « .eu »)
- Août - Septembre 2005 : publication des règles d'enregistrement du « .eu »
- Dernier trimestre 2005 : première phase d'ouverture de la « sunrise period ».
- Dernier trimestre 2005 + 2 mois : deuxième phase d'ouverture de la « sunrise period ».
- Dernier trimestre 2005 + 4 mois : ouverture complète du « .eu » selon la règle du premier arrivé premier servi.

3. La réservation d'un nom de domaine en « .eu » : Qui, quand, comment ?

a. Qui peut réserver un « .eu » : application du principe de territorialité

Les entreprises ayant leur siège social, leur administration centrale ou un établissement principal au sein de l'Union Européenne,

les organisations établies au sein de l'Union Européenne sans préjudice de l'application de la loi nationale,

Les personnes physiques résidant au sein de l'Union Européenne.

b. Quand réserver un « .eu »: Priorité aux titulaires de droits antérieurs, la « sunrise period ».

La « sunrise period » est une phase d'enregistrement prioritaire réservée aux détenteurs de droits sur un nom.

■ **Si vous êtes titulaire d'une marque enregistrée ayant effet au sein de l'Union Européenne** (enregistrement national dans l'un des 25 pays de l'Union Européenne, enregistrement international désignant l'un des 25 pays de l'Union Européenne, enregistrement communautaire), **vous pouvez alors réserver prioritairement cette marque à titre de nom de domaine en « .eu » dès la première phase d'ouverture de la « sunrise period ».**

■ Si vous êtes titulaire d'une marque déposée, ayant effet au sein de l'Union Européenne, d'un nom commercial, d'une dénomination sociale, inscrit au Registre du Commerce de l'un des 25 états membres de l'Union Européenne, vous ne pouvez alors réserver l'appellation correspondante à titre de nom de domaine en « .eu » qu'à compter de l'ouverture de la deuxième phase de la « sunrise period », qui débutera deux mois après l'ouverture de la première phase.

■ Si vous n'avez pas de droit à faire valoir sur un nom, vous devez attendre l'ouverture totale prévue début 2006, selon la règle générale de réservation des noms de domaine: premier arrivé, premier servi.

Face à l'intérêt économique que représente le « .eu » pour les sociétés qui se positionnent sur le marché européen, la réservation d'un nom de domaine dès la première phase de la «*sunrise period*» est le plus sûr moyen pour l'obtenir. Mais ceci implique d'être titulaire d'une marque enregistrée, ayant effet au sein de l'Union Européenne.

Aussi, pour ceux qui ne sont pas titulaires de marques enregistrées au sein de l'Union Européenne, nous suggérons, dès à présent:

- d'effectuer un dépôt national français de marque, puisque son enregistrement pourrait être obtenu entre 5 et 6 mois après la date de dépôt (si aucune objection ni opposition ne sont introduites), soit avant l'ouverture prévue de la première phase de la *sunrise period*,
- d'envisager, parmi vos marques déposées, lesquelles pourront être enregistrées avant l'ouverture de la première phase de la «*sunrise period*»,

c. Comment réserver un « .eu » : constitution des dossiers de réservation

Nous attirons votre attention sur le fait que la pré-réservation d'un nom de domaine en « .eu » n'est pas possible à ce jour. Aussi nous vous conseillons de vous méfier des offres que vous pourriez recevoir en ce sens et qui vous promettent l'enregistrement de votre nom de domaine en « .eu ».

Cependant, il est possible dès à présent de constituer le dossier de réservation de vos noms de domaine en « .eu ».

Nous sommes ici à votre disposition pour vous assister dans la constitution de ces dossiers et plus généralement pour répondre à toutes questions que vous pourriez avoir dans le cadre de l'ouverture du « .eu ».

LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL. LA LOI « INFORMATIQUE ET LIBERTÉS » MODIFIÉE.

Dans le cadre de votre activité, vous collectez et utilisez sûrement des bases de données à caractère personnel, c'est-à-dire des informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables. On prendra ici pour exemple, vos fichiers clients et de prospects, vos fichiers du personnel, votre site Internet...

Thomas COUAILLET

Les traitements de données à caractère personnel, qu'ils soient automatisés ou non, sont strictement encadrés par la loi.

Il est donc important dès lors que vous mettez en place un tel traitement, de respecter les obligations qui vous incombent et de permettre aux personnes qui font l'objet de ces traitements d'exercer leurs droits.

Notons tout d'abord que la présente loi a vocation à s'appliquer dès lors que le responsable du traitement, c'est à dire la personne qui détermine ses finalités et ses moyens, est établi sur le territoire français ou s'il n'est pas établi sur le territoire français, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français.

Dans le cadre de ses obligations, le responsable du traitement doit:

- respecter les conditions de validité du traitement.

En cela, les données doivent être collectées et traitées de manière loyale et licite pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.

Par ailleurs, ces données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités envisagées, et doivent également être exactes, complètes et si nécessaire mises à jour.

Elles doivent enfin être conservées pour une durée n'excédant pas celle nécessaire à leur finalité.

- recevoir le consentement des personnes concernées par le traitement.

La loi exige que les personnes concernées doivent consentir au traitement de leurs données, sans pour autant formuler d'exigence de forme pour recueillir ce consentement. Un tel consentement peut donc résulter de la fourniture volontaire de données ou être matérialisé (case à cocher, signature). Il appartient cependant au responsable du traitement de démontrer l'existence de ce consentement en cas de contestation.

Par exception, un tel consentement n'est pas requis dans un nombre limité de cas et notamment si le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale (déclarations fiscales et sociales de l'entreprise).

