

Chausse-trappes et attrapes de la saisie-contrefaçon

Points de vue des praticiens et du juge

I. Leroux
Partner, France

23 juillet 2013

Rappel introductif

- La saisie-contrefaçon est une **mesure probatoire facultative** dont le but est de rechercher la preuve de la contrefaçon.
- Elle permet de faire pratiquer par un officier public (huissier de justice) toutes recherches, vérifications, demandes ou encore saisies d'objets afin d'établir la réalité de la contrefaçon alléguée, ses circonstances et son étendue.
- Il s'agit d'une **mesure non contradictoire extrêmement contraignante** pour celui qui en est destinataire. Pour cette raison, elle est strictement réglementée par la loi et la jurisprudence.

I. Avant la saisie-contrefaçon

I. Avant la saisie-contrefaçon

A. Le risque des saisies-contrefaçons déguisées

- La contrefaçon est un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens.
- Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle peut donc en principe avoir recours à **l'ensemble des moyens de preuve du droit commun** pour établir la réalité de la contrefaçon alléguée: présomption de la loi, présomption de l'homme, aveu, attestation, constat d'huissier etc.
- En pratique, il est fréquent de demander des **constats d'huissiers** ou les **mesures d'instruction in futurum de l'article 145 CPC**.
- Cependant, il existe un risque important d'**annulation** des constats d'huissiers sur mandat du titulaire de droits ou sur requête (article 145 CPC) au motif qu'ils constituent des « **saisies-contrefaçon déguisées** ».

I. Avant la saisie-contrefaçon

A. Le risque des saisies-contrefaçons déguisées

1. Les constats d'huissier sur mandat du titulaire de droits

- **Avantage:** Procédure simple et peu coûteuse fréquemment utilisée notamment en cas de contrefaçon par commercialisation de produits en vente libre.
- **Inconvénient:** n'ont pas la valeur d'acte authentique mais valeur probante d'un renseignement dont la pertinence sera apprécié par le juge.
- **Jurisprudence actuelle:** considère que toute description du produit constitue une « *saisie-contrefaçon déguisée* », sanctionnée par la **nullité du procès-verbal de constat**.
- Dès lors que l'huissier sort de son rôle de constatant, son travail équivaut à une opération de saisie effectuée « *en dehors de toute autorisation judiciaire et des formes légales prévues pour cette mesure* » (CA Nancy, 4 février 2008, n°05/1603):
 - Ainsi, un PV, bien que se limitant à décrire des produits exposés sur un salon, leur nombre, leur contenance ainsi que la marque apposée sur les étiquettes, constitue une saisie-contrefaçon déguisée et doit être annulé (CA Bordeaux, 17 oct. 2011 n°10/01697).
 - Inversement, validité du PV dressé par l'huissier en se limitant à des constatations (CA, Paris, 4 fév. 2011, n°09/22712).

I. Avant la saisie-contrefaçon

A. Le risque des saisies-contrefaçons déguisées

1. Les constats d'huissier sur mandat du titulaire de droits

- L'huissier ne peut pas procéder à des prélèvements (TGI Paris, 3 mai 1996, PIBD 1996 n°619).
- En ce qui concerne, les scellés, la jurisprudence n'est pas fixée (admis par TGI Paris, 14 janv. 2011 n°08/10729 mais refusés par Versailles, 28 avril 2011 10/00549).
- **Particularités propres aux différents constats:**
 - **Le constat d'achat en magasin:** le PV de constat est valide si l'huissier, resté sur la voie publique, se contente « *de constater un acte matériel objectif, une personne entrant et sortant d'un endroit après avoir procédé à un achat* » (TGI Paris, 27 janvier 2012, 09/10119).
 - **Le constat d'achat sur un salon professionnel:** le PV de constat doit être annulé lorsque l'huissier pénètre sur le stand (CA Lyon, 25 juin 2009 08/05132). En revanche, l'huissier reste dans les limites de son pouvoir lorsqu'il se rend seul devant le stand où se trouvait exposée une machine litigieuse, qu'il a pris des photographies et décrit la plaque du constructeur (CA Paris, 4 février 2011, n°09/22712).

