



ARMENGAUD GUERLAIN
INTELLECTUAL PROPERTY
SPECIALIST LAWYERS

ARMENGAUD GUERLAIN

La preuve de la contrefaçon, évolution, fausses alertes, vrais changements

APRAM - 14 septembre 2017

TRUISME

La preuve de la matérialité de la contrefaçon alléguée conditionne le succès de l'action et en constitue la première étape incontournable

Les textes applicables

- Article 9 Code de Procédure civile:

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

- Alinéa 1 article L. 716-7 Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) :

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

La mise en pratique

Les deux moyens utilisés le plus fréquemment:

De manière cumulative ou distinctive en fonction de la nature du litige:

- Le constat
- La saisie contrefaçon

I- Le constat d'huissier

Article 1er, Ordonnance du 2 novembre 1945, n° 45-2592: *Les huissiers (...) peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.*

Un moyen peu coûteux, efficace et simple... jusqu'à un passé récent!

Evolution récente et difficultés

Statuant au visa des articles 6 § 1 de la CEDH, 9 du CPC et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, La Cour de cassation retient :

« Attendu que le droit à un procès équitable, consacré par le premier de ces textes, commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès verbal de constat soit indépendante de la partie requérante,

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé le 11 août 2009 dans deux magasins de l'enseigne « H&M », l'arrêt retient que la circonstance que la personne assistant l'huissier de justice, qui a pénétré, seule, dans les deux magasins avant d'en ressortir avec les pantalons en jean litigieux, soit un avocat stagiaire au cabinet de l'avocat de la société G-Star Raw, est indifférente dès lors qu'il n'est argué d'aucun stratagème déloyal,

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés» (C.cass, 1ere civ, 25 janvier 2017, n° 15-25210)

Les questions que posent la décision:

- Qui est indépendant de la partie requérante?

- Le stagiaire du cabinet d'avocat ne l'est pas?

Il prête en tout cas serment :

« Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurais eu connaissance en cours de formation ou de stage »

- L'avocat ne l'est pas plus?

« Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité , conscience, indépendance, probité, et humanité »

Les solutions?

- Echange de stagiaire
- Conseil en Propriété industrielle
- Clerc d'huissier
- Tiers?

Les risques d'évolution

Un recours de plus en plus fréquent à la saisie contrefaçon?

II- La saisie contrefaçon

ADPIC

SECTION 3: MESURES PROVISOIRES

Article 50

I. Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:

- a) pour empêcher qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l'introduction, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence, de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement;*
- b) pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.*

Article 7, Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil, du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

1. *Avant même l'engagement d'une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d'une partie qui a présenté des **éléments de preuve raisonnablement accessibles** pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu'une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l'atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. (...)*

Article 2.1, Directive 2004/48/CE du parlement européen et du conseil, du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle

- 1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s'appliquent, conformément à l'article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l'État membre concerné.*

Article L. 716-7 CPI:

La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant 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 services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

Evolutions récentes et difficultés actuelles

« Il en ressort que la société TELEKOM SLOVENIJE n'a pas produit lors de la présentation de sa requête le 22 mai 2014 d'éléments de preuve raisonnablement accessibles étayant ses allégations (...) Par conséquent, faute pour la société TELEKOM SLOVENIJE de justifier de pièces permettant au juge d'examiner le bien-fondé de sa demande, l'ordonnance du 22 mai 2014 l'ayant autorisé à réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société GENERALE DE TELEPHONE sera rétractée » (TGI Paris, 7 mai 2015, n° 15/02362).

« Les autres déclarations de la société TELEKOM SLOVENIJE (...) ne sont pas étayées par des pièces versées alors, rendant vraisemblable une éventuelle contrefaçon (...) Il en ressort que la société TELEKOM SLOVENIJE n'a pas produit lors de la présentation de sa requête (...) d'éléments de preuve raisonnablement accessibles étayant ses allégations (...) Par conséquent, faute pour la société TELEKOM SLOVENIJE de justifier de pièces permettant au juge d'examiner le bien-fondé de sa demande, l'ordonnance (...) sera rétractée » (TGI Paris, 7 mai 2015, n° 15/02367).

FAUSSE ALERTE?

Considérant que l'appelante a dès lors satisfait à l'obligation générale de motiver sa requête, et d'indiquer précisément dans celle-ci les pièces invoquées conformément aux dispositions de l'article 494 du Code de procédure civile; que si elle n'a pas produit les deux constats susvisés, elle en a cependant loyalement fait état et les a explicités, sollicitant que ces commencements de preuve soient complétés par la mesure réclamée; (...)

*Conformément à l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle (...), la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers à une saisie-contrefaçon dans les conditions et forme que la loi détermine, **sans que ne soit exigée la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter;***

Que c'est donc à tort que le juge des référés a , pour rétracter l'ordonnance du 22 mai 2014 (...) fait reproche à cette dernière de n'avoir pas produit au moment de la requête d'éléments de preuve raisonnablement accessibles étayant ses allégations (...) **(CA Paris, pôle 5, 26 mai 2017, n° 15/02362 et n° 15/02367)**

Alternatives

La preuve de la contrefaçon par:

- L'achat libre
- L'attestation

La difficulté:

- Une valeur probante plus faible