Par ailleurs, dans le cadre des obligations, les intéressés doivent être informés de l'identité du responsable du traitement, de sa finalité, du caractère obligatoire ou non de leurs réponses et des droits d'accès, d'opposition et de rectification des informations les concernant.

- Soumettre une déclaration auprès de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

Seul le récépissé de déclaration délivré par la CNIL autorise le responsable à mettre en oeuvre le traitement, sans pour autant exonérer sa responsabilité.

Le degré d'exigence des formalités à effectuer auprès de la CNIL est fonction de la nature des traitements concernés.

1 - Traitements dispensés de déclaration

Certaines catégories de traitements sont exonérées de déclaration.

- Les fichiers relatifs à la gestion de la paie car considérés comme n'étant pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée des individus.
- Certains traitements (n'impliquant pas un transfert hors de l'Union Européenne) pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données personnelles (CPDP).

La notion de CPDP est une innovation majeure de la loi du 6 août 2004 qui définit la personne chargée d'assurer de manière indépendante, le respect de la loi au sein de l'entreprise.

Le statut et les missions de ce correspondant doivent être précisés dans un décret d'application qui devrait notamment définir si le correspondant peut être une personne étrangère à l'entreprise.

Nous sommes à votre disposition pour vous communiquer de plus amples informations sur le CPDP, dès la parution du décret.

2 - Traitements soumis à une déclaration simplifiée

La CNIL a édicté un certain nombre de normes simplifiées relatives à des traitements de données non susceptibles de porter atteinte à la vie privée des individus. Elles constituent la majeure partie des traitements qu'une société est amenée à mettre en œuvre.

A titre d'exemples, les fichiers clients/prospects, fournisseurs, de gestion du personnel, les autocommutateurs téléphoniques font l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de la CNIL.

Nous sommes à votre disposition pour analyser l'ensemble des traitements mis en œuvre par votre société qui doivent être soumis à une déclaration simplifiée.

3 - Traitements soumis à une déclaration ordinaire ou au régime d'autorisation

Tous les autres traitements que ceux mentionnés ci-dessus doivent faire l'objet d'une déclaration ordinaire.

De plus, certains traitements ne peuvent être mis en œuvre qu'avec l'autorisation de la CNIL. Il s'agit notamment des traitements de données sensibles ou de données génétiques et de traitements relatifs aux infractions et condamnations.

Si l'ensemble de ces dispositions apparaissent contraignantes, gardons à l'esprit que les sanctions prononcées en cas de manquement sont sévères, puisque peuvent être notamment punis de 5 ans d'emprisonnement et/ou jusqu'à 1 500 000 € d'amende (300 000 € pour les personnes physiques) le traitement de données sans avoir accompli les formalités préalables, la collecte de données déloyale, illicite ou encore le fait de procéder à un traitement de données en dépit de l'opposition de l'intéressé lorsque le traitement a un but de prospection.

Par ailleurs, outre ces sanctions prononcées par les tribunaux, la loi a doté la CNIL de nouveaux pouvoirs d'investigations et de sanctions.

Ses agents peuvent opérer des vérifications dans les entreprises et ainsi obtenir communication de tous documents et accéder aux données informatiques, toute entrave à ces investigations étant passible d'une sanction.

La CNIL peut prononcer un avertissement au responsable du traitement ne respectant pas ses obligations puis le mettre en demeure de faire cesser ce manquement. En cas de non régularisation, la CNIL peut prononcer une sanction pécuniaire (150 000 € en cas de premier manquement) et une injonction de cesser le traitement.

Le défaut de conformité à la loi peut avoir d'autres conséquences pour l'entreprise et notamment l'inopposabilité des traitements non déclarés (le licenciement d'une personne ayant refusé d'utiliser un système de badge a été jugé sans cause réelle et sérieuse au motif que le système n'avait pas fait l'objet des formalités exigées par la loi¹) et l'inopposabilité des preuves obtenues par le biais d'un traitement non conforme à la loi (mise en place d'un système de surveillance des salariés sans avoir respecté les obligations édictées par la loi).

La loi « Informatiques et Libertés » modifiée a été publiée le 07 août 2004 et est d'application immédiate.

S'agissant des traitements de données dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant la publication de la loi modificative (traitement déclaré à la CNIL ayant fait l'objet de la délivrance d'un récépissé avant la publication de la loi) ceux-ci devront être mis en conformité avec la nouvelle loi dans un délai de trois ans.

En conclusion, cette nouvelle loi « Informatiques et Libertés » est synonyme de renforcement.

Renforcement tout d'abord des droits des individus qui font l'objet de traitements de données les concernant et renforcement ensuite des pouvoirs d'investigations et de sanctions de la CNIL.

Eu égard à ces dispositions, il apparaît clairement qu'il n'est plus permis, comme cela a pu être le cas jusqu'à aujourd'hui, d'ignorer les dispositions de la loi « Informatiques et Libertés » et les mesures à mettre en place pour la respecter.

Nous sommes à votre disposition pour mener un audit de l'ensemble des traitements que vous mettez en œuvre au sein de votre société, définir si ces traitements respectent les dispositions de la loi, le cas échéant procéder aux modifications nécessaires, et enfin vous accompagner dans les procédures de déclaration.

Notons enfin que les dispositions de cette nouvelle loi doivent être analysées conjointement avec certaines dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique² s'agissant des dispositions à respecter dans le cadre de prospection commerciale par courrier électronique.

Ce nouveau dispositif vise notamment à lutter contre les spams (envoi massif de courriers électroniques à caractère commerciaux, non sollicités) en renforçant la protection des personnes utilisatrices d'une adresse de courrier électronique.

1 Cass. Soc. 6 avril 2004

2 Loi N°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.