I. Avant la saisie-contrefaçon

A. Le risque des saisies-contrefaçons déguisées

Zoom sur le constat d'achat sur internet

- En principe, selon la jurisprudence, le PV doit être annulé lorsque « *l'huissier ne s'est pas contenté de procéder à la description du site de vente en ligne(...) mais s'est livré, sans avoir au préalable décliné son identité, à l'ouverture d'un compte client à son nom personnel et à l'acquisition d'un exemplaire du modèle de pantalon, placé sous scellé* » outrepassant ainsi « *les limites d'un constat d'achat pour opérer, sans y avoir été autorisé, une saisie-contrefaçon* » (CA Paris, 27 février 2013, n°11/11787).
- Selon TGI Paris, 8 novembre 2011 n°11/14789, l'huissier « *aurait dû se faire autoriser à accomplir cet acte d'achat sur Internet en application de l'article 145 CPC* ».
- Mais a contrario:
 - ❖ CA Paris, 7 nov. 2012 n°11/14297: le PV de constat ne doit pas être annulé, l'huissier n'ayant pas procédé « *à une **saisie réelle des produits contrefaisants mais à leur achat*** ».
 - ❖ CA Paris, 26 avril 2013: la Cour d'appel a estimé que la succession d'un constat d'huissier sur internet et d'une saisie-contrefaçon était valide. L'appelant remettait en cause la validité du constat d'achat au motif que qu'il s'agissait d'une saisie-contrefaçon déguisée dès lors que l'huissier s'était affranchi du respect des règles légales et qu'il avait procédé lui-même à l'achat. Selon la Cour « *il était habile à le faire sans autorisation préalable dès lors qu'il **a procédé à un achat à domicile sans pénétrer dans la propriété d'un tiers** et qu'il a dûment décliné son identité avant de procéder à l'achat litigieux sur le site de la société Castorama* ».

I. Avant la saisie-contrefaçon

A. Le risque des saisies-contrefaçons déguisées

2. Les constats d'huissier sur requête du juge (145 CPC)

- Article 145 CPC « *S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé* ».
- En matière de brevets, mesure fréquemment utilisée pour demander une **expertise technique** suite à une saisie-contrefaçon (*voir II*).
- Titulaire pourrait également être tenté de recourir à cette mesure pour faire procéder à des constatations matérielles, obtenir des communications de documents ou recueillir des informations relatives à une contrefaçon.
- Cependant, la preuve de la contrefaçon n'entre pas dans les mesures d'instruction *in futurum* de l'article 145 CPC dès lors qu'il y a description ou saisie réelle: caractère **facultatif** mais **exclusif** de la saisie-contrefaçon.
 - Civ. 1^{ère} 28 novembre 2012 11-20531: saisies d'articles sur le fondement de l'article 145 annulées car « *constituent par leur contenu, une saisie-contrefaçon déguisée* ». Dans le même sens: Paris, 11 mars 2011 09/29067 et Lyon, 30 mars 2006 05/03699.

I. Avant la saisie-contrefaçon

B. L'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon

1. La requête: préparation

- Pour faire procéder à la saisie, il faut être en possession d'une ordonnance rendue sur requête.
- La requête est une procédure **non contradictoire présentée par ministère d'avocat** qui doit être soigneusement préparée par le demandeur avec l'aide de son avocat et qui devra être présentée en double exemplaire (**494 al 1 CPC**).
- Au préalable, le requérant devra réunir toutes les informations et les documents qui devront être obligatoirement présentés à l'appui de la requête:
 - ✓ Copie du titre de propriété intellectuelle délivré ou publication + traductions (revendications de brevet européen);
 - ✓ Si titre pas encore publié, demande devra être notifiée au saisi;
 - ✓ Etat du paiement des annuités;
 - ✓ Etat des inscriptions.
- Et établira une stratégie afin de définir ce qui sera demandé au juge:
 - ✓ Etendue de la saisie;
 - ✓ Lieu de la saisie;
 - ✓ Mesures souhaitées: ex: récupération d'échantillons, copies de documents, photographies etc.
- En effet, la requête, outre quelques mentions obligatoires, doit contenir au minimum **la justification de la qualité à requérir** et énoncer de façon complète **l'objet de l'autorisation demandée**.
- La requête doit également être **motivée** (mention des atteintes alléguées), mais il n'est pas nécessaire d'établir un commencement de preuve de la contrefaçon.

I. Avant la saisie-contrefaçon

B. L'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon

1. La requête: mentions obligatoires

a) Justification de la qualité à requérir

- **Existence d'un titre de propriété intellectuelle français ou communautaire**: le requérant devra indiquer le ou les titres de propriété qu'il invoque au soutien de sa demande:
- Brevets: art. **L.615-1 al. 2** et suivants CPI;
 - Marques: art. **L.716-7** CPI et pour la marque communautaire: **art. 99** Règlement 40/94;
 - Dessins et modèles: art. **L.521-4** CPI;
 - Indications géographiques: **L.722-4** CPI;
 - Topographies de produits semi-conducteurs: **L. 622-7** CPI;
 - Obtentions végétales: **L.623-27-1** CPI;
 - Droit d'auteur: **L. 332-1** CPI;
 - Bases de données et logiciels: **L.332-4** CPI.

Titre en vigueur: la jurisprudence récente exige que le titre soit en vigueur au moment de la requête (Com. 14 décembre 2010 Sandoz/Daiichi Sankyo). S'il s'agit d'une demande, elle doit avoir été rendue opposable à la partie saisie par sa publication ou sa notification. Possibilité de notifier juste avant la saisie.

Titre étranger: Une saisie-contrefaçon en France ne peut être pratiquée sur la base d'un brevet étranger. Une seule jurisprudence isolée: Cour de Cassation belge, 3 septembre 1999, Sanac Belgium SA.

I. Avant la saisie-contrefaçon

B. L'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon

1. La requête: mentions obligatoires

a) Justification de la qualité à requérir

➤ **Qualité du demandeur**: la requête devra identifier expressément le requérant personne physique ou morale qui peut être:

- **Titulaire du droit** a qualité pour agir dans tous les cas de figure;
- **Licencié exclusif, sauf stipulation contraire dans le contrat de licence, après mise en demeure infructueuse du titulaire** pour les brevets, marques française, dessins et modèles français, certificats d'obtention végétale français et les topographies de semi conducteurs;
- **Licencié exclusif, après mise en demeure infructueuse du titulaire** pour les marques et les dessins et modèles communautaires;
- **Licencié exclusif, sauf stipulation contraire dans le contrat de licence**, pour les COV communautaires;
- **Licencié non contractuel (licence d'office ou obligatoire), après mise en demeure infructueuse du titulaire**, pour les brevets, les COV communautaires et les topographies de semi-conducteur;
- **Licencié non contractuel (licence d'office ou obligatoire), sauf stipulation contraire** pour les COV communautaires;
- **Organismes collectifs** pour les indications géographiques et les droits de propriété littéraire et artistique.

I. Avant la saisie-contrefaçon

B. L'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon

1. La requête: mentions obligatoires

b) Objet de l'autorisation demandée

- **Identification du saisi et lieu de la saisie:** possibilité de faire pratiquer une saisie dans plusieurs endroits. Détermination du lieu de la saisie particulièrement importante pour déterminer la compétence territoriale du tribunal.
- **Objet visé:** ex: produit ou procédé. Il faut pouvoir identifier ce qui est argué de contrefaçon.
- **Modalités de la saisie-contrefaçon:** le requérant doit prévoir de manière aussi exhaustive que possible, les actes qu'il souhaite voir exécutés par l'huissier:
 - **Description avec ou sans prélèvement d'échantillons:** préciser si la description sera accompagnée de photographies etc.
 - **Saisie réelle:** préciser le nombre d'objets à saisir, ce qu'ils deviendront après la saisie etc. La requête peut également prévoir la saisie de tout document. Attention risque de cautionnement.
 - **Autres mesures:** possibilité de demander la saisie réelle de matériels et instruments, que l'huissier soit autorisé à procéder à toute constatation utile, que l'huissier soit accompagné d'un technicien (photographe, serrurier etc.) et/ou d'un représentant de la force publique, qu'il soit ordonné à l'huissier d'offrir le paiement du prix des échantillons prélevés ou des objets saisis etc.
- **Assistance d'un expert:** il est souvent demandé dans la requête que l'huissier soit autorisé à se faire assister d'un expert. Celui-ci n'a pas à être désigné dans la requête. Cependant, exigence d'indépendance.

I. Avant la saisie-contrefaçon

C. L'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon

2. L'ordonnance

a) Juge compétent

- **En matière de brevets, marques communautaires et dessins et modèles communautaires:** compétence exclusive du TGI de PARIS (art. D. 631-2 CPI).
- **En matière de dessins et modèles français, marques françaises et indications géographiques:** compétence de dix TGI (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort de France) (arts. D. 716-12 et D. 521-6 CPI).
 - Concernant la compétence territoriale, l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance « *compétent pour connaître du fond* » (arts. R-521-2, R.716-2 et R.722-2 CPI).
- Lorsqu'une instance est en cours, la requête en saisie-contrefaçon est de la compétence du juge de la mise en état en charge du dossier. Il en est de même en cas de demande fondée sur l'article 145 CPC (*TGI Paris, 3^e chambre, 1^{ère} section, 29 juin 2010 PIBD 2010, n°926 III*).

I. Avant la saisie-contrefaçon

C. L'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon

2. L'ordonnance

b) Pouvoirs du juge

- Si le requérant a respecté les conditions de présentation de la requête, le magistrat **doit délivrer l'ordonnance** autorisant la saisie-contrefaçon.
- En revanche, il peut, entre autres:
 - Refuser toute mesure inutile à la collecte de preuves et pouvant porter une atteinte non justifiée au saisi;
 - Fixer une limite dans le temps (durée de la saisie) ou dans l'espace (lieu de la saisie);
 - Préciser que l'expert assistant le requérant sera indépendant et sera donc désigné par le requérant en dehors de ses salariés;
 - Prévoir le rôle de l'huissier en cas de contestation sur la confidentialité des documents saisis (ex: se constituer séquestre);
 - Subordonner l'autorisation à la constitution d'une garantie (consignation ou cautionnement) pour garantir la réparation d'un préjudice qui pourrait être causé au saisissant.

II. Après la saisie-contrefaçon

II. Après la saisie-contrefaçon

A. Les mesures immédiates

1. Pour le saisi

- Le lendemain: organisation d'une réunion de débriefing avec l'ensemble des personnes ayant assisté à la saisie.
- Analyse du procès-verbal de saisie.
- Etude des pièces saisies et évaluation des risques (notamment en ce qui concerne la confidentialité).
- Ne pas briser les scellés posés par l'huissier (délit pénal).

2. Pour le saisissant

- **Obligation d'assigner** dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
- Lorsque les opérations se déroulent sur plusieurs jours, le point de départ doit être le dernier jour de la saisie, jour où l'huissier remet son procès-verbal.
- La computation se fait selon les règles des articles 641 et 642 CPC.
- Sanction: **nullité de la saisie** sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.

II. Après la saisie-contrefaçon

B. Le sort des documents confidentiels

- Les documents confidentiels n'échappent pas à la saisie. En effet, peuvent être saisis tous les documents utiles à prouver la contrefaçon, même si confidentiels.
- En général, ils sont placés sous scellé après notification à l'huissier de leur caractère confidentiel.
- Le juge de la saisie doit prévenir la **divulgaration injustifiée** de secrets.
- **3 possibilités permettant de conserver le secret :**
 - ❖ La rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon (I. C);
 - ❖ La mise au secret provisoire en attendant qu'une décision soit prise par le juge du fond sur la question de la contrefaçon;
 - ❖ L'expertise de tri:
 - Désignation d'un expert qui aura pour mission de sélectionner les documents qui devront rester secrets et ceux, utiles à la contrefaçon, qui pourront être communiqués au saisissant;
 - Le saisi doit justifier la confidentialité des éléments saisis (*TGI Paris, 18 octobre 2006*);
 - L'expert ne peut pas être celui qui a assisté l'huissier lors des opérations de saisie;
 - Pendant l'expertise, seuls les conseils et avocats des parties auront accès aux documents (*TGI Paris, 2 juillet 2004*);
 - Le tri fait par l'expert seul heurte la règle du contradictoire et voue l'expertise à la nullité (*TGI Paris, 31 oct. 2000*).

II. Après la saisie-contrefaçon

C. Les recours envisageables

1. Recours contre l'ordonnance de saisie-contrefaçon

a) Appel du requérant n'ayant pas obtenu l'autorisation de pratiquer la saisie (art 496 al 1 CPC)

- Appel s'il n'est pas fait droit à la requête ou s'il n'est fait droit qu'à une partie de la demande.
- Ce recours est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse (art. 950 à 953 CPC).
- Délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance.

a) Recours en rétractation ou modification de l'ordonnance par tout intéressé (496 al 2 CPC)

- Demande formée devant le juge qui a rendu l'ordonnance (CA Paris, 27 avril 2011, 09/10917).
- Aucun délai pour agir: pendant ou après la saisie-contrefaçon. En outre, le juge pourra rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
- Le juge ne dispose pas du pouvoir d'annuler la saisie-contrefaçon (TGI Paris, 8 juillet 2011 11/08209) ou fixer des dommages intérêts mais il peut:
 - Rétracter totalement l'ordonnance si une des conditions de la saisie-contrefaçon n'était pas remplie;
 - Rétracter partiellement l'ordonnance;
 - Modifier une ordonnance excessive;
 - Prendre des mesures afin de préserver la confidentialité des documents confidentiels;
- Ordonnance statuant sur le recours en rétractation peut être frappée d'appel dans un délai de 15 jours.

II. Après la saisie-contrefaçon

C. Les recours envisageables

2. **Recours contre les opérations de saisie: demande en nullité de la saisie**

- Demande souvent formée à titre reconventionnel par le défendeur à l'action en contrefaçon.
- Compétence du tribunal saisi au fond.
- La nullité entraîne l'annulation du PV de saisie contrefaçon et donc impossibilité de se prévaloir de son contenu et des pièces appréhendées. Preuve de la contrefaçon doit être apportée par d'autres moyens.
- **Sources de nullité:**
 - Nullité de la requête;
 - Nullité de l'ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon;
 - Nullité de l'assignation;
 - Irrégularités affectant le PV de saisie-contrefaçon.
- **Régime des irrégularités:** la nullité d'un acte de saisie-contrefaçon constitue un moyen de défense au fond qui peut être invoqué à tout moment de la procédure (Com. 14 septembre 2010 09-69.862).
- Exemples d'irrégularités ayant entraîné l'annulation du PV de saisie-contrefaçon:
 - Absence d'identification de l'huissier (CA Paris, 6 mai 2011);
 - Apport de pièces extérieures à la saisie (Com, 7 juillet 2009 08-18598);
 - Questions posées par l'huissier outrepassant les termes de sa mission (CA Paris, 16 février 2007);
 - Absence de distinction entre les constatations de l'huissier et les déclarations du CPI (CA Paris, 2 juillet 2008, n°07/06442);
 - Saisie de pièces couvertes par le secret des correspondances entre l'avocat et son client (Crim. 24 février 2013 12-80331).

II. Après la saisie-contrefaçon

D. Mesures complémentaires à la saisie-contrefaçon

1. Mesures permettant de compléter la preuve

- Article R. 615-4 CPI : « le président du Tribunal peut ordonner, au vu du PV de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués ».
- Compétence du président du Tribunal ayant autorisé la saisie.
- Mesures fréquemment demandées: expertises ou demandes d'informations complémentaires.

2. Mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145

- Constatations (art. 249 à 255 CPC).
- Expertises (art. 263 à 272 CPC).
- Consultations (art. 256 à 262 CPC).

3. Nouvelle saisie-contrefaçon

- Utile dans l'hypothèse où de nouveaux contrefacteurs auraient été identifiés lors de la 1^{ère} contrefaçon.
- Utile pour faire établir la persistance des faits.

II. Après la saisie-contrefaçon

D. Mesures complémentaires à la saisie-contrefaçon

4. Le droit d'information

- Introduit par la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 transposant la directive 2004/48/CE.
- Articles L.716-7-1 CPI (marques), L. 521-5 (dessins et modèles), L.331-1-2 CPI (droit d'auteur) et L. 615-5-2 CPI (brevets).
- La juridiction saisie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la **production de tous documents ou informations** détenus par le détenteur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou encore par tout intermédiaire.
- Débat jurisprudentiel sur le juge compétent et sur le moment d'exercice du droit d'information. La proposition de loi tendant à renfoncer la lutte contre la contrefaçon du 17 mai 2011 envisage de rendre le droit d'information accessible dès la mise en état.
- Permet d'obtenir la production d'informations variées notamment (liste non exhaustive):
 - « a) Les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
 - b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause ».
- TGI Paris, 8 juin 2010: « la saisie-contrefaçon et le droit à l'information doivent se compléter et permettre au titulaire de droit d'établir, avant tout procès pour la 1^{ère} et suite à une instance au fond pour le 2nd, la matérialité de la contrefaçon, son étendue et son origine ».

Merci



Isabelle Leroux, Partner

Cabinet Dentons
5 Boulevard Malesherbes
75008 Paris

Isabelle.leroux@dentons.com

